

## Internationale Markenregistrierung Informationsblatt „Benennung der USA“

---

### **Benennung der USA im Antrag/Gesuch auf Internationale Markenregistrierung**

Zur Vermeidung von vorläufigen Schutzverweigerungen im Fall der Benennung der USA über das Madrider Abkommen und Protokoll durch das 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 des Anmelders bzw. wenn es sich beim Anmelder um eine juristische 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 (=buchstabengetreue 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 <http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html> und die Abfassung eines nach diesen Vorgaben präzisierten Verzeichnisses bereits im Antrag/Gesuch.

#### **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**

Der Markeninhaber hat 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 herausgegebenem Begleitschreiben zur vorläufigen Schutzverweigerung). Eine Reaktion kann in den meisten Fällen direkt beim USPTO eingebracht werden – dies unter Verwendung eines elektronischen Vordrucks „Response to Office action“ (zu finden unter: <http://teas.uspto.gov/office/roa/>).

## **Nach erfolgreicher Schutzzulassung**

### **„Declaration of use in commerce“**

Zur Aufrechterhaltung des Schutzes der internationalen Marke in den USA ist 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“) über die Nutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr oder 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 unter:

[http://www.uspto.gov/trademarks/law/madrid/Madrid\\_Tips\\_Sec71\\_Filers.jsp](http://www.uspto.gov/trademarks/law/madrid/Madrid_Tips_Sec71_Filers.jsp)

## **Weitere Informationsquellen (in englischer Sprache)**

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

[http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/highlights/2015/pdf/madrid\\_highlights\\_special\\_edition\\_uspto.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/highlights/2015/pdf/madrid_highlights_special_edition_uspto.pdf)  
(Madrid Highlights special edition USPTO März 2015)

[http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2009/madrid\\_2009\\_4.pdf](http://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)

<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/us.html>

(Länderinformation USA)