

Wie Sie Marken und Unternehmensnamen in den Vereinigten Staaten schützen

John Froemming

20 März 2012

© Jones Day 2012



Wie entstehen Markenrechte in den USA?

- Aus der Verwendung der Marke auf dem Markt
- Nur sekundärerweise aus der Registrierung

In den USA entstehen Markenrechte aufgrund Benutzung

- Schutz entsteht grundsätzlich nur wenn das Erzeugnis oder die Dienstleistung auf dem Markt ist
- “Common law”-Rechte normalerweise begrenzt auf den geografischen Markt, den das Erzeugnis durchdrungen hat

Wichtigkeit der Markenrecherche in den USA

- Markenregister (Bundesstaaten / Staat)
- Common law-Verwendung
- Internet, Domainnamen
- Firmennamen

Vorteile der Registrierung

- Gültigkeit im ganzen Land
- Priorität basiert auf dem Anmeldedatum
- Prima facie Beweis des Eigentums
- Endgültiger Beweis nach 5 Jahren
- Zolleintragung
- “Erhöhter” Schadensersatz

Markenregistrierung

- Registrierbarkeit
- Verfügbarkeit
 - Kein Konflikt mit einer existierenden Registrierung
- Anmeldeverfahren

Markenregistrierung

- Registrierbarkeit – erfüllt die gesetzlichen Bedingungen
- Nicht registrierbar wenn:
 - Generisch
 - Funktional
 - Täuschend
 - Unmoralisch/Skandalös
 - Fahnen/Wappen
 - Geografisch irreführend

Markenverfügbarkeit

Eine Marke ist nicht verfügbar:

- Für die Registrierung: wenn eine identische oder verwechslungsfähige ähnliche Marke bereits staatlich registriert oder Gegenstand einer anhängigen staatlichen Anmeldung ist (unterstellt, dass die Anmeldung letztlich angenommen wird); oder
- Für die Benutzung: wenn eine identische oder verwechslungsfähige ähnliche Marke bereits auf dem selben Markt für ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und Verwechslungsgefahr besteht

Marke vs. Handelsname

- Handelsname: identifiziert eine Firma oder ein Unternehmen; zum Beispiel,

The Coca-Cola Company

- Nur weil das zuständige bundesstaatliche Ministerium einen Unternehmensnamen als verfügbar erklärt, bedeutet das NICHT, dass dieser Name als Marke oder Dienstleistungsmarke verfügbar ist.



Bundes-Markenregistrierung (für das gesamte Gebiet der USA)

- Grundlage für die Registrierung
 - Benutzung im Handel zwischen Bundesstaaten
 - Benutzungserklärung (Intent to use)
 - Anmeldung im Ausland (innerhalb von 6 Monaten) (§ 44(d))
 - Registrierung im Ausland (§ 44(e))
 - Schutzerstreckung einer Internationalen Registrierung durch die WIPO (§ 66(a))

Schritte zur Registrierung für Firmen mit Sitz im Ausland (nicht USA)

- §§ 44(d) und (e), § 66(a)
- Nicht-US-Anmelder müssen lediglich eine bona fide Benutzungserklärung abgeben

Schritte zur Registrierung für Firmen mit Sitz im Ausland (nicht USA)

- Voraussetzungen für das Einreichen nach §§ 44 (d) und (e)
 - Die Beschreibung der Waren und Dienstleistungen darf nicht umfassender sein als die der ausländischen Anmeldung oder Registrierung
 - Die Marke muss identisch sein

Schritte zur Registrierung für Firmen mit Sitz im Ausland (nicht USA)

- Voraussetzungen für das Einreichen nach §§ 44 (d) und (e)
 - Der Anmelder selbst muss der Eigentümer der ausländischen Anmeldung oder Registrierung sein - keine Tochtergesellschaft
 - Die Auslandsregistrierung muss rechtskräftig sein – sie darf nicht gelöscht werden bevor die US-Anmeldung registriert ist

Typische Fehler von Firmen mit Sitz im Ausland (nicht USA)

- Unwissenheit darüber, dass Rechte durch die Benutzung entstehen
- Ein Handelsname kann als Marke registriert werden wenn er als Marke benutzt wird

Int. Cl.: 5

Prior U.S. Cls: 6, 18, 44, 46, 51 and 52

United States Patent and Trademark Office

Reg. No. 3,448,392

Registered June 17, 2008

TRADEMARK
PRINCIPAL REGISTER

GENTLE

FBM PRODUCTS, L.L.C. (VERGINIA LTD L148
C10)

24 NORTH MAIN STREET
GORDONVILLE, VA 22942

FOR INFANT FORMULA, IN CLASS I U.S. CLS.
6, 18, 44, 46, 51 AND 52.

FIRST USE 1-24-2006; IN COMMERCE 1-24-2006.

THE MARK CONSISTS OF STANDARD CHAR-
ACTERS WITHOUT CLAIM TO ANY PARTICULAR
FONT, STYLE, SIZE, OR COLOR.

OWNER OF U.S. REG. NO. 3,448,392.

SER. NO. 70,748,717, FILED 04-10-07.

FRANK LATTUCA, EXAMINING ATTORNEY



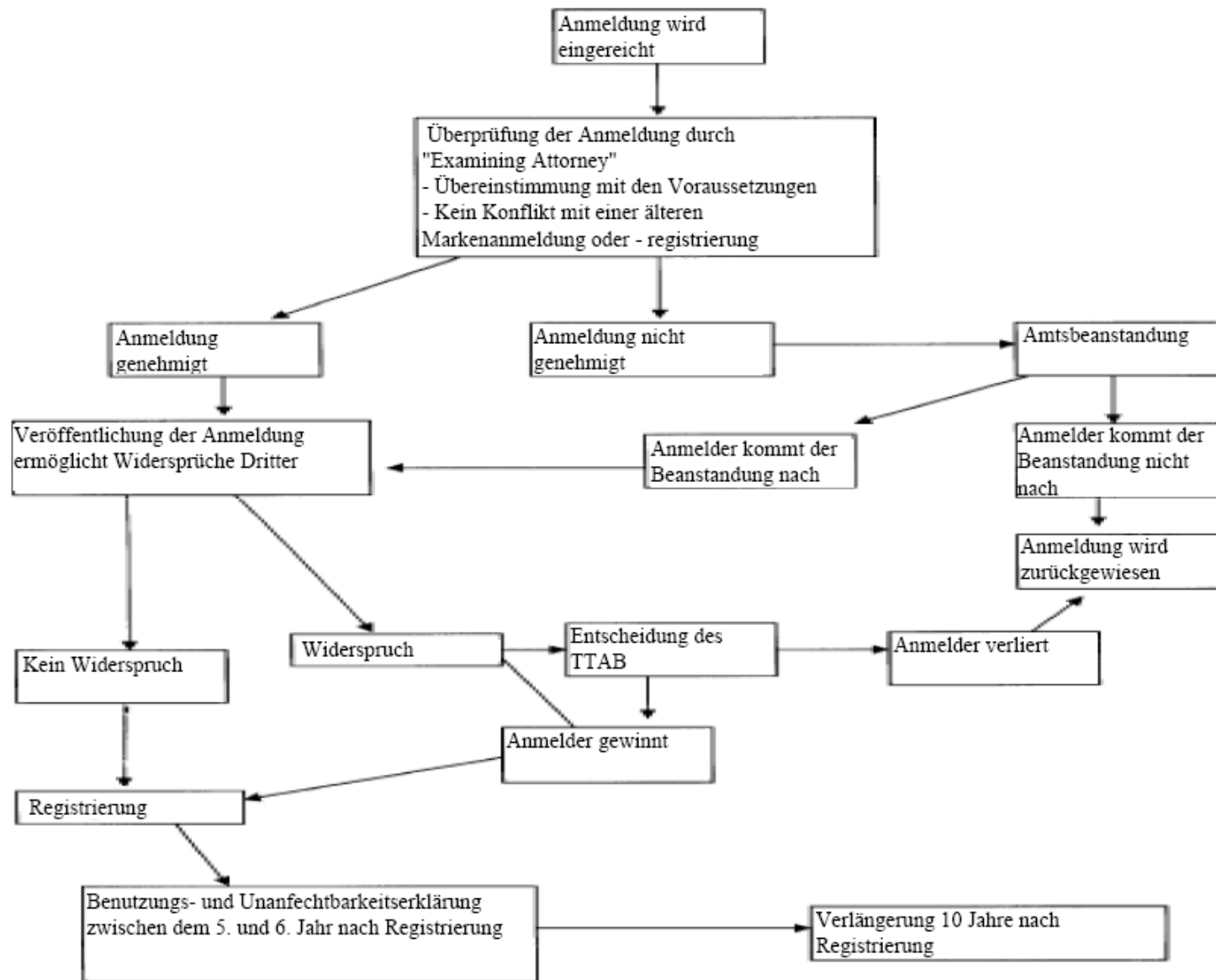
Typische Fehler von Firmen mit Sitz im Ausland (nicht USA)

- Unwissenheit darüber, dass zwischen dem 5. und 6. Jahr nach der Registrierung eine Erklärung samt Benutzungsnachweis erbracht werden muss
- Versäumnis, eine US-Anmeldung innerhalb von 6 Monaten nach Anmeldetag der Inlandsanmeldung (im Ausland) einzureichen

Erfordernisse bei Einreichung

Form der Marke

- Wortmarken werden grundsätzlich in Standardschriftzeichen eingereicht.
- Der Schutz erstreckt sich auf alle Stilarten, Schriftarten, Schriftgrade, Umrahmungen oder Gestaltungselemente



Was ist als Marke in den USA schützbar?

- Logos
- Wortmarken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken
 - Quelle kann anonym bleiben
- Produktgestaltung
 - Muss Sekundärbedeutung aufweisen
- Produktverpackung
 - Muss eigene Unterscheidungskraft oder Sekundärbedeutung aufweisen

Nicht-traditionelle Marken

- Ton



- Farbe



- Duft

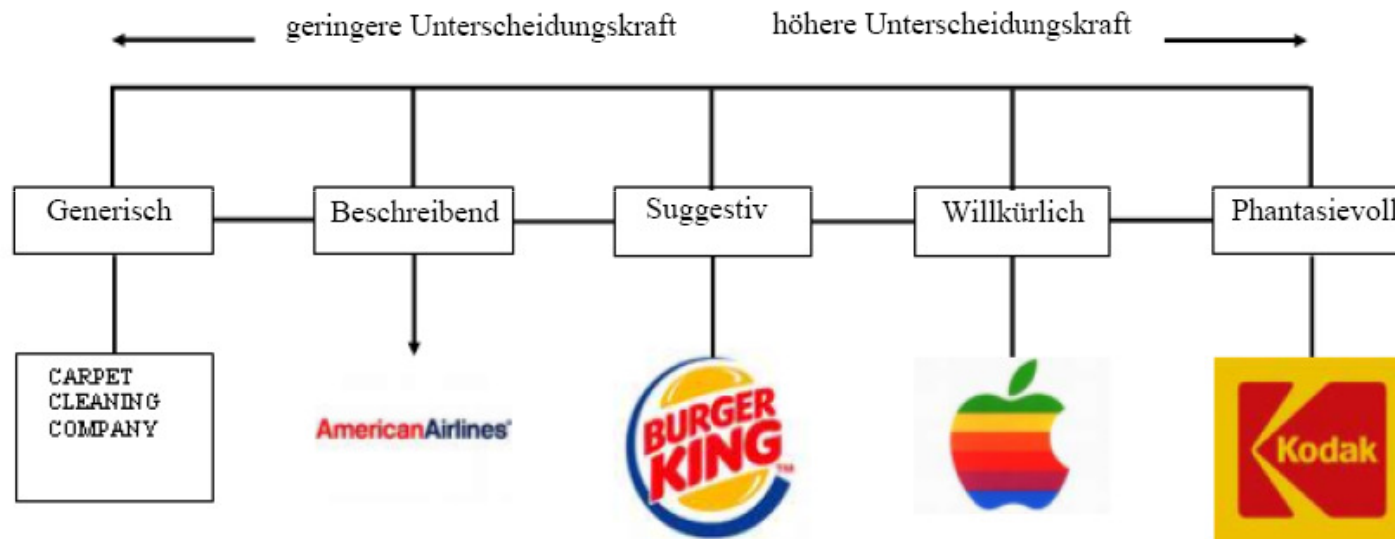


- Design eines Geschäftsbetriebes



Auswählen einer Marke

- Bandbreite der Unterscheidungskraft



Je mehr Unterscheidungskraft die Marke besitzt desto höher ist ihr Grad an rechtlicher Schutzfähigkeit.

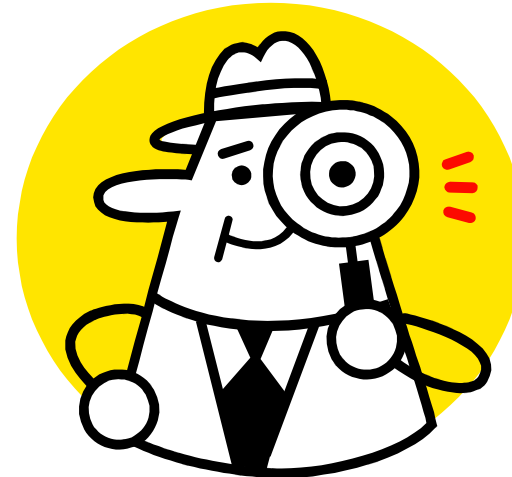
Aufrechterhaltung, Überwachung und Schutz von Marken in den USA

Aufrechterhalten einer Markenregistrierung

- Ununterbrochene Benutzung
- Verlängerungsgebühren
- Überwachung
 - Unerlaubte Benutzung durch Dritte
 - Missbräuchliche Verwendung

Überwachung und Schutz von Marken

- Überwachungsdienste beauftragen
- Internet-Recherchen
- Gegenstand unerlaubter Benutzung
- Gegenstand der Registrierung einer identischen oder ähnlichen Benutzung

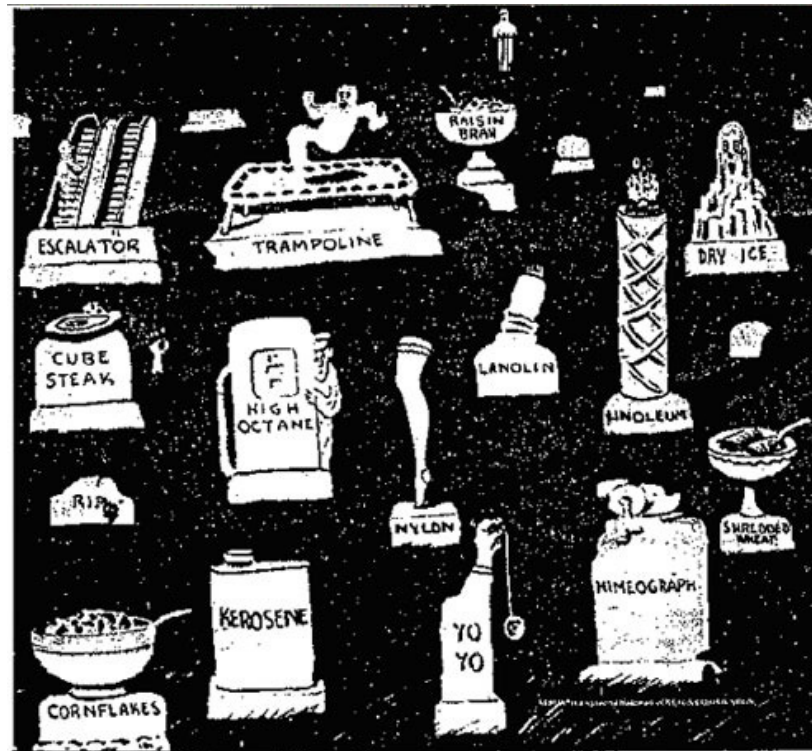


Rechtsverlust

- “Genericide”
- Fehlerhafte Übertragung
- Nichteinhaltung von zu erfüllenden Inhabervoraussetzungen
- Nichtbenutzung
- Falsche Lizenzierung
- Löschung
- Keine Überwachung
- Betrug

Vermeidung von “Genericide”

- Einmal Marke, nicht immer Marke.



© Xerox Corporation

Markenprozessführung

Markenprozessführung

- Vor US-Gerichten
 - Verletzung
 - Fälschung
 - Unlauterer Wettbewerb
 - Markenverwässerung
- Amtsverfahren vor dem Trademark Trial and Appeal Board
 - Widerspruchsverfahren
 - Lösungsverfahren
 - Concurrent use-Verfahren

Rechtsschutz

- Gerichtliche Verfügung
 - Einstweilige Verfügung
- Monetäre Rechtsbehelfe
 - Herausgabe des Gewinns des Beklagten
 - Normaler Schadensersatz
- Anwaltsgebühren in Ausnahmefällen (Vorsätzlichkeit)

Lanham Act – 15 U.S.C. § 1051 et seq.

- Markenverletzung/Unlauterer Wettbewerb
 - Registrierte Marken - § 32
 - Falsche Herkunftsbezeichnung - § 43(a)
(Unregistrierte Marken)
- Fälschung
- Falsche Werbung - § 43(a)(1)(B)

Lanham Act – 15 U.S.C. § 1051 et seq.

- Gefahr der Verwässerung von berühmten Marken
 - Federal Trademark Dilution Revision Act - § 43(c)
- Anti-Cybersquatting Protection Act - § 43(d)
 - Bösgläubige Registrierung oder Benutzung einer berühmten Marke in einem Domainnamen

Wahrscheinlichkeit von Verwechselbarkeit

- Verkaufsort
 - Das übliche Schlachtfeld
- Vorverkaufs-/Anfängliches Interesse
 - Auch wenn das Ergebnis nicht der Verkauf ist
 - Konzentration auf die Ausnutzung von goodwill
 - Klagbarkeit kann von der Gerichtsbarkeit abhängen
- Nach dem Verkauf/Nach dem Kauf
 - Muss nicht unbedingt von dem Käufer selbst

Faktoren für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr

- Stärke der Marke
 - Konzeptionelle und kommerzielle Stärke
 - Bestimmt das Ausmaß der Durchsetzbarkeit
- Ähnlichkeit der Marken
 - Aussehen, Klang, Bedeutung
- Ähnlichkeit der Waren
 - Identisch oder verwandt

Verwechselbarkeitsfaktoren

- Vertriebskanäle
- Aufmerksamkeit des Käufers
- Tatsächliche Verwirrung
 - Nicht gefordert, aber kann hilfreich sein
- Vorsätzlichkeit
 - Nicht gefordert, aber kann hilfreich sein
- Wahrscheinlichkeit der Expansion

Mögliche Gerichtsstände

- Überlegungen:
 - Zuständigkeit für die Person und den Sachverhalt
 - Schnelle Gerichte sparen Geld und bieten Abschreckungseffekt

Geschwindigkeit ist ein Vorteil für den Kläger/Markeninhaber

- Einstweilige Verfügungen:
 - Viele Markenstreitfälle enden in dieser Phase
 - Durchschnittliche Dauer bis zu einer Entscheidung in einem Markenfall ist fast 2 Monate
 - Kosten können gespart werden
 - Verhindern des Eintritts einer Verletzung
 - Fehlende Nachweise für eine tatsächliche Marktverwirrung sollten kein Faktor sein
 - Vorsicht vor Verzicht

Breite vorprozessuale Beweisermittlung

- Erste Phase eines Verfahrens ist besonders wichtig
- Zeitraum und Kosten hängen weitestgehend vom Umfang der Tatsachenermittlung ab

Verfahrensdauer

- Vorübergehende Unterlassungsverfügung: nur Tage
- Einstweilige Verfügungen: 2 Monate (durchschnittlich)
- Prozess: Unterschiedlich
 - Dauert durchschnittlich zwischen 8 bis 11 Monate (ED VA) und 36 bis 47 Monate (DNJ, NDNY)
- Markenfälle schneller als andere Fälle

Verfahrenskosten

- Hängen weitgehend von Gerichtsstand und Dauer ab
- Viele werden kurz nach Beginn verglichen
- Klageschrift bis Entscheidung eines einstweiligen Verfügungsantrags kann \$100,000 bis \$1 Million kosten

Besondere Überlegungen für deutsche Unternehmen

- Unterschiede zw. Nicht-US Muttergesellschaft und US-Tochter beachten
- Unterlagen in jeder Form aufbewahren
- Effektiv übersetzen und dolmetschen
- Ausforschen

Ratschlag für Nicht-US-Prozessführer

- Der Schlüssel ist gute Kommunikation
 - Entfernung, Sprache, Zeitzone sind einer guten Kommunikation oft hinderlich. Diese Hürde muss überwunden werden.
 - Regelmäßige Email-Korrespondenz
 - Wöchentliche Statusberichte, selbst wenn wenig berichtenswerte Aktivität herrscht

Ratschlag für Nicht-US-Prozessführer

- Der Schlüssel ist gute Kommunikation
 - Wenn möglich bei wichtigen Gerichtsverhandlungen anwesend sein
 - Sich mit Strategien befassen. US-Vertretern die eigenen Ziele, Zeitrahmen etc. begreiflich machen

jfroemming@jonesday.com