

*Geconsolideerde tekst van de Merkenlandsverordening, zoals gewijzigd door de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom. Deze tekst is opgesteld door het Bureau Intellectueel Eigendom. De geconsolideerde versie is nog niet gepubliceerd in de database op [www.sintmaartengov.org/laws](http://www.sintmaartengov.org/laws)*

LANDSVERORDENING tot het stellen van nieuwe regels ten aanzien van het merkenrecht  
Citeertitel Merkenlandsverordening  
Geconsolideerde tekst (GT) 03-05-2013, AB 2013, GT no. 622, na verwerking van de wijzigingen door de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom

## HOOFDSTUK I Algemeen

### **Artikel 1**

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. Bureau: Bureau Intellectueel Eigendom als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom;
- b. Internationaal Bureau: het Internationaal Bureau voor de intellectuele eigendom, opgericht bij het Verdrag van 14 juli 1967 tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (Trb. 1969, no. 145)
- c. Overeenkomst van Nice: de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken (Trb. 1958, no. 76) laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 (Trb. 1978, no. 60);
- d. Protocol van Madrid: het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 27 juni 1989 (Trb. 1990, 44);
- e. TRIPS verdrag: de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom van 15 april 1994; bijlage 1C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Trb. 1994, no. 235);
- f. Verdrag van Parijs: het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 28 september 1978 (Trb. 1969, no. 144).

### **Artikel 2**

Alle stukken, gericht tot en uitgaande van het Bureau, alsmede de daarbij behorende volmachten en bewijsstukken, zijn vrij van recht van zegel en van de formaliteit van registratie.

### **Artikel 3**

Indien het kantoor van het Bureau gedurende de laatste dag van enige door of jegens het Bureau in acht te nemen termijn is gesloten, wordt de termijn voor de toepassing van deze landsverordening verlengd tot het einde van de eerstvolgende dag, waarop het Bureau wederom is geopend.

### **Artikel 4**

Ingeval de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet een rechter aanwijzen, voor wie de rechthebbende op een merk tot vaststelling van zijn recht of wegens inbreuk daarop kan worden opgeroepen, kan de verweerder voor het Gerecht in eerste aanleg worden opgeroepen.

## HOOFDSTUK II Individuele merken

### **Artikel 5**

1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.
2. Evenwel kunnen niet als merken beschouwd worden vormen die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.

### **Artikel 6**

Onverminderd de bepalingen van het gemene recht, kan een geslachtsnaam als merk dienen.

### **Artikel 7**

1. Onverminderd het uit het Verdrag van Parijs of het TRIPS verdrag voortvloeiende recht van voorrang, wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door het eerste depot, verricht bij het Bureau of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau, hetgeen wordt aangeduid als internationaal depot.
2. Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:
  - a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
  - b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen de merken, waarbij geldt dat ook soortgelijkheid tussen diensten en waren kan bestaan;
  - c. overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, die bekendheid in Sint Maarten genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

### **Artikel 8**

Binnen de in de artikelen 11, 12, eerste lid, en 25 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:

- a. het depot van een merk dat, ongeacht het gebruik dat ervan wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde of ten aanzien waarvan artikel 6ter van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet;
- b. het depot dat wordt verricht voor waren of diensten voor welke het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden;
- c. het depot van een merk dat overeenstemt met een voor soortgelijke waren of diensten gedeponeerd collectief merk waaraan een recht was verbonden dat is vervallen in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot;
- d. het depot van een merk dat overeenstemt met een derde voor soortgelijke waren of diensten gedeponeerd individueel merk, waaraan een recht was verbonden, dat in de loop van de twee jaren voorafgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, tenzij die derde heeft toegestemd of overeenkomstig artikel 9, tweede lid, onderdeel a, geen gebruik van dit merk is gemaakt;
- e. het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend;
- f. het te kwader trouw verrichte depot, onder andere:
  1. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in Sint Maarten een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;
  2. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten Sint

Maarten een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk in Sint Maarten;

- g. het depot van merken voor wijnen die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, of het depot van merken voor spiritualiën die geografische aanduidingen ter benoeming van spiritualiën bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, met betrekking tot wijnen of spiritualiën die niet deze geografische oorsprong hebben, tenzij dit depot te goeder trouw is gedaan voordat:
1. de onderhavige bepaling in werking is getreden; of
  2. de desbetreffende geografische benaming in het land van oorsprong is beschermd.

## **Artikel 9**

1. Het recht op het merk vervalt:
  - a. door de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het depot;
  - b. door de doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in Sint Maarten, of overeenkomstig het in artikel 6 van het Protocol van Madrid bepaalde, door het feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van oorsprong.
2. Het recht op het merk wordt, binnen de in artikel 25, vierde lid, gestelde grenzen, vervallen verklaard:
  - a. voor zover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt in Sint Maarten voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;
  - b. voor zover het merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen of nalaten van de merkhouders in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden;
  - c. voor zover het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de geografische herkomst van deze waren of diensten.
3. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:
  - a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd;
  - b. het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer;
  - c. het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouders.

## **Artikel 10**

1. Het depot van een merk geschiedt bij het Bureau, met inachtneming van de vereisten en tegen betaling van de rechten, bepaald bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Het Bureau onderzoekt of de overgelegde stukken aan de voor het vaststellen van een datum van depot gestelde vereisten voldoen en stelt de datum van depot vast. Aan de deposant wordt zo spoedig mogelijk, althans binnen twee maanden na ontvangst van het depot, schriftelijk mededeling gedaan van de vastgestelde datum van depot dan wel van de gronden voor het niet toekennen van een depotdatum.
2. [vervallen]
3. Indien bij het depot niet is voldaan aan de overige in het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, gestelde vereisten geeft het Bureau hiervan zo spoedig mogelijk, althans binnen twee maanden na ontvangst van het depot, schriftelijk kennis aan de deposant onder opgave van de voorschriften waaraan niet is voldaan en stelt

hem in de gelegenheid daaraan alsnog te voldoen binnen een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, gestelde termijn.

4. Het depot vervalt, indien niet binnen de gestelde termijn voldaan is aan de bepalingen van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen.
5. Het Bureau maakt de akte van depot op met vermelding van het tijdstip waarop dit werd verricht, schrijft deze akte, onverminderd het bepaalde bij artikel 11, 18 en 19 onverwijld in het register in voor de door deponant vermelde waren of diensten en verstrekt een bewijs van inschrijving aan de merkhouder.
6. De wettelijke datum van inschrijving is die van het depot.
7. In voorkomende gevallen vermeldt de inschrijving de datum en de grondslag van het ingeroepen recht van voorrang.
8. Het op het Verdrag van Parijs of op het TRIPS verdrag gegronde beroep op voorrang wordt gedaan bij het depot of bij een bijzondere verklaring af te leggen bij het Bureau, in de maand volgende op het depot, met inachtneming van de vormvereisten en tegen betaling van de bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bepaalde rechten. Het ontbreken van een dergelijk beroep doet het recht op voorrang vervallen.

### **Artikel 11**

1. Het Bureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel:
  - a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 5 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, tweede lid, van het Verdrag van Parijs mist;
  - b. het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 8, onderdelen a, b en g.
2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren of diensten waarvoor het merk bestemd is, worden beperkt.
3. Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, zo spoedig mogelijk althans binnen twee maanden na ontvangst van het depot schriftelijk kennis aan de deponant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, gestelde termijn te antwoorden.
4. Indien de bezwaren van het Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deponant, onder vermelding van het in artikel 12 genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.
5. Met de al dan niet gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven is het depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt eerst in nadat de termijn voor het instellen van het in artikel 12 bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstreken dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen.

### **Artikel 12**

1. De deponant kan zich binnen zes weken na de kennisgeving, bedoeld in artikel 11, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hierna te noemen: het Hof.
2. De indiening van het verzoekschrift kan geschieden door een in Sint Maarten gevestigde gemachtigde als bedoeld in artikel 15.

### **Artikel 13**

Van het in artikel 12 bedoelde verzoek wordt door de griffier binnen drie dagen schriftelijk kennis gegeven aan het Bureau.

### **Artikel 14**

1. Het Hof beslist in raadkamer.

2. De beslissing op het verzoek, krachtens artikel 12 gedaan, wordt niet gegeven dan nadat de verzoeker in de gelegenheid is gesteld om zijn recht op de inschrijving van het merk, en de Directeur van het Bureau om de weigering van inschrijving voor het Hof mondeling te verdedigen. Het verzoek en het daarop door het Hof gegeven eenvoudig appointment tot bepaling van de dag van de behandeling worden vanwege de verzoeker aan de Directeur betekend binnen 14 dagen na de dagtekening van dat appointment.
3. Vóór het sluiten van een verhoor als in dit artikel voorgeschreven bepaalt het Hof de dag waarop het zijn beslissing geven zal.
4. De beschikking van het Hof is op straffe van nietigheid met redenen omkleed.

#### **Artikel 15**

1. Eenieder kan zich bij een handeling bij het Bureau laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.
2. Gemachtigden in de zin van deze landsverordening zijn degenen die als zodanig zijn ingeschreven bij het Bureau.
3. Als gemachtigde bij het Bureau kunnen uitsluitend worden ingeschreven advocaten en notarissen die hun praktijk uitoefenen in Sint Maarten en in Sint Maarten gevestigde natuurlijke personen die blijkens hun inschrijving in het Handelsregister hun beroep maken van het verlenen van bemiddeling in merknaangelegenheden of in dienst zijn van een onderneming die als zodanig in het Handelsregister is ingeschreven.
4. Het Bureau publiceert op zijn website een lijst van degenen die als gemachtigde zijn ingeschreven bij het Bureau.
5. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld betreffende de inschrijving.

#### **Artikel 16**

1. Van de beslissing van het Hof wordt binnen drie dagen door de griffier schriftelijk kennis gegeven aan het Bureau.
2. Overeenkomstig de in kracht van gewijsde gegane beslissing van het Hof wordt door het Bureau de akte van depot voor de opgegeven waren of diensten ingeschreven in het register van merken.

#### **Artikel 17**

1. Het Bureau verricht op verzoek en tegen een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen vergoeding een onderzoek in het register van merken en een voorlopig onderzoek naar de mogelijkheid van inschrijving van een merk.
2. Met het oog op het onderzoek worden de ingeschreven merken in klassen gerangschikt volgens de internationale classificatie van waren en diensten, bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 (Trb. 1958, no. 76) laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 (Trb. 1978, no. 60).

#### **Artikel 18**

De internationale depots geschieden volgens de bepalingen van het Protocol van Madrid. De nationale rechten, bedoeld in het Protocol van Madrid, alsmede de rechten, bedoeld onder artikel 8, zevende lid, onderdeel a, van het Protocol van Madrid, worden bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bepaald.

#### **Artikel 19**

1. Het Bureau schrijft de internationale depots in ten aanzien waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot Sint Maarten. Artikel 11, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
2. Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving te weigeren, onder opgave van redenen, zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau door middel van een voorlopige gehele of gedeeltelijke weigering van bescherming van het merk en stelt de deposant daarbij in de gelegenheid hierop te antwoorden

overeenkomstig het bepaalde bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Artikel 11, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. De artikelen 12 tot en met 16 zijn van overeenkomstige toepassing.
4. Van de beslissing waartegen geen beroep meer openstaat geeft het Bureau schriftelijk, onder opgave van redenen, onverwijld kennis aan het Internationaal Bureau, bedoeld in artikel 11 van de Overeenkomst van Madrid.

#### **Artikel 20**

1. De inschrijving van een depot heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot.
2. Het teken waaruit het merk bestaat mag niet worden gewijzigd, noch gedurende de inschrijving, noch ter gelegenheid van de vernieuwing daarvan.
3. De inschrijving wordt op verzoek vernieuwd, voor verdere termijnen van 10 jaren, met inachtneming van de vormvereisten en tegen betaling van de bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bepaalde rechten.
4. De vernieuwing moet worden verzocht binnen de zes maanden, die aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving voorafgaan. Nochtans kan tegen betaling van bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bepaalde extra rechten vernieuwing plaatsvinden die verzocht is binnen de zes maanden die volgen op de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.
5. De vernieuwing werkt van de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur af.
6. Het Bureau schrijft de vernieuwingen in.

#### **Artikel 21**

1. Het uitsluitend recht op een merk kan, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan of voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel van de waren of diensten, waarvoor het merk is gedeponereerd.
2. Nietig is:
  - a. de overdracht onder levenden, die niet schriftelijk is vastgelegd;
  - b. de overdracht of andere overgang die niet op het gehele gebied van Sint Maarten betrekking heeft.
3. Het uitsluitend recht op een merk kan door de merkhouder ingeroepen worden tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren en diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren en diensten.
4. De overdracht of andere overgang of de licentie kan niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel van de akte, waaruit van die overgang of die licentie blijkt, of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring, mits dit depot is verricht met inachtneming van de gestelde vormvereisten en tegen betaling van de rechten, bepaald bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op pandrechten en beslagen.
5. De licentiehouder is bevoegd in een door de merkhouder ingestelde vordering als bedoeld in artikel 23, vierde en vijfde lid, tussen te komen om rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen. Een zelfstandige vordering als bedoeld in de vorige volzin kan de licentiehouder slechts instellen, indien hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouder heeft bedongen.

#### **Artikel 22**

1. Niemand kan, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk beschouwd wordt in de zin van artikel 5, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponereerd en zo nodig de inschrijving ervan heeft doen vernieuwen. De niet-ontvankelijkheid kan ambtshalve door de rechter worden uitgesproken. Zij wordt opgeheven door depot of vernieuwing tijdens het geding. In

geen geval kan schadevergoeding worden toegekend voor aan het depot voorafgaande feiten.

2. De bepalingen van deze landsverordening laten onverlet het recht van gebruiker van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 5, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken.

### **Artikel 23**

1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:
  - a. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven;
  - b. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;
  - c. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een in Sint Maarten bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
  - d. elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:
  - a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
  - b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken;
  - c. het in- en uitvoeren van waren onder het teken; behalve wanneer het betreft invoer met de kennelijke bestemming van wederuitvoer;
  - d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.
3. Onder dezelfde voorwaarden als in het eerste lid bedoeld kan de merkhouders schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het gebruik als bedoeld in het eerste lid lijdt.
4. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouders een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.
5. De merkhouders kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens licentiehouders instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 21, vijfde lid, toegekende bevoegdheid.
6. Voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel, omvat het uitsluitend recht niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde:
  - a. van diens naam en adres;
  - b. van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, geografische herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of diensten of andere kenmerken daarvan;
  - c. van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of een dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven.

7. Het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge het gemene recht.
8. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.
9. Indien een merk in verschillende Staten aan verschillende merkhouders toebehoort, kan de merkhouder in Sint Maarten zich niet verzetten tegen de invoer van waren die hetzelfde merk of een overeenstemmend teken dragen en die uit een andere Staat afkomstig zijn, noch schadevergoeding eisen voor deze invoer, wanneer het merk in die andere Staat door de merkhouder of met zijn goedkeuring is aangebracht, of wanneer tussen beide merkhouders ten aanzien van de exploitatie van de desbetreffende waren een band van economische aard bestaat.
10. Met de administratieve, voor de inschrijving van de merken toegepaste rangschikking in klassen wordt geen rekening gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.
11. Het uitsluitend recht op een merk, luidende in één van de veelvuldig in Sint Maarten gesproken talen strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere van deze talen. De beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertaling in één of meer vreemde talen geschiedt door de rechter.

#### **Artikel 24**

1. De merkhouder heeft de bevoegdheid roerende zaken, waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of zaken die zijn gebruikt bij de productie van die zaken, als zijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen. Gelijke bevoegdheid tot opvordering bestaat ten aanzien van gelden, waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkregen als gevolg van inbreuk op het merkrecht. De vordering wordt afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt.
2. De bepalingen van het gemene recht omtrent middelen van bewaring van zijn recht en omtrent rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten zijn van toepassing.
3. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.
4. De licentienemer heeft het recht de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden uit te oefenen, voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan hem de uitoefening is toegestaan, indien hij daartoe toestemming van de merkhouder heeft verkregen.
5. De rechter kan, op vordering van de merkhouder, degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken.

#### **Artikel 25**

1. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het openbaar ministerie, kan de nietigheid inroepen:
  - a. van het depot van een teken dat niet beantwoordt aan de in artikel 5 gegeven omschrijving van het merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onderdeel 2, van het Verdrag van Parijs mist;
  - b. van het depot waardoor krachtens artikel 8, onderdelen a, b en g, geen merkrecht wordt verkregen;
  - c. van het depot waardoor krachtens artikel 8, onderdeel c, geen merkrecht wordt verkregen, op voorwaarde dat de nietigheid wordt ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van het depot.



2. Het aanhangig maken van het geding door het openbaar ministerie schorst ieder ander op dezelfde grondslag ingesteld geding.
3. Wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 8, onderdelen d, e en f, bedoelde derde aan het geding deelneemt, kan iedere belanghebbende de nietigheid invoeren:
  - a. van het depot dat in rangorde na het depot van een overeenstemmend merk komt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, tweede lid;
  - b. van het depot waardoor krachtens artikel 8, onderdelen d, e en f, geen merkrecht wordt verkregen; de nietigheid op grond van de in artikel 8, onderdeel d, genoemde bepaling moet worden ingeroepen binnen een termijn van drie jaren, te rekenen van de datum waarop de geldigheidsduur van de eerdere inschrijving verstrijkt, de nietigheid op grond van de in artikel 8, onderdelen e en f, genoemde bepalingen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van het depot.
4. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht invoeren in de gevallen vermeld in artikel 9, tweede lid. Het verval van een merkrecht op grond van artikel 9, tweede lid, onderdeel a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.
5. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge het vierde lid niet meer kan worden ingeroepen, kan niet overeenkomstig het in derde lid bepaalde de nietigheid invoeren van een depot, dat is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 9, tweede lid, onderdeel a, noch zich ingevolge artikel 23 eerste lid, onderdelen a en b, verzetten tegen gebruik van het aldus gedeponeerde merk.
6. Alleen de rechter is bevoegd uitspraak te doen in de gedingen, welke op deze landsverordening zijn gegrond; hij beveelt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van de nietig verklaarde depots, evenals van de depots waardoor de vervallen verklaarde rechten zijn verkregen.

#### **Artikel 26**

1. De houder van het uitsluitend recht op een merk, die het gebruik van een later gedeponeerde merk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het latere depot invoeren ingevolge artikel 25, derde lid, onderdeel a, noch zich verzetten tegen het gebruik van het later gedeponeerde merk ingevolge artikel 23, eerste lid, onderdelen a en b, met betrekking tot de waren en diensten waarvoor dat merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerde is.
2. Het gedogen van het gebruik van een later gedeponeerde merk als bedoeld in het eerste lid geeft de houder van het later gedeponeerde merk niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het eerder gedeponeerde merk.

#### **Artikel 27**

De houder van de inschrijving van een depot kan te allen tijde doorhaling van zijn inschrijving verzoeken. Indien evenwel een licentie is ingeschreven, kan doorhaling van de inschrijving van het merk of van de licentie alleen worden verzocht door de houder van de inschrijving en de licentiehouder tezamen. Het in de tweede volzin bepaalde ten aanzien van de doorhaling van de inschrijving van het merk is van overeenkomstige toepassing in het geval een pandrecht of beslag is ingeschreven.

#### **Artikel 28**

1. De nietigverklaring van een depot, de vervallenverklaring van het recht op een merk of de vrijwillige doorhaling van een inschrijving moet het teken, dat het merk vormt, in zijn geheel betreffen.
2. De nietig- of vervallenverklaring moet tot één of meer van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, worden beperkt, indien de grond voor nietigheid of het verval slechts een deel van de waren of diensten betreft.
3. De vrijwillige doorhaling kan tot één of meer van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, worden beperkt.

#### **Artikel 29**

1. Het Bureau is, behalve met de bij de voorgaande artikelen opgedragen taken, belast met:
  - a. het aanbrengen van wijzigingen in de inschrijvingen, op verzoek van de houder, of op grond van rechterlijke beslissingen;
  - b. het beschikbaar stellen van een register in de vorm van een algemeen toegankelijk elektronisch medium waarin alle merkrechten en relevante gegevens die daarop betrekking hebben worden vermeld en alle andere vermeldingen voorgeschreven bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen; en,
  - c. het verstrekken op verzoek aan iedere belanghebbende van gewaarmerkte afschriften of uittreksels uit het register.
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt het bedrag van de vergoedingen, verschuldigd voor de in het eerste lid, onder a en c, bedoelde verrichtingen vastgesteld.

### HOOFDSTUK III Collectieve Merken

#### **Artikel 30**

1. Als collectieve merken worden beschouwd alle tekens, die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren of diensten afkomstig van verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder aanbrengen.
2. Deze laatste mag geen gebruik maken van het merk voor waren of diensten die afkomstig zijn uit eigen onderneming of uit ondernemingen, aan welk bestuur of toezicht hij onmiddellijk of middellijk deelneemt.
3. Eveneens worden als collectieve merken beschouwd alle tekens die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen in het economisch verkeer tot aanduiding van de geografische herkomst van de waren. Een zodanig merk geeft de houder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van die tekens in het economisch verkeer in overeenstemming met eerlijke gebruiken in handel en nijverheid; met name kan een zodanig merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is de desbetreffende geografische benaming te gebruiken.

#### **Artikel 31**

Behoudens bepaling van het tegendeel zijn collectieve merken aan dezelfde regels onderworpen als individuele merken.

#### **Artikel 32**

1. Het uitsluitend recht op een collectief merk wordt slechts verkregen, indien het depot van het merk vergezeld gaat van een reglement op het gebruik en het toezicht.
2. Indien het evenwel gaat om een internationaal depot kan de deposant dit reglement nog deponeren gedurende een termijn van zes maanden te rekenen van de in het Protocol van Madrid in artikel 3, vierde lid, bedoelde kennisgeving van de internationale inschrijving.

#### **Artikel 33**

1. Het bij een collectief merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht moet de gemeenschappelijke kenmerken van de waren of diensten vermelden, tot waarborg waarvan het merk bestemd is.
2. Het moet eveneens bepalen op welke wijze een deugdelijk en doeltreffend toezicht op deze kenmerken wordt gehouden, met de bijbehorende passende sancties.

#### **Artikel 34**

Artikel 8, onderdeel c, is niet van toepassing op het depot van een collectief merk, dat door de vroegere houder van de inschrijving van een overeenstemmend collectief merk of door zijn rechtverkrijgenden wordt verricht.

#### **Artikel 35**

Onverminderd de toepassing van artikel 10, 11 en 19 mag het Bureau het depot van een collectief merk niet inschrijven, indien het bij dat merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht niet volgens de in artikel 32 gestelde voorwaarden is gedeponeerd.

#### **Artikel 36**

1. De houders van collectieve merken zijn verplicht van iedere wijziging van het bij het merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht aan het Bureau kennis te geven. Deze kennisgeving wordt door het Bureau ingeschreven.
2. De wijziging treedt niet in werking voor de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid.

#### **Artikel 37**

1. Het recht om ter bescherming van een collectief merk in rechte op te treden komt uitsluitend toe aan de houder van dat merk.
2. Het reglement op het gebruik en het toezicht kan evenwel aan personen, aan wie het gebruik van het merk is toegestaan, het recht toekennen tezamen met de houder een vordering in te stellen of in een door of tegen deze aangevangen geding zich te voegen of tussen te komen.
3. Het reglement op het gebruik en het toezicht kan eveneens bepalen, dat de houder, die alleen optreedt, het bijzonder belang van de gebruikers van het merk kan laten gelden en in zijn eis tot schadevergoeding de bijzondere schade, die één of meer van hen hebben geleden, kan opnemen.

#### **Artikel 38**

1. Onverminderd het bij artikel 25 bepaalde, kan iedere belanghebbende, met inbegrip van het openbaar ministerie, het verval inroepen van het recht op een collectief merk, indien de houder het merk gebruikt in strijd met de bepaling van artikel 30, tweede lid, of instemt met een gebruik in strijd met de bepalingen van het reglement op het gebruik en het toezicht, dan wel zodanig gebruik gedooft.
2. Het openbaar ministerie kan de nietigheid inroepen van het depot van een collectief merk wanneer het reglement op het gebruik en het toezicht in strijd is met de openbare orde, of wanneer het niet in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 33. Het openbaar ministerie kan eveneens de nietigheid inroepen van de wijzigingen van het reglement op het gebruik en het toezicht, indien deze in strijd zijn met de openbare orde of met de bepalingen van artikel 30 of indien deze tot verzwakking van de door het reglement aan het publiek gegeven waarborgen leiden.

#### **Artikel 39**

De collectieve merken, die zijn vervallen, nietig verklaard of doorgehaald, evenals die, ten aanzien waarvan vernieuwing niet is geschied en een herstel als bedoeld in artikel 34 is uitgebleven, mogen gedurende de drie jaren die volgen op de datum van de inschrijving van het verval, de nietigverklaring, de doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de niet vernieuwde inschrijving, onder geen beding worden gebruikt, behalve door degene die zich op een ouder recht op een individueel, overeenstemmend merk kan beroepen.

## HOOFDSTUK IV Aanvullende bepalingen inzake internationaal merkenrecht

### **Artikel 40**

De bepalingen van deze landsverordening inzake internationale depots verricht ingevolge de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken zijn van overeenkomstige toepassing op internationale depots verricht ingevolge het Protocol van 27 juni 1989 bij de Overeenkomst van Madrid.

### **Artikel 41**

Ingezetenen van Sint Maarten, alsmede onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de door het Verdrag van Parijs opgerichte Unie, die woonplaats hebben in Sint Maarten of aldaar een daadwerkelijke en wezenlijke nijverheids- of handelsonderneming hebben, kunnen ingevolge deze landsverordening, voor dit gehele gebied, de toepassing in hun voordeel invoeren van de bepalingen van het voornoemde Verdrag en van het Protocol van Madrid.

## HOOFDSTUK V Slotbepalingen

### **Artikel 42**

De bepalingen van deze landsverordening doen geen afbreuk aan bepalingen van het Verdrag van Parijs, het TRIPS Verdrag, het Protocol van Madrid en de bepalingen van in Sint Maarten geldend recht, waaruit een verbod om een merk te gebruiken voortvloeit.

### **Artikel 43**

[regelt de inwerkingtreding]

### **Artikel 44**

Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Merkenlandsverordening.