



Foto: Robert Golz

Die wichtigsten Infos zur Markenmeldung in den USA

von Fabian Reinholz und Konstantin Berlage

HÄRTING Rechtsanwälte berät Sie für einen optimalen Markenschutz. Dabei ist nicht nur die Wahl der Marke entscheidend, sondern auch die geografische Schutzerstreckung und die Auswahl der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt werden soll. Auch die spätere Verwendung der Marke sowie bestehende ältere Rechte sind in den Blick zu nehmen.

Hierzu gehören die Wahl der richtigen Anmeldestrategie, die Kollisionsrecherche, die Markenmeldung bis hin zur Abwehr etwaiger Widersprüche von Inhabern älterer Kennzeichen, die Markenüberwachung nach Eintragung der Marke und die Dokumentation von Benutzungen. Der internationale Markenschutz ist wesentlicher Teil unserer Beratung. Wir bieten Ihnen beim internationalen Markenschutz das notwendige Know How und aus unserem Netzwerk die richtigen Partner vor Ort.

Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über grundlegende Fragen und Besonderheiten, die bei einer Markenmeldung in den USA zu beachten sind.

1. Wer kann eine Marke in den USA schützen?
2. Welche Wege der Markenmeldung in den USA gibt es?
3. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Markenmeldung
4. Anmeldeverfahren
 - a) Normale Anmeldeverfahren
 - b) Internationale Anmeldeverfahren
 - c) Der Abschluss des Verfahrens
5. Benutzungszwang
6. Schutzdauer
7. Welche Kosten entstehen?
 - a) Anwaltliche Gebühren
 - b) Recherchekosten
 - c) WIPO-Kosten
8. Zusammenfassung

Kontakt

1. Wer kann eine Marke in den USA schützen?

Jedermann, also auch deutsche Unternehmen, kann eine Marke in den USA beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) eintragen lassen. Hat der Anmelder der Marke seinen Sitz nicht in den USA, muss er für die Anmeldung einen Vertreter vor Ort benennen.

2. Welche Wege der Markenmeldung in den USA gibt es?

Idealerweise meldet man die Marke daher mithilfe eines auf Markenrecht spezialisierten US-amerikanischen Anwalt/Anwältin an. Eine Markenmeldung kann aber auch im Wege einer sog. internationalen Registrierung (IR) eingereicht werden, ohne dass zunächst ein Vertreter in den USA bestellt werden muss. Diese Form der Anmeldung machen internationale Abkommen (das Madrider Abkommen und das Madrider Protokoll) möglich. Dafür bedarf es einer bereits bestehenden Markenmeldung oder -eintragung in einem beliebigen Land (zB in Deutschland) oder eine Unionsmarke. Auf Basis dieser Anmeldung/ Eintragung wird eine identische internationale Marke in einem Internationalen Register eingetragen, das von der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) geführt wird. Von dort aus wird das Schutzgesuch in die zuvor vom Anmelder benannten Länder übermittelt. Vor den Markenämtern der jeweiligen Länder wird die Anmeldung nach den dort geltenden Markengesetzen geprüft und eingetragen, wenn es keine Gründe für Beanstandungen gibt.

Über 100 Länder sind Mitglied des Madrider Systems, auch die USA. Eine IR-Marke vermittelt in den jeweiligen Staaten denselben Schutz, wie wenn die Marke unmittelbar bei dem dortigen Markenamt angemeldet worden wäre. Falls das Schutzgesuch in den USA aber (vorläufig) abgelehnt wird, ist für jede weitere Korrespondenz mit dem USPTO ein US-amerikanischer Anwalt erforderlich. Leider kommt es vor dem USPTO sehr häufig zu solchen vorläufigen Ablehnungen.

In den USA gibt es zudem zahlreiche Besonderheiten im Anmeldeverfahren. Darauf sollte man als Markenmelder eingestellt sein, auch weil es Kostenrelevanz hat.

3. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Markenmeldung

Eine Marke kann immer nur für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden. Diese muss der Anmelder bei der Anmeldung angeben. Die Bezeichnung muss zudem so konkret sein, dass sich jedermann vorstellen kann, um welche konkrete Ware oder Dienstleistung es sich handelt (zB wären die Dienstleistungen „In- und Export“ oder „Einzelhandel“ zu unspezifisch, was sollte das genau sein?). Die europäischen Markenrechtsordnungen und viele andere Staaten verwenden daher für das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer Markenmeldung die sog. „Nizza-Klassifizierung. Bei diesem international gebräuchlichen Standard sind Waren und Dienstleistungen bereits vorformuliert und in bestimmte (insgesamt 45) Klassen eingeteilt. Seit 1973 verwenden auch die USA dieses System – es bestehen aber teils erheblich andere Klassifizierungsbräuche. Während europäische Staaten in der Regel schon Oberbegriffe, wie „Küchengeräte“ ausreichen lassen, müssten diese in den USA noch genauer spezifiziert werden (z.B. zu „Mixern“, „Pürierstäben“ etc.). Man kann sich merken: für eine Markenmeldung in den USA ist die konkrete Ware, so wie sie am Markt angeboten wird, zu benennen (dasselbe gilt übrigens auch für Kanada, siehe hierzu unser Paper [Markenschutz in Kanada](#)). Daher kommt es häufig zu Beanstandungen des USPTO, wenn der Anmelder in den

USA das ins Englische übersetzte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis seiner bereits existierenden deutschen oder Unionsmarke einreicht. Muss das Verzeichnis dann nach den Vorgaben des USPTO nachgebessert werden, verursacht dies weitere Kosten im Anmeldeverfahren.

4. Anmeldeverfahren

Das USPTO prüft, ob die eingereichte Marke über Unterscheidungskraft verfügt (also nicht beschreibend bzw. generisch ist) und ob ihr Schutzhindernisse entgegenstehen. Anders, als in Deutschland und beim EU-Markenamt prüft das USPTO auch, ob verwechslungsfähige ältere Marken im US-Register der Anmeldung entgegenstehen können.

Das weitere Prozedere richtet sich dann nach verschiedenen Anmeldeverfahren:

a) Normale Anmeldeverfahren

Bei der **use-in-commerce-Anmeldung** wird ein Zeichen als Marke angemeldet, welches bereits in den USA durch den Anmelder verwendet wird. Hier müssen bereits bei der Anmeldung Benutzungsnachweise eingereicht werden. In unserer Praxis ist das der seltenere Fall.

Bei der **intent-to-use-Anmeldung** genügt die ernste und redliche Absicht, das Zeichen als Marke zu verwenden. Zwar erfolgt hier die Eintragung der Marke erst, nachdem der Nachweis der Benutzungsaufnahme tatsächlich geführt wurde. Die Marke wird jedoch mit dem Anmeldedatum für den Anmelder „reserviert“. Der Anmelder hat bei einer intent-to-use-Anmeldung 6 Monate nach der Nachricht über die Zulassung der Anmeldung (notice of allowance) Zeit, die erforderlichen Benutzungsnachweise (statement of use) zu erbringen. Diese Frist kann mehrfach um 6 weitere Monate bis zu einem Gesamtzeitraum von insgesamt 36 Monaten verlängert werden. Zu beachten ist allerdings, dass ab der zweiten Verlängerung ein wichtiger Grund vorgebracht werden muss.

b) Internationale Anmeldeverfahren

Für Ausländer bestehen noch weitere spezielle Verfahrensarten:

Bei der **application based on a foreign application** muss der Anmelder die Marke in den USA innerhalb von 6 Monaten nach Anmeldung seiner Marke (die sog. Prioritätsfrist) in einem anderen Land (z.B. Deutschland) einreichen. Stehen der Anmeldung in den USA keine Hindernisse entgegen und wird die vorher angemeldete Marke im Ausland eingetragen, erhält der Anmelder die Marke in den USA mit dem Anmeldedatum der ausländischen Marke. Anders als bei einer intent-to-use-Anmeldung muss der Benutzungsnachweis nicht vor Eintragung der Marke erbracht werden, sondern erst nach dem fünften Jahr.

Wenn der Anmelder nachweist, dass seine Marke im Ausland registriert wurde, 6 Monate seit Einreichung der Auslandsanmeldung vergangen sind und es keine sonstige Beanstandung oder Widersprüche gibt, wird die Marke bei der **application based on a foreign registration** in den USA eingetragen, auch ohne dass der Markeninhaber bei der Anmeldung Benutzungsnachweise erbringen muss. Diese müssen erst nach dem fünften Jahr erbracht werden.

c) Der Abschluss des Verfahrens

Bestehen keine Beanstandungen, veröffentlicht das USPTO die Anmeldung in der Official Gazette. Dritte, die Inhaber älterer ähnlicher oder identischer Marken im US-Register sind (oder Inhaber nicht eingetragener Benutzungsmarken), haben dann 30 Tage Zeit, Widerspruch gegen die Markenanmeldung einzureichen. Verstreicht diese Frist (ohne, dass das

Amt sie auf Antrag Dritter verlängert), wird die Marke eingetragen und die Registrierung veröffentlicht.

5. Benutzungszwang

Das US-amerikanische Markenrecht sieht eine Pflicht des Markeninhabers vor, seine Marke in den USA zu benutzen. Wer es nicht tut, droht die Marke zu verlieren. Das Markenrechts-System in den USA ist dabei deutlich strenger als das Europäische. Denn während in Europa die rechtserhaltende Benutzung der Marke nur auf Verlangen Dritter nachgewiesen werden muss, verlangt das USPTO vom Anmelder regelmäßig aktive Nachweise über die Benutzung.

Daher ist eine wesentliche Besonderheit des US-amerikanischen Systems, dass regelmäßig schon bei der Anmeldung Benutzungsnachweise oder eidesstattliche Versicherungen über die beabsichtigte Benutzung einzureichen sind. Bei der Anmeldung über die WIPO oder die foreign-based-Anmeldungen ist dies jedoch nicht erforderlich.

Aber auch später müssen wiederkehrend Nachweise eingereicht werden. So muss bereits zwischen dem 5. und 6. Jahr nach der Registrierung eine Erklärung über die fortgesetzte Benutzung der Marke im Wirtschaftsverkehr mit entsprechenden Benutzungsnachweisen (oder eine Erklärung mit Gründen für eine entschuldbare Nichtbenutzung) abzugeben ist. Falls dies nicht innerhalb einer Nachfrist von 6 Monaten und Zahlung eines Verspätungszuschlages geschieht, wird die Marke - trotz an sich noch laufender gesetzlicher Schutzdauer - wegen Verfalls gelöscht.

6. Schutzdauer

Die Schutzdauer einer Marke beträgt in den USA **10 Jahre**. Nach deren Ablauf kann eine Verlängerung der Schutzdauer beantragt werden. Bei Einreichung des Verlängerungsantrags müssen erneut Benutzungsnachweise erbracht werden.

7. Welche Kosten entstehen?

Für die Markenmeldung entstehen Gebühren bei dem US-amerikanischen Markenamt sowie Gebühren unserer Kanzlei für Beratung und Einreichung der Anmeldung. Eine Anmeldung über die WIPO können wir aus Deutschland einreichen, für das weitere Prozedere stehen wir dann im engen Kontakt mit den US-Amerikanischen Kollegen, um die Kosten möglichst gering zu halten. In dem WIPO-Verfahren können sie mit einem Gesamtbudget von ca. 4.000 EUR rechnen, bestehend aus amtlichen und anwaltlichen Gebühren.

Die im Laufe des Anmeldeverfahrens anfallenden Gebühren sind - je nachdem, welche der oben genannten Alternativen gewählt wird - sehr unterschiedlich. Doch ist in jedem Fall bei der Anmeldung mindestens die amtliche Anmeldegebühr in Höhe von derzeit 275 - 375 USD je nach Anmeldeart, pro Klasse zu zahlen. Hinzu kommen in der Regel die in den USA nicht unerheblichen Anwaltsgebühren.

Zudem können weitere Kosten bei Beanstandungen durch das Markenamt entstehen. Erfahrungsgemäß treten diese insbesondere bei dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf (siehe oben).

a) Anwaltliche Gebühren

Anwaltliche Gebühren entstehen in etwa einer Größenordnung von (umgerechnet) 2.000 EUR (bei einer Anmeldung in drei Klassen) wenn die Anmeldung in den USA problemlos verläuft. Problemlos verläuft eine Anmeldung immer dann nicht, wenn das USPTO die Anmeldung beanstandet, z.B. das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bemängelt oder die Schutzzfähigkeit der Marke oder von Teilen der Marke in Zweifel zieht.

b) Recherchekosten

Gebühren für eine Recherche nach bestehenden eingetragenen Marken bewegen sich je nach Aufwand zwischen 600 und 1.500 EUR. Sollen auch sog. Common Law-Marken, d.h. Marken, die nur aufgrund ihrer Benutzung Markenschutz erlangen, recherchiert werden, fallen weitere (umgerechnet) ca. 1.000,00 EUR Gebühren an.

c) WIPO-Kosten

Erfolgt die Anmeldung in den USA im Wege der internationalen Marken Anmeldung über die WIPO, variieren die Gebühren je nach der Basismarke und dem gewählten Verfahren. Sprechen sie uns an!

8. Zusammenfassung

Die wichtigsten Vorüberlegungen vor der Anmeldung einer Marke in den USA sind also:

1. Richtige Auswahl der Waren/Dienstleistungen.
2. Gründliche Kollisionsrecherche.
3. Klärung, in welchem Verfahren angemeldet werden soll.
4. Beauftragung eines US-Anwalts als Vertreter.

Für weitere Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Fabian Reinholz

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

☎ +49 30 2830 57 454

✉ reinholz@haerting.de

🐦 @freinholz

🌐 fabian-reinholz

HÄRTING Rechtsanwälte PartGmbB

Sitz Berlin, Amtsgericht Charlottenburg PR 965 B

Chausseestraße 13 | 10115 Berlin

www.haerting.de

