

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 bei der 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 <http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html> und die Abfassung eines nach diesen Vorgaben präzisierten Verzeichnisses bereits im Antrag/Gesuch.

Kommt es dennoch zu einer Beanstandung des Warenverzeichnisses durch das USPTO und verlangt dieses weitere Präzisierungen darf die Inhaberin*der Inhaber der internationalen Marke nur eine Klarstellung oder Einschränkung, jedoch keine Erweiterung des Waren-, und Dienstleistungsverzeichnisses vornehmen, das heißt er*sie 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).

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

Markeninhaber*innen 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 herausgegebenem Begleitschreiben zur vorläufigen Schutzverweigerung). Eine **Antwort muss von einem US-Amerikanischen Anwalt*in** 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*n Anwalt*in vertreten lassen, der zur Ausübung der Anwaltstätigkeit in den Vereinigten Staaten zugelassen ist. Es ist daher auch anders als bisher nicht mehr zulässig, sich als Markenanmelder*in oder -inhaber*in selbst vor dem USPTO zu vertreten (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 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 finden sich unter:

<https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/madrid-protocol/registered-extension-protection-maintenance-requirements>

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 (Madrid Highlights special edition USPTO März 2015)

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)