

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

A. Einführung

Der Markenschutz im *common law* der einzelnen Bundesstaaten ist abhängig von der vorherigen Benutzung der Marke. Diese Verknüpfung zwischen Markenschutz und Benutzung der Marke ist tief verwurzelt in der Rechtstradition des amerikanischen Markenrechts.²³⁹ Entsprechend ist auch nach den Regeln des Lanham Act eine Eintragung nach Bundesrecht erst möglich, nachdem die Marke benutzt wurde.

Dennoch wurde schon seit langer Zeit überlegt, Markenschutz auf bundesrechtlicher Ebene schon bei bloßer Benutzungsabsicht zu gewähren. So sah das – vom Supreme Court in den sog. Trade-Mark Cases²⁴⁰ für verfassungswidrig erklärte – Bundesgesetz aus dem Jahr 1870 bereits den Schutz von Marken bei bloßer Benutzungsabsicht vor.²⁴¹ Während der Entstehung des Lanham Act wurde dann schon 1926 ein Vorschlag eingereicht, der die Eintragung von lediglich beabsichtigten (*proposed*) Marken erlaubt hätte.²⁴² Im Jahr 1938 wurde vor dem Kongress ein Gesetzesvorschlag diskutiert, wonach die Eintragung in das ergänzende Register erlaubt gewesen wäre, wenn der Anmelder die Absicht hat, die Marke sofort zu benutzen.²⁴³ Zwischen 1958-1964 wurden dem Kongress mindestens sechs Mal Pläne für eine *intent-to-use* Regelung unterbreitet.²⁴⁴

²³⁹ Hierzu oben 2. Kapitel A I und 2. Kapitel D.

²⁴⁰ Zu den Trade-Mark Cases oben 2. Kapitel C I.

²⁴¹ Vgl. *Vinicombe*, The Constitutionality of an Intent to Use Amendment to the Lanham Act, 78 T.M.R. 361, 369 (1988); *Stolte*, A Response to Gerome Gilson's Call for an Overhaul of the Lanham Act, 94 T.M.R. 1335, 1345 (2004).

²⁴² Vgl. Hearings on H.R. 6248 Before the Comm. on Patents, 69th Cong., 1st Sess. 19-21 (1926); zitiert über *Davis*, Intent-To-Use Applications for Trademark Registration, 35 Wayne L.Rev. 1135, 1143, Fn. 46 (1990).

²⁴³ Vgl. H.R. 9041, 75th Cong., 3d Sess. (1938); zitiert über *Davis*, Intent-To-Use Applications for Trademark Registration, 35 Wayne L.Rev. 1135, 1143, Fn. 46 (1990).

²⁴⁴ Vgl. S. 4524, 85th Cong., 2d Sess. (1958); S. 1063, 86th Cong., 1st Sess. (1959); S. 150, 87th Cong., 1st Sess. (1961); S. 12009, 87th Cong., 2d Sess (1962); S. 1137, 88th Cong., 1st Sess (1963); S. 2786, 88th Cong., 2d Sess. (1964). Alle zitiert über *Whittredge*, The Practical Trademark Application – Founded on Intended Use of the Mark; Dirksen Bill, 54 T.M.R. 883 und 883 Fn. 1 (1964).

Zur Diskussion siehe *Giles*, Pre-Use Applications, 43 T.M.R. 1121 (1953) – pro *intent-to-use*; *Van Santen*, Proposed Trademark Legislation on a Recording System for Declaration of Intent, 50 T.M.R. 221 (1960) – contra *intent-to-use*; *Garner*, A Pre-Use Application Law, 50 T.M.R. 230 (1960) – pro *intent-to-use*; *Meredith*, Canadian Intended Use Trademarks, 51 T.M.R. 119 (1961) – pro *intent-to-use*; *Lloyd*, British Law and

Insbesondere auf Initiative der International Trademark Association²⁴⁵ kam Mitte der achtziger Jahre wieder Bewegung in die Diskussion. Am 27. September 1985 ernannte die Trademark Review Commission der United States Trademark Association ein Intent-To-Use Committee (1993 wurde die United States Trademark Association in International Trademark Association umbenannt).²⁴⁶ Im Jahr 1987 erließ die Trademark Review Commission einen Bericht, welcher am 13. September 1987 vom Vorstand der United States Trademark Association genehmigt wurde.²⁴⁷ In diesem Bericht wurde auf die Einführung eines *intent-to-use* Systems zum Schutz von Marken gedrängt.²⁴⁸

Im Jahr 1988 war es dann soweit.²⁴⁹ Seit dem Trademark Law Revision Act of 1988²⁵⁰ ist es möglich, die Marke bereits dann anzumelden, wenn man lediglich die redliche Absicht hat, diese im Handelsverkehr zu benutzen (*bona fide intention to use the mark in commerce*), vgl. § 1 (b) Lanham Act.

Practice on Intention to Use, 51 T.M.R. 128 (1961) – ohne persönliche Wertung; *Howes*, The Case Against Intention to Use, 51 T.M.R., 242 (1961) – contra *intent-to-use*; *Dalsimer*, Intention to Use – a Proposal (Pro), 53 T.M.R. 975 (1963) – pro *intent-to-use*; *March*, Intention to Use 1938-1963 (Contra), 53 T.M.R. 984 (1963) – contra *intent-to-use*; *Whittridge*, a.a.O. – pro *intent-to-use*.

²⁴⁵ Vgl. etwa *Carter*, The Trouble with Trademarks, 99 Yale L.J. 759, 778 (1990). Die International Trademark Association ist eine Vereinigung, die die Rechte der amerikanischen Markenrechtsinhaber vertritt und wurde 1878 gegründet. Weitere Informationen unter www.inta.org/about/history.html.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass das Senate Judiciary Committee in seinem Bericht, S. Rep. No. 100-515, S. 4 ff. (15.09.1988), nachgedruckt in *U.S.T.A. (Hrsg.)*, Trademark Law Revision Act of 1988, 151, 156 ff. weitestgehend die Argumente für ein *intent-to-use* System aus dem Bericht der Trademark Review Commission übernommen hat. Siehe *U.S.T.A.*, Trademark Review Commission Report and Recommendations to U.S.T.A. President and Board of Directors, 77 T.M.R. 375, 392 ff.

²⁴⁶ Vgl. *Vinnicombe*, The Constitutionality of an Intent to Use Amendment to the Lanham Act, 78 T.M.R. 361, 364 (1988). Ausführlich zur Trademark Review Commission *Hanna*, Personal Recollections: The Trademark Review Commission, 93 T.M.R. 46 (2003).

²⁴⁷ Vgl. *U.S.T.A.*, Trademark Review Commission Report and Recommendations to U.S.T.A. President and Board of Directors, 77 T.M.R. 375, Fn. 1.

²⁴⁸ Vgl. *U.S.T.A.*, Trademark Review Commission Report and Recommendations to U.S.T.A. President and Board of Directors, 77 T.M.R. 375, 389 ff.

²⁴⁹ Ausführlich zu den Arbeiten im Vorfeld des Trademark Law Revision Act of 1988 *McMahon*, A U.S. Senate View of the Legislative Initiatives: S. 1883, The Trademark Law Revision Act of 1988, 251 P.L.I./Pat 95 ff. (1988).

²⁵⁰ 102 Stat. 3935. Gesetz vom 16. November 1988, Inkraftgetreten am 16. November 1989.

Soweit neben der fehlenden Benutzung keine weiteren Eintragungshindernisse entgegenstehen, erhält der Markenanmelder einen Bewilligungsbescheid (*notice of allowance*) vom P.T.O. Er hat zunächst ein halbes Jahr Zeit, die Marke zu benutzen und eine sog. Erklärung der Benutzung (*statement of use*)²⁵¹ einzureichen. Diese Frist kann aber auf insgesamt bis zu 3 Jahren vom Erhalt des Bewilligungsbescheids an verlängert werden; vgl. § 1 (d) (1), (2) Lanham Act.²⁵² Erst nach Einreichung des *statement of use* wird die Marke dann auch in das Register eingetragen, vgl. § 1 (d) (1) Lanham Act. Das *statement of use* bekundet, dass der Anmelder die Marke im Handelsverkehr benutzt.

Es handelt sich also um ein zweistufiges Verfahren; dieses zweistufige Verfahren ist Ausdruck dessen, dass zumindest formell im amerikanischen Markenrecht weiterhin an dem Grundsatz "*no trade no trademark*" weiterhin festgehalten wird. Der Schutz der Marke in der Zeit zwischen Anmeldung und Eintragung wird aber erreicht durch die Vorschrift des § 7 (c) Lanham Act, der die sog. fingierte Benutzung regelt; nach dieser Vorschrift ist für Prioritätszwecke der Zeitpunkt der Anmeldung und nicht die Eintragung selbst maßgeblich (*constructive use*).²⁵³

Die Frage nach der Benutzungsabsicht des Anmelders wird auch an anderer Stelle relevant. Die Antragsalternativen nach § 44 (d) und (e) Lanham Act erfordern jeweils eine eidesstattliche Erklärung des Markenanmelders, dass er die redliche Absicht hat, die Marke im Handelsverkehr zu benutzen.²⁵⁴ Gleiches gilt, wenn die Erstreckung der IR-Marke auf die Vereinigten Staaten nach den Regeln des PMMA beantragt wird, vgl. § 66 (a) Lanham Act.²⁵⁵

B. Die *intent-to-use* Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act

I. Gründe für die Einführung des § 1 (b) Lanham Act

In der Gesetzgebungsgeschichte des Trademark Law Revision Act of 1988 kamen mehrere Gründe für die Einführung eines *intent-to-use* Eintragungssystems zur Sprache.

Der größte Nachteil eines Markenrechts, welches Markenschutz allein bei vorheriger Benutzung vermittelt (sog. Erstbenutzungssystem), ist das erhebliche Maß an Planungsunsicherheit für Unternehmen, die neue Waren/Dienstleistungen unter einer neuen Marke auf den Markt bringen wol-

²⁵¹ Zum *statement of use* unten 3. Kapitel B III 2 b).

²⁵² Hierzu unten 3. Kapitel B III 2 a).

²⁵³ Zu § 7 (c) Lanham Act unten 3. Kapitel B VI.

²⁵⁴ Hierzu unten 3. Kapitel C I.

²⁵⁵ Hierzu unten 3. Kapitel C II.

len.²⁵⁶ Dieses Dilemma führte schon zu der Rechtsfigur des *token use*.²⁵⁷ Das *intent-to-use* System nach § 1 (b) Lanham Act soll nun in zwei Richtungen arbeiten. Zunächst durch den frühzeitigen Schutz der Marke schon bei Anmeldung erreicht durch § 7 (c) Lanham Act (*constructive use*).²⁵⁸ Zum anderen durch die Möglichkeit, schon in einem frühen Planungsstadium zu erfahren, ob andere Rechte an der anvisierten Marke in einem *inter partes* Verfahren geltend machen.²⁵⁹

Daneben wurde die Rechtsfigur des *token use* (symbolische Benutzung) als unzulängliches Mittel angesehen, um die bestehende Planungsunsicherheit für Unternehmen zu beseitigen.²⁶⁰

Ferner wollte man mit § 1 (b) Lanham Act die Angleichung des US-amerikanischen Markenrechts mit dem der anderen Industrienationen erreichen, in denen der Markenschutz allein auf der Eintragung der Marke basiert (sog. Eintragungssystem) – selbst Länder, die in der gleichen Rechtstradition wie die USA stehen und in denen der Markenschutz traditionell auch an die vorherige Benutzung anknüpfte, lockerten diesen Grundsatz schon frühzeitig auf; so führte Großbritannien 1938 ein *intent-to-use* System zur Eintragung ein²⁶¹ und Kanada im Jahre 1954²⁶².

Dieses Bestreben, das Markenrecht der Vereinigten Staaten in Einklang mit dem Rest der Welt zu bringen, muss im Zusammenhang mit der Befürchtung gesehen werden, dass andernfalls für US-Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil besteht. Vor Inkrafttreten des Trademark Law Revision Act of 1988

²⁵⁶ Vgl. *U.S.T.A.*, Trademark Review Commission Report and Recommendations to U.S.T.A. President and Board of Directors, 77 T.M.R. 375, 392 f.; S. Rep. No. 100-515, S. 5 f (15.09.1988), nachgedruckt in *U.S.T.A. (Hrsg.)*, Trademark Law Revision Act of 1988, 151, 157 f.; *Hellwig*, The Trademark Law Revision Act of 1988: The 100th Congress Leaves its Mark, 287, 79 T.M.R. 287, 291 f. (1989). Ausführlicher hierzu oben 2. Kapitel D III 4 a).

²⁵⁷ Hierzu oben 2. Kapitel D III 4; zur Frage des Fortbestandes von *token use* seit Inkrafttreten des Trademark Law Revision Act of 1988 unten 3. Kapitel B VII 2 a) (1).

²⁵⁸ Hierzu unten 3. Kapitel B VI.

²⁵⁹ Vgl. schon *Giles*, Pre-Use Applications, 43 T.M.R. 1121, 1124 f. (1953).

²⁶⁰ Vgl. Senate Judiciary Committee Report on S. 1883, S. Rep. No. 100-515, S. 6 (15.09.1988), nachgedruckt in *U.S.T.A. (Hrsg.)*, Trademark Law Revision Act of 1988, 151, 158.

²⁶¹ Vgl. Senate Judiciary Committee Report on S. 1883, S. Rep. No. 100-515, S. 5 (15.09.1988), nachgedruckt in *U.S.T.A. (Hrsg.)*, Trademark Law Revision Act of 1988, 151, 157.

²⁶² Vgl. Senate Judiciary Committee Report on S. 1883, S. Rep. No. 100-515, S. 5 (15.09.1988), nachgedruckt in *U.S.T.A. (Hrsg.)*, Trademark Law Revision Act of 1988, 151, 157.

konnten – und können auch heute noch – ausländische Unternehmen ihre Marke eintragen lassen, ohne dass sie diese vorher irgendwo auf der Welt benutzt haben²⁶³, soweit diese ihre Anmeldung als sog. qualifizierte Ausländer (*qualified foreigners*) auf § 44 Lanham Act stützen können. Durch § 1 (b) Lanham Act hat hier eine gewisse Angleichung stattgefunden, zumal auch im Rahmen des § 44 Lanham Act vom Anmelder eine eidesstattliche Erklärung hinsichtlich seiner redlichen Benutzungsabsicht verlangt wird.²⁶⁴ In der Stellungnahme des Senate Judiciary Committee aus dem Jahr 1988 wurde ausdrücklich auf die Häufigkeit der Fälle hingewiesen, in denen Ausländer die Vorteile des § 44 Lanham Act in Anspruch nehmen würden. So seien bis zum März 1988 circa 7 % (etwa 48.200), der noch laufenden Anmeldungen und Eintragungen auf § 44 gestützt. Ferner seien zwischen 1983 und 1988 mehr als 17.700 Eintragungen von Ausländern auf der Grundlage des § 44 Lanham Act erfolgt.²⁶⁵

Kritisch äußert sich *Port* zu letzterem Argument, der hierin schlicht die damalige Angst der USA sieht, von Japan als führende Wirtschaftsmacht abgelöst zu werden. Auch stellt er die insoweit genannten Zahlen in Frage. Schließlich will er an Hand von Zahlenmaterial belegen, dass das Ziel, die Anmeldungen nach § 44 Lanham Act zu minimieren, nicht erreicht worden sei. *Port* übersieht aber, dass die Minimierung der Anmeldungen nach § 44 Lanham Act überhaupt nicht erklärtes Ziel war, vielmehr wollte man lediglich bestehende Ungleichheiten beseitigen bzw. minimieren. Dies erscheint durchaus als ein vernünftiges Bestreben und der Ärger von *Port* ist überzogen, auch wenn er vielleicht Recht hat, dass hier bewusst ein Spiel mit der Angst betrieben wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durchaus vernünftige Gründe dafür sprachen, den Markenschutz in Amerika nicht mehr allein von der vorherigen Benutzung abhängig zu machen.

²⁶³ Siehe hierzu oben 2. Kapitel D III 5.

²⁶⁴ Hierzu unten 3. Kapitel C I.

²⁶⁵ Vgl. Senate Judiciary Committee Report on S. 1883, S. Rep. No. 100-515, S. 5 (15.09.1988), nachgedruckt in *U.S.T.A. (Hrsg.)*, Trademark Law Revision Act of 1988, 151, 157. Man stützte sich hier auf Zahlen, welche die United States Trademark Association vorgelegt hatte in: *U.S.T.A.*, Testimony before the Subcommittee on Courts, Civil Liberties and the Administration of Justice of the House Judiciary Committee vom 8. September 1988, nachgedruckt in *U.S.T.A. (Hrsg.)*, Trademark Law Revision Act of 1988, 225, 229.

II. Verfassungsmäßigkeit des § 1 (b) Lanham Act

Da der US-Kongress keine umfassende Gesetzgebungskompetenz hat, sondern nur im Rahmen der durch die Verfassung verliehenen Kompetenzen tätig (ansonsten verbleibt die Gesetzgebungskompetenz bei den einzelnen Bundesstaaten) werden darf, stellt sich die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des § 1 (b) Lanham Act.²⁶⁶

1. Trade-Mark Cases als Ausgangspunkt

Im Jahr 1870 verabschiedete der US-Kongress ein Gesetz²⁶⁷, welches die bundesweite Eintragung einer Marke regelte – das damalige Gesetz eröffnete im übrigen die Möglichkeit der Eintragung schon bei bloßer Benutzungsabsicht.²⁶⁸

Der Supreme Court erklärte im Jahre 1879 in den sog. Trade-Mark Cases²⁶⁹ das Gesetz mangels Gesetzgebungskompetenz des Kongresses für verfassungswidrig. Es sei weder von der sog. Patent- und Urheberrechtsklausel nach Art. I § 8 Klausel 8 US-Verfassung noch von der sog. Handelsklausel (*commerce clause*) nach Art. I § 8 Klausel 3 US-Verfassung gedeckt. Letzteres, da nicht der Handel innerhalb eines Bundesstaates vom Anwendungsbereich ausgenommen worden sei. Deshalb seien die Grenzen von Art. I § 8 Klausel 3 US-Verfassung überschritten worden – nach Art. I § 8 Klausel 3 US-Verfassung hat der Kongress die Gesetzgebungskompetenz hinsichtlich des Handels mit dem Ausland, zwischen verschiedenen Bundesstaaten (*interstate commerce*) und mit den *Native Americans*.²⁷⁰

²⁶⁶ Vgl. *U.S.T.A.*, Trademark Review Commission Report and Recommendations to U.S.T.A. President and Board of Directors, 77 T.M.R. 375, 406 (1987); *Vinnicombe*, The Constitutionality of an Intent to Use Amendment to the Lanham Act, 78 T.M.R. 361 ff. (1988); *Smith*, Intent-to-Use Trademark Practice, 260 ff; *Carver*, What is the Impact of the Trademark Law Revision Act of 1998, 16 U. Dayton L. Rev., 129, 143 ff. (1990).

²⁶⁷ Gesetz vom 08.07.1870, 16 Stat. 198, *An Act to Revise, Consolidate and Amend the Statutes Relating to Patents and Copyrights*; zitiert über *McCarthy*, § 5:3, Fn. 1.

²⁶⁸ Vgl. *Vinicombe*, The Constitutionality of an Intent to Use Amendment to the Lanham Act, 78 T.M.R. 361, 369 (1988); *Stolte*, A Response to Gerome Gilson's Call for an Overhaul of the Lanham Act, 94 T.M.R. 1335, 1345 (2004).

²⁶⁹ Vgl. Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 (1870); die Strafvorschriften waren enthalten in einem Gesetz vom 14.08.1876, 19. Stat. 141, *An Act to Punish the Counterfeiting of Trade-Marks and the Sale or Dealing in of Counterfeit Trade-Mark Goods*; zitiert über Trade-Mark-Cases, a.a.O.

²⁷⁰ Ausführlich zu den Trade-Mark Cases oben 2. Kapitel C I.

2. Argumente gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 1 (b) Lanham Act

Gegen die Verfassungsmäßigkeit der *intent-to-use* Vorschriften führt *Vinicombe* an, dass die bloße Benutzungsabsicht unter Umständen noch nicht als eine Teilnahme am Handelsverkehr (*commerce*) im Sinne der US-Verfassung angesehen werden könnte; dies unabhängig davon, ob die Absicht sich auf einen Vorgang innerhalb eines Bundesstaats oder mit Bezug auf den Handel zwischen verschiedenen Bundesstaaten beziehe. Er wirft also die Frage auf, ob die bloße Benutzungsabsicht denklöglich jemals *interstate commerce* sein könne.²⁷¹ Auf den ersten Blick legen auch die Trade-Mark Cases nahe, dass der Supreme Court damals von der Verfassungswidrigkeit eines *intent-to-use* Systems ausging.

3. Argumente für die Verfassungsmäßigkeit des § 1 (b) Lanham Act

Der Supreme Court stützte die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes allein auf das Versäumnis, dass der Handel, der allein auf einen Bundesstaat beschränkt ist, nicht vom Anwendungsbereich ausgenommen wurde. Hätte er die Eintragung aufgrund der bloßen Benutzungsabsicht per se als verfassungswidrig angesehen, hätte er dies auch explizit ausgesprochen.²⁷²

Genau diese vom Supreme Court verlangte Differenzierung wird aber in § 1 (b) Lanham Act getroffen, da Voraussetzung für die Anmeldung die ernsthafte Benutzungsabsicht im Handelsverkehr (*commerce*) ist. Der Handelsverkehr ist dann in § 45 Lanham Act als solcher definiert, der auch rechtmäßig vom US-Kongress geregelt werden kann.²⁷³

Es gibt aber noch weitere Gründe, die die Verfassungsmäßigkeit des § 1 (b) Lanham Act nahe legen. Hierfür spricht zunächst die sog. "*flow of commerce*" Doktrin, abgeleitet aus der Rechtsprechung des Supreme Court zu Art. I § 8 Klausel 3 der US-Verfassung. Danach hat der US-Kongress die Gesetzgebungskompetenz hinsichtlich solcher Vorgänge innerhalb eines Bundesstaats, soweit diese am Beginn, in der Mitte oder am Ende eines die Grenzen überschreitenden Handels stehen.²⁷⁴ Diese Doktrin bezieht sich allerdings auf Vor-

²⁷¹ Vgl. *Vinicombe*, The Constitutionality of an Intent to Use Amendment to the Lanham Act, 78 T.M.R. 361, 368 (1988).

²⁷² Vgl. *Vinicombe*, The Constitutionality of an Intent to Use Amendment to the Lanham Act, 78 T.M.R. 361, 369 (1988).

²⁷³ Vgl. *Smith*, Intent-to-Use Trademark Practice, 262. Zum Begriff des *commerce* unten 3. Kapitel B VII 2 f).

²⁷⁴ Vgl. *Vinicombe*, The Constitutionality of an Intent to Use Amendment to the Lanham Act, 78 T.M.R. 361, 370 f. (1988). Zu nennen sind im Zusammenhang mit der "*flow of commerce doctrine*" insbesondere folgende Urteile des Supreme Court: *Houston East & West Texas Railway Co. v. United States*, 234 U.S. 342, 351 ff. (1914);

gänge des Handelsverkehrs. Es lässt sich somit einwenden, dass die bloße Benutzungsabsicht noch keinen solchen Akt darstellt. Auf der anderen Seite kann die Benutzungsabsicht durchaus als Teil des "*flow of commerce*" verstanden werden.

Auch muss hier erwähnt werden, dass die Eintragung erst nach Benutzung erfolgt, vgl. § 1 (d) (1) Lanham Act, wenn auch der Schutz der Marke zurückwirkt auf den Zeitpunkt der Anmeldung wegen § 7 (c) Lanham Act.²⁷⁵

Im übrigen erscheint es im Licht der jüngeren Rechtsprechung des Supreme Court zur sog. *commerce* Klausel mehr als unwahrscheinlich, dass der Supreme Court § 1 (b) Lanham Act für verfassungswidrig erklären wird. Zunächst ist festzuhalten, dass der Supreme Court Art. I § 8 Klausel 3 US-Verfassung als eine Vorschrift sieht, die dem Kongress Verantwortung überträgt. Dies ist im Gegensatz zu Vorschriften zu sehen, welche den Kongress in seinem Handeln beschränken sollen.²⁷⁶ Deshalb will der Supreme Court nur dann noch Gesetze als nicht vereinbar mit der *commerce* Klausel erklären, wenn entweder keine rationelle Grundlage dafür besteht, dass der Kongress einen Zusammenhang des Handelsverkehrs innerhalb eines Bundesstaats mit dem grenzüberschreitenden Handelsverkehr sieht, oder kein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen dem gewähltem gesetzlichen Mittel und dem hierdurch zu erreichenden Ziel besteht.²⁷⁷ So erklärte zum Beispiel der Supreme Court ein Gesetz, welches die Gewährung von Wucherdarlehen (*loan sharking*) verbietet, für verfassungsgemäß, weil *loan sharking* in die Klasse der organisierten Verbrechen falle und als solches deshalb immer den gesamten US-amerikanischen Handel betreffe, auch wenn es sich um Vorgänge innerhalb eines Bundesstaats handle.²⁷⁸ Diese Herangehensweise des *Supreme Court* wird bezeichnet als *class of activities* Test.

Hieraus folgert nun *Vinicombe*, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass der Supreme Court heute sogar ein Gesetz für verfassungsgemäß erklären würde, welches dem von 1870 gleichen würde, d.h. Eintragung schon bei bloßer Be-

Mandeville Island Farms, Inc. v. American Crystal Sugar Co., 334 U.S. 219, 234 (1948).

²⁷⁵ Zu § 7 (c) Lanham Act unten 3. Kapitel B VI.

²⁷⁶ Vgl. *White v. Massachusetts Council of Construction Employers, Inc.*, 460 U.S. 204, 213 (1983).

²⁷⁷ Vgl. *Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States*, 379 U.S. 241, 258 f. (1964); *Hodel v. Indiana*, 452 U.S. 314, 323 f. (1981); *Texarkana Livestock Commission v. United States Dept. of Agriculture*, 613 F. Supp. 271, 275 (D. Tex. 1985).

²⁷⁸ Vgl. *Perez v. United States*, 402 U.S. 146, 154 (1971).

nutzungsabsicht und unter Einschluss des Handels, der rein auf einen Bundesstaat beschränkt ist.²⁷⁹

Ob man so weit gehen muss, kann letztlich offenbleiben. Eine andere Frage ist es dann allerdings, wie *commerce* im Rahmen des Lanham Act zu bestimmen ist, d.h. wann es sich um einen Handelsverkehr handelt, den der Kongress nach der Verfassung gesetzlich regeln darf.²⁸⁰

4. Fazit

Im Licht der neueren Rechtsprechung des Supreme Court zur *commerce* Klausel spricht Vieles für und nur Weniges gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 1 (b) Lanham Act. Es erscheint äußerst unwahrscheinlich, dass der Supreme Court die Verfassungsmäßigkeit von § 1 (b) Lanham Act in Frage stellen würde. Es ist sogar anzunehmen, dass er auch eine noch weitergehende Regelung nicht beanstanden würde.²⁸¹

III. Verfahren zur Eintragung bei der Markenmeldung nach § 1 (b) Lanham Act

Im Folgenden wird das Verfahren zur Eintragung bei einer Anmeldung über § 1 (b) Lanham Act (*intent-to-use*) dargestellt. Das Verfahren ist insbesondere gekennzeichnet durch seine Zweistufigkeit. D.h. nach Anmeldung erhält der Markenmelder zunächst nur einen Bewilligungsbescheid (*notice of allowance*). Die Eintragung in das Markenregister erfolgt dann erst im 2. Schritt nach Erklärung der Benutzung (*statement of use*), vgl. § 1 (d) Lanham Act

1. Erste Stufe: Verfahren bis zur Gewährung des Bewilligungsbescheides (*notice of allowance*)

a) Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act

Eingeleitet wird das Verfahren zur Eintragung nach § 1 (b) Lanham Act, gestützt auf die ernsthafte Benutzungsabsicht, durch die Anmeldung der Marke beim P.T.O.

Die Anforderungen an die Anmeldung wurden im Jahr 1998 durch den Trademark Law Treaty Implementation Act of 1998²⁸² umfassend überarbeitet;²⁸³

²⁷⁹ Vgl. *Vinicombe*, The Constitutionality of an Intent to Use Amendment to the Lanham Act, 78 T.M.R. 361, 372 f. (1988).

²⁸⁰ Zum Begriff des *commerce* unten 3. Kapitel B VII 2 f).

²⁸¹ Vgl. *Vinicombe*, The Constitutionality of an Intent to Use Amendment to the Lanham Act, 78 T.M.R. 361, 372 f. (1988).

²⁸² 112 Stat. 3064 (1998) .

²⁸³ Zu den Änderungen im Einzelnen vgl. *Hines*, The Trademark Law Treaty, The Trademark Law Treaty Implementation Act and Changes in the United States Trade-

Ziel war es, die Anforderungen in Einklang mit dem Trademark Law Treaty²⁸⁴ zu bringen. Der Trademark Law Treaty strebt eine weltweite Vereinfachung und Harmonisierung der Markenmeldungen an.²⁸⁵

Inzwischen ist die Anmeldung auch über das Internet möglich, soweit das vom P.T.O. zur Verfügung gestellte System TEAS²⁸⁶ benutzt wird, vgl. § 1.1 (a) (2) (v) T.M.R.P., wonach die elektronische Übermittlung einer Anmeldung nur über das vom P.T.O. bereitgestellte System möglich ist.²⁸⁷

(1) Voraussetzungen für ein sog. *filing date*

Bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen erhält der Markenmelder ein sog. *filing date*, d.h. die Registrierung des Datums der Anmeldung beim P.T.O.²⁸⁸ In der Regel ist das *filing date* identisch mit dem *effective filing date*.²⁸⁹ Dieses *effective filing date* ist insbesondere von Bedeutung in Hinblick auf § 7 (c) Lanham Act (*constructive use*).²⁹⁰ Ferner bestimmt sich nach dem *effective filing date* auch die Priorität (ex parte) bei konkurrierenden Markenmeldungen.²⁹¹ Folgende 5 Voraussetzungen müssen erfüllt sein, vgl. § 2.21 T.M.R.P.:

1. Namentliche Nennung des Markenmelders.
2. Korrespondenzadresse.
3. Deutliche Skizze der Marke.
4. Auflistung der Waren/Dienstleistungen, wofür die Marke benutzt werden soll.

mark Practice, 90 T.M.R. 513, 528 ff. (2000); *Welch*, Modernizing for the Millenium: The 1999 Amendments to the Trademark Law, 13-SPG Int'l L. Practicum 34 ff. (1999).

²⁸⁴ Verabschiedet am 27. Oktober 1994 in Genf. Die USA sind dem Abkommen zum 12. August 2000 beigetreten, vgl. <http://www.wipo.org/treaties/documents/english/word/s-tilt.doc>. Deutschland ist dem Abkommen noch nicht beigetreten.

²⁸⁵ Vgl. *McCarthy*, § 29:34. Im übrigen *Cheung*, Pros and Cons of the Trademark Law Treaty, 12 J. Contemp. Legal Issues 480 (2001).

²⁸⁶ Trademark Electronic Application System.

²⁸⁷ Siehe hierzu <http://www.uspto.gov/teas/index.html>.

²⁸⁸ Vgl. hierzu *Thompson*, The Modernisation of Trademark Law: Minimum Requirements to Receive a Filing Date, 12 J. Contemp. Legal Issues 115 ff. (2001).

²⁸⁹ *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 201.01.

²⁹⁰ *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 201.01. Siehe zu § 7 (c) Lanham Act unten 3. Kapitel B VI.

²⁹¹ *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 201.01 und § 1208.01.

5. Entrichtung von Gebühren für wenigstens eine Klasse von Waren/Dienstleistungen, vgl. § 2.6 T.M.R.P.

Ist eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist die Anmeldung ungültig.²⁹²

(2) Voraussetzungen, damit die Anmeldung vom P.T.O. als vollständig angesehen wird

Die Gewährung eines *filing date* bedeutet nicht, dass der Antrag vollständig ist. Ein vollständiger Antrag liegt nur bei Erfüllung der folgenden Voraussetzungen vor, vgl. § 2.32 T.M.R.P.

1. Schriftliche Anmeldung in englischer Sprache.
2. Ersuchen hinsichtlich der Eintragung der Marke.
3. Den Namen, die Adresse und die Staatsbürgerschaft des Markenanmelders (bei juristischen Personen, welcher Rechtsprechung sie unterliegen).
4. Widergabe der Marke, so wie sie eingetragen werden soll.
5. Klassifizierung der Waren/Dienstleistungen.
6. Benennung der Rechtsgrundlage für die Anmeldung.
7. Bei einer Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act die eidesstattliche Versicherung der redlichen Benutzungsabsicht (*bona fide intent-to-use*).
8. Entrichtung der erforderlichen Gebühr für jede Klasse von Waren/Dienstleistungen.

(a) Markenanmelder als Inhaber der Marke

Nur der Inhaber einer Marke kann auch die Marke anmelden: also derjenige, der die Marke benutzt.²⁹³ Dieser Grundsatz gilt auch für die Anmeldung gestützt auf die Benutzungsabsicht nach § 1 (b) Lanham Act. D.h. es muss der

²⁹² *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 204.

²⁹³ Vgl. *Holiday Inn v. Holiday Inns, Inc.*, 534 F.2d 312, 319 Fn. 6 (C.C.P.A. 1976); *"It is fundamental that ownership of a mark is acquired by use, not by registration. One must be the owner of a mark before it can be registered."*

spätere Inhaber der Marke sein – da auch bei einer Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act die Eintragung erst nach erfolgter Benutzung erfolgt, gilt weiterhin der Grundsatz "*no trade no trademark*" und damit auch keine Markeninhaberschaft vor Benutzung. Das T.T.A.B. erklärte deshalb die Anmeldung einer Marke als von Anfang an nichtig, weil der Markenanmelder eine natürliche Person war und die Benutzungsabsicht bei einer Partnerschaft lag.²⁹⁴

Es bleibt festzuhalten, dass Markenanmelder im Rahmen des § 1 (b) Lanham Act nur sein kann, wer auch die Absicht hat, die Marke zu benutzen. Für die Frage, wann der Anmelder als Inhaber der Marke angesehen werden kann, beispielsweise im Verhältnis Mutter- und Tochterunternehmen, wird auf das T.M.E.P. verwiesen.²⁹⁵ Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass ein ausreichender *intent-to-use* des Markenanmelders auch dann vom P.T.O. bejaht wird, wenn die spätere Benutzung lediglich durch einen Lizenznehmer erfolgen soll.²⁹⁶

(b) Eidesstattliche Versicherung der ernsthaften Benutzungsabsicht (*bona fide intent-to-use*)

Bei der Markenmeldung nach § 1 (b) Lanham Act muss eine Person, die in rechtmäßiger Weise vom Anmelder bevollmächtigt ist, die eidesstattliche Versicherung abgeben, dass der Markenanmelder die redliche (*bona fide*) Absicht zur Benutzung der Marke im Handelsverkehr hat.²⁹⁷

(aa) Zeichnungsberechtigte Personen

Folgende drei Kategorien von Personen können vom Anmelder zur Unterzeichnung ermächtigt werden, vgl. § 2.33 T.M.R.P.

1. Eine Person mit gesetzlicher Vertretungsmacht.
2. Eine Person, die aus erster Hand (*firsthand*) Kenntnis der Tatsachen hat und ausdrücklich oder konkludent bevollmächtigt worden ist, den Markenmelder zu vertreten.

²⁹⁴ Vgl. *American Forests v. Barbara Sanders*, 54 U.S.P.Q.2d 1860, 1862 (T.T.A.B. 1999); "*We see no valid reason for granting greater leeway to intent-to-use applicants. Put quite simply, if it is a corporation or partnership which has the bona fide intention to use a particular mark, and yet the intent-to-use application is filed in the name of an individual, then said application will be deemed to be void ab initio.*"

²⁹⁵ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1201.

²⁹⁶ Vgl. *Pneutek, Inc. v. Scherr*, 211 U.S.P.Q. 824, 833 (T.T.A.B. 1981) zur Frage der Inhaberschaft bei Benutzung. *P.T.O. (Hrsg.)*, Trademark Manual of Examining Procedure, § 1201.03 (f).

²⁹⁷ Zu den Anforderungen an die redliche Benutzungsabsicht unten 3. Kapitel B VII 1.

3. Ein Rechtsanwalt, der eine ausdrückliche oder konkludente, schriftliche oder mündliche Bevollmächtigung (*power of attorney*) durch den Anmelder erlangt hat. Zur Definition des Rechtsanwalts vgl. § 10.1 (c) T.M.R.P. (nur ein in den Vereinigten Staaten zugelassener Anwalt). Die Bevollmächtigung muss nicht für jede Anmeldung neu erteilt werden; zu den genauen Anforderungen an eine solche Vollmacht vgl. § 2.17 (d) T.M.R.P.

Das P.T.O. hinterfragt nicht die Bevollmächtigung, es sei denn es bestehen Verdachtsmomente.²⁹⁸ Auch der Anmelder selbst ist im übrigen zur Zeichnung der eidesstattlichen Versicherung berechtigt.²⁹⁹

(bb) Form der eidesstattlichen Versicherung

Anstatt einer eidesstattlichen Erklärung kann auch eine einfache Erklärung in der Sprache des 28 U.S.C.A. § 1746 bzw. mit folgendem Wortlaut abgegeben werden, vgl. § 2.20 T.M.R.P.:

Der Unterzeichner wurde gewarnt, dass vorsätzliche Falschangaben und Ähnliches strafbar sind (Geld- oder Freiheitsstrafe) nach 18 U.S.C.A. § 1001 und dass solche vorsätzlichen Falschangaben die Wirksamkeit der Anmeldung, eines amtlichen Dokuments oder der Eintragung gefährden können. Der Unterzeichner erklärt, dass alle gemachten Angaben die auf seiner Kenntnis beruhen, wahr sind. Der Unterzeichner erklärt, dass alle Angaben, die auf fremden Auskünften beruhen, seiner Ansicht nach wahr sind.³⁰⁰

(cc) Inhalt der eidesstattlichen Versicherung bei einer Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act

§ 1 (b) (3) (A) - (D) Lanham Act regelt den Inhalt der eidesstattlichen Versicherung bei einer Anmeldung gestützt auf § 1 (b) Lanham Act. Danach muss die Erklärung mit folgendem Inhalt abgegeben werden:

²⁹⁸ *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 201.01.

²⁹⁹ *Thompson*, The Modernisation of Trademark Law: Minimum Requirements to Receive a Filing Date, 12 J. Contemp. Legal Issues 115, 118. (2001). Siehe auch den Wortlaut des § 1 (b) (3) Lanham Act: "*The statement shall be verified by the applicant and specify – ...*"

³⁰⁰ § 2.20 T.M.R.P. lautet: "*The undersigned being warned that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 U.S.C. 1001, and that such willful false statements and the like may jeopardize the validity of the application or document or any registration resulting therefrom, declares that all statements made of his/her own knowledge are true; and all statements made on information and believe are believed to be true.*"

- Die Person, welche die eidesstattliche Versicherung abgibt, glaubt, dass die natürliche oder juristische Person, für die sie Erklärung abgibt, berechtigt ist, die Marke im Handelsverkehr zu benutzen;³⁰¹
- Bestätigung der redlichen Benutzungsabsicht des Markenanmelders.
- dass nach besten Wissen und Gewissen desjenigen, welcher die eidesstattliche Versicherung abgibt, die in der Anmeldung angegebenen Tatsachen richtig sind; und
- dass nach dem besten Wissen und Gewissen desjenigen, welcher die eidesstattliche Versicherung abgibt, keine andere Person das Recht hat, die Marke in der identischen Form im Handelsverkehr zu benutzen. Gleiches gilt für fremde Rechte an einer ähnlichen Marke, soweit eine Verwechslungsgefahr besteht.³⁰²

Insoweit wird auch auf § 2.33 (b) (2) T.M.R.P. hingewiesen; hier wird letztlich noch mal die in § 1 (b) (3) (A) - (D) Lanham Act enthaltene Regelung wiederholt.

Es wird, wie soeben gezeigt, auch eine eidesstattliche Versicherung hinsichtlich der Richtigkeit der in der Anmeldung angegebenen Tatsachen und hinsichtlich der vermuteten Rechtsinhaberschaft verlangt. Dieses Erfordernis widerspricht den Regelungen des Trademark Law Treaty. Der Trademark Law Treaty erlaubt lediglich die eidesstattliche Versicherung hinsichtlich der Benutzungsabsicht bzw. der vorhergehenden Benutzung der Marke, vgl. Art. 3 (1) (a) (xvii), (2) Trademark Law Treaty. Weitergehende Erklärungen sind im Trademark Law Treaty nicht vorgesehen. Die weitergehenden Anforderungen

³⁰¹ Soweit der Anmelder selbst die Erklärung unterzeichnet, ändert sich insoweit der Wortlaut der Erklärung.

³⁰² § 1 (b) (3) Lanham Act lautet:

"The statement shall be verified by the applicant and specify –

(A) that the person making the verification believes that he or she, or the juristic person in whose behalf he or she makes the verification, to be entitled to use the mark in commerce;

(B) the applicant's bona fide intention to use the mark in commerce;

(C) that, to the best of the verifier's knowledge and belief, the facts recited in the application are accurate; and

(D) that, to the best of the verifier's knowledge and belief, no other person has the right to use such mark in commerce either in the identical form thereof or in such near resemblance thereto as to be likely, when used on or in connection with the goods of such other person, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive."

des Lanham Act stehen deshalb nicht im Einklang mit den Vorgaben des Trademark Law Treaty.³⁰³

(c) Konkretisierung der Waren/Dienstleistungen in der Anmeldung

(aa) Beschreibung der Waren/Dienstleistungen

Der Markenmelder muss die Waren/Dienstleistungen konkretisieren, für die er die Marke benutzen will, vgl. § 2.32 (a) (7) T.M.R.P.³⁰⁴ Die Nennung der Waren/Dienstleistungen ist von Bedeutung, weil sie bei Eintragung der Marke einen Beweis des ersten Anscheins dahingehend begründet, dass der Inhaber die Marke für die spezifizierten Waren/Dienstleistungen benutzt.³⁰⁵

Im Hinblick auf den Beweis des ersten Anscheins verlangt das P.T.O. ein gewisses Maß an Exaktheit bei der Darstellung der Waren/Dienstleistungen, so wurde die Beschreibung "Komplettangebot an pharmazeutischen Produkten" (*a full line of pharmaceutical products*) vom T.T.A.B. als zu unspezifisch abgelehnt, weil der Anmelder die Marke lediglich für drei Produkte benutzte.³⁰⁶

Das P.T.O. bedient sich bei der Beschreibung der Waren/Dienstleistungen des Nizzaer Abkommens über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957³⁰⁷ als Richtlinie hinsichtlich des notwendigen Grades an Spezifizierung. Allerdings kann – soweit dies eine ordnungsgemäße Prüfung erfordert – vom Anmelder ein höheres Maß an Spezifizierung verlangt werden.³⁰⁸

Soweit die Waren/Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen werden soll, in mehr als eine Klasse fallen, muss der Anmelder für jede Klasse eine gesonderte Gebühr zahlen, vgl. § 2.34 (a) (1) (ii) T.M.R.P.

³⁰³ Vgl. *Welch*, Modernizing for the Millenium: The 1999 Amendments to the Trademark Law, 13-SPG Int'l L. Practicum 34, 37 (1999).

³⁰⁴ Ausführlich *McCarthy*, § 19:48.

³⁰⁵ Vgl. *California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co.*, 102 U.S.P.Q. 321, 322 (Com'r Pat. & T.M. 1954).

³⁰⁶ Vgl. *In re Astra Merck, Inc.*, 50 U.S.P.Q.2d 1216, 1219 (T.T.A.B. 1999).

³⁰⁷ Abrufbar unter <http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo019en.htm>. Die Vereinigten Staaten sind dem Abkommen zum 25. Mai 1972 beigetreten, vgl. <http://www.wipo.int/treaties/documents/english/pdf/i-nice.pdf>.

Vgl. hierzu insbesondere auch *WIPO (Hrsg.)*, Internationale Klassifizierung von Waren/Dienstleistungen nach dem Nizzaer Abkommen (8. Auflage), abrufbar unter <http://www.wipo.int/classifications/en/>. Siehe auch *P.T.O. (Hrsg.)*, Trademark Acceptable Identification of Goods and Services Manual, abrufbar unter <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/gsmmanual>.

³⁰⁸ Vgl. *In re Air Products and Chemicals, Inc.*, 192 U.S.P.Q. 157 (T.T.A.B. 1976).

(bb) Ergänzung der Beschreibung der Waren/Dienstleistungen

§ 2.71 (a) T.M.R.P. erlaubt die Ergänzung der Beschreibung der Waren/Dienstleistungen, welche mit der Anmeldung erfolgte, zur Klarstellung oder Limitierung; eine Erweiterung ist dagegen nicht zulässig.³⁰⁹

Bei der Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act kann der Markenmelder seit 1997 nach Erlass des Bewilligungsbescheids (*notice of allowance*)³¹⁰ – aber noch vor der Erklärung der Benutzung (*statement of use*)³¹¹ – auf Antrag feststellen lassen, ob die angestrebte Ergänzung bezüglich der angegebenen Waren/Dienstleistungen zulässig ist.³¹² Vorher war dies erst nach Erlass des *statement of use* möglich. Dies brachte den Markenmelder in die Verlegenheit, nicht zu wissen, ob er die Marke nur in Verbindung mit den Waren/Dienstleistungen benutzen sollte, wie er sie in der Anmeldung benannt hatte, oder auch so, wie sich die Lage aufgrund der angestrebten Ergänzung darstellen würde.³¹³ In dieser Entscheidung wurde aber auch klargestellt, dass die Regel des § 2.71 (a) T.M.R.P. hierdurch unangetastet bleibt, d.h. keine Zulässigkeit von Erweiterungen.³¹⁴

(d) Wiedergabe der Marke in der Anmeldung

(aa) Wiedergabe der Marke, so wie sie eingetragen werden soll

Die Anmeldung muss eine Wiedergabe der Marke enthalten, so wie sie eingetragen werden soll, vgl. § 2.21 (a) (3) T.M.R.P.³¹⁵ Das P.T.O. empfiehlt, verlangt aber nicht, dass die Wiedergabe der Marke auf einem gesonderten Blatt erfolgt, vgl. § 2.54 T.M.R.P., die Vorschrift enthält auch noch weitere spezifische Vorgaben z.B. hinsichtlich der Größe (Sollvorschrift).

Besteht die Marke lediglich aus einem Wort/Wörtern, Buchstaben oder Zahlen, die keine besondere Darstellung erfordern, so genügt die Darstellung in getippten Großbuchstaben, vgl. § 2.52 (a) T.M.R.P. Ansonsten bedarf es der

³⁰⁹ Hierzu ausführlich *McCarthy*, § 19:49.

³¹⁰ Hierzu unten 3. Kapitel B III 1 c).

³¹¹ Hierzu unten 3. Kapitel B III 2 b), c).

³¹² Vgl. In Re Upsher-Smith Laboratories, Inc., 45 U.S.P.Q.2d, 1371, 1373 f. (Com'r Pat. & T.M. 1997).

³¹³ Vgl. In Re Upsher-Smith Laboratories, Inc., 45 U.S.P.Q.2d, 1371, 1372 f.(Com'r Pat. & T.M. 1997) zur alten Rechtslage und zu dem hieraus resultierenden Dilemma für den Markenmelder.

³¹⁴ Vgl. In Re Upsher-Smith Laboratories, Inc., 45 U.S.P.Q.2d, 1371, 1374 (Com'r Pat. & T.M. 1997).

³¹⁵ Vgl. zur Wiedergabe der Marke in der Anmeldung *McCarthy*, § 19:58; *Krebs/Raju*, Has the Rule Against Material Alteration of Trademark Drawings Been Materially Altered, 90 T.M.R. 770, 773 f. (2000).

Darstellung in einer speziellen Form, wobei die Marke in schwarz vor weißem Hintergrund darzustellen ist, vgl. § 2.52 (b) T.M.R.P. Das P.T.O. will die Darstellung in getippten Großbuchstaben fördern, weshalb es das Erfordernis einer besonderen Darstellung eng auslegt.³¹⁶ Als Faustregel gilt, dass der Markenanmelder getippte Großbuchstaben verwenden darf, wenn das Wort, der Buchstabe, die Zahl oder ihre Kombination schon Eigenständigkeit besitzen, ohne dass es auf irgendwelche Stilisierungen oder Designelemente ankommt.³¹⁷

Sonderregelungen bestehen zwingend bei Sonderformen von Marken, zum Beispiel Farbmarken, 3D-Marken oder Geruchsmarken, vgl. §2.52 (b) T.M.R.P.

(bb) Zulässigkeit von Ergänzungen

(aaa) Grundsatz: Unzulässigkeit von erheblichen Veränderungen

Ein praktisch relevantes Problem ist die Frage, inwieweit die Wiedergabe der Marke nach Einreichung der Anmeldung noch ergänzt werden kann. Grundsätzlich gilt hier die Regel, dass Ergänzungen nur dann zulässig sind, wenn hierdurch die Marke nicht erheblich verändert wird, vgl. §§ 2.51, 2.72 T.M.R.P. Diese Regel folgt aus dem Sinn und Zweck des Erfordernisses der Wiedergabe der Marke bei der Anmeldung. Insbesondere sollen andere in Kenntnis gesetzt werden, dass der Markenanmelder ausschließliche Rechte an der Marke geltend macht (Publizitätsfunktion).³¹⁸ Wesentliche Änderungen an der Darstellung der Marke, so wie sie eingereicht wurde, würden diese Funktion gefährden.³¹⁹

Folgende Formel wird zur Bestimmung der Grenze der wesentlichen Abänderung regelmäßig verwendet: Die ursprünglich eingereichte Form der Marke und die später eingereichte abgeänderte Form müssen im Wesentlichen den gleichen Eindruck im Wettbewerb (*commercial impression*) hinterlassen.³²⁰ Beispielsweise wurde in der Entscheidung *In re Holland American Wafers*³²¹ des Federal Circuit ein Verstoß gegen das Verbot angenommen. Hier hatte der

³¹⁶ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 807.07 (b).

³¹⁷ Vgl. *In re Oroweat Baking Co.*, 171 U.S.P.Q. 168 (T.T.A.B. 1971).

³¹⁸ Vgl. *In re CTB, Inc.*, 52 U.S.P.Q.2d 1471, 1476, Fn. .5 (T.T.A.B. 1999); *McCarthy*, § 19:58.1.

³¹⁹ *McCarthy* § 19:58.1.

³²⁰ Vgl. *Visa Int'l Service Ass'n v. Life-Code Systems, Inc.*, 220 U.S.P.Q. 740, 744 (T.T.A.B. 1983); *In re Vienna Sausage Manufacturing Co.*, 16 U.S.P.Q.2d 2044, 2046 (T.T.A.B. 1990); *In re Finlay Fine Jewelry Corp.*, 41 U.S.P.Q.2d 1152, 1154 (T.T.A.B. 1996).

³²¹ 737 F.2d 1015 (Fed. Cir. 1984).

Markeninhaber eine Marke eintragen lassen, auf der ein Junge und ein Mädchen in holländischer Tracht stehend in einem Viereck zu sehen waren. Die Marke war überschrieben mit den Worten DUTCH TWINS. Als der Markeninhaber die Marke erneuern und hierbei die Wiedergabe der Marke in der Form ergänzen wollte, dass jetzt nur noch die Köpfe der Kinder gezeigt wurden – und dazwischen die Wörter DUTCH TWINS stehen –, wurde diese Ergänzung abgelehnt, da hier eine wesentliche Abänderung vorliege.³²² Dagegen erlaubte das T.T.A.B. die Ergänzung der Wiedergabe einer Marke wie folgt: Die Marke wurde zunächst durch ein Dreieck umschlossen, welches nach unten zeigt. Die Marke wurde dann in der Weise ergänzt, dass das Dreieck nach oben zeigt.³²³

(bbb) Entwicklung seit dem Fall In re ECCS

Die Rechtsprechung war in der Frage der Bestimmung der erheblichen Abweichung lange Zeit im Wesentlichen konstant.³²⁴

Für Aufsehen sorgte dann im Jahr 1996 die sog. ECCS Entscheidung.³²⁵ Der Federal Circuit bestimmte hier, dass bei einer Eintragung nach § 1 (a) Lanham Act – basierend auf der Benutzung der Marke – es die Benutzung und nicht die Eintragung sei, welche verantwortlich für die Existenz der Marke ist.³²⁶ Bestünden dann Unterschiede zwischen der Wiedergabe der Marke in der Anmeldung und der Marke, so wie sie tatsächlich im Geschäftsverkehr benutzt wird, sei es dem Markeninhaber erlaubt, die Darstellung der Marke – auch über die Schwelle der wesentlichen Änderung hinaus – noch zu ergänzen.³²⁷ Dieser Grundsatz wurde dann auch in der Entscheidung In re Dekra E.V.³²⁸ im Kontext einer Anmeldung nach § 44 (e) Lanham Act – basierend auf der Eintragung im Ursprungsland – angewendet. Hier sei es die Eintragung im Ausland, welche die Marke kreierte, weshalb es bei einem Widerspruch zwischen der eingetragenen Marke im Ursprungsland und der Wiedergabe der Marke in der Anmeldung möglich sei, die Wiedergabe im Antrag zu ergänzen.³²⁹

³²² Vgl. 737 F.2d 1015, 1019 (Fed. Cir. 1984).

³²³ Visa Int'l Service Ass'n v. Life-Code Systems, Inc., 220 U.S.P.Q 740, 744 (T.T.A.B. 1983).

³²⁴ Für eine eingehende Analyse der Rechtsprechung zur Frage des Verbots der wesentlichen Abänderung mit vielen Beispielen vgl. *Krebs/Raju*, Has the Rule Against Material Alteration of Trademark Drawings been Materially Altered, 90 T.M.R. 770, 777 ff. (2000).

³²⁵ Vgl. In re ECCS, Inc., 94 F.3d 1578 (Fed. Cir. 1996).

³²⁶ Vgl. In re ECCS, Inc., 94 F.3d 1578, 1581 (Fed. Cir. 1996).

³²⁷ Vgl. In re ECCS, Inc., 94 F.3d 1578, 1581 ff. (Fed. Cir. 1996).

³²⁸ Vgl. 44 U.S.P.Q.2d 1693 (T.T.A.B. 1997).

³²⁹ Vgl. 44 U.S.P.Q.2d 1693, 1694 ff. (T.T.A.B. 1997).

Voraussetzung für eine solche Möglichkeit der Ergänzung war aber, dass die Wiedergabe der Marke in der Anmeldung widersprüchlich bzw. zweideutig zu der schon vorher benutzten bzw. der bereits im Ursprungsland eingetragenen Marke war.³³⁰

Im übrigen blieb das Verbot einer wesentlichen Änderung der Wiedergabe der Marke bei Anmeldungen nach § 1 (b) Lanham Act (*intent-to-use*) insgesamt unberührt.³³¹

Im Jahr 1999 ergänzte das P.T.O. § 2.52 (a) T.M.R.P. um den Zusatz, dass die Wiedergabe der Marke in der Anmeldung bestimmt, wie die Marke eingetragen werden soll.³³² Daraufhin entschied das T.T.A.B., dass diese Änderung der T.M.R.P. von Einfluss auf die Regel aus ECCS sei, weil nun kein Raum mehr für Widersprüchlichkeiten bzw. Zweideutigkeiten im Sinne der ECCS Entscheidung bestehe.³³³

(ccc) Fazit

Durch § 2.52 (a) T.M.R.P. wird festgelegt, dass der Markenmelder die Eintragung der Marke in der Form begehrt, wie sie in der Anmeldung wiedergegeben wurde. Auf die Form der tatsächlich im Handelsverkehr benutzten bzw. der bereits im Ursprungsland eingetragenen Marke (§ 44 (e) Lanham Act) kann jetzt nicht mehr zurückgegriffen werden, so dass auch keine Widersprüchlichkeiten mehr entstehen können.

Darüber hinaus wurde auch § 2.72 T.M.R.P. geändert. Die Vorschrift normiert nun, dass das Verbot der wesentlichen Änderung für alle nach dem Lanham Act möglichen Anmeldungsalternativen gilt. Ferner war durch die ECCS Entscheidung der hinter dem Verbot von wesentlichen Änderungen stehende Sinn und Zweck – Inkennetnissetzung Anderer, dass der Anmelder ausschließliche Rechte an der in der Anmeldung wiedergegebenen Marke geltend macht – gefährdet, weshalb die Änderungen der T.M.R.P. auch wünschenswert waren.

³³⁰ Hierzu ausführlich *Krebs/Raju*, Has the Rule Against Material Alteration of Trademark Drawings been Materially Altered, 90 T.M.R. 770, 777 ff. (2000).

³³¹ Zu weitgehend aber *Samuels/Samuels*, Noteworthy P.T.O. Trademark Decisions, 80 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 231, 238 (1998), wenn sie feststellen, dass de facto für das Verbot der wesentlichen Veränderung nur noch Raum bei Anträgen nach § 1 (b) und § 44 (d) Lanham Act verbleibe, weil auch nach ECCS dieses Verbot nur dann nicht mehr galt, soweit Widersprüchlichkeiten bzw. Zweideutigkeiten im geschilderten Sinne bestanden.

³³² Vgl. *McCarthy*, § 19:58.1.

³³³ Vgl. *In re Who? Vision Systems Inc.*, 57 U.S.P.Q.2d 1211, 1217 (T.T.A.B. 2000).

Es verbleiben allerdings Restzweifel, ob durch die Änderungen der T.M.R.P. die in ECCS aufgestellten Grundsätze wirklich keine Geltung mehr beanspruchen können.³³⁴ So betonte auch der Federal Circuit in seiner ECCS Entscheidung, dass sein Ergebnis nicht das Verbot der erheblichen Abänderung berühre.³³⁵ Auch in der gerade genannten Entscheidung des T.T.A.B. aus dem Jahr 2000 war sich dieses nicht 100 % sicher, ob die in ECCS aufgestellte Regel nicht trotz der Änderungen der T.M.R.P. noch Geltung beanspruchen kann; letztlich war dies nicht entscheidungsunerheblich, da über eine Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act zu entscheiden war.³³⁶

Abschließend bleibt festzuhalten: Nach den Änderungen der T.M.R.P. im Jahre 1999 spricht vieles dafür, dass die in ECCS für einen Antrag nach § 1 (a) Lanham Act aufgestellte – und durch In re Dekra Inc. auf Anträge nach § 44 (e) Lanham Act erweiterte – Regel nicht mehr angewendet werden kann. Es gilt vielmehr wieder uneingeschränkt der Grundsatz, dass erhebliche Änderungen der Marke, so wie sie in der Anmeldung wiedergegeben wurde, unzulässig sind.

(ddd) Verbot der erheblichen Abänderung bei der Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act

Selbst wenn die Rechtsprechung an den Grundsätzen aus ECCS festhalten sollte, so gilt das Verbot zumindest uneingeschränkt für Anmeldungen nach § 1 (b) Lanham Act, da hier Widersprüchlichkeiten oder Zweideutigkeiten im Sinne der Entscheidung nicht denkbar sind.

(e) Benennung der Rechtsgrundlage in der Anmeldung

(aa) Grundsatz

Die vollständige Markenmeldung erfordert nach § 2.32 Lanham Act die Benennung der Rechtsgrundlage; bei einer Anmeldung gestützt auch den *intent-to-use* des Markenanmelders also § 1 (b) Lanham Act.

(bb) Verhältnis der Anmeldung nach § 1 (a) Lanham Act zur Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act

Seit 1999 kann der Anmelder ein und dieselbe Anmeldung auf die vorherige Benutzung, § 1 (a) Lanham Act, und auf seine Benutzungsabsicht, § 1 (b) Lanham Act, stützen, wenn er jeweils die Voraussetzungen erfüllt, vgl. § 2.34

³³⁴ Vgl. *Krebs/Raju*, Has the Rule Against Material Alteration of Trademark Drawings been Materially Altered, 90 T.M.R. 770, 795 ff. (2000).

³³⁵ Vgl. In re ECCS, Inc., 94 F.3d 1578, 1581 (Fed. Cir. 1996).

³³⁶ Vgl. In re Who? Vision Systems Inc., 57 U.S.P.Q.2d 1211, 1217, Fn. 9 (T.T.A.B. 2000).

(b) (1) T.M.R.P. Danach ist es dem Anmelder möglich, hinsichtlich eines Teils der Waren/Dienstleistungen § 1 (a) Lanham Act und hinsichtlich des anderen Teils § 1 (b) Lanham Act heranzuziehen. Allerdings ist es dem Markenmelder weiterhin nicht erlaubt, dass er für ein und dieselben Waren/Dienstleistungen die Eintragung auf § 1 (a) und gleichzeitig auf § 1 (b) Lanham Act stützt, vgl. § 2.34 (b) (1) T.M.R.P.³³⁷

Bereits seit der Entscheidung *In re Swatch A.G.*³³⁸ erhält der Anmelder aber auch ein *filing date*³³⁹, wenn er die Eintragung für die gleichen Waren/Dienstleistungen sowohl nach § 1 (a) als auch nach § 1 (b) Lanham Act begehrt. Soweit die Voraussetzungen für den Beweis der vorherigen Benutzung erfüllt sind, wird § 1 (a) Lanham Act als Rechtsgrundlage herangezogen, ansonsten § 1 (b) Lanham Act.³⁴⁰ Die Gewährung eines *filing date* ergibt sich heute auch schon aus § 2.20 T.M.R.P., da die Benennung der Rechtsgrundlage hierfür nicht mehr Voraussetzung ist.

Im Verlauf der Prüfung der Markenmeldung durch das P.T.O. ist es dem Markenmelder möglich, die Rechtsgrundlage auszutauschen, eine Weitere hinzuzufügen oder eine genannte Rechtsgrundlage ersatzlos zu streichen, vgl. § 2.35 (a) T.M.R.P. Der Markenmelder kann, soweit die Voraussetzungen des § 1 (a) Lanham Act nicht erfüllt sind, seine Anmeldung in der Weise zu ergänzen, dass er § 1 (a) Lanham Act durch § 1 (b) Lanham Act ersetzt.³⁴¹ Das P.T.O. nimmt dann an, dass die Anmeldung schon zum Zeitpunkt der Einreichung beim P.T.O. von § 1 (b) Lanham Act gedeckt war, d.h. der Markenmelder also als Minus zur behaupteten, aber verneinten, tatsächlichen

³³⁷ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, Examination Guide 3-99, III B 2, "The revised rules permit an applicant to file under both §1(a) and §1(b) in a single application. The applicant may not assert both a §1(a) and §1(b) basis for the identical goods or services in a single application, but the applicant may assert a §1(a) basis for some of the goods or services and a §1(b) basis for other goods or services."

³³⁸ Vgl. 45 U.S.P.Q.2d 1539 (Com'r Pat. & T.M. 1997). Hierzu auch *McCarthy*, § 19:13; *Callmann*, § 26:43, Fn. 7; *Kane*, Trademark Law: A Practitioner's Guide, § 6:3.3.

³³⁹ Zum *filing date* oben 3. Kapitel B III 1 a) (1).

³⁴⁰ Vgl. *In re Swatch A.G.*, 45 U.S.P.Q.2d 1539, 1541 (Com'r Pat. & T.M. 1997) *overruling* *In re Gillier*, 18 U.S.P.Q.2d 1973 (Com'r Pat. & T.M. 1991).

³⁴¹ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, Examination Guide 3-99, III C 5. Der Anmelder kann auch seine Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act durch eine Anmeldung nach § 44 (e) Lanham Act ersetzen, d.h. basierend auf der Eintragung der Marke im Ursprungsland aber bisher fehlender Benutzung in den Vereinigten Staaten, wenn die Frist zur Benutzung der Marke nach § 1 (d) Lanham Act abgelaufen ist. Vgl. *In re Monte Die Maschi Di Siena*, 34 U.S.P.Q.2d 1415 f. (Com'r Pat. & T.M. 1995); ausführlich hierzu *Blumstein*, United States Patent and Trademark Office Policy Shift Invites Creative Application Strategies and Offers a Chance to Save a Dying Intent-to-Use, 86 T.M.R. 626 (1996). Zu § 1 (d) Lanham Act unten 3 Kapitel B III 2 a).

Benutzung, zumindest eine redliche Benutzungsabsicht (*bona fide intention to use*) hat.³⁴² Der Anmelder muss dann aber nachträglich eine eidesstattliche Versicherung hinsichtlich seiner redlichen Benutzungsabsicht abgeben.³⁴³

b) Hintergrund: Verfahren nach der Markenmeldung bis zur Eintragung bei Anmeldungen nach § 1 (a) bzw. § 44 (e) Lanham Act als "Normalfall"

Nach Anmeldung der Marke beim P.T.O. nach § 1 (a) bzw. § 44 Lanham Act überprüft einer der Markenprüfer des P.T.O., ob die Marke nach den Regeln des Lanham Act eintragungsfähig ist, vgl. § 12 (a) Lanham Act. Der Prüfer entscheidet also, ob die Voraussetzungen nach § 1 (a) bzw. § 44 (e) Lanham Act erfüllt sind und ob irgendwelche Eintragungshindernisse bestehen;³⁴⁴ zu den Eintragungshindernissen vgl. § 2 Lanham Act.³⁴⁵

Das P.T.O. prüft jede Anmeldung gesondert und unabhängig voneinander. Insbesondere spielt es keine Rolle, dass anderen oder sogar demselben Anmelder unter ähnlichen oder gleichen Umständen früher die Eintragung gewährt wurde.³⁴⁶ Soweit der Prüfer von der Eintragungsfähigkeit überzeugt ist,³⁴⁷ wird die Marke im Amtsblatt des P.T.O. (*Official Gazette of the Patent and Trademark Office*) veröffentlicht, vgl. § 12 (a) Lanham Act. Es besteht dann – üblicherweise innerhalb einer Frist von 30 Tagen³⁴⁸ – für Dritte die Möglichkeit, ein Widerspruchsverfahren beim P.T.O. einzuleiten, vgl. § 13 (a) Lanham Act.³⁴⁹ Wird kein Widerspruch eingelegt oder ist dieser nicht erfolgreich,³⁵⁰ erfolgt die Eintragung der Marke beim P.T.O., vgl. § 13 (b) (1) Lanham Act.³⁵¹

³⁴² Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, Examination Guide 3-99, III C 5.

³⁴³ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, Examination Guide 3-99, III C 4.

³⁴⁴ Vgl. *Callmann*, § 26:48.

³⁴⁵ Zu § 2 Lanham Act oben 2. Kapitel E I 3 - 2. Kapitel E I 5.

³⁴⁶ Vgl. *In re Loew's Theatres, Inc.*, 769 F.2d 764, 769 (Fed. Cir. 1985); *In re Bank-america Corporation*, 231 U.S.P.Q. 873, 875 f. (T.T.A.B. 1986).

³⁴⁷ Zum weiteren Verfahren, wenn der Markenprüfer die Eintragungsfähigkeit verneint vgl. *McCarthy*, § 19:125 - § 19:128.

³⁴⁸ Dritte können auf schriftlichen Antrag hin die Frist um weitere 30 Tage verlängern lassen, bei Angabe von sachlichen Gründen sind weitere Fristverlängerungen möglich, vgl. § 13 (a) Lanham Act.

³⁴⁹ Zum Widerspruchsverfahren vgl. *Krugman*, Trademark Trial and Appeal Board Practice and Procedure, § 3; *McCarthy*, § 20:1 - § 20:39; *Callmann*, § 26:52. Alle zwischenparteilichen Streitigkeiten, die vor dem P.T.O. entstehen, also auch das Widerspruchsverfahren, werden erstinstanzlich vom T.T.A.B. entschieden, vgl. § 17 (a) Lanham Act.

³⁵⁰ Soweit mangels Unterscheidungskraft der Marke lediglich die Eintragung im ergänzenden Register angestrebt wird, ist Folgendes zu beachten: die Einleitung eines Widerspruchsverfahrens ist nicht möglich, vgl. § 24 Lanham Act. Dies folgt aus den

c) Verfahren nach der Markenmeldung bis zum Erlass des Bewilligungsbescheides bei Anmeldungen nach § 1 (b) Lanham Act

Zunächst ist vorab nochmals festzuhalten, dass auch bei einer Anmeldung basierend auf der Benutzungsabsicht nach § 1 (b) Lanham Act die vorherige Benutzung Voraussetzung für die Eintragung ist, vgl. § 1 (d) Lanham Act.

Ebenso wie bei Markenmeldungen nach § 1 (a) oder § 44 (e) Lanham Act prüft das P.T.O. auch hier zunächst die Eintragungsfähigkeit der Marke – bis auf das Erfordernis der Benutzung der Marke im Handelsverkehr. Diese Prüfung erfolgt erst nach Einreichung der Erklärung der Benutzung (*statement of use*) oder einer Berichtigung der Anmeldung dahingehend, dass sich der Anmelder auf die Benutzung der Marke beruft (*amendment to allege use*)³⁵². Dagegen stellt sich bei der Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act zunächst die Frage, ob der Anmelder die redliche Absicht hat, die Marke im Handelsverkehr zu benutzen (*bona fide intention to use the mark in commerce*).³⁵³

Wichtig ist, dass das P.T.O. aufgrund der eidesstattlichen Versicherung in der Regel von einer redlichen Benutzungsabsicht des Markenanmelders ausgeht. Lediglich bei Vorliegen konkreter und eindeutiger Verdachtsmomente erfolgt eine eingehendere Überprüfung.³⁵⁴ Im übrigen wird die Marke bei der Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act aber in gleicher Weise auf ihre Eintragungsfähigkeit überprüft, wie bei Anmeldungen nach § 1 (a) oder § 44 Lanham Act, sog. *first stage examination*.

Sieht der Markenprüfer die Eintragungsvoraussetzungen – abgesehen vom Benutzungserfordernis – als erfüllt an, wird die Marke im Amtsblatt des P.T.O. (*official gazette of the Patent and Trademark Office*) veröffentlicht, vgl. § 12 (a) Lanham Act. Es besteht auch im Rahmen der Anmeldung nach § 1 (b) Lanham Act für Dritte nun die Möglichkeit innerhalb der gesetzlichen

geringen Auswirkungen einer Eintragung in das ergänzende Register, vgl. *McCarthy*, § 20:2. Zu den Rechten bei einer Eintragung in das ergänzende Register oben 2. Kapitel E III 1 a). Im übrigen ist nach der Eintragung in das ergänzende Register die Einleitung eines Lösungsverfahrens möglich, vgl. § 24 Lanham Act.

³⁵¹ Siehe auch § 2.81 (a) T.M.R.P., "*Except in an application under section 1(b) of the Act for which no amendment to allege use under § 2.76 has been submitted and accepted, if no opposition is filed within the time permitted or all oppositions filed are dismissed, and if no interference is declared and no concurrent use proceeding is instituted, the application will be prepared for issuance of the certificate of registration as provided in § 2.151.*"

³⁵² Zum *amendment to allege use* 3. Kapitel B III 3, zum *statement of use* 3. Kapitel B III 2 b, c.

³⁵³ Hierzu ausführlich unten 3. Kapitel B VII 1.

³⁵⁴ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1101.

Frist³⁵⁵, ein Widerspruchsverfahren beim P.T.O. einzuleiten, vgl. § 13 (a) Lanham Act.³⁵⁶ Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ist dann auch die eingehendere Überprüfung der redlichen Benutzungsabsicht denkbar.³⁵⁷

Wird kein Widerspruch eingelegt oder ist dieser nicht erfolgreich, erfolgt noch nicht die Eintragung der Marke, vielmehr erlässt das P.T.O. lediglich einen sog. Bewilligungsbescheid (*notice of allowance*), vgl. § 13 (b) (2) Lanham Act.³⁵⁸

2. Zweite Stufe: Verfahren ab Erlass des Bewilligungsbescheids (*notice of allowance*) bis zur Eintragung

Nach Erlass des Bewilligungsbescheids (*notice of allowance*) beginnt für den Markenmelder die Frist zu laufen, innerhalb der er beim P.T.O. eine sog. Erklärung der Benutzung (*statement of use*) einzureichen hat; hiermit bestätigt er, dass er die Marke nun im Handelsverkehr benutzt. Nach Einreichung des *statement of use* und Überprüfung durch das P.T.O. (*second stage examination*)³⁵⁹ wird die Marke eingetragen, soweit keine Eintragungshindernisse bestehen, insbesondere dass P.T.O. also zu der Überzeugung gekommen ist, dass eine Benutzung der Marke im Handelsverkehr vorliegt, vgl. § 1 (d) Lanham Act.

a) Möglicher Zeitraum zwischen Erlass der *notice of allowance* und der Einreichung des *statement of use*

(1) Regelfrist von 6 Monaten und Verlängerung um weitere 6 Monate

Nach § 1 (d) (1) Lanham Act muss der Anmelder innerhalb von 6 Monaten nach Erlass der *notice of allowance* die Marke im Handelsverkehr benutzen

³⁵⁵ Es besteht eine Regelfrist von 30 Tagen, die sich auf schriftlichen Antrag hin um weitere 30 Tage verlängern lässt, bei Angabe von sachlichen Gründen sind weitere Fristverlängerungen möglich, vgl. § 13 (a) Lanham Act.

³⁵⁶ Zum Widerspruchsverfahren vgl. *Krugman*, Trademark Trial and Appeal Board Practice and Procedure, § 3; *McCarthy*, § 20.1 - § 20.39; *Callmann*, § 26.52.

³⁵⁷ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1101.

³⁵⁸ Siehe auch § 2.81 T.M.R.P., "In an application under section 1(b) of the Act for which no amendment to allege use under § 2.76 has been submitted and accepted, if no opposition is filed within the time permitted or all oppositions filed are dismissed, and if no interference is declared, a notice of allowance will issue. The notice of allowance will state the serial number of the application, the name of the applicant, the correspondence address, the mark, the identification of goods or services, and the issue date of the notice of allowance. The mailing date that appears on the notice of allowance will be the issue date of the notice of allowance. Thereafter, the applicant shall submit a statement of use as provided in § 2.88."

³⁵⁹ Zur Reichweite der Überprüfung des P.T.O. bei der sog. *second stage examination* unten 3. Kapitel B III 2 c).

und beim P.T.O. ein *statement of use* einreichen.³⁶⁰ Genauer Zeitpunkt für den Beginn des Fristlaufs ist das Datum des Erlasses der *notice of allowance* – das Dokument ist mit einem entsprechenden Datum versehen, vgl. § 1 (d) (1) Lanham Act und § 2.81 T.M.R.P.

Eine Fristverlängerung von weiteren 6 Monaten ist möglich, wenn der Markenanmelder diese beantragt, die erforderliche Gebühr bezahlt und eine eidesstattliche Versicherung abgibt, dass er weiterhin eine redliche Benutzungsabsicht hat. Für diese erste Fristverlängerung ist keine weitere Begründung erforderlich, vgl. § 1 (d) (2) Lanham Act.³⁶¹ Der Antrag auf erstmalige Fristverlängerung muss vor Ablauf der gesetzlichen Frist des § 1 (d) (1) Lanham Act gestellt werden, vgl. § 1 (d) (2) Lanham Act.

(2) Möglichkeit der Fristverlängerung um bis zu weitere 24 Monate bei Angabe eines wichtigen Grundes

Danach kann der Markenanmelder noch bis zu 4 Mal die Frist um jeweils weitere 6 Monate (insgesamt also um weitere 24 Monate) verlängern, was wiederum die Bezahlung der erforderlichen Gebühr und eine eidesstattliche Versicherung hinsichtlich der fortbestehenden redlichen Benutzungsabsicht voraussetzt, vgl. § 1 (d) (2) Lanham Act.

Darüber hinaus muss er nach § 1 (d) (2) Lanham Act nun aber für jede weitere Verzögerung der Benutzung einen wichtigen Grund (*good cause*) angeben. Zu klären ist in diesem Zusammenhang, was unter der Angabe eines wichtigen Grundes zu verstehen ist. Einen ersten Anhaltspunkt liefern insoweit die T.M.R.P.; nach § 2.89 (d) T.M.R.P.³⁶² muss der Markenanmelder Angaben dahingehend machen, dass er sich weiterhin um die Benutzung der Marke im Handelsverkehr bemüht und zwar im Hinblick auf alle in der Anmeldung genannten Waren/Dienstleistungen. Solche Bemühungen sind nach § 2.89 (d) T.M.R.P. etwa Nachforschungen oder Entwicklungen hinsichtlich der Waren/Dienstleistungen, Marktforschung, die Produktion der Ware oder die vorgeschaltete Werbung.

³⁶⁰ Vgl. zum möglichen Zeitraum zwischen *notice of allowance* und *statement of use* *McCarthy*, § 19:25; *Callmann*, § 26:48.

³⁶¹ Siehe auch *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1108.

³⁶² *"The showing of good cause must include a statement of the applicant's ongoing efforts to make use of the mark in commerce on or in connection with each of the relevant goods or services. Those efforts may include product or service research or development, market research, manufacturing activities, promotional activities, steps to acquire distributors, steps to obtain governmental approval, or other similar activities. In the alternative, the applicant must submit a satisfactory explanation for the failure to make efforts to use the mark in commerce."*

Die tatsächlichen Anforderungen des P.T.O. an die Darlegung eines wichtigen Grundes sind gering. Der Antragsteller muss dem P.T.O. keinerlei Beweise für seine anhaltenden Bemühungen vorlegen. Auch sind insoweit keine detaillierten Ausführungen notwendig.³⁶³ Insbesondere müssen keine Geschäftsgeheimnisse offenbart werden – dies wäre auch problematisch, weil der Antrag auf Fristverlängerung Teil der öffentlichen Akten ist.³⁶⁴

Auf der anderen Seite lässt es das P.T.O. nicht ausreichen, wenn der Anmelder lediglich – ohne weitere Konkretisierung – anführt, dass er sich weiterhin um eine Benutzung der Marke im Handelsverkehr bemüht.³⁶⁵ Der Anmelder muss also zumindest darlegen, worin seine Bemühungen bestehen, ohne dass er insoweit ins Detail zu gehen hat. Ausreichend ist also etwa die Aussage des Markenanmelders, dass er hinsichtlich der Waren/Dienstleistungen Marktforschung betreibt oder bereits die Produktion aufgenommen hat.³⁶⁶ Statt der Darlegung von fortbestehenden Bemühungen lässt es das P.T.O. wegen § 2.89 (d) T.M.R.P. auch ausreichen, wenn der Anmelder aufzeigt, weshalb er solche Bemühungen bisher unterlassen hat.³⁶⁷ Einmalig lässt das P.T.O. als wichtigen Grund auch ausreichen, dass der Anmelder die Marke bereits in Gebrauch hat und dabei ist, ein *statement of use* vorzubereiten.³⁶⁸ Sollte das P.T.O. das Vorliegen eines wichtigen Grundes ablehnen, so gewährt es dem Markenanmelder zusätzlich Zeit, um die Ablehnung der Fristverlängerung durch die Darlegung eines wichtigen Grundes abzuwenden.³⁶⁹

Im übrigen gilt auch hier – wie beim Antrag auf erstmalige Fristverlängerung – der Grundsatz, dass die jeweilige Fristverlängerung vor Ablauf der vorhergehenden Frist beantragt werden muss, vgl. § 1 (d) (2) Lanham Act. Das P.T.O. überprüft nicht, ob ein wichtiger Grund für die Fristverlängerung

³⁶³ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1108.02 (f).

³⁶⁴ Vgl. *McCarthy*, § 19:25.

³⁶⁵ Vgl. *In re Comdial Corp.*, 32 U.S.P.Q.2d 1863 (Com'r Pat. & T.M. 1993).

³⁶⁶ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, § 1108.02 (f) T.M.E.P.

³⁶⁷ Vgl. hierzu *In re Alco Industries, Inc.*, 34 U.S.P.Q.2d 1799 (Com'r Pat. & T.M. 1995), "*In this case, Petitioner submitted as part of its second extension request a satisfactory explanation for its failure to make ongoing efforts to use the mark in commerce on each of the goods specified in the verified statement of continued bona fide intention to use. The explanation is clear: (1) the mark is long, so it fits on packaging for goods better than on goods themselves; (2) the goods are presently in packages which do not include the mark; (3) it is expensive to redesign the package to include the mark; and (4) when new packaging is developed for the goods, applicant intends to include the mark in the new packaging.*"

³⁶⁸ Vgl. *In re SPARC Int'l, Inc.*, 33 U.S.P.Q.2d 1479 f. (Com'r Pat. & T.M. 1996).

³⁶⁹ Vgl. *In re El Taurino Restaurant, Inc.*, 41 U.S.P.Q.2d 1220, 1222 (Com'r Pat. & T.M. 1996).

wirklich vorliegt, unter Umständen kann aber die Wirksamkeit der späteren Eintragung wegen Betrugs (*fraud*) angegriffen werden.³⁷⁰

(3) Maximaler Zeitraum zwischen Erlass der *notice of allowance* und Einreichung des *statement of use*

Unter vollständiger Ausschöpfung der möglichen Fristverlängerungen – bis zu 5 mal um jeweils 6 Monate – hat der Markenanwalt demnach ab Erlass der *notice of allowance* bis zu 3 Jahre Zeit die Marke im Handelsverkehr zu benutzen und beim P.T.O. ein *statement of use* einzureichen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass zwischen Markenmeldung und Erlass einer *notice of allowance* im Jahr 2001 durchschnittlich 19 1/2 Monate vergingen – der Anmelder in der Regel also nach der Anmeldung für die Einreichung eines *statement of use* mindestens 4 Jahre Zeit hat.³⁷¹

b) Erklärung der Benutzung (*statement of use*) durch den Anmelder

Durch die Einreichung der Erklärung der Benutzung (*statement of use*) bekundet der Markenanwalt, dass er die nach § 1 (b) Lanham Act angemeldete Marke im Handelsverkehr benutzt. Ein solches *statement of use* ist Voraussetzung für die Eintragung der Marke, vgl. § 1 (d) (1) Lanham Act. Formell muss der Markenanwalt bei einem *statement of use* folgende Anforderungen erfüllen, vgl. § 2.88 (b) T.M.R.P.:

1. Die eidesstattliche Versicherung des Antragstellers, dass er glaubt, Inhaber der Marke zu sein, dass er die Marke im Handelsverkehr benutzt hat, das Datum der Erstbenutzung und die Aufzählung der Waren/Dienstleistungen aus der Anmeldung, für die er die Marke tatsächlich benutzt hat.
2. Muster der Marke, so wie sie im Handelsverkehr benutzt wird.³⁷²
3. Einzahlung der erforderlichen Gebühr.

Ein *statement of use* kann erst dann eingereicht werden, wenn die Marke in Verbindung mit allen Waren/Dienstleistungen, die in der Anmeldung benannt wurden, benutzt wird, vgl. § 2.88 (c) Lanham Act. Für den Markenanwalt

³⁷⁰ Siehe hierzu unten 3. Kapitel B IX.

³⁷¹ Vgl. *McCarthy*, § 19:125. *McCarthy* geht davon aus, dass sich dieser Zeitraum sogar noch verlängern wird, da das P.T.O. im Jahr 2002 in erheblichen Maß Stellen abgebaut hat.

³⁷² Ein Muster ist für jede Klasse von Waren/Dienstleistungen einzureichen, vgl. *Kane*, *Trademark Law: A Practitioner's Guide*, § 7:2.3. Zu den Anforderungen an solche Muster vgl. § 2.56 T.M.R.P.; *Kane*, *Trademark Law: A Practitioner's Guide*, § 6:4.5.

besteht allerdings die Möglichkeit, eine Aufspaltung der Anmeldung zu beantragen, d.h. er muss die Waren/Dienstleistungen abspalten, die noch nicht benutzt wurden, vgl. die §§ 2.88 (c), 2.87 T.M.R.P.³⁷³

c) Überprüfung des *statement of use* durch das P.T.O. (*second stage examination*)

(1) *Clear error* (offensichtlicher Fehler) Regel

Nach Einreichung des *statement of use* beim P.T.O. wird dieses überprüft; in der Regel von dem Markenprüfer, der auch schon mit der Prüfung der Anmeldung betraut war.³⁷⁴

Obwohl weder der Lanham Act noch die T.M.R.P. eine solche Regel aufstellen, ist der Markenprüfer insoweit an die sog. *clear error* (offensichtlicher Fehler) Regel gebunden.³⁷⁵ Diese Regel besagt, dass bei der Überprüfung des *statement of use* solche Einwände gegen die Eintragung, die schon bei der Überprüfung der Anmeldung (*first stage examination*) erhoben hätten werden können, nicht mehr im Rahmen der Überprüfung des *statement of use* geltend gemacht werden können, es sei denn, dass die ursprüngliche Nichtgeltendmachung einen offensichtlichen Fehler darstellt. Hinter dieser eingeschränkten Prüfungsbefugnis des Markenprüfers steht der Gedanke, dass ansonsten das Ziel des *intent-to-use* Systems gefährdet sei, dem Markenanmelder mit ausreichender Bestimmtheit zu gewährleisten, dass seine Marke eingetragen werden wird, wenn nicht erfolgreich Widerspruch eingelegt wurde, er eine *notice of allowance* erhalten hat und er schließlich ein den Anforderungen genügendes *statement of use* einreicht.³⁷⁶

³⁷³ Durch die Aufspaltung in zwei verschiedene Anmeldungen ist es möglich, das Datum der Anmeldung zu Prioritätszwecken (*constructive use date* nach § 7 (c) Lanham Act) für alle in der ursprünglichen Anmeldung genannten Waren/Dienstleistungen zu beizubehalten. Ausführlicher zur Thematik der Aufspaltung der Anmeldung *Tierney*, *Tips From the United States Patent and Trademark Office*, 84 T.M.R. 90 ff. (1994). Unter Einbeziehung der aktuellen Entwicklung *McCarthy*, § 19:57.

³⁷⁴ Vgl. *McCarthy*, § 19:24.

³⁷⁵ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1109.08, "*The Office will not issue any requirements or refusals concerning matters that could or should have been raised during initial examination unless the failure to do so in initial examination constitutes a clear error. 'Clear error' means an error that, if not corrected, would result in issuance of a registration in violation of the Act. The failure to make a refusal is a clear error if reasonable minds could not differ as to the propriety of the refusal.*" Vgl. zur *clear error rule* etwa *McCarthy*, § 19.24; *Callmann*, § 26.48.

³⁷⁶ Vgl. *In re Parfums Schiaparelli, Inc.*, 37 U.S.P.Q.2d 1864, 1872 (T.T.A.B. 1997); *Callmann*, § 26:48

Das P.T.O. definiert einen offensichtlichen Fehler (*clear error*) als einen Fehler, der, wenn er nicht behoben wird, bei Eintragung der Marke zu einem Verstoß gegen den Lanham Act führen würde.³⁷⁷ Diese Definition bedarf aber einer weiteren Spezifizierung bzw. Einschränkung, da auch schon bei der Überprüfung der Anmeldung (*first stage examination*), die zentrale Frage die Vereinbarkeit der Eintragung der Marke mit den Regelungen des Lanham Act ist.³⁷⁸ So spricht dann auch das T.M.E.P. davon, dass die Gewährung einer *notice of allowance* nur dann einen *clear error* darstelle, wenn man vernünftigerweise nicht unterschiedlicher Ansicht hinsichtlich der Notwendigkeit der Ablehnung der Anmeldung auf der 1. Stufe sein könne.³⁷⁹

Zunächst hat also der Markenprüfer auf der 2. Stufe die Anmeldung auf solche Eintragungshindernisse zu untersuchen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem *statement of use* stehen; insoweit findet auch die *clear error rule* keine Anwendung.³⁸⁰ So wird der Markenprüfer die Eintragung verweigern, wenn die eingereichten Muster der Marke nicht zeigen, dass die Marke im Handelsverkehr benutzt wird.³⁸¹

Auf der anderen Seite ist etwa die Ablehnung der Eintragung nach § 2 (e) Lanham Act – fehlende Unterscheidungskraft der Marke – nur dann möglich, wenn sich seit der Überprüfung auf der 1. Stufe die Umstände geändert haben oder ein *clear error* vorliegt.³⁸² Ein solcher *clear error* soll zu bejahen sein, wenn die Fakten hinsichtlich der fehlenden Unterscheidungskraft substantiell und unzweideutig waren.³⁸³ Dagegen ist die *clear error rule* nicht anwendbar – und ist die Ablehnung des Antrags immer möglich –, wenn seit der Einreichung der Anmeldung viel Zeit vergangen ist und die Marke in der Zwischenzeit in Verbindung mit den Waren/Dienstleistungen nur noch beschreibenden Charakter hat.³⁸⁴

³⁷⁷ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1109.08, "Clear error means an error that, if not corrected, would result in issuance of a registration in violation of the Act."

³⁷⁸ Vgl. *Fletcher/Kera*, The Forty-Ninth Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946, 86 T.M.R. 651, 656 (1996).

³⁷⁹ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1109.08.

³⁸⁰ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1109.08.

³⁸¹ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1109.08.

³⁸² Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1109.08.

³⁸³ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1109.08.

³⁸⁴ Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1109.08.

(2) Wichtige Entscheidungen im Zusammenhang mit der *clear error rule*

In der Entscheidung *In re Parfums Schiaparelli, Inc.*³⁸⁵ legte das T.T.A.B. – auch unter Zugrundelegung der Gesetzgebungsgeschichte des § 1 (d) Lanham Act – dar, dass die *clear error rule* eine Ausnahme darstelle, eng auszulegen sei. Das T.T.A.B. verneinte dann, dass der Markenprüfer seine Ablehnung der Eintragung auf § 2 (d) Lanham Act – Verwechslungsgefahr – stützen könne, da entgegen der Ansicht des Markenprüfers kein *clear error* vorgelegen habe.³⁸⁶ Interessant an dieser Entscheidung sind aber nicht die Umstände hinsichtlich der Verneinung eines *clear error*, sondern dass das T.T.A.B. die Wertung des Markenprüfers hinsichtlich des Vorliegens eines *clear error* korrigierte – dies wegen der späteren Entscheidung *In re Sambado & Son, Inc.*³⁸⁷ des T.T.A.B. Hier entschied das T.T.A.B., dass die Wertung des Markenprüfers hinsichtlich des Vorliegens eines *clear error* als prozessuale Frage zu behandeln sei. Eine Überprüfung könne daher nur noch durch Antrag an den Director des P.T.O. nach § 2.146 T.M.R.P.³⁸⁸ erreicht werden. Das T.T.A.B. überprüft aber weiterhin, ob die Ablehnung der Eintragung durch den Markenprüfer materiellrechtlich korrekt war, also etwa, ob richtigerweise eine Verwechslungsgefahr nach § 2 (d) Lanham Act bejaht wurde.³⁸⁹

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist schließlich noch die Entscheidung *Eastman Kodak Co. v. Bell & Howell Document Management Products*

³⁸⁵ 37 U.S.P.Q.2d 1864 (T.T.A.B. 1995). Zu dieser Entscheidung *Fletcher/Kera*, *The Forty-Ninth Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946*, 86 T.M.R. 651, 654 ff. (1996).

³⁸⁶ Vgl. 37 U.S.P.Q.2d 1864, 1872 (T.T.A.B. 1995).

³⁸⁷ 45 U.S.P.Q.2d 1312 (T.T.A.B. 1997). Siehe zu dieser Entscheidung auch *Samuels/Samuels*, *Principal Opinions Affecting P.T.O. Trademark Practice*, 81 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 281, 295 f. (1999). Unsauber *Cohen*, *Intent to Use: A Failed Experiment*, 35 U.S.F.L.Rev. 683, 718 f., die diese Entscheidung im Zusammenhang mit einer Besprechung von *In re Parfums Schiaparelli, Inc.* mit keinem Wort erwähnt.

³⁸⁸ § 2.146 (a) T.M.R.P.: "*Petition may be taken to the Director: (1) From any repeated or final formal requirement of the examiner in the ex parte prosecution of an application if permitted by §2.63(b); (2) in any case for which the Act of 1946, or Title 35 of the United States Code, or this Part of Title 37 of the Code of Federal Regulations specifies that the matter is to be determined directly or reviewed by the Director; (3) to invoke the supervisory authority of the Director in appropriate circumstances; (4) in any case not specifically defined and provided for by this Part of Title 37 of the Code of Federal Regulations; (5) in an extraordinary situation, when justice requires and no other party is injured thereby, to request a suspension or waiver of any requirement of the rules not being a requirement of the Act of 1946.*"

³⁸⁹ Vgl. 45 U.S.P.Q.2d 1312, 1314 (T.T.A.B. 1997) *overruling* *In re Parfums Schiaparelli, Inc.*, 37 U.S.P.Q.2d 1864 (T.T.A.B. 1997).

Co.³⁹⁰ des Federal Circuit. Bell & Howell hatte hier Anmeldungen nach § 1 (b) Lanham Act für die Marken 6200, 6800 und 8100 für Mikrofilmleser und Mikrofilmdrucker eingereicht. In der Vorinstanz hatte das T.T.A.B. den Widerspruch mit der Begründung verworfen, dass erst nach der Benutzung entschieden werden könne, ob den Zahlenfolgen im konkreten Fall originäre Unterscheidungskraft zukommen würden oder diese ausschließlich beschreibenden Charakter hätten.³⁹¹ Letzteres wird von der Rechtsprechung angenommen, wenn sie lediglich als Serien-, Modell- oder Typenbezeichnung verwendet werden.³⁹² Der Federal Circuit folgte hier der Überlegungen des T.T.A.B.³⁹³ Danach könne der Markenprüfer bei der Überprüfung der Anmeldung auf der 1. Stufe im konkreten Fall die Frage der Unterscheidungskraft nicht entscheiden. Auf der 2. Stufe stelle sich diese Frage im Rahmen des *statement of use* als neue Tatsache dar, so dass die *clear error rule* nicht zur Anwendung komme bzw. sei zumindest bei der Feststellung der fehlenden Unterscheidungskraft nach der Benutzung hier ein *clear error* zu bejahen.³⁹⁴

Wichtig ist hier zu sehen, dass es sich um eine Einzelfallentscheidung handelt. Schon das Gericht selbst hat in seiner Entscheidung betont, dass die Frage der Unterscheidungskraft in der Regel schon bei der Überprüfung der Anmeldung auf der 1. Stufe zu klären sei.³⁹⁵ Dies gelte ebenso bei Zahlen als Zeichen in anders gelagerten Fällen.³⁹⁶ Dies ist in der Folge auch vom T.T.A.B. betont worden.³⁹⁷ Es bleibt also hier festzuhalten, dass der *clear error rule* in der Regel bei der Überprüfung der Unterscheidungskraft einer Marke große Bedeutung zukommt.³⁹⁸

³⁹⁰ 994 F.2d 1569 (Fed. Cir. 1993). Für eine eingehendere Analyse des Urteils vgl. *Sampson*, Eastman Kodak v. Bell & Howell: A Reaffirmation of the "Reasonableness" Standard, 10 Santa Clara Computer & High Tech. L.J., 251 (1994).

³⁹¹ Vgl. *Eastman Kodak Co. v. Bell & Howell Document Management Products Co.*, 23 U.S.P.Q.2d 1878, 1880 (T.T.A.B. 1992).

³⁹² Zu der Frage, wann Zahlen Unterscheidungskraft zukommt vgl. *McCarthy*, § 11:36.

³⁹³ Vgl. 994 F.2d 1569, 1573 f. (Fed. Cir. 1993). Zur Unterscheidungskraft als Voraussetzung für die Eintragung der Marke bereits oben 2. Kapitel E I 5.

³⁹⁴ Vgl. 994 F.2d 1569, 1573 f. (Fed. Cir. 1993).

³⁹⁵ Vgl. 994 F.2d 1569, 1572 (Fed. Cir. 1993).

³⁹⁶ Vgl. 994 F.2d 1569, 1573 (Fed. Cir. 1993).

³⁹⁷ Vgl. *In re Berman Bros. Harlem Furniture Co.*, 26 U.S.P.Q.2d 1514 (T.T.A.B. 1993), "*Eastman Kodak does not, and was not intended to, place any limits on the Board's jurisdiction to decide, in the context of an ex parte appeal or opposition, issues of descriptiveness or misdescriptiveness where an intent-to-use application is involved. Moreover, cases like Eastman Kodak, where the Board entered a judgment without res judicata effect on the issue of descriptiveness, should be relatively rare.*"

³⁹⁸ Ungenau aber insoweit *Cohen*, *Intent to Use: A Failed Experiment*, 35 U.S.F.L.Rev. 683, 719 (2001), die aus der engen Auslegung der *clear error rule* zusammen mit der eben besprochenen Entscheidung *Eastman Kodak Co. v. Bell & Howell Document Ma-*

3. Sonderfall der Ergänzung der Anmeldung dahingehend, dass sich der Anmelder nachträglich auf die Benutzung der Marke beruft (*amendment to allege use*)

Sollte der Markenmelder nach der Einreichung seiner Anmeldung – und vor Genehmigung der Veröffentlichung der Marke im Amtsblatt des P.T.O. – die Marke bereits im Handelsverkehr benutzen, so hat er, unter den Voraussetzungen des § 1 (c) Lanham Act³⁹⁹, die Möglichkeit ein sog. *amendment to allege use* beim P.T.O. einzureichen, d.h. er ergänzt seine Anmeldung dahingehend, dass er sich nachträglich zu Eintragungszwecken auf die Benutzung der Marke beruft. Durch die Einreichung eines *amendment to allege use* wird die *intent-to-use* Anmeldung wie eine Anmeldung nach § 1 (a) Lanham Act, basierend auf der vorherigen Benutzung, behandelt, vgl. § 1 (c) Lanham Act.

Sinn und Zweck des *amendment to allege use* ist es, dass der Anmelder die Eintragung der Marke beschleunigen kann, wenn er die Marke bald nach der *intent-to-use* Anmeldung bereits im Handelsverkehr benutzt.⁴⁰⁰

Die Anforderungen an ein *amendment to allege use* decken sich weitestgehend mit denen an ein *statement of use*. Formell muss der Markenmelder bei einem *amendment to allege use* folgende Anforderungen erfüllen, vgl. § 2.76 (b) T.M.R.P.:

1. Die eidesstattliche Versicherung des Anmelders, dass er glaubt, der Inhaber der Marke zu sein, dass er die Marke im Handelsverkehr benutzt hat, die Aufführung des Datums der ersten Benutzung und die Aufzählung der Waren/Dienstleistungen aus dem Antrag, in Verbindung dessen er die Marke benutzt hat.
2. Ein Muster der Marke, so wie sie im Handelsverkehr benutzt wird.
3. Einzahlung der erforderlichen Gebühr.

Ein *amendment to allege use* kann erst dann eingereicht werden, wenn die Marke in Verbindung mit allen Waren/Dienstleistungen, die in der Anmel-

nagement Products Co. schließt, dass nun die Gefahr bestehe, dass die Unterscheidungskraft weder auf der 1. Stufe noch auf der 2. Stufe überprüft wird; sie verkennt hier den Ausnahmecharakter dieser Entscheidung.

³⁹⁹ § 1 (c) Lanham Act: "*At any time during examination of an application filed under subsection (b), an applicant who has made use of the mark in commerce may claim the benefits of such use for purposes of this Act, by amending his or her application to bring it into conformity with the requirements of subsection (a).*"

⁴⁰⁰ Vgl. McCarthy, § 19:20.

dung benannt wurden, benutzt wird, vgl. § 2.76 (c) Lanham Act. Für den Anmelder besteht aber die Möglichkeit, die Aufspaltung der Anmeldung zu beantragen, d.h. er muss die Waren/Dienstleistungen abspalten, die noch nicht benutzt wurden, vgl. die §§ 2.76 (c), 2.87 Lanham Act.⁴⁰¹

4. Sog. blackout period

a) Grundsatz: Kein *amendment to allege use* oder *statement of use* während der blackout period

Nach § 2.76 (a) T.M.R.P. darf der Markenmelder kein *amendment to allege use* mehr einreichen, wenn der Markenprüfer bereits die Veröffentlichung der Marke beim P.T.O. genehmigt hat. § 2.88 (a) T.M.R.P. erlaubt die Einreichung eines *statement of use* erst nach Erlass der *notice of allowance*. Aus dem Zusammenspiel dieser beiden Vorschriften folgt, dass im Zeitraum zwischen Genehmigung der Veröffentlichung und vor Erlass der *notice of allowance* weder ein *amendment to allege use* noch ein *statement of use* eingereicht werden können; dieser Zeitraum wird als *blackout period* bezeichnet.⁴⁰² Während der *blackout period* werden *amendment to allege use* und *statement of use* vom P.T.O. als unzeitig erachtet und an den Markenmelder zurückgesandt.⁴⁰³

b) Ausnahmen vom Grundsatz

Die sog. *blackout period* ist nicht durch den Lanham Act selbst vorgegeben, sondern lediglich durch die T.M.R.P. Deshalb ist es für den Director des P.T.O. möglich, von einer Anwendung der *blackout period* abzusehen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, es die Gerechtigkeit erfordert und Dritte hierdurch nicht geschädigt werden, vgl. § 2.148 T.M.R.P.⁴⁰⁴

⁴⁰¹ Durch die Aufspaltung in zwei verschiedene Anmeldungen ist es dem Anmelder möglich, das Datum der Anmeldung zu Prioritätszwecken (*constructive use date* nach § 7 (c) Lanham Act) für alle in der ursprünglichen Anmeldung genannten Waren/Dienstleistungen beizubehalten. Ausführlicher zur Thematik der Aufspaltung des Antrags *Tierney*, *Tips From the United States Patent and Trademark Office*, 84 T.M.R. 90 ff. (1994). Unter Einbeziehung der aktuellen Entwicklung *McCarthy*, § 19:57.

⁴⁰² Vgl. *P.T.O. (Hrsg.)*, T.M.E.P., § 1104.03 (b). Siehe zur *blackout period* auch *McCarthy*, § 19:19.

⁴⁰³ Vgl. *In re Sovran Financial Corp.*, 25 U.S.P.Q.2d 1537, 1538 (Com'r Pat & T.M. 1991).

⁴⁰⁴ § 2.418 T.M.R.P.: "*In an extraordinary situation, when justice requires and no other party is injured thereby, any requirement of the rules in this part not being a requirement of the statute may be suspended or waived by the Director.*"