

## Markenanmeldung in den USA

### I. Hintergrund

Genauso wie in Deutschland kann auch in den USA wirklich effektiver Markenrechtsschutz nur durch eine Markenanmeldung erlangt werden.

Markenrechte sind territoriale Schutzrechte, das heißt grundsätzlich endet der Schutz einer Marke an der Landesgrenze. Eine etwaige Registrierung einer deutschen Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder einer Unionsmarke beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) entfaltet insoweit keine Schutzwirkung in den USA. Die Verwendung einer ungeschützten Marke in den USA birgt jedoch erhebliche Risiken in sich. Sie könnte Abmahnungen und hohe Geldforderungen zur Folge haben und letztlich der weiteren Verwendung „Ihrer“ Marke entgegenstehen. Generell können Markenrechtsverletzungen in den USA – siehe unten - höhere Schadensersatzpflichten nach sich ziehen als in Deutschland. Solche Szenarien lassen sich jedoch durch eine separate US-Anmeldung und Registrierung Ihrer Marke von vornherein verhindern.

**Während die Vorbereitung und Einreichung der Anmeldung in wenigen Tagen abgeschlossen werden kann, dauert es in der Regel ein bis zwei Jahre von der Einreichung der Anmeldung bis zur Erlangung einer bundesweiten Markenregistrierung. Maßgeblich ist jedoch das Einreichungsdatum, da Ihnen bei erfolgreicher Registrierung rückwirkend auf den Tag der Einreichung Markenschutz gewährt wird.**

Die folgenden Informationen sollen Ihnen hierzu einen Überblick über die Vorbereitung sowie den Prozess der Anmeldung und Registrierung einer Marke auf Bundesebene in den USA beim Patentamt der Vereinigten Staaten (*United States Patent and Trademark Office* - „USPTO“) verschaffen.

### II. Die Vorteile einer bundesweiten US-Markenregistrierung

Zunächst wollen wir erläutern, weshalb die Mühen einer Markenanmeldung ein lohnenswerter Aufwand sind. Eine bundesweite US-Registrierung einer Marke bringt zahlreiche Vorteile mit sich, welche sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen lassen:

- Die Eintragung schafft eine gesetzliche Vermutung, dass Sie der Markeninhaber sind und Ihnen das ausschließliche Recht zusteht, Ihre Marke landesweit mit den in Ihrer Eintragung genannten Waren und Dienstleistungen zu benutzen. Konkurrenten ist es untersagt, verwechselnd ähnliche Marken für ihre Konkurrenzprodukte zu nutzen.
- Durch die Eintragung werden Sie als Markeninhaber in zweifacher Hinsicht in der Öffentlichkeit bekannt. Zum einen wird Ihre Marke nach der Eintragung im USPTO-Markenregister aufgeführt, wodurch diese für Dritte auffindbar ist und zum anderen sind Sie zur Verwendung des begehrten „R im Kreis“-Symbols (wie z.B. in „Offit Kurman®“) befugt, welches Sie als Inhaber einer registrierten Marke auszeichnet.

- Eine bundesweite Registrierung gibt Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, sich bei der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (*U.S. Customs and Border Protection*) anzumelden, um die Einfuhr von rechtsverletzenden oder gefälschten ausländischen Waren zu verhindern.
- Sie erhalten die Möglichkeit bei einer Beeinträchtigung ihrer Markenrechte Klage bei einem US-Bundesgericht zu erheben. Angesichts der eingangs erwähnten, durch die Eintragung geschaffenen gesetzlichen Vermutung, haben Sie vereinfacht gesagt einen Vorteil hinsichtlich der Beweislast – siehe unten - bei der Verhandlung. In bestimmten Fällen kann Ihnen auch ein Anspruch auf den dreifachen Schadensersatz (das Dreifache des nachgewiesenen Schadens, sog. „*treble damages*“) zustehen. Eine eingetragene Marke ermöglicht Ihnen auch gesetzlichen Schadenersatz (in einer vom Gesetz festgesetzten Höhe) geltend zu machen, anstatt eine konkrete Schadenshöhe nachweisen zu müssen. Dies stellt eine geringere Belastung dar und vermittelt Ihnen eine größere Chance auf Erfolg vor Gericht verglichen zu Inhabern einer nicht eingetragenen sog. „*Common Law Trademark*“. Weiterhin haben Sie als Inhaber einer eingetragenen Marke bei erfolgreicher Klage einen Anspruch auf Erstattung Ihrer Anwaltskosten. Dies ist eine Ausnahme im US -Prozessrecht, die von großem finanziellen Wert sein kann.
- Schließlich kann eine eingetragene Marke auch für „unanfechtbar“ erklärt werden, wenn diese mindestens fünf aufeinander folgende Jahre nach dem Eintragungsdatum ununterbrochen im Handel verwendet wurde. Hierdurch werden bestimmte Anfechtungsgründe ausgeschlossen und Ihre Marke wird somit umfassender geschützt.

### III. Die Vorbereitung für eine erfolgreiche Anmeldung

#### A. Auswahl einer Marke mit Unterscheidungskraft/Bestimmung der Klassen

Der erste Schritt der Vorbereitung der Anmeldung beinhaltet die Auswahl einer eintragungsfähigen Marke und die Festlegung, für welche beanspruchten Bereiche (Klassen) von Waren und/oder Dienstleistungen Sie ihre Marke schützen lassen wollen. Die Beschreibung der Waren und Dienstleistungen sollte inklusiv sein und gleichzeitig nicht zu breit und vage ausfallen, damit sie vom USPTO nicht beanstandet wird. Ihre Marke muss den Anforderungen an den *Lanham (Trademark) Act*, den damit verbundenen Vorschriften und den Regelungen des USPTO genügen. Hierzu ist es genauso wie in Deutschland unter anderem wichtig, dass die von Ihnen ausgewählte Marke Unterscheidungskraft aufweist, also keine Verwechslungsgefahr mit konkurrierenden Marken schafft. Weiterhin darf sie kein Gattungsbegriff oder lediglich beschreibend für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen sein. Am besten geeignet sind daher Fantasienamen. Machen Sie sich nochmals bewusst, was eine Marke ist und was sie bewirkt. Eine Marke dient der Unterscheidung im Wettbewerb, gibt Auskunft über die Herkunft von Waren und Dienstleistungen und bleibt bestenfalls im Gedächtnis der Kunden. Sie kann im Allgemeinen ein Wort, ein Satz, ein Slogan, ein Symbol, ein Design oder eine Kombination dessen sein. Unter bestimmten Umständen können auch Farben, Geräusche und Gerüche markenrechtlich geschützt werden. Eine weitere besondere Form einer schützbaren Marke ist das sogenannte „*Trade Dress*“. Dies kann beispielsweise die besondere Aufmachung einer Restaurantkette sein.

#### B. Markenrecherche / Frühzeitige Abstimmung mit Firmennamen

Nachdem Sie den ersten Schritt vollzogen haben, sollten Sie eine Markenrecherche („*Trademark Search*“) durchführen und von einem Markenrechtsanwalt auswerten lassen. Es ist äußerst ratsam, diesem Schritt besondere Bedeutung zuzumessen, um mögliche Kollisionen mit den Rechten Dritter schon vor einer (versuchten) Anmeldung zu verhindern. Bei der Recherche wird nach ähnlichen Marken gesucht, die für verwandte Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Dies dient der Feststellung, ob die Benutzung der von Ihnen ausgewählten Marke ein Risiko für eine Verletzung der Rechte (insbesondere nicht eingetragener *Common Law Trademarks*) eines anderen darstellt oder die Marke bereits von einem Dritten beim USPTO angemeldet oder eingetragen worden ist. Seien Sie sich bewusst, dass selbst bei „Ihrer“ im Register eingetragenen Marke, jemand anders beweisen könnte, dass er der rechtmäßige Eigentümer der Marke ist, weil er die Benutzung der

Marke bereits vor Ihnen begonnen hat. Denn in den USA gilt das Prioritätsprinzip der ersten Nutzung der Marke („*first-to-use*“) und nicht der ersten Eintragung („*first-to-file*“). Dies ist ein signifikanter Unterschied zu Europa und vielen anderen Ländern wie China und Japan, in denen die erste Eintragung den Vorrang genießt. Deshalb ist die Recherche so wichtig um auszuschließen, dass keine nicht eingetragenen Marken auf Basis der ersten Nutzung übergeordnete Rechte haben. Diese Rechte der *Common Law Trademarks* könnten sonst bis zur Unanfechtbarkeit nach fünf Jahren gegen die Eintragung Ihrer konkurrierenden neuen Marke geltend gemacht werden. Die Eintragung der Marke erlangt in diesem Zusammenhang vor allem an Bedeutung, weil sie als Beweis der ersten Nutzung dient und Ihnen den Vorteil der - bereits oben erwähnten - Beweislastumkehr verschafft. Das USPTO selbst beschränkt seine Markenrecherche vor der Eintragung nur auf die Datenbank des USPTO für anhängige und in dessen Register eingetragene Marken. Wir empfehlen daher vor der Anmeldung ein spezialisiertes Unternehmen zu beauftragen, welches eine umfangreiche Markenrecherche durchführt, die sich nicht nur wie bei einer vorläufigen („*knock-out*“) Recherche im Allgemeinen auf die Durchsuchung des USPTO-Markenregisters beschränkt, sondern sich auf vielseitige Quellen (z.B. Internet, Social Media, Register, Wörterbücher) erstreckt. Nur solch eine umfassende Markenrecherche erstreckt sich gerade auch auf die Suche nach nicht eingetragenen Marken nach dem übergeordneten Gewohnheitsrecht. Weiterhin verschafft sie Ihnen den Vorteil, dadurch den Markt und insbesondere konkurrierende Marken, Produkte und Dienstleistungen besser kennenzulernen. Die Kosten betragen hierfür in der Regel unter \$ 2000 (inkl. Gebühren an den Suchdienstleister und anwaltliche Auswertung der Suchergebnisse).

Häufig wird die Markenmeldung erst nach der Gründung einer US-Gesellschaft angegangen und keine Markenrecherche im Hinblick auf den Firmennamen unternommen. Zwar kann die Firma für sich nicht als Marke geschützt werden, jedoch soll eine Form des Namens später in den meisten Fällen auch als Marke für die Produkte genutzt werden. Wir empfehlen daher schon vor der Firmengründung per Markenrecherche untersuchen zu lassen, ob der gewünschte Name verfügbar ist.

**Ein Antragsteller mit Firmensitz außerhalb der USA muss sich von einem in den USA zugelassenen Anwalt beim USPTO vertreten lassen.**

#### IV. Die Anmeldung beim USPTO

##### A. US-Anwalt ist Pflicht für ausländische Antragsteller

Im Vergleich zum Anmeldeverfahren in Deutschland ist die Anmeldung einer Marke beim USPTO, von enggefassten Ausnahmen mit erhöhtem Kostenaufwand abgesehen, ausschließlich online über das elektronische Anmeldesystem für Marken (TEAS) vorgesehen. Das USPTO stellt insoweit unterschiedliche Anforderungen an die Anmeldung für Antragsteller mit Firmensitz innerhalb der USA und solchen mit Firmensitz außerhalb der USA. Antragsteller mit Wohn- oder Firmensitz außerhalb der USA müssen sich vor dem USPTO von einem in den USA zugelassenen Anwalt vertreten lassen.

Hingegen sind Antragsteller mit Firmensitz innerhalb der USA von diesem Anwaltszwang ausgenommen und dürfen sich auch direkt an das USPTO wenden. Dennoch empfiehlt das USPTO auch in diesen Fällen die Beauftragung eines Rechtsanwalts.

##### B. Basis: *Use in Commerce/Intent-to-use*/Erstreckung einer EU-Marke

In den USA muss der Antragsteller bereits bei der Anmeldung nachweisen, dass er die Marke im Umfang der beanspruchten Waren- und Dienstleistungsklassen im Handel tatsächlich nutzt („*use in commerce*“) oder alternativ die Nutzung im angemeldeten Umfang beabsichtigt („*intent-to-use*“). Bei ersterer Alternative muss der Antragsteller unter anderem das Datum der ersten Benutzung der Marke angeben. Der Nachweis über die tatsächliche Nutzung der Marke für die jeweiligen Waren- oder Dienstleistungsklassen erfolgt anhand zulässiger Benutzungsbelege („*specimen of use*“) wie z.B. Etiketten oder Fotos der Waren, auf denen die Marke abgebildet ist. Bei letzterer Alternative hingegen muss der Antragssteller zunächst eine Erklärung über die Verwendungsabsicht abgeben und später die Benutzungsaufnahme innerhalb einer Frist von sechs Monaten nachweisen.

Als Basis für das *Filing* kann auch eine qualifizierende Anmeldung im Ausland genutzt werden. Dennoch muss auch dann eine spätere Nutzung in den USA nachgewiesen werden.

Schließlich gibt es die Möglichkeit, Markenschutz unter dem Madrid Protocol auf die USA zu erstrecken. Diese Variante ist primär dann in Erwägung zu ziehen, wenn mehrere Marken gleichzeitig in mehreren Ländern angemeldet werden sollen und sich durch die Erstreckung viele Einzelanmeldungen vermeiden lassen.

Die Anmeldegebühren sind mit \$ 350 pro Waren-/Dienstleistungsklasse (je nach „*filing basis*“) überschaubar.

Nach der Einreichung der Anmeldung stellt das USPTO per E-Mail eine Anmeldebestätigung aus, die es sorgfältig aufzubewahren gilt, da Ihnen – wie bereits eingangs erwähnt - bei erfolgreicher Registrierung rückwirkend auf den Tag der Einreichung Markenschutz gewährt wird.

## V. Prüfung der Anmeldung durch das USPTO

Nach der Anmeldung wird Ihr Antrag von einem Anwalt des USPTO zunächst hinsichtlich der formalen Anforderungen und der Eintragungsfähigkeit Ihrer Marke überprüft. Bei dieser Prüfung wird z.B. beanstandet, wenn die Marke zu beschreibend für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen ist, eine Verwechslungsgefahr mit einer früher angemeldeten oder eingetragenen Marke besteht oder die Definition der Waren und Dienstleistungen zu weit gefasst ist. In solch einem Fall kann nachverhandelt und die Marke gegebenenfalls angepasst werden. Lassen sich die Einwände hierdurch nicht beheben und erlässt der Markenprüfungsanwalt einen endgültig ablehnenden Amtsbescheid, verbleibt anschließend sowohl die Möglichkeit der Beantragung einer erneuten Prüfung, als auch eine Anrufung des *Trademark Trial and Appeal Boards (TTAB)*. Im Falle einer nachteiligen Entscheidung des TTAB ist zu erwägen, ob eine Berufung an das US-Berufungsgericht oder die Einreichung einer Zivilklage gegen das USPTO vor einem Bundesgericht zweckmäßig ist. Als weitere Alternative dürfte die Überlegung anzustellen sein, ob stattdessen eine Anmeldung für das Sekundärregister des USPTO („*Supplemental Register*“) in Frage kommt. Diese bietet zwar geringeren Schutz, kann aber z.B. eine gute Übergangslösung sein, bis die Marke Schutz durch Marktbekanntheit („*Secondary Meaning*“) erreicht hat.

Während der Dauer der Überprüfung von üblicherweise drei bis sechs Monaten kann der Status des Antrags online über die Datenbank des USPTO eingesehen werden. Sollte der Antrag schließlich alle Anforderungen erfüllen, erfolgt eine Bekanntmachung über die Veröffentlichung der Marke im Amtsblatt.

## VI. Veröffentlichung/Widerspruch durch Konkurrenten

Sodann veröffentlicht das USPTO die Marke für einen Zeitraum von 30 Tagen in seinem Amtsblatt („*Official Gazette*“), das wöchentlich veröffentlicht wird und online verfügbar ist. Innerhalb dieser Zeitspanne ist es jedem möglich, gegen die Eintragung Widerspruch zu erheben. Sollte ein Widerspruch eingelegt werden, besteht die Möglichkeit für den Antragsteller dem Widerspruchsführer durch schriftliche Erwiderung und Verhandlungen entgegenzutreten. Auch kann durch die Erhebung einer entsprechenden Gegenklage eine Konkurrenzmarke angegriffen werden, beispielsweise durch die Geltendmachung deren Nichtigkeit. Ebenfalls kann eine gütliche Einigung für eine Koexistenz von Marken („*Trademark Coexistence Agreement*“) angestrebt werden. Diese bedarf jedoch der Zustimmung des USPTO und kann beispielsweise bei einer zu großen Verwechslungsgefahr verweigert werden.

## VII. Die Registrierung und deren Aufrechterhaltung

Basierte die Anmeldung auf einer tatsächlichen Nutzung im Handel („*use in commerce*“), erfolgt die Eintragung im Register, wenn kein Widerspruch gegen die Eintragung eingelegt wurde. Das USPTO schickt dem Antragsteller dann eine Eintragungsurkunde, die die offizielle Eintragung der Marke belegt.

Basierte die Anmeldung dagegen auf einer Verwendungsabsicht im angemeldeten Umfang („*intent-to-use*“) und ist gegen die Eintragung kein Widerspruch eingelegt worden, erteilt das USPTO dem Antragsteller vorerst eine Bescheinigung über die

Zulassung der Registrierung. Sodann hat der Antragsteller innerhalb von sechs Monaten die tatsächliche Nutzung der Marke im Handel nachzuweisen (*„Statement of Use“*), bevor die Eintragung in das Register erfolgt und eine Eintragungsurkunde erteilt wird.

Um letztlich auch die erlangte Eintragung der Marke aufrechtzuerhalten, sind Sie als Markeninhaber angehalten diese zu nutzen und zu schützen. Der Schutz Ihrer Marke kann durch einen Markenüberwachungsdienst (*„Trademark Watch Service“*) unterstützt werden. Dies ist eine der kostengünstigsten (ca. \$ 500 jährlich) und einfachsten Möglichkeiten Ihre Marke und die Konkurrenz im Auge zu behalten. Es werden unter anderem Neuansmeldungen überwacht, um festzustellen, ob jemand anders eine ähnliche Marke eintragen lassen will.

Zudem müssen die meisten Markeninhaber zur Aufrechterhaltung der Registrierung Ihrer Marke Unterlagen (u.a. einen Nachweis über die fortwährende Nutzung *„Declaration of Continued Use“* oder die entschuldbare Nichtbenutzung *„Excusable Nonuse“*) beim USPTO einreichen. Dies ist einmal bis zum sechsten Jahr nach der Registrierung, dann erneut einmal bis zum zehnten Jahr und danach alle zehn Jahre fällig. Markenregistrierungen müssen alle zehn Jahre durch einen Verlängerungsantrag erneuert werden, andernfalls führt dies zum Ablauf der Eintragung. Zusätzlich ist auch die fortwährende Nutzung nachzuweisen (*„Combined Declaration of Use and Renewal Application“*). Auch kann – wie bereits erwähnt – eine Erklärung über die Unanfechtbarkeit (*„Declaration of Incontestability“*) eingereicht werden, sobald eine im Register eingetragene Marke mindestens fünf aufeinander folgende Jahre nach dem Eintragungsdatum ununterbrochen im Handel verwendet wurde.

### VIII. Fazit

Angesichts der insgesamt relativ geringen und überschaubaren Kosten der bundesweiten Anmeldung einer Marke in den USA (Verhandlungen mit dem Markenamt oder konkurrierenden Markeninhabern können zu Extrakosten führen) und den mit der Registrierung einhergehenden Vorteilen im Vergleich zu den drohenden Risiken der Verwendung einer Marke in den USA ohne Anmeldung, ist die Eintragung der Marke dringend zu empfehlen und wir unterstützen Sie gerne dabei.

#### ***Für weitere Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:***

##### ***Steven H. Thal***

J.Dr.; Attorney at Law, New York  
Rechtsberater für U.S. Recht,  
OLG Frankfurt/ M.  
+1 347 589 8508  
sthal@offitkurman.com

##### ***Florian von Eyb***

Attorney at Law, New York  
Rechtsanwalt  
(zugelassen in New York und  
Deutschland)  
+1 347 589 8534  
fvoneyb@offitkurman.com

#### ***Disclaimer (English)***

This information is provided as a public service to highlight matters of current interest and does not imply an attorney-client relationship. It is not intended to constitute a full review of any subject matter, nor is it a substitute for obtaining specific legal advice from competent, independent counsel.

#### ***Disclaimer (Deutsch)***

Sämtliche Informationen werden ausschließlich als öffentlicher Service zur Verfügung gestellt und begründen kein Mandanten- oder Beratungsverhältnis. Sie stellen ein aktuelles Thema vor, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben und ersetzen nicht die individuelle, fallspezifische anwaltliche Beratung.