

## Die US-Marke



In den USA ist vieles anders – auch im Markenrecht. Die US-Verfassung erwähnt keinen Schutz von Marken, im Gegensatz zu Patent- oder Urheberrechten. Deshalb musste sich der Kongress 1881 bei der Schaffung einer bundesweiten US-Marke auf die Commerce Clause der US-Verfassung stützen. Sie schützt den Handel mit anderen Staaten, zwischen US-Gliedstaaten und mit den indianischen Stämmen.

Dabei handelt es sich nicht um eine Anekdote, diese Herkunft spiegelt sich noch heute im US-Markenrecht wider. Weil eine Marke nur dann einen Einfluss auf den Handel haben kann, wenn sie auch verwendet wird, kommt der Markenbenutzung in den USA eine viel grössere Bedeutung zu als fast überall sonst. Dies hat einen Einfluss auf sämtliche Lebensphasen einer Marke: Von der Anmeldung über das Eintragungsverfahren und die Markenerneuerung bis hin zum Verletzungsprozess.

Marken existieren in den USA zudem nicht nur auf Bundesebene, sondern können auch in den einzelnen Gliedstaaten angemeldet werden. Sie sind auch nicht zwingend in einem Register zu finden, denn Markenrechte können bereits allein durch den Gebrauch eines Zeichens entstehen.

«Don't interfere with anything in the Constitution. That must be maintained, for it is the only safeguard of our liberties.»

(Abraham Lincoln, 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika)


*Philipp Rüfenacht*

## Markensystem

	Schutzsystem	Verfügbare Markenrechte
Welche Markenrechte gibt es in den USA?	<p>In den Vereinigten Staaten kann ein Zeichen auf bundesstaatlicher Ebene, d.h. mit Wirkung für alle 50 Bundesstaaten, geschützt werden, indem es in das Trademark Federal Register eingetragen wird (federal trademark).</p> <p>Daneben können in den USA auch Marken auf der Ebene eines oder mehrerer Gliedstaaten registriert werden, indem sie in entsprechende Register eingetragen werden (state trademark registration). Schliesslich können Markenrechte ohne jegliche Registrierung entstehen, nämlich durch Benutzung im Rahmen der üblichen geschäftlichen Aktivitäten (common law trademark). Für international tätige Unternehmen steht zwar zumeist die Registrierung einer federal trademark im Vordergrund, bei einer Recherche nach älteren Dritt-rechten sind aber stets alle Markentypen zu beachten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Registrierte US-Marken (federal trademarks)</li> <li>&gt; Registrierte Marken in den Gliedstaaten (state trademark registration)</li> <li>&gt; Nicht-registrierte Benutzungsmarken (common law trademarks)</li> </ul>

	Basis einer US-Marke	Merkmale
Worauf kann eine US-Marke gestützt werden?	<p>Eine federal trademark in den USA kann grundsätzlich nur geschützt werden, wenn eine Benutzung im Handel zwischen den US-Gliedstaaten oder auf internationaler Ebene vorliegt. Neben einer tatsächlichen Benutzung kann ein Antrag auf Registrierung einer US-Marke aber auch auf eine Benutzungsabsicht (intent to use) gestützt werden. Dadurch lässt sich eine zeitliche Priorität sichern, die Eintragung erfolgt aber erst, wenn die Benutzung aufgenommen wurde und dem US-Amt im Rahmen des Erteilungsverfahrens nachgewiesen wird.</p> <p>Ausländische Anmelder haben auch die Möglichkeit, eine US-Anmeldung auf eine Anmeldung/Registrierung in ihrem Heimatstaat zu stützen, wenn eine Benutzungsabsicht in den USA besteht. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass für die Registrierung keine Benutzung nachgewiesen werden muss.</p>	<p>Eine US-Marke kann auf folgender Basis registriert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Benutzung in den USA</li> <li>&gt; Benutzungsabsicht in den USA</li> <li>&gt; Anmeldung im Heimatstaat</li> <li>&gt; Registrierung im Heimatstaat</li> </ul>

## Warenverzeichnis, Benutzungsnachweise

	Präzises Warenverzeichnis	Links
<p>Wie ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis abzufassen?</p>	<p>Marken sind immer nur im Zusammenhang mit gewissen Waren und Dienstleistungen geschützt. Diese sind in einem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis aufgeführt. Dies gilt auch für die USA, das US-Patent- und Markenamt fordert aber wesentlich präzisere Angaben der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen: So kann in der Schweiz oder in der EU problemlos ein Schutz für «Bekleidung» in Klasse 25 erlangt werden. In den USA hingegen muss man spezifisch die beanspruchten Produkte angeben: «Herrenhosen, Damenhosen, T-Shirts, Herrenhemden, Blusen».</p> <p>Breit formulierte Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse, die aus einem Drittland stammen, werden also regelmässig beanstandet. Durch die Vornahme von Präzisierungen kann die Marke zwar stets zur Eintragung gebracht werden – allerdings mit erheblichen Zusatzkosten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Liste der in den USA akzeptierten Begriffe: <a href="http://tess2.uspto.gov/netathtml/tidm.html">http://tess2.uspto.gov/netathtml/tidm.html</a></li> <li>&gt; Nizza-Klassifikation: <a href="http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/">http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/</a></li> </ul>
		
	Benutzungsnachweise	Benutzungserklärungen
<p>Wie ist die Benutzung für die beanspruchten Produkte nachzuweisen?</p>	<p>Wie in den meisten Ländern bleibt auch in den USA eine Marke nur bestehen, wenn sie für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen benutzt wird. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern müssen aber in den USA periodisch entsprechende Unterlagen eingereicht werden: eine vom Inhaber unterzeichnete Erklärung, für welche Waren und Dienstleistungen die Marke in den USA in Benutzung ist und ein Benutzungsbeleg (specimen) für jede Waren- bzw. Dienstleistungsklasse, der zeigt, wie das geschützte Zeichen im Zusammenhang mit den Waren/Dienstleistungen benutzt wird.</p> <p>Eine unrichtige Benutzungserklärung kann dazu führen, dass die Marke in einem Verletzungsverfahren von einem Gericht als nicht durchsetzbar erklärt wird und zwar für sämtliche Waren und Dienstleistungen!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 6 Jahre nach der Registrierung</li> <li>&gt; alle 10 Jahre ab der Anmeldung (Erneuerung der Marke)</li> <li>&gt; Waren und Dienstleistungen ohne Benutzung aus dem Verzeichnis löschen</li> </ul>

## Schutz durch eine Internationale Registrierung

	Internationale Registrierung	Besonderheiten
<p>Was ist bei der Benennung der USA zu beachten?</p> <p>Seit 2003 gehören die USA dem Madrider Markenprotokoll (MMP) an, d.h. die USA können als Schutzland einer internationalen Markenregistrierung benannt werden. Für Schweizer Anmelder ist diese Option oft interessant, insbesondere wenn die internationale Registrierung auch noch weitere Länder umfassen soll (z. B. die EU, China, Japan, Korea u.s.w.).</p> <p>Auch hier unterscheidet sich das Verfahren in den USA von denjenigen in anderen Ländern. Bereits bei der Vornahme der internationalen Registrierung muss ein besonderes Formular (MM18) ausgefüllt werden, um die Benutzungsabsicht anzuzeigen. Auch beim US-Anteil einer internationalen Registrierung ist es fast die Regel, dass das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis angepasst werden muss. Schliesslich sind die Benutzungserklärungen im sechsten Jahr ab Registrierung und alle zehn Jahre bei der Erneuerung auch für den US-Anteil einer internationalen Registrierung obligatorisch.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Präzises Waren-/Dienstleistungsverzeichnis</li> <li>&gt; Benutzungsabsichtserklärung (MM18)</li> <li>&gt; Benutzungserklärung im 6. Jahr</li> <li>&gt; Benutzungserklärung bei Erneuerung</li> </ul>



Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Designs) interessiert sind, praxisbezogene und aktuelle Informationen weiter geben. Entsprechend den Interessen unseres Zielpublikums geben wir den immer wieder auftretenden, grundlegenden Fragestellungen breiten Raum. Kurz: Wir wollen praktische Tipps für *griffige IP-*

*Strategien* (grips®) vermitteln.

Die Beiträge sind bewusst kurz gehalten und können daher nie alle relevanten Aspekte der jeweiligen Thematik abdecken. Der Newsletter ersetzt also keine fallbezogene Beratung. Sprechen Sie mit Ihrem Patentanwalt, er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Ihre Fragen und Anregungen zu den Beiträgen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Keller & Partner Patentanwälte AG  
Schmiedenplatz 5  
CH-3000 Bern 7  
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18  
CH-8400 Winterthur  
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: [info@kellerpatent.ch](mailto:info@kellerpatent.ch)  
[www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch)