

Felix Wesel

**Intent-to-use
im US-amerikanischen Markenrecht**



Herbert Utz Verlag · München

Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

Herausgegeben von

Prof. Dr. jur. Michael Lehmann, Dipl.-Kfm.
Universität München

Band 751

Zugl.: Diss., München, Univ., 2007

Bibliografische Information der Deutschen
Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek
verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von
Abbildungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem
oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Daten-
verarbeitungsanlagen bleiben – auch bei nur auszugs-
weiser Verwendung – vorbehalten.

Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2007

ISBN 978-3-8316-0720-4

Printed in Germany

Herbert Utz Verlag GmbH, München
089-277791-00 · www.utz.de

Übersicht

1. Kapitel: Einleitung

2. Kapitel: Einführung in das US-amerikanische Markenrecht

- A. Rechtsquellen des Markenrechts in den USA
- B. Ursprünge des Markenschutzes in den USA im Recht der unerlaubten Handlung (*tort law*)
- C. Entwicklung der bundesrechtlichen Gesetzgebung zum Markenschutz
- D. Vorherige Benutzung als Voraussetzung des Markenschutzes
- E. Eintragung nach Bundesrecht (Lanham Act)

3. Kapitel: Die Benutzungsabsicht (*intent-to-use*) im US-amerikanischen Markenrecht

- A. Einführung
- B. Die *intent-to-use* Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act
- C. Markenschutz aufgrund internationaler Abkommen: *Intent-to-use* und Benutzung

4. Kapitel: Der Markenschutz nach dem MarkenG – insbesondere im Hinblick auf die Begriffe der Benutzungsabsicht und der Benutzung

- A. Einleitung
- B. Verschiedene Alternativen der Entstehung des Markenschutzes nach § 4 MarkenG
- C. Der Benutzungszwang mit fünfjähriger Schonfrist beim Markenschutz nach § 4 Nr. 1 MarkenG kraft Eintragung

5. Kapitel: Schlussbetrachtung

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel: Einleitung	1
2. Kapitel: Einführung in das US-amerikanische Markenrecht	4
A. Rechtsquellen des Markenrechts in den USA.....	4
I. Recht der einzelnen Bundesstaaten (<i>state law</i>)	4
II. Lanham Act nach Bundesrecht (<i>federal law</i>).....	5
B. Ursprünge des Markenschutzes in den USA im Recht der unerlaubten Handlung (<i>tort law</i>)	5
C. Entwicklung der bundesrechtlichen Gesetzgebung zum Markenschutz... 6	6
I. Gesetz aus dem Jahr 1870 und die Trade-Mark Cases	6
II. Gesetze aus den Jahren 1881 und 1905	8
III. Lanham Act aus dem Jahr 1946	8
1. Entstehungsgeschichte	8
2. Trademark Law Revision Act of 1988	9
D. Vorherige Benutzung als Voraussetzung des Markenschutzes	10
I. Einführung	10
II. Vorherige Benutzung als Schutzvoraussetzung nach <i>common law</i>	10
III. Erfordernis der Benutzung für die Eintragung nach Bundesrecht (Lanham Act) vor Inkrafttreten des Trademark Law Revision Act of 1988.....	11
1. Überblick	11
2. Ergänzende Anmerkung zum Irreführungsschutz nach § 43 (a) Lanham Act.....	12
3. Eintragung nach § 1 Lanham Act a.F.	13
4. Rechtsfigur der symbolischen Benutzung (<i>token use</i>) zu Eintragungszwecken.....	14
a) Gründe für die Entstehung von <i>token use</i>	14
b) Voraussetzungen für eine ausreichende symbolische Benutzung (<i>token use</i>).....	15
(1) Abgrenzung von <i>token use</i> als redliche (<i>bona fide</i>) Benutzung zu sog. Scheingeschäften (<i>sham transactions</i>)	16
(2) Anhaltende Bemühungen dahingehend, das Produkt weiterhin zu benutzen und zu vermarkten.....	17
c) Anforderungen an die Benutzung für den Erwerb von Rechten nach <i>common law</i> im Vergleich.....	19
d) Kritik an der Rechtsfigur des <i>token use</i>	20
5. Ausnahme vom Erfordernis der vorherigen Benutzung nach § 44 Lanham Act a.F.	20
a) Einführung und Grundprinzipien der PVÜ	20
b) § 44 Lanham Act a.F. und die Benutzung als Voraussetzung der Eintragung.....	22

IV. Markenschutz und Benutzung nach Inkrafttreten des Trademark Law Revision Act of 1988	24
E. Eintragung nach Bundesrecht (Lanham Act)	25
I. Allgemeine Voraussetzungen für die Eintragung einer Marke	25
1. Markentypen	25
2. Markenformen	26
3. Ausschluss der Eintragung aus rechtspolitischen Gründen nach § 2 (a) - (c) Lanham Act	27
4. Keine vorrangige prioritätsältere Marke nach § 2 (d) Lanham Act .	29
a) Verwechslungsgefahr (<i>likelihood of confusion</i>) nach § 2 (d) Lanham Act – die 13 du Pont Faktoren.....	29
b) Möglichkeit der <i>concurrent use registration</i> nach § 2 (d) Lanham Act	32
(1) Hintergrund: Die territoriale Reichweite der Markenrechte nach <i>common law</i>	32
(a) Ausgangspunkt: Die "Tea Rose - Rectanus" Doktrin	32
(b) Voraussetzung der Gutgläubigkeit (<i>good faith</i>) des Zweitbenutzers	34
(c) Verschiedene "Zonen" zur Bestimmung der territorialen Reichweite der Markenrechte nach <i>common law</i>	34
(d) Schlüsse aus der "Tea Rose - Rectanus" Doktrin und der sich anschließenden Rechtsprechung.....	36
(2) <i>Concurrent use registration</i> nach § 2 (d) Lanham Act	36
(a) Verfahren	37
(b) Materielle Anforderunge	37
(c) Territoriale Reichweite einer <i>concurrent use registration</i> ...	38
5. Unterscheidungskraft der Marke nach § 2 (e), (f) Lanham Act	39
a) Zeichen und ihre (originäre) Unterscheidungskraft.....	39
(1) Generische Bezeichnungen (<i>generic terms</i>)	39
(2) Willkürliche (<i>arbitrary</i>) und phantasievolle (<i>fanciful</i>) Zeichen	40
(3) Beschreibende Angaben	41
(4) Suggestive Zeichen	41
b) Beschreibende Angaben und die Systematik des § 2 (e), (f) Lanham Act	42
c) Beschreibende Angaben und die Eintragung in das ergänzende Register.....	43
II. Rechtsgrundlagen des Lanham Act für die Anmeldung einer Marke .	43
1. Markenanmeldung basierend auf vorheriger Benutzung nach § 1 (a) Lanham Act.....	43
2. Markenanmeldung basierend auf der Benutzungsabsicht (<i>intent-to-use</i>) nach § 1 (b) Lanham Act	43

3. Markenschutz basierend auf internationalen Abkommen	44
a) Markenmeldung auf der Grundlage von § 44 Lanham Act (insbesondere Pariser Verbandsübereinkunft)	44
(1) Markenmeldung nach § 44 (e) Lanham Act	45
(2) Markenmeldung nach § 44 (d) Lanham Act	45
b) Antrag auf Schutzstreckung einer IR-Marke (Protokoll zum Madriider Markenabkommen) nach § 66 (a) Lanham Act auf die USA	46
(1) Einführung	46
(2) Schutzstreckung auf das Gebiet der Vereinigten Staaten möglich seit dem 2. November 2003	47
(3) Schwierigkeiten beim Beitritt der USA zum PMMA	47
III. Das Bundesregister	48
1. Primärregister/ergänzendes Register und die Rechte bei Eintragung	48
a) Ergänzendes Register	48
b) Primärregister	49
2. Verhältnis vom <i>common law</i> der einzelnen Bundesstaaten zu der Eintragung nach Bundesrecht (Lanham Act)	51
3. Kapitel: Die Benutzungsabsicht (<i>intent-to-use</i>) im US-amerikanischen Markenrecht	53
A. Einführung	53
B. Die <i>intent-to-use</i> Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act	55
I. Gründe für die Einführung des § 1 (b) Lanham Act	55
II. Verfassungsmäßigkeit des § 1 (b) Lanham Act	58
1. Trade-Mark Cases als Ausgangspunkt	58
2. Argumente gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 1 (b) Lanham Act	59
3. Argumente für die Verfassungsmäßigkeit des § 1 (b) Lanham Act	59
4. Fazit	61
III. Verfahren zur Eintragung bei der Markenmeldung nach § 1 (b) Lanham Act	61
1. Erste Stufe: Verfahren bis zur Gewährung des Bewilligungsbescheides (<i>notice of allowance</i>)	61
a) Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act	61
(1) Voraussetzungen für ein sog. <i>filing date</i>	62
(2) Voraussetzungen, damit die Anmeldung vom P.T.O. als vollständig angesehen wird	63
(a) Markenmelder als Inhaber der Marke	63
(b) Eidesstattliche Versicherung der ernsthaften Benutzungsabsicht (<i>bona fide intent-to-use</i>)	64
(aa) Zeichnungsberechtigte Personen	64

(bb) Form der eidesstattlichen Versicherung	65
(cc) Inhalt der eidesstattlichen Versicherung bei einer Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act	65
(c) Konkretisierung der Waren/Dienstleistungen in der Anmeldung	67
(aa) Beschreibung der Waren/Dienstleistungen	67
(bb) Ergänzung der Beschreibung der Waren/ Dienstleistungen	68
(d) Wiedergabe der Marke in der Anmeldung	68
(aa) Wiedergabe der Marke, so wie sie eingetragen werden soll	68
(bb) Zulässigkeit von Ergänzungen	69
(aaa) Grundsatz: Unzulässigkeit von erheblichen Veränderungen	69
(bbb) Entwicklung seit dem Fall In re ECCS	70
(ccc) Fazit	71
(ddd) Verbot der erheblichen Abänderung bei der Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act	72
(e) Benennung der Rechtsgrundlage in der Anmeldung	72
(aa) Grundsatz	72
(bb) Verhältnis der Anmeldung nach § 1 (a) Lanham Act zur Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act	72
b) Hintergrund: Verfahren nach der Markenanmeldung bis zur Eintragung bei Anmeldungen nach § 1 (a) bzw. § 44 (e) Lanham Act als "Normalfall"	74
c) Verfahren nach der Markenanmeldung bis zum Erlass des Bewilligungsbescheides bei Anmeldungen nach § 1 (b) Lanham Act	75
2. Zweite Stufe: Verfahren ab Erlass des Bewilligungsbescheids (<i>notice of allowance</i>) bis zur Eintragung	76
a) Möglicher Zeitraum zwischen Erlass der <i>notice of allowance</i> und der Einreichung des <i>statement of use</i>	76
(1) Regelfrist von 6 Monaten und Verlängerung um weitere 6 Monate	76
(2) Möglichkeit der Fristverlängerung um bis zu weitere 24 Monate bei Angabe eines wichtigen Grundes	77
(3) Maximaler Zeitraum zwischen Erlass der <i>notice of</i> <i>allowance</i> und Einreichung des <i>statement of use</i>	79
b) Erklärung der Benutzung (<i>statement of use</i>) durch den Anmelder	79
c) Überprüfung des <i>statement of use</i> durch das P.T.O. (<i>second</i> <i>stage examination</i>)	80
(1) <i>Clear error</i> (offensichtlicher Fehler) Regel	80

(2) Wichtige Entscheidungen im Zusammenhang mit der <i>clear error rule</i>	82
3. Sonderfall der Ergänzung der Anmeldung dahingehend, dass sich der Anmelder nachträglich auf die Benutzung der Marke beruft (<i>amendment to allege use</i>)	84
4. Sog. blackout period	85
a) Grundsatz: Kein <i>amendment to allege use</i> oder <i>statement of use</i> während der blackout period	85
b) Ausnahmen vom Grundsatz.....	85
IV. <i>Intent-to-use</i> Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act und die <i>concurrent use</i> Eintragung nach § 2 (d) Lanham Act.....	86
1. Grundsatz: <i>Concurrent use</i> Eintragung im Rahmen von § 1 (b) Lanham Act erst nach Einreichung eines <i>statement of use</i> oder <i>amendment to allege use</i>	87
2. Problem aufgrund der <i>blackout period</i>	87
a) Hintergrund: <i>Concurrent use</i> Eintragung im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens bei der Anmeldung nach § 1 (a) Lanham Act	88
b) <i>Concurrent use</i> Eintragung im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens bei der Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act	89
(1) Sachlage, wenn der <i>intent-to-use</i> Anmelder die Benutzung der Marke bereits aufgenommen hat	89
(2) Sachlage, wenn der <i>intent-to-use</i> Anmelder die Benutzung der Marke noch nicht aufgenommen hat	90
V. <i>Intent-to-use</i> Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act und beschreibende Angaben.....	91
1. <i>Intent-to-use</i> Anmeldung und die Eintragung in das ergänzende Register	92
2. <i>Intent-to-use</i> Anmeldung und <i>secondary meaning</i> nach § 2 (f) Lanham Act	93
3. Eastman Kodak Co. v. Bell & Howell Document Management Products Co.....	95
VI. Rechte bei der <i>intent-to-use</i> Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act: Fingierte Benutzung (<i>constructive use</i>) nach § 7 (c) Lanham Act	96
1. Einführung	96
a) Die Vorschrift des § 22 Lanham Act	96
b) Die Vorschrift des § 7 (c) Lanham Act	97
2. Rechte des <i>intent-to-use</i> Anmelders aufgrund von § 7 (c) Lanham Act nach der Eintragung	99
a) Grundsatz	99
b) Gesetzliche Ausnahmen.....	99

c) Verhältnis von <i>constructive notice</i> (§ 22 Lanham Act) und <i>constructive use</i> (§ 7 (c) Lanham Act) zu Markenrechten nach <i>common law</i>	100
(1) <i>Constructive notice</i> nach § 22 Lanham Act.....	100
(a) Eingetragener als Erstbenutzer (<i>senior user</i>)	100
(b) Eingetragener als Zweitbenutzer (<i>junior user</i>)	101
(2) <i>Constructive use</i> nach § 7 (c) Lanham Act.....	102
(a) Eingetragener als Erstbenutzer	102
(b) Eingetragener als Zweitbenutzer (<i>junior user</i>)	103
(3) Zusammenfassung.....	103
d) <i>Constructive use</i> nach § 7 (c) Lanham Act und das <i>equity</i> -Recht	104
(1) Problemstellung	104
(2) Von <i>McCarthy</i> vorgeschlagener Lösungsansatz	106
(3) Stellungnahme.....	107
e) <i>Dawn Donut Rule</i>	107
(1) § 22 Lanham Act (<i>constructive notice</i>) und die <i>Dawn Donut Rule</i>	107
(2) § 7 (c) Lanham Act (<i>constructive use</i>) und die <i>Dawn Donut Rule</i>	109
(a) Diskussionsstand	109
(b) Stellungnahme	110
f) Beschreibenden Angaben und § 7 (c) Lanham Act.....	111
(1) Schutz von beschreibenden Angaben vor Einführung des § 7 (c) Lanham Act.....	112
(a) Schutz von beschreibenden Angaben nach <i>common law</i>	112
(b) Markenschutz von in das Primärregister eingetragenen beschreibenden Angaben nach § 22 Lanham Act (<i>constructive notice</i>).....	113
(2) Mögliche Auswirkungen für den landesweiten Schutz von beschreibenden Angaben nach § 7 (c) Lanham Act.....	114
(a) Mögliche Auswirkungen der Rechtsprechung zum Schutz von beschreibenden Angaben nach <i>common law</i>	114
(b) Mögliche Auswirkungen der Rechtsprechung zum Schutz von beschreibenden Angaben nach § 22 Lanham Act (<i>constructive notice</i>).....	115
(3) Zusammenfassung.....	117
3. Rechte aufgrund von § 7 (c) Lanham Act vor der Eintragung.....	117
a) Rechte des <i>intent-to-use</i> Anmelders in einem gerichtlichen Verfahren.....	118
(1) Möglichkeit des <i>intent-to-use</i> Anmelders eine Unterlassungsverfügung zu erlangen	118

(2) Möglichkeit des <i>intent-to-use</i> Anmelders, eine Unterlassungsverfügung zu verhindern.....	120
b) Rechte des <i>intent-to-use</i> Anmelders im Widerspruchsverfahren vor dem T.T.A.B.	122
(1) Der <i>intent-to-use</i> Anmelder als Widerspruchsgegner.....	122
(2) Der <i>intent-to-use</i> Anmelder als Widerspruchsführer.....	124
c) Zusammenfassung und Stellungnahme.....	125
VII. Begriff der Benutzungsabsicht und der Benutzung im Zusammenhang mit der <i>intent-to-use</i> Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act	128
1. Begriff der redlichen Benutzungsabsicht (<i>bona fide intention to use</i>) i.S.v. § 1 (b) Lanham Act.....	128
a) Redliche Absicht, die Marke im Handelsverkehr zu benutzen (<i>use in commerce</i>)	128
b) Nachweis der redlichen (<i>bona fide</i>) Benutzungsabsicht durch objektive Tatsachen.....	129
(1) Gesetzeswortlaut und Gesetzgebungsgeschichte.....	129
(2) Rechtsprechung des T.T.A.B.	130
c) Redliche Benutzungsabsicht bei mehreren <i>intent-to-use</i> Anmeldungen für die gleichen Waren/Dienstleistungen	132
(1) Möglichkeit der Bedingtheit der redlichen Benutzungsabsicht	132
(2) Grenzen der Bedingtheit der redlichen Benutzungsabsicht i.S.v. § 1 (b) Lanham Act	133
(a) Grenzen nach <i>McCarthy</i>	133
(b) Eigene Stellungnahme	134
(3) Handhabung in der Praxis nach <i>Leeds</i>	134
d) Umstände, die nach dem US-Senat die redliche Benutzungsabsicht in Zweifel ziehen	135
e) Zusammenfassung.....	136
2. Begriff des <i>use in commerce</i> (Benutzung im Handelsverkehr) nach der Definition des § 45 Lanham Act als Eintragungsvoraussetzung	137
a) Notwendiges Ausmaß der Benutzung.....	137
(1) Abschaffung der Rechtsfigur der symbolischen Benutzung (<i>token use</i>) seit dem Inkrafttreten des Trademark Law Revision Act of 1988.....	137
(2) Nähere Umschreibung des notwendigen Ausmaßes der Benutzung.....	139
(3) Zusammenfassung.....	141
b) Versendung von Waren als <i>use in commerce</i>	141
c) Benutzung der Marke für andere als die in der Anmeldung aufgeführten Waren/Dienstleistungen als <i>use in commerce</i>	142

d) Die unternehmensinterne Benutzung einer Marke als <i>use in commerce</i>	143
(1) Unternehmensinterne Benutzung und Rechte nach <i>common law</i>	144
(2) Unternehmensinterne Benutzung als <i>use in commerce</i>	144
(3) Zusammenfassung	146
e) <i>Use in commerce</i> als Eintragungsvoraussetzung in Abgrenzung zur Benutzung als Voraussetzung des Markenschutzes nach <i>common law</i>	146
f) Begriff des Handelsverkehrs (<i>commerce</i>) als Bestandteil von <i>use in commerce</i>	147
(1) <i>Commerce</i> und Warenzeichen	147
(2) <i>Commerce</i> und Dienstleistungsmarken	148
3. Ausreichende Erstbenutzung als Einwendung gegen die Eintragung einer Marke, vgl. § 2 (d) Lanham Act	149
a) § 2 (d) Lanham Act und Geschäftsbezeichnungen	149
b) § 2 (d) Lanham Act und die Benutzung entsprechend der Benutzung als Warenzeichen (<i>use analogous to trademark use</i>) ...	150
(1) Rechtslage vor Inkrafttreten des Trademark Law Revision Act of 1988	150
(2) Rechtslage nach Inkrafttreten des Trademark Law Revision Act of 1988	152
c) Benutzung innerhalb eines Bundesstaats	154
d) Zusammenfassung	155
4. Benutzung, die es dem <i>intent-to-use</i> Anmelder erlaubt, sich hinsichtlich der Priorität auf einen vor der Anmeldung liegenden Zeitpunkt zu berufen (sog. <i>tacking</i>)	155
5. Fortdauernde Benutzung der Marke nach der Eintragung	156
a) Aufgabe (<i>abandonment</i>) der Marke durch Nichtbenutzung	156
(1) Anforderungen an die fortdauernde Benutzung	157
(a) Vor Inkrafttreten des Trademark Law Revision Act of 1988 (<i>trademark maintenance program</i>)	157
(b) Nach Inkrafttreten des Trademark Law Revision Act of 1988	158
(2) Fehlender Wille, die Benutzung der Marke wiederaufzunehmen	158
(3) Gesetzliche Vermutung für Aufgabe der Marke nach dreijähriger Nichtbenutzung nach § 45 Lanham Act	160
(4) Problem des fortbestehenden Geschäftswerts (<i>residual good will</i>) einer Marke	161
b) Formelle Anforderungen nach § 8 Lanham Act	163
VIII. Übertragung einer nach § 1 (b) Lanham Act angemeldeten Marke	165

1. Übertragung einer Marke im US-amerikanischen Markenrecht	165
a) Wirksame Übertragung nach <i>common law</i>	165
b) Übertragung nach § 10 Lanham Act.....	166
2. Besonderheiten bei <i>intent-to-use</i> Anmeldung	166
IX. <i>Intent-to-use</i> Anmeldung und die Gefahr des Betrugs am Markenamnt (<i>fraud on the trademark office/inequitable conduct</i>).....	168
1. Begriff und Voraussetzungen des Betrugs am Markenamt (<i>fraud on the trademark office</i>)	168
2. Rechtliche Konsequenzen von <i>fraud on the trademark office</i>	169
3. <i>Fraud on the trademark office</i> im Zusammenhang mit einer <i>intent-to-use</i> Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act.....	170
4. Problem der "infektiösen Nichtdurchsetzbarkeit" (<i>infectious unenforceability</i>).....	173
a) Frage der <i>infectious unenforceability</i> im Patentrecht	174
(1) Rechtsprechung zu <i>infectious unenforceability</i> im Patentrecht	174
(2) Verteidigungsmittel der "unsauberen Hände" (<i>unclean hands</i>) als dogmatische Grundlage für <i>infectious unenforceability</i>	175
b) Frage der <i>infectious unenforceability</i> im Markenrecht.....	176
(1) Art von Fehlverhalten, welches das Verteidigungsmittel der <i>unclean hands</i> auslösen kann	176
(2) Vorsatz als subjektive Voraussetzung	177
(3) Direkter Bezug zum Rechtsstreit	177
(4) Zusammenfassung und Ergebnis	178
C. Markenschutz aufgrund internationaler Abkommen: <i>Intent-to-use</i> und Benutzung	179
I. § 44 Lanham Act (insb. PVÜ)	179
1. § 44 (e) Lanham Act und das Erfordernis der eidesstattlichen Versicherung einer redlichen Benutzungsabsicht.....	179
2. § 44 (d) Lanham Act und das Erfordernis der eidesstattlichen Versicherung einer redlichen Benutzungsabsicht.....	180
3. Erfordernis der Benutzung/eidesstattlichen Versicherung der Benutzung nach Eintragung.....	181
4. Das Verhältnis zwischen den Anmeldungen nach § 44 (d), (e) Lanham Act und der Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act (<i>intent-to-use</i>).....	182
II. Das Protokoll zum Madrider Markenabkommen	185
1. In den USA registrierte Marke als Basismarke und <i>intent-to-use</i> ..	185
2. Erstreckungsantrag und die Notwendigkeit der eidestattlichen Versicherung der redlichen Benutzungsabsicht nach § 66 (a) Lanham Act.....	186

3. Erfordernis der Benutzung/eidesstattlichen Versicherung der Benutzung nach Schutzstreckung der IR-Marke auf das Gebiet der USA	187
4. Kapitel: Der Markenschutz nach dem MarkenG – insbesondere im Hinblick auf die Begriffe der Benutzungsabsicht und der Benutzung.....	189
A. Einleitung	189
I. Eintragungs- und Erstbenutzungsprinzip als konträre Ausgangspunkte des Markenschutzes.....	189
II. Markenfunktionen nach deutschem Recht im Gegensatz zum US-amerikanischen Recht	189
III. Tatsächliche Annäherung von Eintragungsprinzip nach deutschem Recht und Erstbenutzungsprinzip nach amerikanischem Recht	191
B. Verschiedene Alternativen der Entstehung des Markenschutzes nach § 4 MarkenG	191
I. Schutz nach § 4 Nr. 1 MarkenG kraft Eintragung	192
1. Eintragungsprinzip.....	192
2. Bedeutung der Anmeldung im Rahmen von § 4 Nr. 1 MarkenG...	192
3. Territoriale Reichweite des Markenschutzes nach Eintragung	193
4. Bedeutung der Benutzungsabsicht im deutschen Markenrecht.....	193
a) Alte Rechtslage unter § 1 WZG	193
b) Neue Rechtslage seit Inkrafttreten des MarkenG zum 01.01.1995.....	193
(1) Classe E Entscheidung des BGH: Einwand des Rechtsmissbrauchs bei Hinterhaltmarken.....	194
(2) Die Bösgläubigkeit der Markenmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG	195
(a) Hinterhaltmarken	195
(b) Defensivzeichen	197
(3) Keine Schutzfähigkeit i.S.v. § 3 MarkenG bei fehlendem allgemeinen Benutzungswillen.....	197
II. Schutz nach § 4 Nr. 2 MarkenG durch Benutzung eines Zeichens...	198
1. Begriff der Verkehrsgeltung	198
2. Territoriale Reichweite des Schutzes nach § 4 Nr. 2 MarkenG	199
III. Markenschutz nach § 4 Nr. 3 MarkenG aufgrund notorischer Bekanntheit.....	199
C. Benutzungszwang mit fünfjähriger Schonfrist beim Markenschutz nach § 4 Nr. 1 MarkenG kraft Eintragung.....	199
I. Systematik des Markengesetzes zum Benutzungszwang	200
II. Inhaltliche Ausgestaltung des Benutzungszwangs nach § 26 MarkenG.....	203
1. Markenmäßiger Gebrauch	203

2. Rechtserhaltende Benutzung in Abgrenzung zur rechtsverletzenden Benutzung	204
3. Ernsthaftigkeit der Benutzung nach § 26 Abs. 1 MarkenG.....	205
4. Benutzung durch den Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung nach § 26 Abs. 1, 2 MarkenG	205
5. Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren / Dienstleistungen nach § 26 Abs. 1 MarkenG.....	206
6. Möglichkeit der Benutzung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form nach § 26 Abs. 3 MarkenG	206
7. Benutzung der Marke im Inland nach § 26 Abs. 4 MarkenG	207
III. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung als Rechtfertigung nach § 26 Abs. 1 a.E. MarkenG	208
 5. Kapitel: Schlussbetrachtung	 209
 Englischsprachiges Abkürzungsverzeichnis	 214
 Literaturverzeichnis.....	 219
 Entscheidungsverzeichnis	 231
1. US-amerikanische Entscheidungen	231
2. Deutsche Entscheidungen	243
3. EuGH Entscheidungen.....	244
 Lanham Act (Auszug)	 245
§ 1 (15 U.S.C. § 1051). Application for registration; verification	245
§ 2 (15 U.S.C. § 1052). Trademarks registrable on principal register; concurrent registration	248
§ 7 (15 U.S.C. § 1057). Certificates of registration.....	249
§ 8 (15 U.S.C. § 1058). Duration.....	251
§ 10 (15 U.S.C. § 1060). Assignment.....	252
§ 22 (15 U.S.C. § 1072). Registration as constructive notice of claim of ownership.....	253
§ 23 (15 U.S.C. § 1091). Supplemental register.....	254
§ 26 (15 U.S.C. § 1094). Provisions of chapter applicable to registrations on supplemental register	254
§ 43 (15 U.S.C. § 1125). False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden	255
§ 44 (15 U.S.C. § 1126). International conventions	259
§ 45 (15 U.S.C. § 1127). Construction and definitions; intent of chapter.	261
§ 66 (15 U.S.C. 1141f). Effect of filing a request for extension of protection of an international registration to the United States.....	264
§ 71 (15 U.S.C. § 1141k). Affidavits and fees	265

1. Kapitel: Einleitung¹

Nach jahrelangem Streit über den Beitritt der Vereinigten Staaten zum Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) hinterlegten die USA am 2. August 2003 ihre Beitrittsurkunde zum PMMA bei der WIPO in Genf. Durch diesen Akt manifestierte sich formell der Beitritt der USA zum PMMA und ist es seit dem 2. November 2003 möglich, die Erstreckung einer IR-Marke auf das Gebiet der USA zu erlangen. Der Inhaber einer IR-Marke muss in diesem Fall eidesstattlich versichern, dass er die redliche Absicht hat, die Marke in den USA zu benutzen (*bona fide intent-to-use*). Dieses Erfordernis ist auf der einen Seite Ausdruck des Grundsatzes, dass in den Vereinigten Staaten eine Marke herkömmlich erst dann geschützt ist, wenn sie bereits in Benutzung ist ("*no trade no trademark*") – sog. Erstbenutzungssystem im Gegensatz zu einem Eintragungssystem. Auf der anderen Seite manifestiert sich hierin auch gerade die Aufweichung dieses Grundsatzes, weil die Erstreckung eben nicht erst nach Benutzung, sondern bereits bei Benutzungsabsicht ermöglicht wird.

Der Markenschutz im anglo-amerikanischen Rechtsraum hat seine Wurzeln im Recht der unerlaubten Handlung (*tort law*) – genauer im Tatbestand des *passing off* als Ableger des Betrugsdelikts (*tort of fraud and deceit*). *Passing off* wird bejaht, wenn jemand seine Waren als die eines anderen ausgibt – etwa durch gleiche Etikettierung, Verpackung oder Werbung. Schon hieraus folgt die traditionell enge Verknüpfung des Markenschutzes in der Vereinigten Staaten mit der vorherigen Benutzung. Letztlich dient die Gewährung von Markenschutz erst nach erfolgter Benutzung, unabhängig von irgendwelchen dogmatischen Überlegungen, der Verhinderung des Sammelns von unbenutzten Marken in der Absicht, den Marktzutritt von Konkurrenten zu erschweren (sog. *warehousing of marks*).

Entsprechend war in den Vereinigten Staaten bis Ende der Achtziger Jahre die Eintragung in das Bundesregister – gesetzlich normiert im sog. Lanham Act – nur nach Benutzung der Marke möglich. Da sich die Rechtsprechung auf der anderen Seite mit dem berechtigten Interesse von Unternehmen an dem Schutz der Marke zu einem möglichst frühen Zeitpunkt – die Einführung einer neuen Marke ist meist mit hohen Kosten verbunden, weshalb Unternehmen an einem Höchstmass an Planungssicherheit interessiert sind – konfrontiert sah, ließ diese die sog. symbolische Benutzung (*token use*) als Voraussetzung für die Eintragung in das Bundesregister ausreichen. Danach konnten schon Transaktionen im kleinsten Umfang die Eintragung rechtfertigen, solange es

¹ Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2007 von der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München als Dissertation angenommen. Das Manuskript wurde im Oktober 2005 abgeschlossen.

sich nicht lediglich um sog. Scheingeschäfte (*sham transactions*) handelte. Allerdings bereitete die Abgrenzung insoweit große Schwierigkeiten, da auch die Benutzung zunächst allein zu Zwecken der Eintragung nicht von vornherein der Eintragung entgegenstand. Die Rechtsfigur des *token use* brachte noch weitere neue Probleme mit sich, so etwa, dass gerade kleinere Unternehmen sich schwertaten, von den Vorteilen der Eintragung aufgrund von *token use* zu profitieren – *token use* zu aufwendig und kostspielig für kleine Unternehmen.

Trotz der tiefreichenden Skepsis gegenüber einem Markenschutzsystem, welches den Schutz einer Marke schon vor deren Benutzung vermittelt, beugte sich der US-amerikanische Gesetzgeber schließlich dem Druck der Wirtschaft und führte durch den Trademark Law Revision Act of 1988 auf Bundesebene nach § 1 (b) Lanham Act ein Eintragungssystem ein, welches den Schutz einer Marke schon bei bloßer Benutzungsabsicht (*intent-to-use*) gewährt – erklärtes Ziel des Trademark Law Revision Act of 1988 war es auch, die Rechtsfigur des *token use* als hinreichende Benutzung für die Eintragung der Marke abzuschaffen. Der aufgrund der Benutzungsabsicht gewährte Schutz ist zwar aufschiebend bedingt durch die Benutzung der Marke – erst nach Benutzung erfolgt auch die Eintragung in das Bundesregister –, Priorität erlangt der eingetragene Markeninhaber aber nach Eintragung bereits zum Zeitpunkt der Markenmeldung – § 7 (c) Lanham Act (*constructive use*/fingierte Benutzung). Nach der Markenmeldung gestützt auf seinen *intent-to-use* hat der Anmelder bis zu 3 Jahre Zeit, die Marke zu benutzen und deren Eintragung herbeizuführen. Man spricht deshalb auch von einem zweistufigen Verfahren zur Eintragung.

In dieser Arbeit wird zunächst im 2. Kapitel ein Überblick über das US-amerikanische Markenrecht gegeben, wobei die Betonung auf der Eintragung nach Bundesrecht und der Benutzung als Voraussetzung des Markenschutzes liegt. In diesem Zusammenhang wird dann auch die Rechtsfigur des *token use* als ausreichende Benutzung zur Rechtfertigung der Eintragung – vor Einführung des *intent-to-use* Eintragungssystems – dargestellt.

Das 3. Kapitel beschäftigt sich dann ausführlich mit dem Begriff der Benutzungsabsicht (*intent-to-use*) im US-amerikanischen Markenrecht auf Bundesebene. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem durch den Trademark Law Revision Act of 1988 eingeführten *intent-to-use* Eintragungssystem nach § 1 (b) Lanham Act. Probleme in der Rechtsanwendung ergeben sich hier insbesondere aus der aufschiebenden Bedingtheit des Markenschutzes bis zur Eintragung (§ 7 (c) Lanham Act) bzw. aus der Zweistufigkeit des Verfahrens im Allgemeinen. Die Bedeutung des Begriffs der Benutzungsabsicht beschränkt sich aber nicht auf diese Vorschrift. Wie schon eingangs erwähnt, bedarf es bei der Erstreckung einer IR-Marke auf das Gebiet der Vereinigten Staaten

der eidesstattlichen Versicherung der redlichen Benutzungsabsicht. Gleiches gilt, wenn ein ausländisches Unternehmen über § 44 (e) Lanham Act die Eintragung in den USA gestützt auf die Eintragung im Ursprungsland (als Partei eines internationalen Abkommens mit den USA, insbesondere Pariser Verbandsübereinkunft/PVÜ) herbeiführen oder sich über § 44 (d) Lanham Act bei der Anmeldung auf die sog. Unionspriorität nach Art. 4 PVÜ berufen will; auch in diesen Fällen bedarf es der eidesstattlichen Versicherung der redlichen Benutzungsabsicht.

Schließlich wird auch der Frage nachgegangen, welche Konsequenzen es für den Markenmelder aufgrund der Regeln des *fraud on the trademark office* (Betrug am Markenamt) haben kann, wenn dieser seine Benutzungsabsicht versichert, obwohl diese tatsächlich zu verneinen ist.

Im 4. Kapitel werden die Grundzüge des Markenschutzes nach dem MarkenG dargestellt. Sinn und Zweck dieser Darstellung ist es, dass durch die *intent-to-use* Eintragung "aufgeweichte" Erstbenutzungssystem der Vereinigten Staaten mit dem bundesdeutschen Eintragungssystem verglichen zu können. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass auch im deutschen Markenrecht Mechanismen zur Verhinderung von missbräuchlichen Eintragungen bestehen, die an die Benutzung oder die Benutzungsabsicht anknüpfen – der Benutzungszwang mit fünfjähriger Schonfrist nach den §§ 50, 51 MarkenG und der allgemeine Benutzungswille, bei dessen Fehlen die Eintragung rechtsmissbräuchlich erlangt wurde bzw. Bösgläubigkeit i.S.v. § 8 II Nr. 10 MarkenG als absolutes Schutzhindernis zu bejahen ist.

Das 5. Kapitel gibt eine kurze Zusammenfassung über die Probleme im US-amerikanischen Markenrecht im Zusammenhang mit dem *intent-to-use* Eintragungsverfahren nach § 1 (b) Lanham Act. Schließlich wird ein Ausblick über die wahrscheinliche Entwicklung des US-amerikanischen Markenrechts hin zu einem Eintragungssystem gegeben.