



The International Bureau
World Intellectual Property Organization
34, Chemin des Colombettes,
1211 Geneva 20,
Switzerland

Philipsburg, September 6th, 2019

Our reference: BIP1909-08
Your reference: IRN 1408132

Subject: Notification of final refusal of international registration 1408132
Holder: Xiaomi Singapore Pte. Ltd.

Mark:

foto

Dear Sir/Madam,

We refer to our correspondence concerning the provisional refusal dated March 6th, 2019.

The period of 6 months during which you had the opportunity to react to our provisional refusal has lapsed. We have not received any reaction and therefore we will refuse the registration of the mark as displayed above. The refusal is based on the reasons mentioned in our correspondence of March 6th, 2019 and copied below.

Grounds

*The trademark you have applied for is not eligible for registration.
We hereby refer to articles 5 and 11, paragraph 1, subsection a of the Sint Maarten Trademark Ordinance ("Merkenlandsverordening").*

- *the sign does not correspond with the description of a mark given in article 5, especially when it is devoid of any distinctive character as stipulated in article 6 quinquis B, paragraph 2 of the Paris Convention*

The mark applied for is considered objectionable for all goods in class 9 and all services in classed 35, 38 and 42.

Lack of distinctive character

The mark is composed of the word "foto". This mark lacks any distinctive character in relation to the claimed goods. The mark does not distinguish the goods and services of the holder of the goods and services from any other undertaking. General descriptions and general words as 'foto' cannot be monopolized in a trademark registration.

Appeal

This decision can be considered a final refusal as per article 11, paragraph 4 of the Trademark Ordinance. In the event you wish to appeal this decision, you have the right to do so by filing your appeal within six (6) weeks, as of the date of this decision, at the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Sint Eustatius and Saba, as per article 12, paragraph 1 of the Trademark Ordinance.

If there are any questions with regards to this final refusal, please contact us via trademarks@bip.sx.

Sincerely,



Vincentia Rosen-Sandiford
Director
Bureau for Intellectual Property
Sint Maarten

Abstract of the Sint Maarten Trademark Ordinance 'Merkenlandsverordening'

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 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 van 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.
- 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 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.

Abstract of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Article 6quinquies

B. Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases:

- ii. when they are devoid of any distinctive character, or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production, or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed;

Abstract of the Trademark Decree 'Merkenlandsbesluit'

Artikel 5

1. De termijn, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de landsverordening om te antwoorden op de voorlopige weigering, bedraagt drie maanden. Deze termijn kan op verzoek of ambtshalve worden verlengd tot zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving.

Translation applicable legislation

The English versions of the extract of the Trademark Ordinance and Trademark Decree are unofficial translations. In the event of conflict, the Dutch version prevails.

Abstract of the Sint Maarten Trademark Ordinance 'Merkenlandsverordening'

Article 5

1. The following are considered individual trademarks: the designations, designs, prints, stamps, letters, numerals, shapes of goods or of packaging and any other signs that serve to distinguish the goods or services of one business from those of other businesses.
2. Shapes that result from the nature of the goods themselves, that give substantial value to the goods or that produce a result in the industrial domain cannot be considered trademarks, however.

Article 8

Within the limits set in Articles 11, 12 paragraph 1 and article 25, a trademark application will be refused:

- a. if the trademark applied for, regardless of how it will be used, is contrary to accepted principles of morality or public policy or is a trademark in respect of which Article 6ter of the Paris Convention provides that its registration must be refused or invalidated;
- b. if the trademark applied for is to be used for goods or services in respect of which the use of the trademark could result in deception of the public;
- g. if the application relates to trademarks for wines that contain or consist of a geographical indication identifying wines or for spirits that contain or consist of a geographical indication identifying spirits with respect to such wines or spirits not having that origin, unless the application is filed in good faith before:
 1. this provision has entered into force; or
 2. the geographical name in question is protected in the country of origin.

Article 11

1. The Bureau will refuse an application for registration if, in its opinion:
 - a. the sign to which the application relates is not in accordance with the description of a trademark in Article 5, in particular if it is devoid of any distinctive character as defined in Article 6 quinquies (B)(ii) of the Paris Convention;
 - b. the application relates to a trademark as referred to in Article 8, clauses a, b and g.
2. A refusal of registration must relate to the entire sign constituting a trademark. The refusal may be limited to one or more of the goods or services for which the trademark is applied for.

Abstract of the Trademark Decree 'Merkenlandsbesluit'

Article 5

1. The time limit, referred to in Article 11 paragraph 3 of the Sint Maarten Trademark Ordinance, for responding to a provisional refusal is three months. This time limit may be extended, upon request or ex officio, to six months from the date on which the first notice is sent.