

lic. iur. Jascha D. Preuss

Markeneintrag in den USA

Der nachstehende Artikel erläutert Grundzüge des Rechts der Markeneintragung in den USA und des Verfahrens vor dem U.S. Patent and Trademark Office und nach dem Madrider Markenschutzprotokoll.

I. Einleitung

II. Warum eintragen?

III. Voraussetzungen der Markeneintragung

1. Wer kann eine Marke anmelden?
2. Was kann eingetragen werden?
 - a) Fantasiemarken, willkürliche Marken
 - b) Kein Gemeingut
 - c) Beschreibende Marken
 - d) Weitere Einschränkungen
4. Beispiele möglicher Marken
5. Marken und Firmen
6. Internet Domain Names

IV. Markenrecherche

V. Eintragungsverfahren

1. Verfahren der Anmeldung beim USPTO
 - a) Grundlagen der Anmeldung
 - b) Anmeldung für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen
 - c) Inhalt der Anmeldung
 - d) Weiteres Verfahren
 - e) Beginn und Dauer der Schutzwirkung
2. Verfahren nach dem Madrid Protokoll
 - a) Vorteile
 - b) Zu beachten
 - c) Beginn und Dauer der Schutzwirkung

VI. Zusammenfassung

Links

I. Einleitung

[Rz 1] Der mit einer Marke verbundene Goodwill ist für Anbieter im kompetitiven amerikanischen Markt wichtiges Kapital. Verbraucher und Geschäftspartner assoziieren oft besonders hochstehende Qualität mit europäischen und insbesondere schweizerischen Marken, etwa in den Bereichen Horlogerie (u.a. Rolex, Swatch), Lebensmittel (z.B. Ricola, Moevenpick, Toblerone), oder bei Produkten, denen ein schweizerisches Image anhaftet (etwa Victorinox, Swiss Army). Umso wichtiger ist es, diesen Goodwill frühzeitig für den amerikanischen Marktzutritt rechtlich zu schützen. Die mit einem Registereintrag verbundene Exklusivität und Rechtssicherheit ermöglichen, die Marke erfolgreich in der Werbung einzusetzen oder sie anderweitig wirtschaftlich zu verwerten, z.B. durch Lizenzen.

II. Warum eintragen?

[Rz 2] Markenrechte werden in den USA sowohl von der Bundesregierung als auch von den Gliedstaaten anerkannt. Das Bundesmarkenrecht ist im Federal Trademark Act und dazugehörigen Verordnungen geregelt.

[Rz 3] Die Eintragung einer Marke ist nicht Voraussetzung für das Entstehen von Markenschutz. Durch Anbringen des TM- oder SM-Symbols an nicht eingetragene Trade oder Service Marks kann der Markeninhaber Dritte auf den

Anspruch des Markenrechts aufmerksam machen; aber auch dies ist keine notwendige Voraussetzung für den Rechtsschutz. (Üblicherweise wird das Symbol vor einer in Aussicht genommenen Anmeldung oder während der Dauer des Anmeldeverfahrens angebracht.)

[Rz 4] Der Markeninhaber kann seine in den USA zuerst genutzte Marke auch ohne Eintrag gerichtlich vor Verletzung durch Dritte schützen lassen, einschliesslich durch ein Begehren auf Erlass vorsorglicher Massnahmen. Der Schutzbereich einer nicht eingetragenen Marke ist jedoch geographisch beschränkt (*zone of natural expansion*).

[Rz 5] Der Eintrag im Markenregister des U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) hat folgende Vorteile:

- Prima facie Nachweis, ab Anmeldungsdatum, für
 - das Bestehen eines Markenrechts mit Geltungsbereich gesamte USA,
 - das Eigentum an der Marke, sowie
 - das ausschliessliche Benutzungsrecht für diejenigen Produkte, für welche die Marke eingetragen ist.
- Klagerecht gegen Markenverletzer vor amerikanischen Bundesgerichten (*federal courts*)
- Die Fälschung von registrierten Markenartikeln ist zudem strafbar nach Bundesrecht.
- Nutzung des ®-Symbols («*Registered in U.S. Patent and Trademark Office* »):
 - Macht auf das Markenrecht aufmerksam;
 - Erlaubt, Verletzer nicht nur auf Schadenersatz, sondern, nach richterlichem Ermessen, auch auf Strafzahlungen (*treble damages*) und die Erstattung von Anwaltsgebühren zu verklagen – in der Praxis werden diese jedoch selten zugesprochen.
 - Nota bene: Anbringen des ®-Symbols ohne Eintrag ist grundsätzlich irreführend und kann zu Sanktionen führen.
- Hinterlegung der Marke bei der U.S. Zollbehörde, um die Einfuhr von markenverletzenden Gütern zu unterbinden.
- Nach Ablauf von fünf Jahren ab Anmeldung und auf Grund eines entsprechenden Antrags, wird die Marke grundsätzlich unanfechtbar, d.h. der Eintrag hat umfassende Beweiskraft für das Bestehen und das Eigentum an der Marke, und das Markenrecht kann nur noch unter einschränkenden Bedingungen aufgehoben werden.

[Rz 6] Mit diesen rechtlichen sind zahlreiche wirtschaftliche Vorteile verbunden, insbesondere für die Verwertung der Marke, etwa durch Lizenzen oder Verkauf, da die mit dem Eintrag verbundenen Vorteile den Wert der Marke erhöhen.

III. Voraussetzungen der Markeneintragung

1. Wer kann eine Marke anmelden?

[Rz 7] Sowohl eine natürliche wie auch eine juristische Person kann eine Marke anmelden, sofern die Person tatsächlich der Inhaber der Marke ist, d.h. bestimmt, wie die Marke verwendet wird und an welche Produkte sie angebracht bzw. mit welchen Dienstleistungen sie in Verbindung gebracht wird.

2. Was kann eingetragen werden?

- Eine Marke kann ein beliebiges Wort, eine Zahl, ein Symbol, Gegenstand oder eine Kombination der vorgenannten sein.
- Die Marke muss ein Produkt (Trademark, TM) oder eine Dienstleistung (Service Mark, SM – im weiteren mitgemeint) kennzeichnen; sie muss das Produkt von jenen anderer Anbieter unterscheiden und seine Herkunft eindeutig bezeichnen – selbst wenn die Marke keine weiteren Herkunftsinformationen gibt. So können z.B. Konsumenten erkennen, dass alles Katzenfutter der Marke WHISKAS dieselbe Herkunft hat, selbst wenn sie nicht wissen dass der Hersteller die Firma Mars, Inc. ist.
- Damit die Marke beim USPTO zur Eintragung angemeldet werden kann, muss sie von einer natürlichen oder juristischen Person entweder gegenwärtig genutzt werden, oder die Person muss die Absicht haben, die Marke in Zukunft zu nutzen.
- Um ihre Funktion – Kennzeichnung der Herkunft eines Produktes – zu erfüllen, muss die Marke unterscheidbar

(*distinctive*) sein. Unterscheidbare Marken brauchen indes keinen sachlichen Bezug zu dem gekennzeichneten Produkt zu haben.

a) Fantasiemarken, willkürliche Marken

[Rz 8] Fantasiemarken, d.h. erfundene Wörter wie z.B. CLOROX, KODAK, POLAROID sind zulässig; ebenso wie sog. willkürliche Marken, in welchen ein Wort in einen neuen Kontext gesetzt wird, wie z.B. APPLE als Marke für einen Computer. Gleichermassen zulässig sind grundsätzlich Suggestivmarken, die einen bestimmten Nutzen oder eine Eigenschaft nur andeuten, z.B. POST IT («Kleb's an») für selbstklebende Notizzettel, oder EXPLORER für einen Geländewagen. Alle diese Marken sind grundsätzlich unterscheidbar und daher eintragungsfähig.

b) Kein Gemeingut

[Rz 9] Auch in den USA nicht eintragungsfähig sind Wörter des Gemeinguts (*generic terms*), die Gegenstände oder Produkte als solche bezeichnen, z.B. «book» «clock,» oder «bicycle.» Nicht eintragungsfähig sind z.B. «shredded wheat» («Weizenflocken») oder «super glue» («Superklebstoff»).

[Rz 10] Eine Marke kann auch durch Nutzung für markenfremde Produkte zum Gemeingut werden und ihre Markenqualität verlieren, wie z.B. «escalator» (Rolltreppe), «linoleum» oder «zipper» (Reissverschluss). Dieses Risiko des Verlustes des U.S. Markenschutzes besteht auch für in anderen Ländern noch immer geschützte Marken, z.B. ASPIRIN (in den USA zum Gemeingut geworden); ihm kann durch Markenpflege (inkl. konsequentes Vorgehen gegen Markenverletzer) begegnet werden.

[Rz 11] Umgekehrt kann ein Anmelder auch einen Gemeingutsbegriff als willkürliche Marke eintragen lassen, sofern der Begriff durch das Produkt in einen neuen Zusammenhang gestellt wird: z.B. POISON für ein Parfum.

c) Beschreibende Marken

[Rz 12] Beschreibende Marken sind bei Marketingstrategen wegen der Erkennbarkeit des Produktes für den Konsumenten beliebt. Sofern eine beschreibende Marke nicht von vorneherein Gemeingut ist, d.h. wenn sie infolge ausschliesslicher Nutzung zumindest unterscheidbar werden könnte (*acquired distinctiveness*, *secondary meaning*), ist sie eintragungsfähig, einstweilen jedoch nur in einem Nebenregister, mit geringeren Schutzwirkungen (insb. Nachweis, dass ein Anspruch auf die Marke erhoben wird). Eine beschreibende Marke wird unterscheidbar und damit eintragungsfähig im Hauptregister wenn der Anmelder ununterbrochene und alleinige Nutzung während fünf Jahren nachweisen kann.

[Rz 13] Beispiele von durch Gebrauch unterscheidbar gewordenen Marken sind BEST FOODS (für Lebensmittel) und AMERICAN AIRLINES (für eine Luftfahrtgesellschaft).

d) Weitere Einschränkungen

[Rz 14] Der Trademark Act zählt eine Reihe weiterer Bezeichnungen auf, die nicht als Marken eintragungsfähig sind, unter anderem:

- sittenwidrige Marken;
- Wappen und Flaggen;
- Namen oder Bilder lebender Personen (ausser mit deren Einwilligung);
- irreführende oder rein geografisch beschreibende Marken;
- Marken, welche zu einer Verwechslung mit der eingetragenen Marke eines anderen Anbieters führen können.

[Rz 15] Anders als das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum überprüft das USPTO von Amtes wegen, ob die angemeldete Marke mit einer bereits eingetragenen Marke verwechselbar ist; daher kommt diesem Kriterium besondere Bedeutung für die Recherchen bei der Vorbereitung einer Markeneintragung zu (siehe unten).

4. Beispiele möglicher Marken

[Rz 16] Abgesehen von den erwähnten Einschränkungen sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt.

[Rz 17] Insbesondere können als Marken eingetragen werden:

- Kombinationen von Buchstaben oder Zahlen: z.B. die Fernsehstationen ABC und CNN; der Gemüsesaft V-8; und die Supermarktkette 7-ELEVEN.
- Slogans, wie z.B. INTEL INSIDE (für Mikroprozessoren) oder GOT MILK?
- Farben, z.B. das Hellblau auf den Verpackungen des Juweliers TIFFANY.
- Kurze Melodien (jingles), z.B. die Notenfolge G, E, C (für General Electric Company, die frühere Muttergesellschaft von NBC) und selbst Geräusche (z.B. der TARZAN Schrei), sofern sie die übrigen Kriterien erfüllen. Eigentliche Musikkompositionen fallen jedoch unter das Urheberrecht und sind nicht als Marke schützbar.
- Ein Gegenstand, wie z.B. der MICHELIN MAN, sofern der Gegenstand die Produktherkunft kennzeichnet.
- Bestimmte Produkteigenschaften (*trade dress*), wie Form, Farbe, Grösse, Verpackung (COCA COLA Flasche, Architektur der McDONALD's Restaurants), sofern sie nicht notwendig für die Verwendbarkeit des Produktes sind (*functionality doctrine*) oder primär die Herstellungsweise oder -kosten beeinflussen.
- Das USPTO hat sogar den künstlichen Geruch eines Nähfadens eingetragen. Ein Geruch kann jedoch nicht als Marke für ein Produkt eingetragen werden, das primär wegen seines Geruchs gekauft wird, z.B. Parfüm oder Seife.

[Rz 18] Generell werden für den Eintrag nicht-traditioneller Marken (Geräusche, Gerüche, Formen usw.) deutlich höhere Ansprüche an den Nachweis gestellt, dass die Marke unterscheidbar ist, nicht nur der Verwendbarkeit des Produktes dient (*functionality doctrine*) und nicht nur schmückend ist.

5. Marken und Firmen

[Rz 19] Wie in der Schweiz ist eine Firma (z.B. Starbucks Coffee Company) oder eine Geschäftsbezeichnung (*trade style*) per se keine Marke, da es sich nicht um die Bezeichnung eines Produktes sondern eines Unternehmens handelt. Dies schliesst aber nicht aus, die Firma oder Geschäftsbezeichnung auch als Marke eintragen zu lassen (STARBUCKS), wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.

6. Internet Domain Names

[Rz 20] Nicht jeder Internet Domain-Name kann eine Marke sein – aber jede Marke ein Internet Domain Name.

[Rz 21] Ein Domain-Name kann auch in den USA einfach, schnell und kostengünstig via Internet bei einer von mehreren privaten Agenturen, nicht jedoch beim USPTO, registriert werden. Domain-Namen werden grundsätzlich nach zeitlicher Priorität und ohne Prüfung von Immaterialgüterrechten registriert. Somit bedarf kaum weiterer Erläuterung, wie wichtig für eine erfolgreiche Markenschutzstrategie es ist, den der Marke entsprechenden Domain-Namen frühzeitig zu registrieren – und zwar am besten bereits vor der Markenmeldung.

[Rz 22] Die Eintragung eines Domain-Namen als Marke kann zwar dem Kläger in einem U.S. Markenrechtsstreit mit Cybersquattern zum Sieg verhelfen, denn die bösgläubige Registrierung eines Domain-Namens, der in irreführender Weise einer bestehenden Marke gleicht, ist illegal. Aber angesichts der mit einer Prozessführung in den USA verbundenen Kosten und der uneinheitlichen Rechtsprechung über die Aberkennung von Domain-Namen ist eine frühzeitige eigene Registrierung allemal vorzuziehen. Um zu verhindern, dass man selbst durch Registrierung eines Domain-Namens, auf welchen der Inhaber einer bestehenden Marke Anspruch erhebt, fremde Markenrechte verletzt, empfiehlt sich, die Markenrecherche der Registrierung vorzuziehen.

[Rz 23] Ein Domain-Name (mit oder ohne *top level domain*-Endung, z.B. com, org, edu, ch, usw.) kann beim USPTO als Marke angemeldet werden, sofern die entsprechenden Voraussetzungen (insbesondere Bezeichnung der Produktherkunft und Unterscheidbarkeit) erfüllt sind; z.B. AMERICANIDOL.COM. Das Anfügen einer *top level domain*-Endung macht indes einen Gemeingutsbegriff noch nicht unterscheidbar und damit als Marke eintragbar, weshalb z.B. die Eintragung von CONTAINER.COM verweigert wurde. Gewisse *top level domain*-Endungen weisen zudem auf einen bestimmten Inhalt der Internet Site hin: z.B. edu für Ausbildung. Demnach kann etwa der Eintrag

der edu-Endung für eine Marke, die nichts mit Ausbildung zu tun hat (whiskey.edu für ein Alkoholgetränk) auch als irreführend abgelehnt werden.

IV. Markenrecherche

[Rz 24] Um die Verweigerung des Eintrags wegen Ähnlichkeit mit einer bestehenden Marke oder Gefahr der Irreführung der Konsumenten zu vermeiden, ist eine frühzeitige Markenrecherche dringend zu empfehlen. Diese erstreckt sich nicht nur auf die Markenregister des USPTO sondern umfasst auch andere Datenbanken. Anders als das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum bietet das USPTO keine Markenrecherche an; statt dessen wird ein spezialisiertes Unternehmen beauftragt. Das Ausmass der Markenrecherche sollte mit einem US-Markenanwalt besprochen werden.

[Rz 25] Gleichzeitig mit der Markenrecherche sollte auch mit dem Markenanwalt eine rechtliche Strategie für den Schutz der eigenen Marke und zur Vermeidung der Verletzung fremder Markenrechte erarbeitet werden.

V. Eintragungsverfahren

[Rz 26] Für den Anmelder, der seine Marke zunächst oder ausschliesslich in den USA schützen lassen möchte, besteht die Möglichkeit einer direkten Anmeldung beim USPTO.

[Rz 27] Zudem sind die USA mit Wirkung zum 2. November 2003 dem Madrider Markenschutzprotokoll (Madrid Protokoll) beigetreten. Dies erlaubt einem Schweizer Markeninhaber, der seine Marke ausser in den USA auch in anderen Ländern schützen lassen will, die Marke im Verfahren des Madrid Protokolls international bei der *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) registrieren zu lassen. Die internationale Registrierung ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Schutz in allen Mitgliedsstaaten des Madrid Protokolls. (Einzelheiten siehe unten).

[Rz 28] Sowohl für das Verfahren vor dem USPTO wie für eine Erstreckung des Markenschutzes auf die USA nach dem Madrid Protokoll empfiehlt sich der Beizug eines US-Markenanwalts, der im Falle des Madrid Protokolls vom Vertreter, der die Schweizer und internationale Anmeldung vorbereitet, für die US-Aspekte konsultiert werden sollte.

1. Verfahren der Anmeldung beim USPTO

a) Grundlagen der Anmeldung

[Rz 29] Der Anmelder kann seine Marke aufgrund eines der folgenden Sachverhalte anmelden:

- gegenwärtige Nutzung im U.S. Geschäftsverkehr;
- Absicht, die Marke zukünftig im U.S. Geschäftsverkehr zu nutzen (*Intent to Use*);
- vorherige Markenmeldung in einem ausländischen Staat (der wie die USA Mitglied einer internationalen Markenschutzkonvention sein muss) – innerhalb von 6 Monaten nach der ausländischen Anmeldung;
- bestehender ausländischer Markeneintrag;
- Erstreckung der ausländischen Anmeldung gemäss Madrid Protokoll (siehe unten).

[Rz 30] Der Trademark Act erlaubt die Eintragung einer Marke grundsätzlich nur, wenn die Marke von ihrem Inhaber auch tatsächlich im Geschäftsverkehr in den USA genutzt wird, was vom Anmelder eidesstattlich zu erklären ist. Wer eine Marke vor ihrer eigentlichen Verwendung anzumelden beabsichtigt, gibt statt dessen eine Erklärung ab, dass er die Absicht hat, die Marke im U.S. Geschäftsverkehr zu verwenden (*Intent to Use*). Diesfalls gibt das USPTO nach positiver Markenprüfung dem Anmelder zunächst eine Nutzungsbewilligung (*Notice of Allowance*) und trägt die Marke im Markenregister ein, wenn der Anmelder eine Erklärung der tatsächlichen Nutzung abgibt.

b) Anmeldung für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen

[Rz 31] Die Anmeldung muss deutlich machen, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke in Anspruch genommen wird. Im Gegensatz zur Schweizer Praxis ist die Angabe lediglich einer Waren- oder Dienstleistungsgruppe gemäss der internationalen Markenklassifikation nach dem Nizza-Übereinkommen für eine U.S. Markenmeldung nicht genügend. In der Anmeldung sollten für den Laien verständliche Begriffe und im Handelsverkehr übliche Bezeichnungen verwendet werden; andernfalls riskiert der Anmelder, dass die Eintragung abgelehnt oder infolge Klarstellungsbegehrens verzögert wird.

[Rz 32] Nach der Anmeldung kann die Art der Produkte, für welche die Marke verwendet werden soll, klargestellt oder eingeschränkt, nicht aber erweitert werden – dafür bedarf es einer weiteren Anmeldung.

c) Inhalt der Anmeldung

[Rz 33] Gleichgültig ob die Anmeldung online oder schriftlich erfolgt, muss sie die folgenden Bestandteile umfassen:

- Anmelderinformatoren: Name/Firma, Geschäftsform, Staatsangehörigkeit, Adresse, Unterschrift (wird bei elektronischer Anmeldung ersetzt);
- Grundlage der Anmeldung (gegenwärtige Nutzung, *Intent to Use*, Erstreckung ausländischer Anmeldung);
- Bezeichnung der Produkte, für welche Markenschutz beansprucht wird;
- Zeichnung der Marke (ausser Geruchsmarke);
- Ansichtsexemplar (*specimen*) der Marke, wie sie im Geschäftsverkehr genutzt wird oder werden soll;
- Gebühr: derzeit \$335 pro Klasse, für die Markenschutz beansprucht wird.

d) Weiteres Verfahren

[Rz 34] Das USPTO versendet zunächst eine Anmeldebestätigung. Sofern die Marke aufgrund von Mängeln der Anmeldung oder aus anderen Gründen nicht eingetragen werden kann, stellt das USPTO dem Anmelder eine Zwischenverfügung (*Office Action*) zu. Der Anmelder kann innerhalb von sechs Monaten Stellung nehmen; andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgezogen. Falls auch die Stellungnahme des Anmelders die Einwände nicht ausräumt, wird eine Ablehnungsverfügung (*Final Refusal*) ausgesprochen. Gegen diese kann beim *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB) Beschwerde erhoben werden.

[Rz 35] Falls keine Einwände (mehr) bestehen, wird die Marke im USPTO-Amtsblatt veröffentlicht. Die Publikation löst eine 30-tägige Einsprachefrist für Markeninhaber aus, die sich durch die Anmeldung in ihren Rechten verletzt glauben. Eine Einsprache wird in einem Streitverfahren vor dem *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB) erledigt, in dem sowohl Anmelder als auch Einsprecher Parteistellung haben.

[Rz 36] Falls keine Einsprache erfolgt, oder falls der Anmelder im Einspracheverfahren obsiegt, stellt das USPTO entweder eine Eintragungsbescheinigung (bei tatsächlicher Nutzung der Marke, bei Anmeldung aufgrund ausländischen Eintrags oder Erstreckung nach Madrid Protokoll) oder eine Nutzungsbewilligung (bei *Intent to Use* Anmeldung) aus. Im letzteren Fall hat der Anmelder sechs Monate Zeit, um die tatsächliche Nutzung im Geschäftsverkehr eidesstattlich zu erklären oder eine Erstreckung für weitere sechs Monate zu verlangen (höchstens vier Mal, entsprechend 24 Monaten); andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgezogen.

e) Beginn und Dauer der Schutzwirkung

[Rz 37] Die Schutzwirkung beginnt mit dem Eintrag im Register, die Priorität wird aber zurückbezogen auf das Datum der Anmeldung. Der Markenschutz dauert 10 Jahre; jedoch muss nach fünf Jahren und vor Ablauf von sechs Jahren eine Erklärung der weiteren Nutzung eingereicht werden (*Section 8 Affidavit*), andernfalls erlischt der Schutz. Gleichzeitig kann nach fünf Jahren auch eine Erklärung der ausschliesslichen und ununterbrochenen Nutzung (*Section 15 Affidavit*) eingereicht werden; die Marke wird dann grundsätzlich unanfechtbar. Im Jahr vor Ablauf von 10 Jahren kann zudem eine Erneuerung des Schutzes für weitere 10 Jahre zu beantragt werden (*Section 9 Affidavit*).

2. Verfahren nach dem Madrid Protokoll

[Rz 38] Mit Wirkung zum 2. November 2003 sind die USA dem Madrider Markenschutzprotokoll (Madrid Protokoll) beigetreten, dem auch die Schweiz angehört. Das Verfahren nach dem Madrid Protokoll hat für Schweizer Anmelder, die ihre Marken in den USA schützen lassen wollen, die folgenden

a) Vorteile

- Nur eine Anmeldung, beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE). Der Anmelder muss nicht auf den Eintrag im Schweizer Markenregister warten, sondern kann mit der schweizerischen eine internationale Anmeldung einreichen, welche zur Grundlage der US-Anmeldung wird. Aber auch eine bereits in der Schweiz eingetragene Marke kann nachträglich via Madrid Protokoll in den USA angemeldet werden.
- Nur einmalige Bezahlung von Anmeldegebühren, in Schweizer Franken.
- Das USPTO, an welches die Anmeldung für den USA weitergereicht wird, muss die Anmeldung innerhalb von 18 Monaten behandeln (ausser bei einem Widerspruchsverfahren).

b) Zu beachten

- Die WIPO registriert die Marke international sofern die Kriterien des Madrid Protokolls erfüllt sind. Dieser internationale Eintrag bewirkt jedoch nicht schon den nationalen Eintrag in den USA.
- Die WIPO veröffentlicht die Marke im internationalen Markenblatt *WIPO Gazette of International Marks* und leitet die Anmeldung an das USPTO weiter.
- Das USPTO prüft sodann die Anmeldung nach amerikanischem Recht; d.h. trotz der administrativen Vereinfachung bleiben die sachlichen Kriterien der Markeneintragung gleich. Dies bedeutet auch, dass eine Markenrecherche in den USA durchgeführt werden sollte und dass sich bereits vor der internationalen Anmeldung US-markenrechtliche Beratung dringend empfiehlt.
- Sofern das USPTO Einwände geltend macht oder den Eintrag verweigert oder bei Einlegung eines Widerspruchs, findet das weitere Verfahren vor dem USPTO statt (siehe oben). Diesfalls ist Vertretung durch einen US-Markenanwalt unerlässlich.
- Wird der Eintrag in der Schweiz durch das IGE verweigert, so wird auch die internationale Anmeldung bei der WIPO gegenstandslos, oder der bereits erfolgte internationale Eintrag wird aufgehoben. Damit fällt auch die Grundlage für die US-Anmeldung dahin.
- Immerhin kann die weitergeleitete Anmeldung innerhalb von drei Monaten nach der schweizerischen Verweigerung direkt beim USPTO in eine reine US-Anmeldung umgewandelt werden, unter Beibehaltung des ursprünglichen schweizerischen Anmeldedatums für Zwecke der Priorität. Dieser Schritt sollte durch einen US-Markenanwalt eingeleitet werden.

c) Beginn und Dauer der Schutzwirkung

[Rz 39] Das für die Priorität der Markennutzung ausschlaggebende Datum ist die internationale Anmeldung beim IGE, sofern dies die erste Anmeldung der Marke ist und sofern seit ihr und seit der internationalen Anmeldung nicht mehr als sechs Monate vergangen sind. Die Dauer des Schutzes in den USA ist gleich wie bei einer direkten Anmeldung: 10 Jahre (nach fünf Jahren ist die Nutzung zu bestätigen), mit Möglichkeit der (wiederholbaren) Erstreckung auf weitere 10 Jahre.

VI. Zusammenfassung

[Rz 40] Eine gut eingeführte und gepflegte Marke ist ein bedeutsamer Wert für jedes in den USA tätige Unternehmen; besondere Bedeutung kommt dabei der dem US-Publikum bereits vom Ausland bekannten Marke zu. Ein US-Markeneintrag, direkt beim USPTO oder auf dem Weg der internationalen Registrierung nach dem Madrid Protokoll, verleiht dem Markeninhaber bedeutsame rechtliche Vorteile, die sich in eine sichere und profitable Nutzung der Marke ummünzen lassen. Dem Markenschutz und der Markenverwertung sind daher bei der Erarbeitung einer wirtschaftlichen und rechtlichen Strategie für den amerikanischen Markt besonderes Augenmerk zu schenken.

Links

U.S. Patent and Trademark Office (USPTO):
<http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm> (Hauptseite Trademarks mit weiteren Links)

World Intellectual Property Organisation (WIPO):
<http://www.wipo.int/> (Hauptseite mit weiteren Links)

Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE):
<http://www.ige.ch/D/marke/m13.shtm> (Markenschutz im Ausland)

Jascha D. Preuss, LL.M., Attorney-at-Law (New York) / Rechtsanwalt (Schweiz), Thelen Reid & Priest LLP.

Dieser Artikel ist eine allgemeine Übersicht über das behandelte Rechtsgebiet, Stand am 16. Juli 2004.

Rechtsgebiet: Markenrecht
Erschienen in: Jusletter 30. August 2004
Zitiervorschlag: Jascha D. Preuss, Markeneintrag in den USA, in: Jusletter 30. August 2004
Internetadresse: <http://www.weblaw.ch/jusletter/Artikel.asp?ArticleNr=3343>