

Information No. 4 /2009 der WIPO zum MMP enthält vom United States Patent and Trademark Office (**USPTO**) formulierte **Tipps für Inhaber internationaler Marken**, die bei einer Schutzbeanspruchung oder Erstreckung vorläufige Schutzverweigerungen des USPTO vermeiden möchten. Die Tipps beziehen sich auf die folgenden 6 Bereiche:

1. 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.

2. Übersetzung des Markenwortlautes

Bei Marken, die nicht in lateinischen Buchstaben und/oder arabischen Ziffern abgebildet sind verlangt das USPTO sowohl eine Übersetzung ins Englische als auch eine Transliteration (=buchstabengetreue Umsetzung in lateinische Schrift) oder ein phonetisches Äquivalent in lateinischen Buchstaben.

3. Farbangabe und Farbbeschreibung

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

4. Zustimmung zur Registrierung des Namens/des Bildes einer lebenden Person

Wenn eine Marke den Namen, das Bild oder die Unterschrift einer lebenden Person enthält, sollte der Anmelder eine schriftliche Zustimmung dieser Person direkt an das USPTO übermitteln.

5. Allzu weit reichende Sprache im 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 und verlangt zumeist ergänzende Angaben. Daher empfiehlt das USPTO eine Konsultation des ID-Manuals (einer umfassenden Begriffsliste von akzeptierten Angaben für Waren und Dienstleistungen) auf ihrer Website unter <http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html>. Grundsätzlich sollen Waren- und Dienstleistungsangaben unter Verwendung von allgemein verständlichen Begriffen erfolgen, prägnant, genau, klar, deutlich und spezifisch sein.

6. Nachträgliche falsche Klassifizierungen wegen Abänderung der Waren und Dienstleistungen

Bei Änderungen, die auf Verlangen des USPTO zur weiteren Präzisierung der Waren und Dienstleistungen erfolgen, darf der Inhaber der internationalen Marke nur eine Klarstellung oder Einschränkung, jedoch keine Erweiterung des Waren-, und Dienstleistungsverzeichnisses vornehmen, das heißt er muss im Anwendungsbereich der jeweiligen Klasse der Nizzaer Klassifikation bleiben (werden z.B. „Leitern“ unter Klasse 6 „Waren aus Metall“ beansprucht geht das USPTO davon aus, dass es sich bei den Waren um Leitern aus Metall handelt. Eine Einschränkung auf „Holzleitern“ und eine daraus resultierende Umklassifizierung in Klasse 20 ist nicht möglich.) Eine aus diesem Grund vorgenommene Einschränkung (Regel 25 der gemeinsamen Ausführungsordnung) des Waren-, und Dienstleistungsverzeichnisses enthebt den Inhaber einer internationalen Marke nicht davon, dem USPTO direkt und fristgerecht zu antworten.