

Benennung der USA im Antrag/Gesuch auf Internationale Markenregistrierung

Zur Vermeidung von vorläufigen Schutzverweigerungen im Fall der Benennung der USA durch das zuständige United States Patent and Trademark Office (USPTO) empfiehlt das Österreichische Patentamt (ÖPA), die folgenden Vorgaben bereits bei Abfassung des Antrags/Gesuchs an das ÖPA unbedingt zu berücksichtigen und entsprechende Angaben - in englischer Sprache - vorzunehmen:

Rechtspersönlichkeit und Staatsangehörigkeit

Das USPTO verlangt die Angabe der Staatsangehörigkeit der Anmelderin*des Anmelders bzw. wenn es sich um eine Anmeldung einer juristischen Person handelt, die Angaben zu ihrer Rechtsnatur und zum jeweiligen nationalen Recht, dem sie unterliegt.

Übersetzung des Markenwortlautes

Bei Marken, die nicht in lateinischen Buchstaben und/oder arabischen Ziffern abgebildet sind, ist sowohl eine Übersetzung ins Englische als auch eine Transliteration (=buchstaben-getreue Umsetzung in lateinische Schrift) oder ein phonetisches Äquivalent in lateinischen Buchstaben vorzunehmen und anzugeben.

Farbangabe und Farbbeschreibung

Bei einer farbigen Marke verlangt das USPTO auch bei Vorliegen einer farbigen Markenabbildung eine schriftliche Farbbeanspruchung, gemeinsam mit der Angabe der beanspruchten Farbe(n) in Worten und einer Beschreibung, wo in der Marke die Farbe(n) vorkommen.

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Das USPTO bemängelt sowohl im nationalen als auch im internationalen Markenverfahren einzelne Begriffe und besonders die Formulierungen der meisten Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation als zu ungenau bzw. unpräzise (außer Klasse 15: „Musikinstrumente“ und Klasse 23 „Garne und Fäden für textile Zwecke“) und verlangt zumeist ergänzende Angaben. Daher empfehlen das USPTO und das ÖPA eine Konsultation des ID-manuals (einer umfassenden Begriffsliste von akzeptierten Angaben für Waren und Dienstleistungen) unter <https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html> und die Abfassung eines nach diesen Vorgaben präzisierten Verzeichnisses bereits im Antrag/Gesuch.

Kommt es dennoch zu einer Beanstandung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch das USPTO und fordert dieses eine weitere Präzisierung, so ist es der Inhaberin bzw. dem

Inhaber der internationalen Registrierung lediglich gestattet, eine Klarstellung oder Einschränkung vorzunehmen, nicht jedoch eine Erweiterung des Verzeichnisses. Dies bedeutet, dass der Anwendungsbereich der jeweils beanspruchten Klasse der Nizzaer Klassifikation gewahrt bleiben muss. Werden beispielsweise „Leitern“ in Klasse 6 für Waren aus Metall beansprucht, geht das USPTO davon aus, dass es sich um Leitern aus Metall handelt. Eine Einschränkung auf „Holzleitern“ würde eine Umklassifizierung in Klasse 20 erforderlich machen, was jedoch unzulässig ist.

Dem USPTO ist auf derartige Schreiben fristgerecht zu antworten (siehe weiter unten **„Prüfung und allfällige vorläufige Schutzverweigerung durch das USPTO“**).

Declaration of Intention to Use the Mark

Bei Benennung der USA wird eine sogenannte “Declaration of Intention to Use the Mark” verlangt. Eine solche Erklärung (Formblatt MM 18, nur in Englisch verfügbar) ist dem Gesuch anzuschließen. Hierbei sind sämtliche Formfelder (Signature - Signatory's Name (Printed) - Signatory's Title - Date of execution) unbedingt auszufüllen. Unter “Signatory's Title” ist die Funktion des Unterzeichnenden anzugeben (z.B. „CEO“; „Owner“ oder „Legal Representative“).

Prüfung und allfällige vorläufige Schutzverweigerung durch das USPTO

Prüfung auf absolute und relative Gründe

Das USPTO prüft bei Benennungen der USA von Amts wegen auch auf relative Schutzverweigerungsgründe, das heißt, eine Schutzverweigerung kann auch darauf gestützt sein, dass nach Einschätzung des USPTO ältere, in oder für die USA registrierte Marken der Schutzzulassung entgegenstehen.

Äußerungsfrist auf eine vorläufige Schutzverweigerung des USPTO

Markeninhaberinnen und -inhaber haben 6 Monate Zeit zu reagieren, gerechnet ab dem Datum, an dem die vorläufige Schutzverweigerung des USPTO an das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) gesendet wurde (angegeben als **„mailing date“** auf dem von der WIPO herausgegebenen Begleitschreiben zur vorläufigen Schutzverweigerung). Eine Antwort muss von einer in den Vereinigten Staaten zugelassenen Anwältin bzw. einem zugelassenen Anwalt eingebracht werden. Seit August 2019 müssen sich nicht US-amerikanische natürliche und juristische Personen in allen Verfahren im Zusammenhang mit Marken vor dem USPTO durch eine Anwältin bzw. einen Anwalt vertreten lassen, der zur Ausübung der Anwaltstätigkeit in den Vereinigten Staaten zugelassen ist. Eine Selbstvertretung durch die Markenmelderin bzw. den Markenmelder oder die Inhaberin bzw. den Inhaber der Marke ist somit – anders als nach früherer Praxis – nicht mehr zulässig. (vgl. <https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us>).

Nach erfolgreicher Schutzzulassung

„Declaration of use in commerce“

Zur Aufrechterhaltung des Schutzes der internationalen Marke in den USA sind zwischen dem 5. und 6., auf die Herausgabe der Schutzzulassung (Certificate of extension of protection) folgenden Jahres bzw. vor Ablauf des 10. Jahres, eine formale Erklärung („Affidavit“) und Belege über die tatsächliche Nutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr auf dem US-amerikanischen Markt einzureichen. Können keine Belege erbracht werden oder wurde die Marke nicht benutzt, ist stattdessen eine Erklärung über ausreichende Gründe für die Nichtbenutzung gegenüber dem USPTO abzugeben. Werden diese Erklärungen nicht termingerecht vorgelegt, wird die internationale Marke für die USA gelöscht.

Weitergehende Informationen zum Erfordernis der Declaration finden sich unter:

<https://www.uspto.gov/ip-policy/international-protection/madrid-protocol/inbound-post-registration>

Weitere Informationsquellen (in englischer Sprache)

Weiterführende, detaillierte Informationen zum Verfahren vor dem USPTO finden Sie unter den folgenden links der WIPO:

https://www.wipo.int/documents/d/madrid-system/docs-en-madrid_highlights_special_edition_uspto.pdf (Madrid Highlights special edition USPTO März 2015)

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2009/madrid_2009_4.pdf (Information No.4 /2009: Tipps für Inhaber internationaler Marken, die bei einer Schutzbeanspruchung oder Erstreckung vorläufige Schutzverweigerungen des USPTO vermeiden möchten)