



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

Philipsburg, January 5th , 2021

Our reference : BIP2201-01

Your reference : IRN 1574744

Subject : Notification of provisional refusal of international registration IRN 1574744

Holder : Biosoft (Australia) Pty Ltd

Mark:

Dermapen

Dear Sir/Madam,

We hereby like to inform you about the application for the international registration of the mark as displayed above.

The Bureau has decided to provisionally refuse the registration of this mark (Article 11, par. 1 and 2 of the Trademark Ordinance).

The reason of this refusal is as follows:

Grounds:

The trademark you have applied for is not eligible for registration. We hereby refer to article 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 quinquies B, paragraph 2 of the Paris Convention.

The mark applied for is considered objectionable for the applied for goods in class 10 of the Nice Classification.

Lack of distinctive character

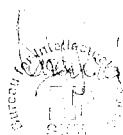
The mark is composed of the word 'DERMAPEN', a generic word and general description indicating the goods to be traded. Given that the mark has a descriptive meaning in relation to the goods applied for, the impact of it on the target group will be primarily descriptive. For this reason, the mark lacks distinctiveness and cannot be registered as a trademark in Sint Maarten.

Appeal

The holder could appeal against this decision. The period for filing an appeal is 6 (six) months from the date of this letter, according to article 5, paragraph 1 of the Trademark Decree ("Merkenlandsbesluit"). At the end of this period the Bureau will take a final decision based on all relevant documents.

Kindly contact us via trademarks@bip.sx if there are any questions regarding this provisional refusal.

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, paragraph 2 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.