

KIRSTEN SOWADE

**Markenschutz in den USA
aus Sicht des deutschen Anmelders**

Juristische Reihe **TENEA** / www.jurawelt.com Bd. 24



Dr. Kirsten Sowade, geboren 1972 in Köln. Von 1991 bis 1996 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln. 1. Staatsexamen 1996. Anschließend Referendariat in Nordrhein-Westfalen. 1998 Wahlstation in San Francisco, USA 2. Staatsexamen im Februar 1999. Danach Rechtsanwältin in Düsseldorf. Promotion 2002 bei Prof. Dr. Thomas Hoeren, Universität Münster. Seit März 2003 Syndikusanwältin in einem internationalen Konzern.

Wie die steigenden Zahlen von Markenmeldungen und die in den Marken-Rankings ermittelten enormen Unternehmenswerte belegen, gewinnen Markenrechte zunehmend an Bedeutung für die Unternehmenstätigkeit. Durch die Globalisierung der Märkte ist es indes mehr denn je notwendig geworden, sich mit anderen Rechtsordnungen vertraut zu machen, um Marken auch in wichtigen Handelszentren außerhalb Deutschlands und der EU etablieren und schützen zu können. Das Markenrecht der USA ist dabei wegen der intensiven Handelsbeziehungen zwischen deutschen und US-amerikanischen Unternehmen und den häufig anzutreffenden grenzüberschreitenden Holdingstrukturen von besonderem Interesse. Zwar sind durch internationale Verträge, insbesondere die TRIPS-Standards, bereits in vieler Hinsicht Rechtsangleichungen erfolgt. Gerade die verbliebenen feinen oder auch deutlichen Unterschiede der Markenrechtssysteme müssen jedoch bei der Auswahl, Anmeldung und Benutzung von Zeichen berücksichtigt werden. Gegenstand dieser Arbeit ist daher die Aufdeckung solcher Unterschiede aus Sicht des deutschen Markenanmelders. Hierzu werden die Rechtsinstitute des US-amerikanischen Markenrechts den bekannten Strukturen des deutschen Rechts zugeordnet und erläutert. Dargestellt werden Rechtsquellen, Schutzsystem und die verschiedenen Bundesmarkenregister der USA, ferner Kennzeichenarten, Entstehungstatbestände und Voraussetzungen der Schutzzähigkeit von Zeichen als Marke oder Unternehmenskennzeichen. Besondere Aufmerksamkeit gilt den neuen Markenformen, wie Buchstaben- und Zahlenmarken, Farb- und dreidimensionale Marken sowie Hör-, Geruchs- und Multimediamarken.

TENEA



Tenea (ἡ Τενέα), Dorf im Gebiet von Korinth an einem der Wege in die → Argolis, etwas s. des h. Chiliomodi. Sehr geringe Reste. Kult des Apollon Teneates. T. galt im Alt. sprichwörtl. als glücklich, wohl wegen der Kleinheit [...]
Aus: K. Ziegler, W. Sontheimer u. H. Gärtner (eds.): *Der Kleine Pauly*. Lexikon der Antike. Bd. 5, Sp. 585. München (Deutscher Taschenbuch Verlag), 1979.

DR. KIRSTEN SOWADE

Markenschutz in den USA
aus Sicht des deutschen Anmelders

TENEA



Kirsten Sowade:

Markenschutz in den USA
aus Sicht des deutschen Anmelders

(Juristische Reihe TЕНEA/www.jurawelt.com; Bd. 24)

Berlin 2003

© TЕНEA Verlag für Medien
Berlin 2003

Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.

Digitaldruck und Bindung:

Digital-Print-Service · 10119 Berlin

Umschlaggestaltung: nach Roland Angst, München

TЕНEA-Graphik: Walter Raabe, Berlin

Printed in Germany 2003

ISBN 3-936582-69-6

Vorwort

Das vorliegende Werk basiert auf meiner Dissertation, die unter dem Titel „Markenschutz in den USA – Eine rechtsvergleichende Untersuchung aus Sicht des deutschen Juristen“ im Wintersemester 2001/2002 der juristischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zum Promotionsverfahren eingereicht und im August 2002 veröffentlicht wurde. Sie ist im Zusammenhang mit dem Forschungsvorhaben

Globalisierung

Konsequenzen für den gewerblichen Rechtsschutz in der betrieblichen Praxis

entstanden, das von der Forschungsstelle für Gewerblichen Rechtsschutz an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, unter der Leitung von Herrn Professor Dr. Thomas Hoeren sowie auf Anregung und in Zusammenarbeit mit der Widia GmbH, Essen, durchgeführt wird. Ziel des Forschungsvorhabens ist es aufzuzeigen, welche Gesichtspunkte im Bereich des Patent- und Markenrechts verschiedener Rechtskreise besonders berücksichtigt werden sollten, um vor dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung der Forschungsaktivitäten und Märkte erfolgreich gewerblichen Rechtsschutz betreiben zu können. Im Rahmen des Forschungsvorhabens werden mehrere Arbeiten erstellt.

Diese Arbeit befasst sich mit dem US-amerikanischen Markenrecht. Sie skizziert dessen Grundlagen und Strukturen und ordnet diese in die Kategorien des deutschen Rechts ein. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt. Im Fokus der Arbeit steht die Begründung von Markenrechten in den USA. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Schutzfähigkeit neuer Markenformen gewidmet, die in der deutschen und europäischen Rechtsprechung und in der Literatur gerade intensiv diskutiert wird.

Literatur, Rechtsprechung und Gesetzgebung konnten bis Februar 2002 berücksichtigt werden. Aktuelle Entwicklungen, wie z.B. die Unterzeichnung des PMMA durch Präsident Bush am 2. November 2002, wurden nachträglich in diese Veröffentlichung eingearbeitet.

Köln im Januar 2003

Kirsten Sowade

Danksagungen

Frau Dr. Irmgard Hoster (vormals Widia GmbH, Patentabteilung) danke ich für die Anregung zum Thema dieser Arbeit und ihre vielfältige Unterstützung. Mein Dank gilt ferner Herrn Dr. Horst M. Kasper, der mir mit seinem Rat aus einigen „Sackgassen“ herausgeholfen hat, sowie den Partnern der Sozietät Rotthege Wassermann & Partner, die durch ihr Entgegenkommen die berufsbegleitende Anfertigung der Dissertation ermöglicht haben.

Besonderen Dank schulde ich meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Thomas Hoeren. Die Gespräche und seine wertvollen Hinweise sind in die Grundlagen der Arbeit eingeflossen.

Meinen Eltern und meinem Mann Ulrich, ohne deren liebevolle Unterstützung und Rückhalt das Gelingen dieser Arbeit nicht möglich gewesen wäre, danke ich von ganzem Herzen.

Inhaltsverzeichnis

VORWORT	I
DANKSAGUNGEN	III
INHALTSVERZEICHNIS.....	I
LITERATURVERZEICHNIS	VII
EINFÜHRUNG.....	1
A. GEGENSTAND UND PROBLEMATIK.....	1
B. METHODIK UND GANG DER DARSTELLUNG.....	2
1. KAPITEL: GRUNDLAGEN DES US-AMERIKANISCHEN UND DEUTSCHEN	
MARKENRECHTS	5
A. ABGRENZUNG DES MARKENRECHTS ZU ANDEREN GEWERBLICHEN SCHUTZRECHTEN.....	5
I. <i>Urheberrechte (Copyrights)</i>	5
II. <i>Patente (Patents)</i>	6
III. <i>Marken (Trademarks)</i>	7
B. RECHTSQUELLEN UND SCHUTZSYSTEMATIK	9
I. <i>Rechtsquellen des US-amerikanischen Trademark Law</i>	9
1. Federal Trademark Act (Lanham Act).....	9
a) Historische und verfassungsrechtliche Grundlagen	10
b) Der Lanham Act.....	12
c) Vorschriften in anderen Bundesgesetzen	14
d) Ausführungsbestimmungen (Rules of Practice).....	14
2. Gesetze der Gliedstaaten	15
a) „Little Lanham Acts“	15
b) Verhältnis des Bundesrechts zu den Gesetzen der Gliedstaaten.....	16
3. Case Law / Common Law	18
a) Terminologie und Methodik	18
b) Das US-amerikanische Trademark Law als „Common Law System“.....	20
c) Verhältnis des Common Law zum Gesetzesrecht bei Konflikten oder Überschneidungen.....	22
4. Internationale Verträge.....	22
a) PVÜ.....	23
b) WIPO.....	23

c) NKA	24
d) MMA und PMMA	24
e) MHA	26
f) TRIPS	26
g) TLT	27
h) NAFTA und weitere Abkommen mit Drittstaaten.....	27
II. <i>Vergleich der Schutzsysteme in Deutschland und den USA</i>	28
1. Das zweischichtige amerikanische Schutzsystem.....	28
a) State Law	28
aa) Anwendungsbereich des Gliedstaatenrechts.....	28
bb) Wirkungen einer Staatenregistrierung	28
cc) Verhältnis zwischen den Gliedstaatensystemen	29
b) Federal Law	30
aa) „Interstate Commerce“	30
bb) Verhältnis zwischen Bundes- und Gliedstaatenrechten.....	30
2. Das gestaffelte deutsche Schutzsystem.....	32
a) Nationales Bundesrecht	32
b) Europäisches Gemeinschaftsrecht	33
3. Gründe für die unterschiedliche verfassungsrechtliche Wertigkeit des Markenrechts in den USA und in Deutschland.....	33
III. <i>Die verschiedenen Bundesmarkenregister in den USA</i>	37
1. Wirkungen der Eintragung im Hauptregister (Principal Register)	38
2. Wirkungen der Eintragung im Ergänzungsregister (Supplemental Register).....	40
C. ZWISCHENERGEBNIS	42
2. KAPITEL: MARKENARTEN UND ENTSTEHUNGSTATBESTÄNDE.....	43
A. DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON KENNZEICHEN.....	43
I. <i>Trademarks – Warenzeichen</i>	44
1. Funktionen	44
2. Verkehrsfähigkeit.....	46
II. <i>Service Marks – Dienstleistungsmarken</i>	48
III. <i>Collective Marks – Kollektivmarken</i>	50
1. Collective Trade- und -Service Marks.....	51
2. Collective Membership Marks.....	52
IV. <i>Certification Marks – Gütezeichen</i>	54
V. <i>Geographische Herkunftsangaben</i>	58

VI. Trademarks used by Related Companies – Konzern- und Holdingmarken	60
VII. Trade Names – Geschäftliche Bezeichnungen	63
1. Unternehmenskennzeichen.....	63
2. Nichtkommerzielle Organisationen als Zeicheninhaber	66
3. Werktitel.....	66
B. ZULÄSSIGE ENTSTEHUNGSTATBESTÄNDE.....	68
I. Aneignung und Benutzung im geschäftlichen Verkehr.....	69
1. Benutzung als Entstehungstatbestand	69
2. Exkurs: Schutz von Benutzungsmarken durch § 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a)	70
II. Registrierung.....	70
1. Nationale Anmeldung	70
2. IR-Anmeldung.....	73
a) PVÜ.....	73
b) PMMA.....	75
III. Notorietät.....	76
C. ZWISCHENERGEBNIS.....	79
3. KAPITEL: VORAUSSETZUNGEN DER SCHUTZFÄHIGKEIT VON ZEICHEN ALS MARKE ODER UNTERNEHMENSKENNZEICHEN	83
A. DISTINCTIVENESS – KONKRETE UNTERSCHIEDUNGSKRAFT.....	83
I. Ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen.....	84
II. Secondary Meaning.....	84
1. Nachweis von Secondary Meaning.....	86
2. Vergleich mit Verkehrsdurchsetzung und Verkehrsgeltung im deutschen Markenrecht	90
3. Secondary Meaning irreführender Marken	93
B. MARKENFORMEN	95
I. Wortmarken.....	95
1. Worte.....	96
a) Phantasievolle, suggestive bis beschreibende Bezeichnungen	96
b) Disclaimer	99
2. Generic Names - Gattungsbezeichnungen	101
3. Geographic Names - Geographische Angaben	105
a) Hauptsächlich geographisch beschreibende Angaben	107
b) Irreführende geographische Angaben	109

c) Weitere Schutzeinschränkungen.....	111
4. Personal Names - Namensmarken	112
a) Common Law-Schutz von Personennamen	114
b) Eintragungsfähigkeit von Personennamen.....	116
5. Slogans	122
6. Buchstaben und Zahlen.....	126
a) Einzelne Buchstaben und Buchstabenformationen.....	126
b) Zahlen und Buchstaben-Zahlen-Kombinationen	131
c) Mnemonics als besondere Form von Zahlen-Buchstaben-Marken	133
<i>II. Bildmarken</i>	<i>135</i>
1. Wort-Bild-Marke	135
2. Picture and Design Marks - Bildmarken.....	136
a) Bilder und Symbole	136
b) Hintergrunddesigns	138
c) Graphische Darstellung und Beschreibung in der Markenmeldung	139
<i>III. Trade Dress – Formmarken und sonstige Aufmachungen.....</i>	<i>140</i>
1. Produktgestaltungen und -verpackungen	141
a) Funktionalität als Schutzschranke.....	144
b) Problematik der inhärenten Unterscheidungskraft von Trade Dresses.....	147
c) Kriterien zur Abgrenzung von Product Design und Product Packaging nach „Two Pesos“ und „Wal-Mart“	152
d) Beweis ursprünglicher Unterscheidungskraft	153
2. Produktunabhängige Formmarken.....	154
3. Eintragung als dreidimensionale Marke	156
<i>IV. Label Shape and Location - Positionsmarken</i>	<i>157</i>
<i>V. Color Marks – Farbmarken</i>	<i>160</i>
1. Markenfähigkeit einzelner Produktfarben und Farbkombinationen	161
2. Funktionalität von Farben	163
3. „Secondary Meaning“-Erfordernis	164
4. Anforderungen an die Bestimmtheit der Anmeldung einer Color Mark	166
5. Vergleich mit absolut abstrakter Farbmarke und Aufmachungsfarbmarke nach deutschem Verständnis	168
a) Aufmachungsfarbmarken.....	168
b) Absolut abstrakte Farbmarken	169
<i>VI. Sensory Marks – Sensorische Marken</i>	<i>173</i>

1.	Sound Marks – Hörmarke	173
a)	Markenfähigkeit von Klängen.....	173
b)	Graphische Darstellung und Beschreibung in der Anmeldung.....	175
c)	Einreichung von Tonträgern	176
d)	Exkurs: Specimens – Benutzungsnachweise als generelles Registrierungserfordernis	178
2.	Scent Marks – Geruchsmarke	180
a)	Schutz- und Eintragungsfähigkeit von Düften in den USA	180
b)	Wiedergabe von Geruchsmarken gemäß Trademark Rule 2.52(a)(3)	182
c)	Problematik der graphischen Darstellbarkeit im deutschen Markenrecht ..	183
3.	Motion Marks – Bewegungs- und Multimediamarken	187
C.	SCHUTZHINDERNISSE.....	189
I.	<i>Ausgeschlossenes Material i.S.v. § 2(a)-(c) Lanham Act</i>	189
1.	Ärgerniserregende Zeichen	189
2.	Verächtlichmachende oder eine Verbindung suggerierende Zeichen.....	190
3.	Hoheitszeichen	191
4.	Namen Dritter ohne deren Einwilligung	192
II.	<i>Ältere Rechte Dritter</i>	192
1.	Schutzhindernis i.S.v. § 2(d) Lanham Act	192
2.	Widerspruchs- und Lösungsverfahren – Opposition and Cancellation Proceeding.....	195
3.	Gleichzeitige Rechte mehrerer Markeninhaber - Concurrent Use	198
a)	Concurrent Registration	198
b)	Bestandsschutz gleichzeitiger Markenrechte Dritter.....	200
D.	ZWISCHENERGEBNIS.....	201
4.	KAPITEL: ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG.....	211
A.	ZUSAMMENFASSUNG	211
B.	FAZIT.....	217
 ANHANG		
A.	DRAWINGS AND DESCRIPTIONS.....	A-1
B.	FEDERAL TRADEMARK ACT OF 1946, AS AMENDED (THE LANHAM ACT).....	A-11
C.	MADRID PROTOCOL IMPLEMENTATION ACT	A-51

Literaturverzeichnis

- Albrecht, Friedrich „Buchstaben und Zahlen im Kollisionsfall“
GRUR 1996, 246 ff.
- Alces, Peter A. /
See, Harold F. The Commercial Law of Intellectual Property
Trademarks and Trade Names
Boston 1994
- Althammer, Werner /
Ströbele, Paul /
Klaka, Rainer Markengesetz
Kommentar
6.Auflage, Köln 2000
- Amdur, Leon H. Trademark Law and Practice
Lanham Act Edition 1948
- Arden, Thomas P. Potection of Nontraditional Marks
New York 2000
- Arnade, Rolf B. Markenfähigkeit von Zeichen nach deutschem und u.s.-
amerikanischem Recht
Dissertation, Uni Münster
Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft, Band 54
Berlin 1991
- Baird, Stephen R. “Moral Intervention in the Trademark Arena: Banning the
Registration of Scandalous and Immoral Trademarks”
Trademark Reporter 1993, Vol. 83, 661 ff.
- Baumbach, Adolf /
Hefermehl, Wolfgang Warenzeichenrecht und internationales Wettbewerbs- und Zei-
chenrecht
Kurzkommentar
12. Auflage, München 1985
- Bayreuther, Frank „Gewerblicher und bürgerlicher Rechtsschutz des Vereins-
symbols - zugleich eine Urteilsanmerkung zu OGH Urteil vom
17.09.1996 und OLG München Urteil vom 08.08.1996“
WRP 1997, 820 ff.
- Becker, Roman A. „Kennzeichenschutz der Hörmarke“
WRP 2000, 56 ff.
- Beier, Friedrich-Karl „Ausstattungsschutz für Farben“
GRUR 1980, 600 ff.

- Berger, Mathis „Aspekte der Bewertung von Marken im Unternehmensvermögen“
MarkenR 1999, 271 ff.
- Berlit, Wolfgang Das neue Markenrecht
2. Auflage, München 1997
- Blumenwitz, Dieter „Einführung in das anglo-amerikanische Recht“
JuS Schriftenreihe Ausländisches Recht
5. Auflage, München 1994
- Burgunder, Lee „Trademark registration of product colors: Issues and answers“
Santa Clara Law Review 1986, Vol. 26, 581 ff.
- Carver, Todd B. „What is the impact of the TM Law Revision Act of 1988?“
University of Dayton Law Review 1990, Vol. 16, 129 ff.
- Chai, Moon-Ki „Protection of Fragrances Under the Post-Sale Confusion Doctrine“
Trademark Reporter 1990, Vol. 80, 368 ff.
- Clarke, Nancy L. „Issues in the Federal Registration of Flavours as Trademarks for Pharmaceutical Products“
University of Illinois Law Review 1993, 105 ff.
- Cooper, Iver P. „Trademark Aspects of Pharmaceutical Product Design“
Trademark Reporter 1980, Vol. 70, 1 ff.
- Davis, Theodore H. Jr. „Copying in the shadow of the Constitution: The rational limits of trade dress protection“
Trademark Reporter 1996, Vol. 86, 223 ff.
- Dole, Richard F. Jr. „The uniform deceptive trade practice“
51 Minnesota Law Review 1967, No. 6, 1005 ff.
- Eichmann, Helmut „Das Verhältnis von Mustern zu Marken“
Festschrift für Rudolf Nirk zum 70. Geburtstag
München 1992, S. 165 ff.
- Eichmann, Helmut „Die dreidimensionale Marke im Verfahren vor dem DPA und dem BPatG“
GRUR 1995, 184 ff.
- Eisenführ, Günther „Schutz von fremdsprachigen Ausdrücken als Marke (Q 135)“
GRUR 1997, 149 ff.

- Elias, Bettina „Do Scents Really Signify Source? An Argument Against Trademark Protection for Fragrances“
Trademark Reporter 1992, Vol. 82, 475 ff.
- Elias, Stephan Patent, Copyright & Trademark
3rd Edition, Berkeley 1999
- Elsing, Siegfried H. /
Alstine, Michael P. Van US Handels- und Wirtschaftsrecht
2. Auflage, Heidelberg 1999
- Ensthaler, Jürgen Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Berlin, Heidelberg, New York 1998
- Erdmann, Willi „Schwerpunkt der markenrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs“
GRUR 2001, 609 ff.
- Fechner, Frank „Geistiges Eigentum und Verfassung: Schöpferische Leistungen unter dem Schutz des Grundgesetzes“
Habilitation Uni Tübingen, 1996
Tübingen 1999
- Fezer, Karl-Heinz „Farbmarkenschutz
Zur Markenfähigkeit und Eintragungsfähigkeit von Einfarbenmarken und Mehrfarbenmarken - Zugleich eine Anmerkung zur „Farbmarke gelb/schwarz“-Entscheidung des BGH“
MarkenR 1999, 73 ff.
- Fezer, Karl-Heinz „Kritik der restriktiven Eintragungspraxis des DPMA und der sie billigenden Rechtsprechung des BPatG zu Werbewörtern und Werbeslogans“
GRUR 1999, 859 ff.
- Fezer, Karl-Heinz Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
Kommentar zum MarkenG, zur Pariser VÜ, zum MMA
2 Auflage
München 1999
- Fezer, Karl-Heinz „Grundprinzipien und Entwicklungslinien im europäischen und internationale Markenrecht
Richtlinienkonforme Auslegung – Internationale Marktaufteilungen – Funktionenlehre – Markenrechtlicher Designschutz“
WRP 1998, 1 ff.

<u>Fezer, Karl-Heinz</u>	„Olfaktorische, gustatorische und haptische Marken“ WRP 1999, 575 ff.
<u>Frhr. von Bechtolsheim, Sebastian / Gantenberg, Philip</u>	„Die konturlose Farbmarke“ GRUR 2001, 705 ff.
<u>Fromm, Friedrich Karl / Nordemann, Wilhelm</u>	Urheberrecht. Kommentar zum Urheberrechtsgesetz und zum Urheberrechtswahrnehmungsgesetz Fortgeführt von Wilhelm Nordemann, Kai Vinck und Paul W. Hertin, 9. Auflage, Stuttgart 1998
<u>Fuchs-Wisseemann, Georg</u>	„Der Schutzzumfang von Buchstabenmarken in der neueren Rechtsprechung“ GRUR 1999, 855 ff.
<u>Germain, Kenneth J.</u>	„Trademark Registration under Sections 2(a) and 2(e) of the Lanham Act: The Deception Decision“ Fordham Law Review 1979, Vol. 44, 249 ff.
<u>Goldmann, Michael / Rau, Albrecht</u>	„Der Schutz von Buchstabenkombinationen als Unterneh- menskennzeichen – BGH GRUR 1998, 165 – RBB“ GRUR 1999, 216 ff.
<u>Goldstein, Paul</u>	Cases and Materials on the Law of Intellectual Property Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines Revised 4 th Edition New York 1999
<u>Grabruker, Marianne</u>	„Der Schutzgegenstand der Farbmarke“ GRUR 1999, 850 ff.
<u>Grabruker, Marianne</u>	„Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 1997 Teil II: Markenrecht“ GRUR 1998, 625 ff.
<u>Grabruker, Marianne</u>	„Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 1998 Teil II: Markenrecht“ GRUR 1999, 605 ff.
<u>Grabruker, Marianne</u>	„Der Schutzgegenstand der Farbmarke“ GRUR 1999, 850 ff.

- Grabrucker, Marianne „Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahr 2000
Markenrecht, neue Markenformen, absolute Schutzfähigkeit“
GRUR 2001, 373 ff.
- Grabrucker, Marianne „Neue Markenformen“
MarkenR 2001, 95 ff.
- Grabrucker, Marianne „Ausgewählte Probleme zur Schutzfähigkeit von Wortmarke,
dreidimensionalen Marken, Farbmarken und sonstigen Markenformen anhand der Rechtsprechung des BPatG“
VPP-Rundbrief Nr. 1, 2000, S. 1ff.
- Güldenbergh, Hans G. „Der volkswirtschaftliche Wert und Nutzen der Marke“
GRUR 1999, 843 ff.
- Hawes, James E. „Fragrances as Trademarks“
Trademark Reporter 1989 Vol. 79, 134
- Heilein, Ernst-Peter „Der Nachahmungsschutz nach U.S.-amerikanischem Recht
außerhalb von Patent und Copyright Act
– Ein Streifzug durch die wechselvolle U.S.-Rechtssprechung
des vergangenen Jahrhunderts“
GRUR Int. 2001, 377 ff.
- Henning-Bodewig, Frauke /
Ruijsenaars, Heijo R. „Designschutz qua Markenrecht? Das „Burberry“-Urteil des
Benelux-Gerichtshof im Rechtsvergleich“
GRUR Int. 1990, 821 ff.
- Hubbard, Janet R. „Think Pink! Color can be a Trademark“
Washington & Lee Law Review 1986, Vol. 43, 1433 ff.
- Hubmann, Heinrich / Götting,
Horst-Peter / Forkel, Hans Gewerblicher Rechtsschutz
Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Marken- und
Wettbewerbsrecht
6. Auflage, München 1998
- Hudis, Jonathan „Removing the Boundaries of Color“
Trademark Reporter 1996, Vol. 86, 1 ff.
- Ingerl, Reinhard /
Rohnke, Christian Markengesetz
Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
München 1998

- Jaeger-Lenz, Andrea „Neues zum Farbenschutz“
WRP 1999, 290 ff.
- Johannes, Hartmut „Welche Zeichen können Marken nach der Richtlinie 89/104 in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU sein?“
MarkenR 2001, 46 ff.
- Johannes, Hartmut /
Zurkinder, Philipp „Gelb/schwarz – Bundespatentgericht ./ Bundesgerichtshof
Zugleich eine Anmerkung zum Urteil des schweizerischen
Bundesgerichts: Tablette weiß/grün und zur Entscheidung des
HABM: LIGHT GREEN“
MarkenR 2000, 153 ff.
- Jordan, Kevin M. &
Jordan, Lynn M. „Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. (115 S. Ct. 1300
(1995)), the unanswered question-can color ever be inherently
distinctive?“
Trademark Reporter 1995, Vol. 85, 371 ff.
- Kiethe, Kurt /
Groeschke, Peer „Der Designschutz dreidimensionaler Marken nach dem Mar-
kengesetz“
WRP 1998, 541 ff.
- Kunin, Louis „The Lindsay Bill before and after the Stiffel Case“
Trademark Reporter 1964, Vol. 54, 731 ff.
- Kunz-Hallstein, Hans-Peter „Europäisierung und Modernisierung des deutschen Warenzei-
chenrechts
Fragen einer Anpassung des deutschen Markenrechts an die
EG Markenrichtlinie“
GRUR Int. 1990, 747 ff.
- Kunz-Hallstein, Hans-Peter „Der Schutz von Form- und Farbmarken in der neuen deut-
schen Praxis“
MarkenR 2000, 389 ff.
- Kur, Annette „Was macht ein Zeichen zur Marke?“
MarkenR 2000, Heft 1, 1 ff.
- Ladas, Stephen P. Patents, Trademarks and Related Rights: National and Interna-
tional Protection
1975
- Leeds, Jeffery M. „Trademarks: The Rationale of Registerability“
George Washington Law Review 1958, Vol. 26, 653 ff.

- Lehmann, Michael Anmerkung zur Wal-Mart-Entscheidung des US-Supreme Court
GRUR Int. 2000, 814 ff.
- Lehmann, Michael /
Schönfeld, Thomas „Die neue europäische und deutsche Marke: Positive Hand-
lungsrechte im Dienste der Informationsökonomie“
GRUR 1994, 481 ff.
- Liddy, Sylvester „What is a Trademark?“
Trademark Reporter 1996, Vol. 86, 421 ff.
- Loewenstein, Karl Verfassungsrecht und Verfassungspraxis der Vereinigten Staa-
ten
Enzyklopädie der Rechtswissenschaft
Berlin, Göttingen, Heidelberg 1959
- McCarthy, Thomas J. Intellectual Property
McCarthy on Trademarks and Unfair Competition
Fourth Edition,
Minnesota
Stand: 2001
- McDade, Allison Shell „Note: Trading in Trademarks – Why the Anti-Assignment in
Gross Doctrine Should be Abolished when Trademarks are
Used as Collateral“
77 Texas Law Review (1998), 465 ff.
- McLeod, Linda „The Status of So Highly Descriptive and Acquired Distinct-
iveness“
Trademark Reporter 1992, Vol. 82, 607 ff.
- Miller, Arthur R. /
Davis, Michael H. Intellectual Property
Patents, Trademarks, and Copyright in a Nutshell
2nd Edition, St. Paul, Minnesota, 1990
- Mittendorfer, Heinz „Der „disclaimer“ im ausländischen Warenzeichenrecht“
GRUR Int. 1971, 377 ff.
- Moy, Grant B. jr. „Lanham Act registration of a container or product shape as a
trademark“
Trademark Reporter 1970, Vol. 60, 71 ff.
- Murphy, John F. „Problems with Section 2 (e) (3) of the Lanham Act („Primar-
ily merely a surname“) and a proposed remedy“

- Trademark Reporter 1972, Vol. 62, 67 ff.
- Palladino, Vincent N. „Techniques for Ascertaining if there is Secondary Meaning“
Trademark Reporter 1983, Vol. 73, 391 ff.
- Parker, Bruce R. „The TM Revision Act of 1988: „Intent to Use“: On the Road
Toward Adoption of a Registration-Based System of Trade-
mark Protection“
Trademark Reporter 1989, Vol. 79, 319 ff.
- Pattishall, Beverly W. „The Constitutional Foundations of American Trademark
Law“
Trademark Reporter 1988, Vol. 78, 456 ff.
- Rayle, Rudolf „The Trend Towards Enhancing Trademark Owner’s Rights –
A Comparative Study of U.S. and German Trademark Law“
Journal of Intellectual Property Law,
University of Georgia 2000, Vol. 7, No. 2, 227 ff.
- Reiner, John Paul „The Universe and Sample: How Good is Good Enough?“
Trademark Reporter 1983, Vol. 73, 366 ff.
- Rittweger, Christoph Der Schutz bekannter und berühmter Marken in den USA, in
Deutschland und im europäischen Gemeinschaftsrecht“
Dissertation, Uni München
Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung
München 1998
- Rupp, Teresa Guidance for Nontraditional Trademarks
1998 International Trademark Association Annual Meeting
Coursebook
- Sargent, Nicholas J. “The impact of Sears and Compco on federal trademark law”
Trademark Reporter 1971, Vol. 61, 102 ff.
- Scher, Inge Patents, Trademarks & Copyrights Law and Practice
9th Edition, Basel 1954
- Schmieder, Hans-Heinrich „Warenzeichen als Sprachgebilde Linguistische Probleme des
Markenrechts auch im Hinblick auf dessen Europäisierung“
NJW 1992, 1257 ff.
- Schmieder, Hans-Heinrich „Erste Erfahrungen mit dem neuen Markengesetz“
NJW 1997, 2908 ff.

- Thewes, Stephanie Der Schutz der dreidimensionalen Marke nach dem Markengesetz
1. Auflage, Starnberg 1999
- Tribe, Lawrence H. American Constitutional Law
The Foundation Press
Mineola, New York 1978
- U.S. Department of Commerce
Patent and Trademark Office Trademark Manual of Examining Procedure
2nd Edition, May 1993, Revision 1.1, August 1997, Stand:
August 2001
(zitiert als: TMEP)
- Uexküll, Jürgen Detlev von /
Reich, Joachim Wörterbuch der Patent- und Markenpraxis
5. Auflage, Köln 1998
- Ulmer, Peter „Die höchstrichterlich „enträtselte“ Gesellschaft Bürgerlichen
Rechts“
ZIP 2001, 585 ff.
- Upton, Francis H. A Treatise on the Law of Trade-Marks
1860
- Viefhues, Martin „Geruchsmarken als neue Markenform“
MarkenR 1999, Heft 8-9, 249 ff.
- Völker, Stefan /
Semmler, Jörg „Markenschutz für Farben und Farbkombinationen“
GRUR 1998, 93 ff.
- Von Falckenstein, Roland „Markenrecht versus Geschmacksmusterrecht
– Zur ausreichenden Offenbarung dreidimensionaler Marken“
GRUR 1999, 881 ff.
- Von Mangoldt, Hermann /
Klein, Friedrich /
Pestalozza, Christian Das Bonner Grundgesetz
Kommentar
Band 8: Art. 70 bis Art. 75
Die Gesetzgebungskompetenzen
3. Auflage, München 1996
- Von Mühlendahl, Alexander „Koexistenz und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht
Überlegungen zur Berücksichtigung älterer Rechte im künftigen europäischen Markenrecht für den Gemeinsamen Markt“
GRUR Int. 1976, 27 ff.

- Von Mühlendahl, Alexander Territorial begrenzte Markenrechte und einheitlicher Markt
Das amerikanische Kennzeichenrecht als Beispiel für das Markenrecht der Europäischen Gemeinschaft
Dissertation
Köln Berlin Bonn München 1981
- Von Schultz, Detlef Die Farbmarke: ein Sündenfall?
GRUR 1997, 714 ff.
- Wadle, Elmar „Das geistige Eigentum in der Reichsverfassung der Paulskirche“
Verfassungsrecht und Völkerrecht
Gedächtnisschrift für Wilhelm Karl Geck
Köln, Berlin, Bonn, München 1989
- Wertenbruch, Johannes „Die Markenrechtsfähigkeit der BGB-Gesellschaft“
DB 2001, Heft 8, 419 ff.
- Westermann, Harm Peter „Erste Folgerungen aus der Anerkennung der Rechtsfähigkeit der BGB-Gesellschaft“
NZG 2001, 289 ff., 293
- Wilson, Linda Lee The Trademark Guide
A friendly Guide to Protection and Profiting From Trademarks
New York 1998
- Winkel, Frank N. „Das Verhältnis von Markenschutz zu Musterschutz und Urheberrecht in den USA
– Bemerkungen zur Honeywell-Entscheidung des CCPA“
GRUR Int. 1978, 18 ff.
- Woodson, Paula Katherine „What’s in a name? – Louisiana’s „protection“ of tradenames: Elle, Ltd. v. Elle Est“
Louisiana Law Review 1981, Vol. 41, No. 4, 1389 ff.
- Zlinkoff, Sergei S. „Erie v. Tompkins: In relation to the law of trademarks an unfair competition“
Columbia Law Review, 1942, Vol. 42, 955 ff.

Einführung

A. Gegenstand und Problematik

Markenrechte gewinnen zunehmend an Bedeutung für die Unternehmenstätigkeit. Dies zeigen zum einen die in den letzten Jahren stetig steigenden Zahlen von Markenmeldungen. So verzeichnete das Deutsche Patent- und Markenamt 1998 mit insgesamt 68.610 Anmeldungen eine Steigerung von 20,4 % gegenüber dem Vorjahr. 1999 waren es mit 76.434 Anmeldungen weitere 11,4 % mehr und im Jahr 2000 mit 86.983 Markenmeldungen weitere 13,8 %.¹ Zum anderen vermitteln Marken-Rankings einen Eindruck darüber, welche enormen Unternehmenswerte vielfach in Marken und Unternehmenskennzeichen verkörpert sind. In einer von Interbrand erstellten Rangliste der wertvollsten Marken 2000 z.B. wird auf Rang 1 der Wert von „Coca-Cola“ mit 84 Mrd. US-\$ angegeben, gefolgt von „Microsoft“ mit 57 Mrd. US-\$ und „IBM“ mit 44 Mrd. US-\$. Auf weiteren Plätzen rangieren u.a. „Intel“ mit 30 Mrd. US-\$ (Rang 7), „Nescafé“ mit 18 Mrd. US-\$ (Rang 13), „BMW“ mit 11 Mrd. US-\$ (Rang 22) und „Kellogg's“ mit 7 Mrd. US-\$ (Rang 30).

Durch die Globalisierung der Märkte wächst das Bedürfnis, sich mit anderen Rechtsordnungen vertraut zu machen, um Marken auch in wichtigen Handelszentren außerhalb Deutschlands und der EU etablieren und schützen zu können. Dabei sind die USA wegen der intensiven Handelsbeziehungen zwischen deutschen und US-amerikanischen Unternehmen und den häufig anzutreffenden grenzüberschreitenden Holdingstrukturen von besonderem Interesse. Im Jahr 1999 hat das US-Patent- und Markenamt insgesamt 87.784 Markeneintragungen vorgenommen. Von den ausländischen Anmeldern (13%) waren die deutschen mit 1.393 Anmeldungen die zweitstärkste Gruppe hinter den kanadischen mit 2.052 und vor den japanischen mit 1.034 Anmeldungen.²

Zwar sind durch internationale Verträge, insbesondere die TRIPS-Standards, bereits in vieler Hinsicht Rechtsangleichungen erfolgt. Gerade die verbliebenen feinen oder auch deutlichen Unterschiede der Markenrechtssysteme müssen jedoch bei der Auswahl, Anmeldung und Benutzung von Zeichen berücksichtigt werden. Gegenstand dieser Arbeit ist daher die Aufdeckung solcher Unterschiede.

¹ Jahresberichte des DPMA 1998, 1999, 2000, auszugsweise in GRUR Int. 1999, 475; GRUR Int. 2000, 384/385; GRUR Int. 2001, 371.

² Vgl. GRUR Int. 2000, 465. Umgekehrt lagen die USA bei den im deutschen Marken- und Patentamt eingegangenen ausländischen Markenmeldungen mit 1.888 Anmeldungen an der Spitze vor der Schweiz mit 440 und Japan mit 390 Anmeldungen, vgl. GRUR Int. 2000, 384.

Verglichen werden die Schutzsysteme sowie die Markenarten und –formen im Hinblick auf die Begründung von Markenrechten in den USA und in Deutschland. Die Registrierungsverfahren im einzelnen, die Beendigung des Markenschutzes sowie die mit der Verletzung von Markenrechten zusammenhängenden Fragen der Verwechslungsgefahr, der Ansprüche und der Verteidigungsmittel sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

B. Methodik und Gang der Darstellung

Die Arbeit befasst sich mit dem US-amerikanischen Trademark Law aus Sicht eines deutschen Markenrechtlers. Die Ausführungen zum deutschen Recht werden daher auf die Bereiche beschränkt, in denen das amerikanische Recht vom deutschen abweicht und hinsichtlich derer aufgrund einer neuen Rechtsentwicklung eine ausführlichere Darstellung geboten ist.

Das erste Kapitel behandelt die Grundlagen des US-amerikanischen Markenrechts. Zur Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes wird zunächst eine grobe Abgrenzung des Markenrechts zu anderen gewerblichen Schutzrechten vorgenommen. Sodann werden die Rechtsquellen des US-amerikanischen Markenrechts im einzelnen sowie die Schutzsysteme Deutschlands und der Vereinigten Staaten erläutert und verglichen. Geschichtliche Ausführungen werden auf diejenigen Punkte beschränkt, an denen sie zum allgemeinen Verständnis oder zur Lösung eines Problems notwendig sind. Im übrigen wird auf eine ausführliche Darstellung der Geschichte sowie des Wesens der Marke verzichtet. Diesbezüglich wird auf die Arbeit von Arnade verwiesen.³ Schließlich wird auf die verschiedenen Bundesmarkenregister der USA und deren Wirkungen eingegangen.

Im zweiten Kapitel werden die im deutschen und amerikanischen Recht anerkannten Kennzeichenarten verglichen sowie die in beiden Rechtsordnungen zulässigen Entstehungstatbestände der Benutzung, Registrierung und Notorietät erörtert.

Das anschließende 3. Kapitel behandelt ausführlich die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit von Zeichen als Marke oder Unternehmenskennzeichen. Neben den traditionellen werden insbesondere die aus deutscher Sicht neuen Markenformen, wie Buchstaben- und Zahlenmarken, Farb- und dreidimensionale Marken sowie Hör-, Geruchs- und Multimediamarken auf ihre Schutzfähigkeit in den USA untersucht. In diesem Zusammenhang wird auch auf die graphische Darstellung in der Anmeldung eingegangen.

³ Rolf B. Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen nach deutschem und u.s.-amerikanischem Recht, Berlin 1991, S. 26 ff.

Die zitierten Gesetzes-, Rechtsprechungs- und Literaturnachweise können vielfach über das Internet beschafft werden. Als Quelle zahlreicher Materialien zum US-Trademark Law ist zunächst die Homepage des US-Patent and Trademark Office, <http://www.uspto.gov>, hervorzuheben. Hier können der Federal Trademark Act (15 U.S.C. § 1051 ff.)⁴ und die zugehörigen Ausführungsbestimmungen (Trademark Rules of Practice, Stand 11/2000) sowie die umfangreichen Prüfungsrichtlinien für die Prüfer des Markenamtes (Trademark Manual of Examining Procedure – TMEP, Stand 8/1997) heruntergeladen werden. Es finden sich darüber hinaus Anmeldeformulare zum Ausdruck (PrinTEAS) und für Online-Anmeldungen (eTEAS). Schließlich bietet die Homepage des USPTO die Möglichkeit einer kostenlosen Markenrecherche in der Datenbank TESS.

Gerichtsentscheidungen sind, soweit sie vom US-Supreme Court stammen, ebenfalls überwiegend im Internet abrufbar, z.B. unter:

<http://supct.law.cornell.edu/supct/cases/historic.htm>, <http://romingerlegal.com/supreme.htm> oder <http://www.findlaw.com>.

Urteile anderer Gerichte können - gegen Gebühr - in der Westlaw-Datenbank unter <http://www.westlaw.com> recherchiert werden. Dies gilt ebenso für die aktuelle Auflage des Standardkommentars zum US-Trademark Law von Thomas J. McCarthy.

Der Stand der Gesetzgebung kann, insbesondere im Hinblick auf die Verabschiedung des Protokolls zum Madrider Markenabkommen, unter <http://thomas.loc.gov/bss> verfolgt werden.

Für zahlreiche weitere Informationen und Links zum US-Trademark Law sind folgende Internetseiten zu nennen:

<http://www.ggmark.com>,

<http://www.kuesterlaw.com> und

<http://www.law.cornell.edu/topics/trademark.html>.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten findet sich schließlich unter:

<http://www.yale.edu/lawweb/avalon/usconst.htm> und

<http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.table.html>.

⁴ Zum einen über einen gesonderten Link (Stand 1/1999) und zum anderen als Anhang der Trademark Rules of Practice (Stand 11/1999).

1. Kapitel: Grundlagen des US-amerikanischen und deutschen Markenrechts

A. Abgrenzung des Markenrechts zu anderen gewerblichen Schutzrechten

Der Schutz des geistigen Schaffens im gewerblichen Bereich erfolgt durch eine Reihe von Regelungen, die im amerikanischen Recht unter dem Begriff „Intellectual Property Law“ bzw. nach deutschem Sprachgebrauch unter der Bezeichnung „Gewerblicher Rechtsschutz“ zusammengefasst werden.⁵ Dabei sind zwei Bereiche zu unterscheiden: die Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs durch kartellrechtliche Vorschriften sowie Regelungen zum unlauteren Wettbewerb einerseits und der Schutz der Immaterialgüterrechte durch Einräumung von Sonderrechten andererseits. Die wichtigsten Sonderrechte zum Schutz des geistigen Eigentums sind in den USA die Copyrights, Patents und Trademarks.⁶ Im deutschen Recht sind dementsprechend neben dem Markenrecht das Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht zu nennen sowie das Urheberrecht. Letzteres fällt zwar nicht unter den Oberbegriff „Gewerblicher Rechtsschutz“, ergänzt diesen aber im wissenschaftlich-künstlerischen Bereich.⁷ Die einzelnen Schutzrechte sind wie folgt voneinander abzugrenzen:

I. Urheberrechte (Copyrights)

Unter der Bezeichnung „Urheberrecht“ (*Copyright*) ist ein Konglomerat von Rechten zu verstehen, das dem Schöpfer eines Werkes der Literatur, Wissenschaft oder Kunst gewährt wird.⁸ Die gesetzliche Grundlage hierfür findet sich im US-amerikanischen Copyright Act von 1976 (17 U.S.C. §§ 101-810; 1001-1010)⁹ bzw. im deutschen Urheberrechtsgesetz von 1965 (UrhG).

Geschützt wird in beiden Rechtsordnungen ein Werk in seiner konkreten Ausgestaltung, die es in einem fassbaren körperlichen Ausdrucksmittel (*tangible medium of expression*) gefunden hat, nicht aber die Idee als solche.¹⁰ Schutzvoraussetzung ist des weiteren, dass sich in dem Ergebnis

⁵ Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 2; Hubmann/Götting/Forkel, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 1. Zur Verwendung der Sammelbezeichnung in der deutschen Gesetzessprache vgl. Art. 73 Nr. 9 und 96 Abs. 1 GG sowie den Einigungsvertrag Anl. I, Kap. III, Sachgebiet E.

⁶ Wilson, Trademark Guide, Introduction p. VII; Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 3.

⁷ Str.; vgl. hierzu Hubmann/Götting/Forkel, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 1; Steckler, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 3.

⁸ Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 1; Wilson, Trademark Guide, Introduction p. VIII.

⁹ In Kraft getreten am 1. Januar 1978.

¹⁰ Vgl. 17 U.S.C. § 102; Elsing/Alstine, US Handels- und Wirtschaftsrecht, RN 770; Wilson, Trademark Guide, Introduction p. VIII; Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 2.

des geistigen Schaffens persönliche Fähigkeiten des Urhebers widerspiegeln, das Werk mithin eine gewisse kreative Eigentümlichkeit aufweist.¹¹ Ein schutzfähiges Werk darf daher weder rein funktionell (*utilitarian*) sein, noch bloße Ideen ausdrücken.¹² Dem Schöpfer eines Werkes, das diesen Anforderungen entspricht, wird das ausschließliche Recht zur Veröffentlichung, Vervielfältigung, Bearbeitung (z.B. in Form von Übersetzungen oder Updates), Aufführung und Vertrieb des Werkes gewährt.¹³

Copyrights entstehen automatisch mit der Schöpfung des Werkes - unabhängig von einer Registrierung - und bleiben nach US-amerikanischem Recht regelmäßig bis 50, nach deutschem Recht bis 70 Jahre post mortem auctoris bestehen.¹⁴ Danach wird das Werk für den Gemeingebrauch (*public domain*) frei. Nach US-amerikanischem Recht können Urheberrechte zudem in das Register beim U.S. Copyright Office eingetragen werden. Die Eintragung ist Voraussetzung für die gerichtliche Durchsetzung der Schutzrechte vor amerikanischen Gerichten.¹⁵

II. Patente (Patents)

Das Patentrecht ist ein zeitlich begrenztes gesetzliches Monopol, das dem Erfinder einer technischen Innovation gewährt wird. Es handelt sich um ein umfassendes Untersagungsrecht kraft dessen der Erfinder Dritte daran hindern kann, den Gegenstand der Erfindung herzustellen, zu gebrauchen oder zu verkaufen. Dieses Recht entsteht nicht automatisch mit der Erfindung, sondern ist von der Erteilung des Patents durch die zuständige Bundesbehörde bei Vorliegen aller formellen (ordnungsgemäßer Antrag, Gebühreneinzahlung) und materiellen Voraussetzungen (Neuheit/*Novelty*, Erfindungshöhe/*Non-Obviousness*, gewerbliche Anwendbarkeit/*Utility*) abhängig.

Ziel des Patentrechts ist die Förderung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts: Der Erfinder erhält vorübergehend ein ausschließliches Verwertungsrecht. Im Gegenzug erlangt die

¹¹ Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 70; Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 2; Schricke – Loewenheim – § 2 UrhG, RN 11, 12; Fromm/Nordemann – Vinck – § 2 UrhG, RN 13.

¹² Elsing/Alstine, US Handels- und Wirtschaftsrecht, RN 768.

¹³ Vgl. 17 U.S.C. § 106; §§ 11 bis 20 UrhG sowie die Sonderregelungen in § 69a ff. UrhG für Computerprogramme.

¹⁴ Vgl. 17 U.S.C. § 302, § 64 UrhG.

¹⁵ Vgl. 17 U.S.C. §§ 411(a), 101.

Allgemeinheit aufgrund der Veröffentlichungspflicht des Erfinders Kenntnis von der technischen Neuheit und nach Ablauf des Patents auch die uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit.¹⁶

Das US-amerikanische Recht kennt drei Arten von Patenten: *Utility Patents* für technische Erfindungen, *Design Patents* für ästhetische Gestaltungen und *Plant Patents* für neu geschaffene Pflanzensorten. Gesetzliche Grundlage für alle genannten Patentarten ist der Patent Act von 1956 in der Fassung von 1994 (36 U.S.C. §§ 1-376).

In Deutschland existiert ein einheitliches Gesetzeswerk für den wissenschaftlich-technischen Bereich hingegen nicht. Nur der Schutz technischer Erfindungen und Verfahren ist im Patentgesetz selbst geregelt.¹⁷ Daneben existiert das Gebrauchsmustergesetz,¹⁸ dessen Schutzgegenstand ebenfalls technische Erfindungen, nicht jedoch Verfahren sind. Gebrauchsmuster werden im Gegensatz zu Patenten ohne Prüfung der sachlichen Voraussetzungen auf Antrag erteilt. Dem US-amerikanischen Recht ist dieses Institut fremd.¹⁹ Zum Schutz ästhetischer Gestaltungen finden sich gesonderte Regelungen im Geschmacksmustergesetz²⁰ und zum Schutz neu geschaffener Pflanzen im Sortenschutzgesetz.²¹

Die Geltungsdauer eines Patents ist je nach Patentart unterschiedlich lang. Für Patente über technische Erfindungen oder Verfahren beträgt die Schutzfrist sowohl nach US-amerikanischem Recht als auch nach dem deutschen Patentgesetz 20 Jahre ab dem Anmeldezeitpunkt.²² Für die übrigen Arten liegt sie zwischen 5 und 35 Jahren.²³

III. Marken (Trademarks)

Marken sind Mittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens, wodurch diese für die Konsumenten identifizierbar und von Konkurrenzprodukten unterscheidbar gemacht werden (Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion). Auf Seiten der Verbraucher

¹⁶ Elsing/Alstine, US Handels- und Wirtschaftsrecht, RN 689.

¹⁷ Patentgesetz 1981, in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1989, BGBl. III/FNA 420-1.

¹⁸ Gebrauchsmustergesetz in der Fassung vom 28. August 1986, BGBl. I S. 24.

¹⁹ Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 297 „utility model“.

²⁰ Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen (Geschmacksmustergesetz) vom 11. Januar 1876, BGBl. III/FNA 442-1.

²¹ Sortenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Dezember 1997, BGB. I S. 3164.

²² Vgl. § 16 Abs. 1 PatentG, § 23 Abs. 1 und 2 Gebrauchsmustergesetz sowie 35 U.S.C. § 154 in der geänderten Fassung von 1995.

²³ Vgl. 35 U.S.C. § 173: US-Design Patents 14 Jahre ab Patenterteilung, Plant Patents 17 Jahre ab Patenterteilung; § 9 Geschmacksmustergesetz: 5 max. 20 Jahre, § 13 Sortenschutzgesetz: 25 bzw. 30 Jahre.

ermöglichen Marken gezielte Wiederholungskäufe. Vielfach entwickeln sie sich zu einer Qualitätsgarantie für das gekennzeichnete Produkt. Auf Seiten der Hersteller fungieren Marken als ein wichtiges Marketing- und Werbemittel. Sie gehören zum Good-will des Herstellerunternehmens und können einen erheblichen Wert ausmachen.²⁴ Das Markenrecht befasst sich aus diesem Grund vor allem mit den Problemen der Nachahmung und des Missbrauchs fremder Zeichen durch Wettbewerber zu eigenen Zwecken. Es stellt so die wettbewerbsrechtliche Seite der gewerblichen Schutzrechte dar.²⁵ Das gilt in besonderem Maße für das Markenrecht in den USA, welches aus dem Wettbewerbsrecht der einzelnen Gliedstaaten hervorgegangen ist. Der US-Supreme Court hat mehrfach in seinen Entscheidungen betont, dass das Markenrecht nicht losgelöst von seiner Einbeziehung in das System des Wettbewerbsrechts betrachtet werden kann.²⁶

Dem berechtigten Benutzer einer Marke werden umfassende Abwehrrechte gegen unbefugte Nachahmer gewährt. Dies dient ebenso dem Schutz der Hersteller wie der Verbraucher. Gesetzliche Hauptregelungswerke sind der US-amerikanische Lanham Act von 1946 sowie das deutsche Markengesetz von 1995.

Markenrechte entstehen - anders als Urheberrechte - nicht allein durch die Schöpfung eines Kennzeichens. Sie sind aber auch nicht von der Beantragung und Registrierung abhängig wie die Patente. Maßgeblich ist vielmehr die Benutzung einer Kennzeichnung für Waren oder Dienstleistungen im Verkehr. Eine Registrierung ist daneben zur Verbesserung der Rechtsstellung möglich, im Falle einer beabsichtigten Aufnahme der Kennzeichenbenutzung auch zur Begründung von Markenschutz.

Die Schutzdauer für Marken ist unbestimmt, denn Markenrechte bestehen grundsätzlich so lange wie ihre Benutzung im Verkehr andauert. Aus diesem Grund stellen sie häufig ein wichtiges Ergänzungsrecht zu den vorgenannten befristeten Schutzrechten dar.

²⁴ Zum Wert von Marken vgl. Guldenberg, Der volkswirtschaftliche Wert und Nutzen der Marke, GRUR 1999, 843 ff.; Berger, Aspekte der Bewertung von Marken im Unternehmensvermögen, MarkenR 1999, 271 ff.; Rayle, Intellectual Property Law (Univ. of Georgia) 2000, Vol. 7, No. 2, p. 227 ff., 232 m.w.N. Siehe auch die vorstehend in Abschnitt II. der Einführung genannten Werte.

²⁵ Wilson, Trademark Guide, Introduction p. IX; Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 58.

²⁶ Grundlegend Hannover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916); United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. (1918).

B. Rechtsquellen und Schutzsystematik

I. Rechtsquellen des US-amerikanischen Trademark Law

Die Methodik der Rechtsfindung in den USA weist gegenüber der deutschen einige Besonderheiten auf. Hervorzuheben ist zum einen die hohe Bedeutung des nicht kodifizierten Common Law und zum anderen die Uneinheitlichkeit des auf dem Staatsgebiet der USA anwendbaren Rechts.

So ist es für den anglo-amerikanischen Rechtskreis kennzeichnend, dass das Recht weniger durch den Gesetzgeber und die Wissenschaft als vielmehr durch den Spruch der Richter geschaffen wird. Die in den gerichtlichen Entscheidungen entwickelten Grundsätze und Auslegungsvorgaben sind daher das vornehmliche Handwerkszeug für die Rechtsfindung.

Die Vereinigten Staaten zählen zudem zu den sogenannten Mehrrechtsstaaten. Neben dem Rechtssystem für Bund und Territorien existieren die 50 Rechtsordnungen der Gliedstaaten. Dabei treten die in Article I, Section 8 der US-Constitution enumerativ aufgezählten Zuständigkeiten des Bundes vielfach hinter der verfassungsrechtlichen Grundzuständigkeit der Gliedstaaten zurück, wie sie als Bestandteil der „Bill of Rights“ im 10. Verfassungsanhang (*10th Amendment*) konstituiert ist:

„The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.“²⁷

Häufig gibt es aus diesem Grund von Staat zu Staat zu derselben Rechtsmaterie unterschiedliche Vorschriften, die im Rahmen der gegenüber dem Bund bestehenden Gesetzgebungskompetenz erlassen wurden. Anders als in Deutschland gilt dieses Prinzip aber in gleichem Maße für das ungeschriebene Richterrecht (Common Law), denn die föderalistische Verfassungsstruktur der USA lässt Eingriffe des Bundes nur in deutlich geringerem Umfang zu.²⁸

1. Federal Trademark Act (Lanham Act)

Das amerikanische Pendant zum deutschen Markengesetz ist der Lanham Act. Sein sachlicher Anwendungsbereich bleibt jedoch hinter dem des deutschen Markengesetzes zurück. Der Grund hierfür liegt in der historischen Auseinandersetzung über die verfassungsrechtliche Kompetenz

²⁷ „Die Befugnisse, die weder den Vereinigten Staaten durch die Verfassung zugewiesen, noch durch diese den Gliedstaaten untersagt wurden, sind den Gliedstaaten bzw. dem Volk vorbehalten.“

²⁸ Von Mühlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 20.

des Bundes zur Regelung dieses Rechtsgebietes, welche die Markengesetzgebung in den USA bis heute prägt. Hinzu kommt das Spannungsverhältnis zwischen dem nicht kodifizierten Common Law und dem Gesetz.

a) Historische und verfassungsrechtliche Grundlagen

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts war in den USA das Wettbewerbsrecht der Einzelstaaten noch die Hauptquelle für den Schutz kommerziellen Good-wills, der in Marken oder in anderen Zeichen verkörpert war, welche auf die Herkunft von Waren und Dienstleistungen hinwiesen.²⁹ Der erste Federal Trademark Act, der eine einheitliche Regelung des Markenrechts für das gesamte Gebiet der USA zum Gegenstand hatte, wurde 1870 beschlossen.³⁰ Er begründete allerdings kaum materielle Rechte, sondern sah statt dessen nur die Registrierung von Marken vor, die aufgrund ihrer Benutzung in den Vereinigten Staaten bereits nach Common Law geschützt waren („any lawful trademark“).³¹ Das Statut wurde unrichtiger Weise bezeichnet als: „An Act To Revise, Consolidate, and Amend The Statutes Relating To Patents And Copyrights“.³² 1879 entschied der Supreme Court, dass der Trademark Act von 1870 wegen Überschreitung der Gesetzgebungskompetenz des Kongresses verfassungswidrig sei, da er zu Unrecht auf die verfassungsrechtliche Ermächtigung zur Regelung des Patent- und Urheberrechts gestützt wurde.³³

Die sogenannte „Patent Clause“ - Article I, Section 8, Clause 8 der US-Constitution - enthält eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz zugunsten des Bundesgesetzgebers für das Urheber- und Patentrecht:

„The Congress shall have the power ...

*(8) to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing, for limited Times to Authors and Inventors, the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries“.*³⁴

Daher kann nur das Federal Government Regelungen zum Urheberrecht erlassen und Patente gewähren. Das Markenrecht ist in der Patent Clause hingegen nicht ausdrücklich genannt. Der

²⁹ Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 2 und 219.

³⁰ Act of July 8, 1870, ch. 2, §§ 77- 84, 16 Stat. 198.

³¹ Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 2 und 219.

³² Vgl. Carver, University of Dayton Law Review, 1990, Vol. 16, 129 ff., 133.

³³ The Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, 25 L.Ed. 550 (1879), p. 94, 96-97.

³⁴ „Der Kongreß soll die Befugnis haben ... (8) den Fortschritt von Wissenschaft und nützlichen Künsten zu fördern, indem Autoren und Erfindern zeitlich begrenzte Exklusivrechte für ihre jeweiligen Werke und Erfindungen garantiert werden.“

Versuch des Bundesgesetzgebers durch eine weite Auslegung der Patent Clause eine Zuständigkeit für den gesamten gewerblichen Rechtsschutz zu konstruieren, schlug fehl. Der Supreme Court hat unter Schriftführung von Justice Samuel Miller in den grundlegenden Trade-Mark Cases eine Vergleichbarkeit des Markenrechts mit dem Patent- und Urheberrecht verneint und deshalb eine ausschließliche Regelungskompetenz des Bundes für das Markenrecht auf Grundlage von Article I, Section 8, Clause 8 der US-Constitution abgelehnt.³⁵

Mangels einer spezielleren Ermächtigungsnorm wurde die „Commerce Clause“ - Article I, Section 8, Clause 3 der US-Constitution - als verfassungsrechtliche Grundlage für die Bundesgesetzgebung im Bereich des Markenrechts und des unlauteren Wettbewerbs angesehen.³⁶ Diese ermächtigt den Kongress zur Regelung des grenzüberschreitenden Handels:

„The Congress shall have the power ...

(3) to regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes...“³⁷

Durch die Commerce Clause wird eine Regelungsbefugnis des Bundesgesetzgebers also nur für den Handel zwischen den Bundesstaaten untereinander, einem Bundesstaat und einer anderen Nation oder mit indianischen Stämmen eröffnet. Der sich allein auf dem Gebiet eines Bundesstaates ereignende Handel bleibt dagegen der Regelung durch die jeweiligen Einzelstaaten vorbehalten.

Die Gesetzesänderungen in den Jahren 1881³⁸ und 1905,³⁹ verfolgten in erster Linie den Zweck, die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes von 1870 durch entsprechende Reduzierung des Anwendungsbereiches herzustellen. Zunächst wurde eine Registrierungsmöglichkeit für solche Marken geschaffen, die im internationalen Verkehr oder im Handel mit den indianischen Stämmen benutzt wurden, später dann für die im Verkehr zwischen den Gliedstaaten verwendeten Marken. Materielle Regelungen wurden aber nicht aufgenommen, denn unter dem Eindruck der Trade-Mark Cases sowie einiger Dicta in Entscheidungen des Supreme Court zwischen 1926 und 1932 kamen die Gerichte zu dem Schluss, dass der Kongress keine Gesetzgebungsbefugnis hinsicht-

³⁵ The Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, 25 L. Ed. 550 (1879) p. 94, 96-97.

³⁶ McCarthy on Trademarks, §6:2; Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 1.

³⁷ „ Der Kongreß soll die Befugnis haben (3) zur Regulierung des Handels mit fremden Nationen, zwischen den verschiedenen (Glieder-)Staaten und mit den indianischen Stämmen. “

³⁸ Gesetz vom 3. März 1881, 21 Stat. 502.

³⁹ Gesetz vom 20 Februar 1905, ch. 592, 33 Stat. 724.

lich des materiellen Markenrechts besitze.⁴⁰ Er sei vielmehr darauf beschränkt, eine unter Bundesaufsicht stehende Registrierungsstelle einzurichten und die Eintragung solcher Marken zu verweigern, bei denen eine Verwechslungsgefahr mit registrierten Marken besteht.⁴¹

Nachdem die Gesetzgebungsbefugnis des Kongresses unter der Commerce Clause durch die Rechtsprechung seit 1887 stark eingeschränkt worden war, nahm der Supreme Court den ursprünglich von Chief Justice Marshall bereits 1824⁴² geprägten weiten Begriff des „Commerce“ im Jahre 1937 wieder auf.⁴³ Die Rechtsprechung beugte sich damit der als „New Deal“ bekannten Roosevelt'schen Sozial- und Wirtschaftsreform. Mit Hilfe des Kriteriums des „substantial economic effect“ wurde nunmehr alles, was sich direkt oder auch nur indirekt auf den zwischenstaatlichen Handel und Verkehr auswirkt, der Bundesregelung unterstellt.⁴⁴ Im Ergebnis wurde eine nahezu allumfassende Bundeszuständigkeit im Wirtschaftsleben geschaffen.⁴⁵ So kam auch der für die Warenzeichengesetzgebung zuständige Senatsausschuss zu der Erkenntnis, dass die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes, das nicht nur verfahrensmäßige Rechte an Warenzeichen gewährt, außer Frage steht.⁴⁶

b) Der Lanham Act

Mit dem am 5. Juli 1946 in Kraft getretenen Trademark Act⁴⁷ wurde erstmals ein bundesweites Markenrechtsstatut errichtet, das - angelehnt an die Gesetze der Einzelstaaten - auch materielle Rechte enthält. Durch die Gewährung eines bundesweiten ausschließlichen Benutzungsrechts und die Einführung eines prima-facie-Beweises hinsichtlich der Markeninhaberschaft wurden bedeutsame Anreize geschaffen, Marken bundesgesetzlich registrieren zu lassen.⁴⁸

⁴⁰ American Steel Foundries v. Robertson, 269 U.S. 372, 46 S.Ct. 160, 70 L.Ed. 317 (1926); American Trading Co. v. Heacock Co., 285 U.S. 247, 52 S.Ct. 387, 76 L.Ed. 740, 12 U.S.P.Q. 453 (1932); Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 220.

⁴¹ A. Leschen & Sons Rope Co. v. American Steel and Wire Co., 55 F.2d 455, 459, 12 U.S.P.Q. 272 (C.C.P.A. 1932).

⁴² Gibbons v. Ogden, 22 U.S. (9 Wheat.) 1 (1824).

⁴³ NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp., 301 U.S. 1 (1937); Tribe, American Constitutional Law, S. 235.

⁴⁴ Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 239; Pattishall, Trademark Reporter 1988, Vol. 78, p. 456 ff., 466/467.

⁴⁵ Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 237; Tribe, American Constitutional Law, 236.

⁴⁶ Senate Report No. 1333, 79th Congress, 2d. Session (1946), USCCAN p. 1277, Textauszug bei McCarthy on Trademarks, § 5:4.

⁴⁷ Public Law 489, 79th Congress, approved July 5, 1946, 60 Stat. 427.

⁴⁸ Carver, University of Dayton Law Review, 1990, Vol. 16, 129 ff.; 134.

Der Trademark Act von 1946 bildet *Chapter 22* von *Title 15* des United States Code (15 U.S.C. §§ 1051 – 1127). Er ist bekannt als „Lanham Act“ nach dem Abgeordneten Fritz Lanham, der die bereits 1924 vom Abgeordneten Albert Vestal in Gang gebrachten Reformbemühungen aufgriff und zur Vollendung brachte.

Nach einigen Gesetzesänderungen, insbesondere in den Jahren 1962⁴⁹ und 1975,⁵⁰ wurde der Lanham Act durch den Trademark Law Revision Act von 1988 noch einmal vollständig überarbeitet. Dies geschah auf der Grundlage von Reformvorschlägen der Trademark Review Commission, einer Kommission der United States Trademark Association.⁵¹ Die Änderungen betrafen vor allem das bisherige Erfordernis einer der Registrierung zwingend vorangehenden Markenbenutzung durch Anerkennung einer beabsichtigten Benutzungsaufnahme (sog. „*Intent-to-Use Application*“), ferner die Verstärkung der Beweiskraft des Registrierungszertifikates sowie die Ausweitung des Anwendungsbereichs von § 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a) zum Schutz gegen unlautere Handelspraktiken. Seitdem hat das Gesetz weitere zahlreiche Änderungen und Ergänzungen erfahren, zuletzt 1998 durch den Trademark Law Treaty Implementation Act,⁵² mit dem die im internationalen Markenrechtsvertrag vorgesehenen Angleichungen der Anmeldeerfordernisse umgesetzt wurden, sowie den Trademark Amendments Act von 1999,⁵³ der zu einzelnen Ergänzungen des Schutzes berühmter Marken, der Einbeziehung von Behörden in die Verantwortlichkeit für Markenverletzungen oder -verwässerung sowie zur Einführung einer neuen Beweislastregel geführt hat.

Der Lanham Act ist heute das Hauptregelungswerk für die bundesweite Registrierung von Marken in den USA und die bedeutendste Grundlage für materielle Markenrechte.⁵⁴ In der praktischen Anwendung werden die Vorschriften wahlweise durch Angabe des Paragraphen aus dem Lanham Act, z.B. § 45 Lanham Act, und/oder der entsprechenden Section aus dem United States Code, etwa 15 U.S.C. § 1127, zitiert.

⁴⁹ „Housekeeping Amendments“ vom 9. Oktober 1962, Public Law 87-772, 76 Stat. 769.

⁵⁰ Gesetz vom 2. Januar 1975, Public Law 93-600, § 3, 88 Stat. 1955.

⁵¹ Zu den Reformvorschlägen im einzelnen vgl. United States Trademark Association Trademark Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors: 77 Trademark Reporter 1987, 287 ff.

⁵² Public Law 105-330, October 30, 1998, 105th Congress, 112 Stat. 3064.

⁵³ Public Law 106-43, August 5, 1999, 106th Congress, 113 Stat. 218.

⁵⁴ Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 2.

c) Vorschriften in anderen Bundesgesetzen

Neben dem Lanham Act gibt es Regelungen in verschiedenen anderen Bundesgesetzen, die markenrechtliche Relevanz haben. Sie betreffen insbesondere (zivil-)verfahrensrechtliche Fragen sowie Besonderheiten einzelner Handelszweige (etwa der Pharmaindustrie). Als Beispiele sind zu nennen:

- 15 U.S.C. § 1511 (Zuständigkeit des Department of Commerce für das Patent and Trademark Office);
- 28 U.S.C. § 1254 (nochmalige Prüfung von Fällen durch den Supreme Court);
- 28 U.S.C. § 1295 (Zuständigkeit des United States Court of Appeals für den Federal Circuit);
- 28 U.S.C. § 1338 (Zuständigkeit der District Courts für Markenrechtsstreitigkeiten);
- 18 U.S.C. §§ 701 ff. (Gebrauch von Insignien der US-Departments);
- 15 U.S.C. § 1, § 1 Sherman Act (Beschränkungen des Handels);
- 15 U.S.C. § 45 (unfaire Methoden des Wettbewerbs);
- 19 U.S.C. § 1337(a), Tariff Act of 1930 (unfaire Praktiken im Importgeschäft);
- 19 U.S.C. § 1526(a), Tariff Act of 1930 (Einfuhrverbot für ausländische Waren mit dem Aufdruck einer Marke, die für einen Inländer registriert ist, wenn die Registrierungsurkunde bei dem Secretary of the Treasury eingereicht wurde);
- 15 U.S.C. § 68 ff. (Kennzeichnung von Woll-, Fell- und Textilfaserprodukten);
- 21 U.S.C. §§ 301, 321-392, The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (Anforderungen an die Kennzeichnung, Vermeidung von Marken zur Einführung offizieller Bezeichnungen).⁵⁵

d) Ausführungsbestimmungen (Rules of Practice)

Aufgrund der Ermächtigung in 35 U.S.C. § 6 ist der Commissioner of Patents and Trademarks befugt, im Einklang mit dem geltenden Recht Regelungen für die Handhabung des Verfahrens im Patent and Trademark Office zu erlassen. Solche Ausführungsbestimmungen (*Rules of Practice*) bezüglich Patenten, Marken und Urheberrechten sind kodifiziert in Titel 37 des Code of Federal Regulations. Die sogenannten „*Trademark Rules*“ bilden hieraus den 2. Teil. Weitere Regeln, die bei der Registrierung von Marken zu beachten sind, finden sich im 3. Teil (Rechts-

⁵⁵ Weitere Fundstellen finden sich in Kapitel 1900 TMEP.

übertragungen), im 6. Teil (Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen) und im 10. Teil (Vertretung Dritter vor dem Patent and Trademark Office). Sofern es um generelle Verfahrenshandlungen geht, sind die Patentregeln aus dem 1. Teil. (Rules 1 bis 26) auf Markenregistrierungen entsprechend anzuwenden. Die Regeln werden zitiert, indem zunächst der Teil, dann die Ziffer der Regel genannt wird. So ist etwa „Trademark Rule 2.45“ die Regel Nummer 45 im 2. Teil von Titel 37 des Code of Federal Regulations (= 37 C.F.R. § 2.45).

2. Gesetze der Gliedstaaten

Alle Gliedstaaten haben neben dem Lanham Act eigene Gesetze, die gerichtlichen Schutz bei Markenverletzungen sowie eine Registrierungsmöglichkeit für Marken in dem jeweiligen Staat vorsehen. Ihre Gesetzgebungskompetenz beruht auf der im 10th Amendment statuierten verfassungsmäßigen Grundzuständigkeit der Gliedstaaten (sogenannte „Police Power“). Das erste Trademark Statut in den USA wurde bereits 1845 vom Staat New York erlassen („*an Act to prevent fraud in the use of false stamps and labels*“),⁵⁶ also rund 25 Jahre vor der ersten bundesgesetzlichen Regelung.

a) „Little Lanham Acts“

Heute entsprechen die Gesetze der Einzelstaaten überwiegend einem von der United States Trademark Association verbreiteten Muster, dem *Model State Trademark Bill* (MSTB) aus dem Jahre 1964, das dem Lanham Act nachgebildet ist, sowie dem *Uniform Deceptive Trade Practices Act* (UDTPA) von 1966, der von der National Conference of Commissioners on Uniform State Laws in Anlehnung an den Federal Trade Commission Act entworfen wurde. Der Unterschied besteht darin, dass der MSTB die Möglichkeit einer Registrierung vorsieht, während der UDTPA darauf verzichtet. Letztgenannter sieht aber in § 2 insbesondere eine Klagemöglichkeit für den Fall vor, dass eine Person im Rahmen ihres Gewerbes, Berufs oder ihrer Beschäftigung die Gefahr der Verwechslung oder des Missverständnisses hinsichtlich der Herkunft, Finanzierung (Sponsorship), Genehmigung oder Zertifizierung der Waren oder Dienstleistungen verursacht. Dies ist mit § 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a), der Schutz für nicht eingetragene Marken und Ausstattungen gegen Verwechslungsgefahr bietet, vergleichbar.⁵⁷

⁵⁶ Pattishall, 78 Trademark Reporter 1988, 456 ff., 461; Carver, University of Dayton Law Review, 1990, Vol. 16, 129 ff., 131.

⁵⁷ Zur Vergleichbarkeit des UDTPA mit § 43(a) Lanham Act siehe *Kason Industries, Inc. v. Component Hardware Group, Inc.*, 11th Cir, No. 96-9157, August 29, 1997.

Der MSTB liegt derzeit in der Fassung von September 1992 vor, nachdem er von der International Trademark Association zur Angleichung an den Trademark Law Revision Act von 1988 noch einmal überarbeitet worden ist. Wegen ihrer Anlehnung an die Bundesgesetzgebung werden die Markengesetze der Einzelstaaten mitunter als „Little Lanham Acts“ bezeichnet.⁵⁸

Wie die Bundesgesetzgebung basiert auch staatlicher Markenschutz auf der Benutzung der Marke. Im Gegensatz zum Bundesrecht kennen die Gesetze der Gliedstaaten jedoch keine Markenregistrierung allein aufgrund der Absicht einer späteren Benutzung (*Intent-to-Use-Application*), so dass die Benutzung der Marke einer Registrierung stets vorangehen muss.⁵⁹

Ein Vorteil verschiedener einzelstaatlicher Gesetze gegenüber dem Bundesstatut war bis 1996 der besondere Schutz berühmter Marken gegen Verwässerungsgefahr. Die hierzu erlassenen sogenannten *anti-dilution*-Gesetze sehen zum Schutz notorisch bekannter Marken einen Schadensersatzanspruch wegen aller irreführenden Geschäftspraktiken hinsichtlich der Herkunft von Waren vor, ohne dass es einer Verwechslungsgefahr (*likelihood of confusion*) bedarf.⁶⁰ Aufgrund des Federal Trademark Dilution Act von 1995, durch den Absatz (c) in § 43 Lanham Act (15 U.S.C. § 1125(c)) eingeführt wurde, gibt es aber nunmehr auch auf Bundesebene besonderen Schutz gegen die Verwässerung berühmter Marken.

b) Verhältnis des Bundesrechts zu den Gesetzen der Gliedstaaten

Ist eine Marke im Bundesregister und in einem Staatenregister angemeldet, kann sich der Berechtigte sowohl auf die Schutzvorschriften des Lanham Act als auch des Gliedstaatengesetzes berufen. Das Nebeneinander dieser beiden Rechtsquellen veranschaulicht die Besonderheit des US-amerikanischen Föderativsystems, dass bei konkurrierender Gesetzgebungskompetenz - anders als bei konkurrierenden Kompetenzen gemäß Art. 72, 74 GG - auf bundesgesetzlich geregelten Sachgebieten weiterhin eine Gesetzgebung der Einzelstaaten möglich ist.⁶¹ Eine Generalklausel wie in Art. 31 GG, die bestimmt, dass Bundesrecht dem gültigen und kompetenzgerecht erlassenen Landesrecht vorgeht oder es bricht, ist dem amerikanischen Bundesstaatsrecht fremd.⁶² Fraglich ist daher, welches Recht Vorrang genießen würde, wenn es zu einem Konflikt zwischen Bundesrecht und den Gesetzen der Gliedstaaten käme. Die Lösung solcher Diskrepan-

⁵⁸ Alces/See, Commercial Law, § 6.1, p. 189.

⁵⁹ Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 407; McCarthy on Trademarks, § 22:1.

⁶⁰ Elsing/Alstine, US Handels- und Wirtschaftsrecht, RN 745.

⁶¹ Vgl. dazu auch Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 239.

⁶² Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 85.

zen erfolgt über die Theorie der Vorwegnahme (*preemption*) oder Überlagerung (*supersession*), die auf der Supremacy Clause, Art. VI, Sec. 2 der U.S.-Constitution, basiert.⁶³ Die Supremacy Clause lautet:

*„This constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, any thing in the constitution or laws of any state to the contrary notwithstanding.“*⁶⁴

Solange der Bund Gesetzgebungskompetenz besitzt, folgt hieraus, dass das Bundesgesetz den Staatengesetzen im Konfliktfall vorgeht.⁶⁵ Dies gilt sowohl für bereits erlassene bundesgesetzliche Regelungen als auch für bewusste Regelungslücken.⁶⁶

Einzelstaatliche Regelungen sind zulässig, solange nicht die Einhaltung des Bundesgesetzes oder die Erreichung dessen Zwecks hierdurch erschwert wird.⁶⁷ Eine Bestimmung in einem Gliedstaatengesetz ist daher unwirksam, wenn sie einer Bundesregelung offensichtlich zuwiderläuft, so dass die Einhaltung beider Vorschriften den Betroffenen unmöglich ist⁶⁸ oder wenn sie den Zweck des Bundesgesetzes vereitelt, indem sie im Ergebnis ein Verhalten unterbindet, das durch ein Bundesgesetz gefördert werden sollte oder umgekehrt zu einem Verhalten ermutigt, dessen Ausbleiben für den Vollzug eines Bundesgesetzes von Vorteil wäre.⁶⁹

Einzelstaatliches Markenrecht und einzelstaatliche Registrierungen können sich somit nicht über die Rechte, die durch das Bundesstatut für bundesweite Registrierungen gewährt werden, hin-

⁶³ Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 85; Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 3.

⁶⁴ *„Diese Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten zu ihrem Vollzug und alle Verträge, die unter der Autorität der Vereinigten Staaten abgeschlossen sind oder werden, sollen das höchste Recht des Landes sein, und die Richter in jedem Staat sollen daran gebunden sein was immer Gegenteiliges die Verfassung oder die Gesetze eines Staates besagen mögen.“*, Übersetzung aus Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 88.

⁶⁵ Tribe, American Constitutional Law, § 6-23, p. 376.

⁶⁶ Tribe, American Constitutional Law, § 6-23, p. 376.

⁶⁷ California v. Zook, 336 U.S. 725, 730 (1949); Tribe, American Constitutional Law, § 6-24, p. 379.

⁶⁸ So z.B. entschieden in re McDermott v. Wisconsin, 228 U.S. 115 (1913), wo eine dem Statut von Wisconsin und dem Federal Food and Drug Act von 1906 gemäße Etikettierung von Sirup für die Betroffenen unmöglich war.

⁶⁹ Vgl. z.B. Jones v. Rath Packing Co., 97 S.Ct. 1305, 1318 (1977): eine Etikettierung von Mehlverpackungen nach dem Kalifornischen Statut lief dem Zweck des Federal Fair Packaging and Labeling Act entgegen, da es anders als das Bundesgesetz keine Gewichtsunterschreitungen (z.B. aufgrund Feuchtigkeitsverlusts) zuließ, so dass sich Auswärtige zur Überfüllung der Packungen gezwungen sahen; Tribe, American Constitutional Law, § 6-24, p. 378.

wegsetzen oder diese einengen.⁷⁰ So darf z.B. eine Gliedstaatenregistrierung nicht dazu führen, dass ein späterer Erwerber einer Bundesregistrierung auf dem gesamten Gebiet des Gliedstaates von der Benutzung seiner Marke ausgeschlossen ist, obwohl das Bundesstatut vorsieht, dass der Inhaber der Staatenregistrierung seine Marke in einem solchen Fall lediglich auf einem durch das Bundesstatut definierten Territorium benutzen darf.⁷¹ Des Weiteren dürfen Gliedstaatengesetze nicht verlangen, dass registrierte Marken mit Zusätzen oder in einem anderen Format verwendet werden, als sich aus dem Registrierungszertifikat der Bundesregistrierung ergibt.⁷² Nach einigen diesbezüglichen Rechtsstreitigkeiten wurde 1982 vom Kongress § 39(a) in den Lanham Act eingefügt, der dieses Problem ausdrücklich regelt (sog. „Century 21 Amendment“).

Im übrigen lehnen sich die Markengesetze der Gliedstaaten, wie vorstehend erläutert, überwiegend an den Lanham Act an und haben deshalb entweder gleichlautende Bestimmungen wie das Bundesgesetz oder bieten zusätzlichen Schutz. Materiell stehen die Gliedstaatengesetze daher mit dem Bundesrecht in Einklang, so dass es einen Konflikt zwischen Bundes- und Staatenrecht (derzeit) nicht gibt.⁷³

Im Hinblick auf die ausschließliche Gesetzkompetenz des Bundes für das Patent- und Urheberrecht ist es den Einzelstaaten untersagt, kraft Wettbewerbsrechts solchen Produktgestaltungen Nachahmungsschutz zu gewähren, die nicht den Anforderungen des Patentgesetzes genügen. Dies hat der Supreme Court in zwei aufsehenerregenden Fällen entschieden, die unter der Kurzbezeichnung „Sears/Compco“ in den USA bekannt geworden sind.⁷⁴

3. Case Law / Common Law

a) Terminologie und Methodik

Als Rechtsquelle ist neben dem statutarischen Recht das von den Gerichten gesetzte Präzedenz- und Einzelfallrecht zu nennen, das in den USA bei der juristischen Tätigkeit regelmäßig im Vordergrund steht. Die dabei angewandte Methode der Rechtsfindung wird als „Case Law“ bezeichnet.

⁷⁰ McCarthy on Trademarks, § 22:2.

⁷¹ Burger King of Florida, Inc. v. Hoots, 403 F.2d 904, 156 U.S.P.Q. 760 (CA 7 Ill. 1968); Minute Man of America, Inc. v. Coastal Restaurants, Inc., 391 F Supp 197 (ND Tex. 1975); Safeway Stores, Inc. v. Safeway Quality Foods, Inc. 433 F.2d 99, 166 U.S.P.Q. 112 (CA 7 Ind. 1970).

⁷² Century 21 Real Estate Corp. v. Nevada Real Estate Advisory Com., 448 F Supp 1237 (DC Nev. 1978), aff'd 440 US 941.

⁷³ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S.179.

⁷⁴ Sears, Roebuck & Co v. Stiffel Co., 376 U.S. 225; Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234; Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 3 m.w.N.

net. Dem englischen Recht entstammend wurde sie nach Vollzug der Unabhängigkeit der 13 Kolonien von der englischen Krone im Jahre 1783 von den einzelnen Staaten überwiegend beibehalten.

Die Methode des Case Law beruht auf der Prämisse, dass alle Gerichte innerhalb einer souveränen Gerichtsbarkeit durch die Vorentscheidungen höherer Gerichte gebunden werden (so genannte „Stare-Decisis-Doktrin“). Eine Vorentscheidung ist dann ein Präzedenzfall, wenn sie eine abstrakte „ratio decidendi“ enthält und für die Entscheidung künftiger Fälle maßgeblich sein soll.⁷⁵ Die Beschränkung der Bindungswirkung auf die Gerichte einer selbständigen Gerichtsbarkeit bedeutet, dass die Bundesgerichte grundsätzlich nur durch Entscheidungen höherer Bundesgerichte und die Staatengerichte nur durch die Urteile der im staatlichen Instanzenzug übergeordneten Gerichte gebunden werden. Eine Bindung der Staatengerichte durch Entscheidungen der Bundesgerichte oder der Obergerichte anderer Staaten besteht demgegenüber nicht.

Dogmatisch wird das Case Law in die zwei Säulen „Common Law“ und „Equity Law“ unterteilt. Unter Common Law versteht man das gemeine, durch Richter gesetzte Recht. Häufig wird der Begriff „Common Law“ auch stellvertretend für das gesamte Case Law und das anglo-amerikanische Rechtssystem verwandt.⁷⁶ Als „Equity“ wird das Billigkeitsrecht bezeichnet, dessen Grundsätze das Common Law ergänzen, um Gerechtigkeit im Einzelfall zu bewirken. Die oberste Maxime, die zugleich den Charakter der Equity kennzeichnet, lautet: „*Equity will not suffer a wrong to be without a remedy*“.⁷⁷ Ausfluss des Equity-Rechts in Markenverletzungsprozessen ist z.B. das Einbeziehen subjektiver Elemente wie die Verletzungsabsicht bzw. umgekehrt die Gutgläubigkeit des Markenverletzers.⁷⁸

Das Common Law ist nicht aufteilbar in ein Common Law des Bundes einerseits und die verschiedenen Rechtssätze der 50 Einzelstaaten andererseits. Zu verweisen ist hier auf die grundlegende Entscheidung *Erie Railroad Company v. Tompkins*, in welcher sich der Supreme Court unter Berufung auf die verfassungsrechtliche Grundsatzzuständigkeit der Gliedstaaten ausdrücklich gegen die Annahme eines allgemeinen Bundes-Common-Laws ausgesprochen hat.⁷⁹ Das Recht eines Gliedstaates sei in allen Fällen anzuwenden, in denen sich aus Verfassung und Bundesgesetz nicht etwas anders ergebe, und zwar unabhängig davon, ob es sich um geschriebenes

⁷⁵ Blumenwitz, Einführung in das anglo-amerikanische Recht, S. 24, FN 46.

⁷⁶ Blumenwitz, Einführung in das anglo-amerikanische Recht, S., 7.

⁷⁷ = *Das Billigkeitsprinzip duldet es nicht, dass ein Unrecht ohne Entschädigung bleibt.*

⁷⁸ *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225 (1964); *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting Inc.*, 367 U.S. 234 (1964); Smith, *University of Hawaii Law Review*, 1991, Vol. 13, p. 137 ff., 152 ff.

⁷⁹ 304 U.S. 64 (1938) *Erie Railroad Company v. Tompkins*: „*There is no federal general common law*“.

oder ungeschriebenes Recht des Gliedstaates handele.⁸⁰ Bei der Anwendung von Gliedstaaten-Common-Law sind die Bundesgerichte somit an die maßgebliche Auslegung durch die Gerichte des jeweiligen Gliedstaates gebunden.

Die Entscheidung ist bei den Bundesgerichten auf erheblichen Widerstand gestoßen, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie sogenannte „general principles“ angewandt, und zwar unabhängig davon ob ihre Zuständigkeit eine originäre war oder auf unterschiedlicher Staatszugehörigkeit der Parteien (*Diversity of Citizenship*) beruhte.⁸¹ So hatte sich insbesondere in Wettbewerbs- und Markenrechtsfällen ein Bundes-Common-Law entwickelt. In den „*diversity cases*“ war den Entscheidungen der Bundesgerichte jedoch aufgrund der Erie-Doktrin die Bindungswirkung entzogen worden. Die Bundesgerichte weigerten sich nun, Staatenrecht anzuwenden oder vermischten es mit Bundesrecht.⁸² Ferner wurde auf die früheren general principles auch nach der einschneidenden Entscheidung des Supreme Court vielfach zurückgegriffen, um in zulässiger Weise Lücken im Staatenrecht zu schließen.⁸³ Da es eine Reihe solcher Lücken gibt, insbesondere in den Staaten ohne große Wirtschaftszentren, hat sich im Markenrecht letztlich doch ein „Bundes-Common-Law“ entwickelt.⁸⁴ Die Erie-Doktrin wurde dahingehend modifiziert, dass Bundesrecht alle Streitfälle regelt, in denen eine Zuständigkeit der Bundesgerichte begründet werden kann, bis auf diejenigen, in denen sich die Zuständigkeit lediglich auf Diversity of Citizenship gründet.⁸⁵

b) Das US-amerikanische Trademark Law als „Common Law System“

Im Bereich des Markenrechts spielt das Common Law seit jeher eine entscheidende Rolle. Das Markenrecht der USA ist traditionell auch als „Common Law System“ bekannt, wodurch der Gegensatz zu den auf Registrierung basierenden Systemen der meisten anderen Nationen verdeutlicht werden soll.⁸⁶

⁸⁰ Vgl. 304 U.S. 64 (1938) *Erie Railroad Company v. Tompkins*.

⁸¹ Dole, *Minnesota Law Review*, 1967, No. 6, p. 1005 ff., 1007.

⁸² *Maternally Yours, Inc., v. Your Maternity Shop, Inc.*, 234 F.2d 538, 540 und 545 concurring opinion (2nd Cir. 1958); *intern. Order of Job's Daughter's v. Lindeburg & Co.* 633 F.2d 912, 916 (9th Cir. 1980).

⁸³ Dole, *Minnesota Law Review*, 1967, No. 6, p. 1005 ff., 1007/1008.

⁸⁴ Zlinkoff, 42 *Columbia Law Review*, 1942, 955 ff., 968/969; Arnade, *Markenfähigkeit von Zeichen*, S. 177.

⁸⁵ *Intermountain Broadcasting & Television Corp. v. Idaho Microwave Inc.*, 196 F. Supp. 315, 321-22 (D. Idaho 1961); Zlinkoff, 42 *Columbia Law Review*, 1942, 955 ff., 989; Dole, *Minnesota Law Review*, 1967, No. 6, p. 1005 ff., 1007; Arnade, *Markenfähigkeit von Zeichen*, S. 177.

⁸⁶ Carver, *University of Dayton Law Review*, 1990, Vol. 16, 129 ff., 133.

Zu den letztgenannten zählt Deutschland, wie die Entwicklung des hiesigen Markenrechtes zeigt. Zunächst wurde - basierend auf den Gesetzen und Verordnungen der deutschen Länder (wie z.B. die Verordnung zum Schutze der Fabrikzeichen an Eisen- und Stahlwaren in der Provinz Westphalen und der Rheinprovinz vom 18. August 1847) - ein formales Zeichenrecht für das Deutsche Reich geschaffen.⁸⁷ Der Erwerb von Markenrechten erfolgte hiernach allein durch Eintragung in das Handelsregister. Erst im Jahre 1909 stellte die Rechtsprechung den Grundsatz auf, dass das Markenrecht Teil des allgemeinen Wettbewerbsrechts sei.⁸⁸ Diese Erkenntnis führte dann zur Anerkennung eines sachlichen Ausschließlichkeitsrechts neben dem auf der Register-eintragung beruhenden förmlichen Zeichenrecht.⁸⁹

Demgegenüber entstand in den Vereinigten Staaten zuerst das materielle Ausschließlichkeitsrecht, denn das amerikanische Markenrecht hat seinen Ursprung in der im englischen Common Law entwickelten „*passing off*“-Klage. Das Verbot des *passing* (oder auch *palming*) *off* bedeutet, dass niemand seine Produkte als die eines anderen ausgeben darf, um so von dem Irrtum der Konsumenten zu profitieren.⁹⁰ Die Entwicklungen in den USA und Großbritannien gingen dann insoweit auseinander, als für den Erfolg einer *passing off*-Klage in Großbritannien der Nachweis der Verkehrsbekanntheit (*reputation*) erbracht werden muss, während dies nach US-amerikanischem Common Law nicht erforderlich ist.⁹¹ In den Vereinigten Staaten gilt seit der Entscheidung des Supreme Court in den Trade-Mark Cases im Jahre 1879 der Grundsatz, dass Kennzeichenrechte allein durch den Akt der ersten Benutzung entstehen, ohne dass es auf die tatsächliche Bekanntheit des Kennzeichens im Verkehr ankommt.⁹²

Der kraft Common Law gewährte Schutz ist sehr weitreichend. Er gilt für Kennzeichen aller Art, solange sich diese nicht in einer reinen Produktbeschreibungen erschöpfen. Obwohl auch die gesetzlichen Regelungen vom Common Law ausgehen, können sich Unterschiede ergeben; so z.B. hinsichtlich der Behandlung von Handelsnamen (*trade names*), die zwar nach Common Law unter den gleichen Voraussetzungen wie andere Kennzeichen Schutz erfahren, jedoch im Gegen-

⁸⁷ Gesetz über Markenschutz vom 30. November 1874, RGBl. S. 143.

⁸⁸ RGZ 97, 90 ff., 93 – *Pecho/Pecose*; RGZ 111, 192 – *Goldina*; RGZ 120, 330 – *Sonnengold*; BGHZ 14, 15 ff., 18 – *Frankfurter Römer*; BGH GRUR 1954, 346 – *Strahlenkranz*.

⁸⁹ Vgl. Fezer, Markengesetz, Einl. MarkenG, RN 5.

⁹⁰ *Blau Plumbing, Inc. v. S.O.S. Fix-It, Inc.*, 781 F.2d 684, 691 (7th Cir. 1986): „*Passing off means fraud; it means trying to get sales from a competitor by making customers think that they are dealing with that competitor, when actually they are buying from the passer-off*“.

⁹¹ Von Mühlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 10 m.w.N.

⁹² *The Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879) *United States v. Steffens*.

satz zu *trademarks* nicht registrierungsfähig sind.⁹³ Ebenso wird bei einer Klage nach § 43(a) Lanham Act vielfach der Nachweis von Verkehrsgeltung (*secondary meaning*) erforderlich sein, während es nach Common Law vorrangig darauf ankommt, ob es sich um einen bösgläubigen Nachahmer im Sinne des passing off handelt.⁹⁴ Common Law-Ansprüche können kumulativ oder alternativ zu den gesetzlichen Ansprüchen geltend gemacht werden.⁹⁵

c) **Verhältnis des Common Law zum Gesetzesrecht bei Konflikten oder Überschneidungen**

Markenrechte werden kraft Common Law durch Benutzung begründet und nicht durch statutarisches Recht.⁹⁶ Das Gesetzesrecht greift erst mit der Eintragung einer Marke ein. Bereits durch Benutzung erworbene Markenrechte werden hierdurch verstärkt.⁹⁷ Nur im Falle einer Intent-to-Use-Anmeldung werden Markenrechte (ausnahmsweise) durch Registrierung begründet. Eine spätere Aufnahme der Benutzung bleibt aber auch hier erforderlich. Da das Gesetzesrecht in materieller Hinsicht auf Grundlage des Common Law errichtet wurde, erscheinen Konflikte zwischen diesen Rechtsquellen ausgeschlossen. Soweit die gesetzlichen Bestimmungen reichen, würden sie im Falle widersprüchlicher Inhalte dem ungeschriebenen Recht jedoch vorgehen.⁹⁸ Im übrigen stehen sie nebeneinander und können kumulativ oder alternativ in Markenstreitigkeiten angeführt werden.

4. **Internationale Verträge**

Schließlich gibt es eine Reihe internationaler Verträge, die das Markenrecht betreffen.⁹⁹ Sie tragen den Problemen Rechnung, die sich durch den Territorialitätsgrundsatz, der in allen Rechtsordnungen anerkannt ist, für international tätige Markeninhaber ergeben. Denn aufgrund des Territorialitätsgrundsatzes müsste ein Markeninhaber zur Erlangung eines flächendeckenden Markenschutzes in jedem Staat das Anmeldeverfahren mit den jeweiligen nationalen Besonderheiten durchlaufen. Dabei würden insbesondere unterschiedliche Prioritätstage entstehen. Zudem könnten Markenmeldungen in einzelnen Staaten gar als Inländerprivileg ausgestaltet oder für

⁹³ McCarthy on Trademarks, § 9:1; Von Mühlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 13.

⁹⁴ Smith, University of Hawaii Law Review 1991, Vol. 13, p. 137 ff., 154, 155.

⁹⁵ Von Mühlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 4.

⁹⁶ Rayle, Intellectual Property Law (Univ. of Georgia) 2000, Vol. 7, No. 2, p. 227 ff., 250.

⁹⁷ Rayle, Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 250 (2000).

⁹⁸ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 176.

⁹⁹ Übersicht in GRUR Int. 1999, 427 ff.

Ausländer an zusätzliche Bedingungen geknüpft werden. Mit Hilfe internationaler Verträge sollen internationale Markenmeldungen erleichtert und ein einheitlicher Mindeststandard der jeweiligen Schutzvorschriften geschaffen werden.

a) PVÜ

Durch die Unterzeichnung der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) errichteten am 20. März 1883 elf Staaten die Internationale Vereinigung zum Schutz des gewerblichen Eigentums, um sicherzustellen, dass ihre Bürger auch in fremden Staaten Schutzrechte erhalten. Die Vereinigten Staaten sind seit dem 30.5.1887 Mitglied in der PVÜ, Deutschland seit dem 1.5.1903. Es ist das wichtigste mehrseitige Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Eine Errungenschaft der PVÜ ist die Ermöglichung einer prioritätswahrenden (Zweit-)Anmeldung in einem Unionsstaat innerhalb von sechs Monaten nach der Erstanmeldung (Art. 4 C Abs. 1 PVÜ). Die Marken in den jeweiligen Unionsländern sind dabei in ihrem Bestand nicht voneinander abhängig (Art. 6 PVÜ). Hervorzuheben ist zudem der in Art. 6^{quinquies} PVÜ statuierte Grundsatz des so genannten „telle-quelle-Schutzes“. Dieser besagt, dass im Ursprungsland eingetragene Marken in den anderen Verbandsländern im gleichen Umfang geschützt werden müssen. Bei Berufung auf den telle-quelle-Grundsatz findet eine Prüfung nur noch nach Art. 6^{quinquies} PVÜ statt und nicht nach nationalem Recht. Die Versagungsgründe sind in Art. 6^{quinquies} B Nr. 1 bis 3 PVÜ abschließend aufgezählt. Hinsichtlich der Form des Zeichens entscheidet das Recht des Ursprungslandes, während der Inhalt der Prüfung durch die Behörden des Vertragsstaates, in dem Schutz begehrt wird, unterliegt.¹⁰⁰

b) WIPO

Das von den ursprünglichen Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft für administrative Aufgaben errichtete Internationale Büro verschmolz 1893 mit dem der Berner Verbandsübereinkunft. Aus dem Vereinigten Internationalen Büro zum Schutz des geistigen Eigentums entstand später die World Intellectual Property Organization (WIPO) - auch unter dem französischen Namen Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) bekannt - mit Sitz in Genf, der heute 171 Mitgliedstaaten angehören. Die USA sind seit dem 25.8.1970, Deutschland seit dem 19.9.1970 Mitglied in der WIPO. Ende 1974 erhielt die WIPO den Status einer Sonderorganisation der UN. Als „Sekretariat“ der Internationalen Vereinigung zum Schutz des geistigen

¹⁰⁰ Fezer, Markengesetz, Art.6^{quinquies} PVÜ, RN 4.

Eigentums verwaltet sie derzeit 21 Abkommen, zu denen im Bereich des Markenrechtes die Nebenabkommen der PVÜ zählen.

c) NKA

Eines dieser Nebenabkommen ist das Nizzaer Klassifikationsabkommen von 1957 (NKA), welches die Vertragsstaaten verpflichtet, die in dem Abkommen vorgegebenen Klassifikationen zur Vereinheitlichung als Haupt- oder Nebenklassifikationen einzuführen. Die USA sind dem NKA, dem Deutschland bereits seit dem 19.1.1962 angehört, am 25.5.1972 beigetreten.¹⁰¹

d) MMA und PMMA

Zu nennen sind ferner das Madrider Markenabkommen (MMA) von 1891¹⁰² sowie das Protokoll zum MMA (PMMA),¹⁰³ das 1996 in Kraft trat und derzeit 43 Staaten bindet. Diese internationalen Verträge, die ebenfalls Nebenabkommen der PVÜ sind, dienen der Erleichterung einer parallelen Markenmeldung in mehreren Mitgliedstaaten. Angehörige der Vertragsstaaten können für ihre im Heimatland eingetragene Marke durch eine einheitliche internationale Registrierung beim Internationalen Büro in Genf in allen anderen Vertragsstaaten den gleichen Schutz erlangen wie sonst durch nationale Einzelanmeldungen, vgl. Art. 1 MMA. Deutschland ist dem MMA am 1.12.1922 beigetreten, dem PMMA am 20.3.1996. Letzteres wurde in der Absicht geschaffen, die Länder, die dem MMA aus grundsätzlichen Erwägungen nicht beigetreten sind, in das System des MMA einzubeziehen.¹⁰⁴ Insbesondere gingen die Bemühungen dahin, Konformität mit den Anforderungen der Vereinigten Staaten zu erreichen, um diese zum Beitritt in das Abkommen zu bewegen.

Trotz ursprünglichen Interesses verweigerten die USA aber lange Zeit einen Beitritt zum PMMA, da das der EU zusätzlich zu den Stimmrechten ihrer Mitgliedstaaten zugebilligte eigene Stimmrecht dort auf erheblichen Widerstand traf. Insbesondere befürchtete das State Department, dass dieses Model als Präzedenzfall für weitere Abkommen gelten und so zu einer Abkehr von dem demokratischen Prinzip „eine Stimme pro Staat“ führen könnte. So scheiterten entsprechende Gesetzesentwürfe zur Änderung des Lanham Act, die von Senator DeConcini als Vorlage

¹⁰¹ Revidiert in Genf: Beitritt der USA am 29.2.1984, Deutschland am 12.1.1982.

¹⁰² Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 14. April 1891.

¹⁰³ Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, angenommen in Madrid am 27. Juni 1989.

¹⁰⁴ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, Einl. RN 19.

S. 977 in den 103. Kongress und von Senator Leahy als Vorlage S. 2191 in den 105. Kongress eingebracht worden waren, jeweils nach Weiterleitung an den Rechtsausschuss des Senats.

Im 106. Kongress war die Ratifizierung des Protokolls erstmals in greifbare Nähe gerückt, weil durch die am 2. Februar 2000 abgegebene Absichtserklärung der Europäischen Gemeinschaft, ihre Stimmrechte so ausüben zu wollen, dass die Anzahl der Stimmen die Anzahl ihrer Mitgliedsstaaten nicht überschreitet, der Streit über die Stimmrechte innerhalb des Madrider Protokolls beigelegt worden war. Vor diesem Hintergrund hatte der Rechtsausschuss des Senats am 10. Februar 2000 den von Senator Leahy erneut als S. 671 eingebrachten Gesetzesentwurf, den so genannten Madrid Protocol Implementation Act, befürwortet und dem Senat die Verabschiedung empfohlen.¹⁰⁵ Im Repräsentantenhaus war am 13. April 1999 der gleichlautende Entwurf H.R. 769 verabschiedet und an den Senat weitergeleitet worden. Zur Ratifizierung kam es jedoch nicht mehr. Der Gesetzesentwurf wurde daher im Februar 2001 wiederum von Senator Leahy als Vorlage S. 407 in den 107. Kongress eingebracht und dem Rechtsausschuss des Senats zugeleitet. Auch das Repräsentantenhaus verabschiedete abermals einen gleichlautenden Entwurf H.R. 741. Dieser vierte Anlauf hatte nun Erfolg. Nachdem der Madrid Protocol Implementation Act mit einigen technischen Änderungen als Bestandteil von H.R. 2215¹⁰⁶ im September 2002 das Repräsentantenhaus und im Oktober den Senat passierte, wurde er schließlich am 2. November 2002 von Präsident Bush unterzeichnet.¹⁰⁷ Das Gesetz soll genau ein Jahr nach der Unterzeichnung in Kraft treten. Bis zum 1. August 2003 muss die Beitrittsurkunde bei der WIPO hinterlegt werden, damit die Mitgliedschaft der USA im November 2003 in Kraft treten kann. Sie werden das 57. Mitglied.

In den betroffenen Kreisen, wie z.B. der International Trademark Association, der American Intellectual Property Law Association und der Information Technology Association of America findet der Madrid Protocol Implementation Act breite Unterstützung. Von dem Beitritt der USA verspricht man sich eine einfachere, schnellere und vor allem kostengünstigere Möglichkeit für amerikanische Markeninhaber, Schutzrechte im Ausland zu begründen. So seien in einigen Ländern mehrere Jahre erforderlich, um eine Registrierung zu erlangen (z.B. vier Jahre in Japan), während für Anmeldungen nach dem PMMA die durchschnittliche Zeit 18 Monate betrage. Die derzeitigen Kosten von etwa \$ 14.000 für zehn separate Auslandsanmeldungen würden auf

¹⁰⁵ Senate Committee Report 249, 106th Congress, 2d. Session, 27. März 2000.

¹⁰⁶ Titel: „To authorize appropriations for the Department of Justice for fiscal year 2002, and for other purposes“.

¹⁰⁷ Public Law 107-273 vom 2. November 2002, abrufbar im Internet unter <http://thomas.loc.gov/bss>.

\$ 4.700 sinken.¹⁰⁸ Aufgrund dieser Kostenersparnis soll insbesondere kleineren Unternehmen der Weg zur Erlangung internationalen Markenschutzes geebnet werden.

Durch die Ratifizierung des Abkommens und die Inkraftsetzung des Madrid Protocol Implementation Act können auch deutsche Markenmelder, die Schutzrechte in den USA begründen wollen, mit einer Verfahrens- und Kostenerleichterung rechnen. Insbesondere wird die Beauftragung eines nationalen Vertreters entbehrlich. Darüber hinaus werden Markenregistrierungen nach den Madrider Abkommen, die in den USA bislang nicht als Basis für eine dortige Anmeldung akzeptiert wurden,¹⁰⁹ künftig wohl den Anforderungen genügen.

e) MHA

Dem Madrider Herkunftsabkommen (MHA), das die Staaten verpflichtet, Herkunftsangaben aus anderen Mitgliedstaaten in bestimmtem Umfang zu schützen, sind die USA - anders als Deutschland¹¹⁰ - bislang ebenfalls nicht beigetreten.

f) TRIPS

Eine weitere Mitgliedschaft ist hingegen die in der World Trade Organisation (WTO), welche an die Stelle des *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) getreten ist. Ein unselbständiger Teil der WTO ist die Vereinbarung über *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, die unter der Bezeichnung TRIPS bekannt ist. Das Ziel von TRIPS besteht darin, einen Mindeststandard für die Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums in den WTO-Staaten festzulegen. In Teil II Abschnitt 2 Art. 15-21 sind die markenrechtlichen Vorgaben enthalten. Diese sind unter anderem Grundprinzipien bezüglich der Rechte, die existieren sollen, bezüglich ihres materiellen Gehaltes und ihrer Dauer. Vorgegeben ist im Kern auch das System, das in den Mitgliedstaaten vorhanden sein muss, um Schutzrechten Geltung verschaffen zu können. Ferner sind Kontrollmechanismen zur Überprüfung der Einhaltung von TRIPS-Standards vorgesehen sowie Mittel zur Streitschlichtung. Sowohl die USA als auch Deutschland haben die Anerkennung von TRIPS erklärt. Das Abkommen ist am 1.1.1995 in Kraft getreten, in den Vereinigten Staaten mit Wirkung zum 1.1.1996. Soweit durch TRIPS eine prioritätswahrende Markenregistrierung in-

¹⁰⁸ Brenda Sandburg, „House Gives the Nod to Key Trademark Bill“, May 4, 2001, Web-Doc.: www.law.com; vgl. auch Sabra Chartrand, „After 13 years of ruminating, the United States agrees to join a global trademark system“, Web-Doc.: www.inta.org/press/news2002_16.shtml.

¹⁰⁹ Vgl. TMEP Appendix B.

¹¹⁰ Mitglied seit dem 12.6.1925, Lissabon 1.6.1963, Zusatzvereinbarung Stockholm 19.9.1970.

nerhalb von sechs Monaten nach der Heimanmeldung ermöglicht wird, ist dieses im Verhältnis Deutschland - USA (und umgekehrt) ohne Auswirkung, da diese Möglichkeit bereits aufgrund der Pariser Verbandübereinkunft besteht.¹¹¹

g) TLT

Das neueste Abkommen zum Markenrecht ist der Internationale Markenrechtsvertrag (Trademark Law Treaty – TLT) der WIPO. Mit ihm wird eine Vereinheitlichung und Erleichterung der Registrierungsverfahren bezweckt. Dies wird durch eine Liste formaler Anforderungen, die den Anmeldern maximal auferlegt werden dürfen, sowie eine Liste unzulässiger Anforderungen bewirkt. Darüber hinaus enthält das Abkommen Regelungen zur Post-Registrierungs-Phase, insbesondere zur Erhaltung und zur Erneuerung von Registrierungen. Der Vertrag, an dem bereits seit 1987 gearbeitet wird, ist seit 1994 zur Unterzeichnung freigegeben und seit dem 1. August 1996 nach Ratifizierung durch fünf Mitgliedstaaten in Kraft getreten. Sowohl die USA als auch Deutschland haben den Internationalen Markenrechtsvertrag unterzeichnet. In den USA ist er bereits durch den Trademark Law Treaty Implementation Act vom 30. Oktober 1998 in nationales Recht umgesetzt worden.¹¹² In Deutschland liegt der Entwurf eines Ratifikationsgesetzes dem Bundestag derzeit zur Billigung vor.¹¹³

h) NAFTA und weitere Abkommen mit Drittstaaten

Schließlich ist das North American Free Trade Agreement (NAFTA) zu erwähnen, ein Freihandelsabkommen, das zwischen den USA, Kanada und Mexiko gilt und am 8. Dezember 1993 in Kraft trat. Dieses hat zu einigen Gesetzesänderungen im Lanham Act geführt, auf die an den entsprechenden Stellen eingegangen wird.

Neben den vorstehend genannten gibt es weitere von den USA unterzeichnete Abkommen, wie z.B. die Pan-American Convention oder die Buenos Aires Convention, die aber auf das Verhältnis zu Deutschland keine Auswirkungen haben und deshalb hier nicht näher zu erläutern sind.

¹¹¹ Siehe hierzu TMEP Appendix B „Members of World Trade Organization“.

¹¹² Pub. L. No. 105-330, 112 Stat. 3064 (15 U.S.C. 1051).

¹¹³ BT-DS 14/7044, Gesetzesentwurf vom 05.10.2001.

II. Vergleich der Schutzsysteme in Deutschland und den USA

1. Das zweischichtige amerikanische Schutzsystem

In den USA muss zwischen einzelstaatlichen und bundesgesetzlichen Regelungen über den Schutz und die Registrierung von Marken unterschieden werden. Aufgrund dieser Koexistenz von Bundes- und Gliedstaatenrecht besteht in den Vereinigten Staaten ein zweischichtiges Schutzsystem.¹¹⁴ Dessen Ebenen sind weitgehend unabhängig voneinander.

a) State Law

aa) Anwendungsbereich des Gliedstaatenrechts

Wird eine Marke nur innerhalb eines Gliedstaates benutzt (*intrastate*), unterliegt sie allein dem Markenrecht dieses Staates. Hingegen können Marken, die in mehreren Gliedstaaten (*interstate*) oder über territoriale oder internationale Grenzen hinweg benutzt werden, sich sowohl auf einzelstaatliches als auch auf Bundesrecht stützen.¹¹⁵ Für solche Unternehmen, gemeinnützige Vereine, Künstlergruppen oder Restaurantbetriebe z.B., deren Betätigungsfeld regional begrenzt ist, sind die Systeme der einzelnen Gliedstaaten nach wie vor die einzige Quelle für den Schutz ihrer Waren- und Dienstleistungsmarken.¹¹⁶

bb) Wirkungen einer Staatenregistrierung

Die Registrierung in einem Gliedstaat berechtigt zur Berufung auf die Schutzvorschriften des jeweiligen staatlichen Markenrechtsstatuts. Der hierdurch gewährte Schutz tritt dann neben den aufgrund Common Laws bereits bestehenden. Eintragungsanträge können bei den State Trademark Departments angefordert werden, die üblicherweise Teil des Secretary of State sind.¹¹⁷ Für die Erstellung des Warenklassenverzeichnisses ist das alte US-amerikanische Klassifikationssystem anzuwenden. Die Registrierung erfolgt gegen eine geringe Gebühr von \$10 bis \$ 25.

Die Eintragung einer Marke in ein staatliches Register führt bei dem Markeninhaber allerdings nicht zu einem Zuwachs materieller Rechte, da die Gesetze bloße Kompilationen des existieren-

¹¹⁴ Ähnlich Elsing/Alstine, US Handels- und Wirtschaftsrecht, RN 742: „zweispuriges Schutzsystem“.

¹¹⁵ Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 407; siehe auch die vorstehenden Ausführungen unter A.I.1.

¹¹⁶ Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 407.

¹¹⁷ Eine Adressenliste aller einzelstaatlichen Markenämter findet sich bei Wilson, Trademark Guide, Appendix, p. 141 ff. sowie im Internet unter: www.mycounsel.com/content/intelprop/trademark/register/dir.html.

den Common Laws sind.¹¹⁸ Er profitiert im wesentlichen davon, dass seine Marke aufgrund der Registrierung bei bundesweiten Markenrecherchen leicht gefunden werden kann und andere dann von der Benutzungsaufnahme einer verwechslungsfähigen Marke möglicherweise abgehalten werden. In einigen Staaten bewirkt die Eintragung zudem eine Verbesserung der Rechtsstellung bei einer gerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung, z.B. durch die Vermutung der materiellen Berechtigung des Eingetragenen, die Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren sowie einen höheren Schadensersatzanspruch (*punitive damages*).¹¹⁹ Ein staatenweites, unabhängig von der Reichweite der tatsächlichen Verkehrsbekanntheit bestehendes Ausschließlichkeitsrecht resultiert aus einer Staatenregistrierung aber regelmäßig nicht.¹²⁰ Auch berechtigt sie nicht zur Benutzung des ®-Symbols, da dieses einer bundesgesetzlichen Registrierung vorbehalten ist. Der Markeninhaber kann lediglich TM für Trademark oder SM für Service Mark verwenden, um den Gebrauch des Zeichens als Marke anzuzeigen.¹²¹

cc) Verhältnis zwischen den Gliedstaatensystemen

Die Benutzung einer Marke in einem Gliedstaat schließt es nicht aus, dass in einem anderen Gliedstaat Rechte an einer ähnlichen Marke begründet werden, da aufgrund des Territorialitätsprinzips Schutz nur im Umfang der tatsächlichen Benutzung gewährt wird. Maßgeblich ist das Kriterium der Verwechslungsgefahr. Zwischen zwei ähnlichen Marken, die für die gleichen Waren oder Dienstleistungen von einem Unternehmer ausschließlich in Kalifornien und einem anderen nur in Colorado benutzt werden, besteht wegen der Verschiedenheit der Märkte keine Verwechslungsgefahr. Der Zweitbenutzer erwirbt daher, unter der Voraussetzung, dass er hinsichtlich der Rechte des Erstbenutzers gutgläubig war und sich sein Verhalten nicht als eine unbillige Einschränkung berechtigter Expansionserwartungen des Erstbenutzers darstellt, in seinem Markt ebenfalls ein Ausschließlichkeitsrecht, ohne dass es auf die Priorität der Aneignung des Kennzeichens ankommt.¹²²

¹¹⁸ Heilein, GRUR Int. 2001, 377 ff., 379, FN 23.

¹¹⁹ Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 407.

¹²⁰ McCarthy on Trademarks, § 22:1; Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 250 (2000), FN 141.

¹²¹ Wilson, Trademark Guide, p. 73.

¹²² *Hannover Star Milling Co. v. Metcalf*, 210, U.S. 403, 415 (1916): „...where two parties independently are employing the same mark upon goods of the same class, but in separate markets wholly remote the one from the other, the question of prior appropriation is legally insignificant; unless, at least, it appear that the second adopter has selected the mark with some design inimical to the interests of the first user, such as to take the benefit of the reputation of his goods, to forestall the extension of his trade, or the like.“; Von Mühlendahl, GRUR Int. 1976, 27 ff., 31.

b) Federal Law

aa) „Interstate Commerce“

Wird eine Marke im „*interstate commerce*“ benutzt oder ist dies beabsichtigt, ist sie - bei Vorliegen der weiteren Schutzvoraussetzungen - zur Registrierung im Bundesregister zugelassen. Eine solche Markenbenutzung liegt nicht nur bei tatsächlich grenzüberschreitendem Handel vor, sondern auch, wenn sie Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen oder internationalen Handel hat. Letzteres ist z.B. der Fall, wenn Leistungen außerhalb des Heimatstaates beworben oder gegenüber Touristen erbracht werden.¹²³ Insbesondere das Bewerben von Leistungen im Internet hat - selbst bei lokal praktizierenden Unternehmen - Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen Handel, da die Websites weltweit abgerufen werden können und in den Suchmaschinen zusammen mit Unternehmen derselben Branche aus anderen Teilen der USA oder anderen Ländern aufgelistet werden, die die gleichen Suchbegriffe vorgegeben haben.¹²⁴

bb) Verhältnis zwischen Bundes- und Gliedstaatenrechten

Durch eine Bundesregistrierung erhält der Markeninhaber ein ausschließliches Benutzungsrecht für das gesamte Gebiet der Vereinigten Staaten. Eine Einschränkung dieses Grundsatzes ist jedoch zu machen, wenn vor der Registrierung eine ähnliche Marke oder ein Unternehmenskennzeichen bereits von einem anderen Unternehmer in einem der Gliedstaaten benutzt wurde. Zum einen können solche älteren Rechte Dritter gemäß § 2(d) Lanham Act einer Bundesregistrierung entgegenstehen. Eine Ablehnung der Eintragung auf Basis dieser Vorschrift erfolgt jedoch nur selten, da der Prüfer hierzu eine ältere Benutzungsmarke ausfindig machen und sodann feststellen müsste, ob an dieser tatsächlich Rechte begründet und nicht wieder aufgegeben wurden.¹²⁵ Zum anderen steht dem Inhaber einer älteren Common Law-Marke gemäß § 13 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1063 ein Widerspruchsrecht (*Opposition*) zu. Kleinere und mittelständische, ausschließlich regional tätige Unternehmen beachten die Veröffentlichung angemeldeter Marken jedoch kaum und machen von ihrem Widerspruchsrecht regelmäßig keinen Gebrauch. Hierfür besteht zumeist auch kein Bedürfnis, denn ein durch frühere Benutzung nach Common Law erworbener Besitzstand wird im Streitfall gewahrt und bleibt in diesem Umfang - jedoch ohne Ausweitungsmöglichkeit - gegenüber einer späteren bundesgesetzlichen Registrierung durch einen ande-

¹²³ Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 352/353, 415/416.

¹²⁴ Elias, Patent, Copyright & Trademark, p., 391. Siehe auch Web-Doc.: „*E-Commerce*“, Communique Spring 2001, Mallor Clendening Grodner & Bohrer LLP, <http://www.mcgb.com/communique/archive/20011art4.html>.

¹²⁵ In re Allen Electric & Equipment Co., 175 U.S.P.Q. 239 (T.T.A.B. 1972); TMEP § 1207.03.

ren Markeninhaber bestehen. Der Anmelder zum Bundesregister erhält daher ein ausschließliches Benutzungsrecht auf nationaler Basis, mit Ausnahme des Gebietes, in dem der Konkurrent seine Marke schon verwendet.¹²⁶ Gegenüber dem Inhaber der Bundeseintragung hat der nach Common Law Berechtigte dann in seinem Wirkungsfeld einen Unterlassungsanspruch.¹²⁷

Dies gilt im Falle einer einzelstaatlichen Registrierung der konkurrierenden Marke gleichermaßen, denn diese reflektiert in erster Linie den Gebrauch der Marke im Verkehr. Allein das Innehaben einer Staatenregistrierung ohne tatsächliche Benutzung des Zeichens begründet keine Rechte. Aus der Staatenregistrierung resultiert – wie bereits erörtert – regelmäßig auch kein staatenweites Exklusivrecht.¹²⁸

Während ein älteres einzelstaatliches Markenrecht geduldet werden muss, kann sich der Inhaber einer bundesgesetzlich registrierten Marke aber gegen die spätere, auch auf das Gebiet eines einzelnen Gliedstaates beschränkte Benutzung einer verwechslungsfähigen Marke durch einen Wettbewerber zur Wehr setzen, wenn diese in sein Wirkungsfeld eingreift. Die Anwendbarkeit des Lanham Act auf solche lokalen Verletzungstatbestände wird durch die weite Auslegung der Commerce Clause ermöglicht, nach der eine auch nur mittelbare Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels genügt, um eine Regelungskompetenz des Bundes zu begründen.¹²⁹ Bei der Definition des Anwendungsbereichs des Lanham Act wurde die vormals ausdrückliche Beschränkung auf „commerce with foreign nations and the Indian tribes“ und „among the several States“, wie sie im Bemühen um Verfassungsmäßigkeit in die Gesetze von 1881 und 1905 eingefügt worden waren, gestrichen. Statt dessen enthält der Abschnitt mit den Definitionen eine Erklärung über den Zweck des Gesetzes. Dieser liegt darin, den *innerhalb der Kompetenz des Kongresses liegenden Handel* zu regeln, indem ein Klagerecht gegen täuschenden und irreführenden Gebrauch von Marken *in solchem Handel* gewährt wird, registrierte Marken, die *in solchem Handel* benutzt werden, vor Beeinträchtigung durch Staaten- oder territoriale Gesetze geschützt werden u.s.w., vgl. § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 „Intent of Act“. Durch diese Bezugnahme auf die Commerce Clause und ihren von der Rechtsprechung geprägten Inhalt hat der An-

¹²⁶ Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 391 Example 4, 395.

¹²⁷ Mr. Donut of America, Inc. v. Mr. Donut, Inc. 418 F.2d 838, 164 USPQ 67 (9th Cir. 1969); Von Mühlendahl, GRUR Int. 1976, 27 ff., 32.

¹²⁸ Siehe vorstehend Abschnitt II.1.a).

¹²⁹ Pure Food Inc. v. Minute Maid Corp., 214 F.2d 792, 795, 102 USPQ 271, 273 (CA 5 1954): „...an activity local in nature but which interferes with the free flow of interstate commerce or exercises a substantial economic effect on interstate commerce may be regulated by Congress...The Lanham Act extends jurisdiction to interstate [sic] infringement which has a substantial economic effect on interstate commerce“.

wendungsbereich des Statuts gegenüber seinen Vorläufern eine deutliche Ausdehnung erfahren.¹³⁰

2. Das gestaffelte deutsche Schutzsystem

a) Nationales Bundesrecht

Anders als in den Vereinigten Staaten besteht in Deutschland aufgrund von Art. 73 Nr. 9 GG eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Bereiche „Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht und Verlagsrecht“. Das Markenrecht zählt somit zu den gesamtstaatlichen Grundbelangen und –aufgaben, die nur einer einheitlichen Regelung zugänglich sein können.¹³¹ Für eigenständige Registrierungssysteme der einzelnen Bundesländer bleibt aufgrund der Sperrwirkung von Art. 73 Nr. 9 GG kein Raum.

Betrachtet man die Vorläufer des deutschen Grundgesetzes, so zeigt sich, dass die Gesetzgebung zum geistigen Eigentum den Bundesländern auch früher nicht überlassen wurde. Bereits in der Frankfurter Paulskirchenverfassung vom 28.03.1849 ist das geistige Eigentum an zwei Stellen erwähnt. Zum einen wurde in Art. VII § 40 die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Reichsgesetzgebers statuiert, um den Particulargesetzen der Einzelstaaten ein Ende zu bereiten.¹³² Zum anderen wurde das geistige Eigentum in den Grundrechtskatalog (Artikel IX) aufgenommen. Unter den nachfolgenden Verfassungen von 1871 und 1919 gehörte das Markenrecht zur Vorranggesetzgebung des Bundes (konkurrierende Gesetzgebungskompetenz). Dies ergab sich in der Bismarck'schen Reichsverfassung aus Art. 4 Ziffer 6, wonach der Schutz des geistigen Eigentums“ der „Beaufsichtigung Seitens des Reichs und der Gesetzgebung desselben“ unterliegen sollte (hierauf beruhte das Gesetz über den Markenschutz von 1874),¹³³ bzw. unter Geltung der Weimarer Reichsverfassung aus der Zuständigkeit des Reiches für das bürgerliche Recht.¹³⁴ In den Beratungen des Zuständigkeitsausschusses des parlamentarischen Rates über das Grundgesetz im Jahre 1948 wurden die Bereiche „gewerblicher Rechtsschutz, Urheber- und Verlagsrecht“ schließlich wieder in den Katalog der ausschließlichen Zuständigkeitsmaterien des Bundes aufgenommen.

¹³⁰ Pattishall, 78 Trademark Reporter 1988, p. 456 ff., 465/466.

¹³¹ Stern, StaatsR, Bd. II, S. 601 zu Art. 73 GG.

¹³² Wadle in: Festschrift für Geck, S. 932/933 unter Hinweis auf die Gesetzgebungsmotive (Verfassungsausschuß und Nationalversammlung).

¹³³ Von Mangoldt/Klein/Pestalozza, GG, Art. 73 Nr. 9, RN 529.

¹³⁴ Von Mangoldt/Klein/Pestalozza, GG, Art. 73 Nr. 9, RN 534 m.w.N.

Es ist daher festzustellen, dass die Regulierung des Markenrechts in den deutschen Verfassungen verschiedener Epochen entweder vorrangig oder sogar ausschließlich dem Bund zugewiesen war. Das Markenrecht besaß somit stets eine höhere verfassungsrechtliche Wertigkeit als in den Vereinigten Staaten. Der Bund hat von seiner Gesetzgebungskompetenz in diesem Bereich seit 1874 auch uneingeschränkt Gebrauch gemacht und so die Möglichkeit gesonderter Regelungen und Registrierungssysteme der einzelnen Bundesländer von Anfang an ausgeschlossen.

b) Europäisches Gemeinschaftsrecht

Eine Parallele zum US-amerikanischen System ergibt sich erst, wenn man das Recht der Europäischen Gemeinschaft betrachtet. Aufgrund der am 15. März 1994 in Kraft getretenen Verordnung des Rates der Europäischen Kommission¹³⁵ wurde die Gemeinschaftsmarke (*community trademark*) als supranationales Recht eingeführt. Das Markenrecht der Mitgliedstaaten wird hierdurch nicht aufgehoben, vielmehr besteht eine Wahlmöglichkeit zwischen dem Schutz nach nationalem oder europäischem Recht.¹³⁶

Durch die Zugehörigkeit Deutschlands zur Europäischen Gemeinschaft kann der deutsche Markeninhaber neben einer nationalen Marke auch eine über das deutsche Staatsgebiet hinaus in ganz Europa wirkende Marke anmelden. Man kann das deutsche Schutzsystem im Hinblick auf diese Schutzerweiterungsmöglichkeit daher (in Anlehnung an das Bild vom zweischichtigen amerikanischen System) als ein gestaffeltes bezeichnen.

3. Gründe für die unterschiedliche verfassungsrechtliche Wertigkeit des Markenrechts in den USA und in Deutschland

Der erste Federal Trademark Act der USA wurde nur vier Jahre vor dem ersten deutschen Gesetz zum Schutz von Marken erlassen. Der amerikanische Kongress ging dabei – ebenso wie der deutsche Gesetzgeber - von einer umfassenden Gesetzgebungsbefugnis aus, obwohl das Markenrecht zu dieser Zeit in den Kompetenztiteln beider Verfassungen nicht ausdrücklich erwähnt war. Infolge der Rechtsprechung des Supreme Court in den Trade-Mark Cases, der eine extensive Auslegung der Patent and Copyright Clause ablehnte, musste der amerikanische Gesetzgeber jedoch Einschränkungen vornehmen, die bis heute das Schutzsystem prägen, während in Deutschland die Ausschließlichkeit der Bundesregelung stets anerkannt wurde. Es stellt sich

¹³⁵ Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (GMarkenV, ABl. EG Nr. L 11 vom 14. Januar 1994, S. 1)

¹³⁶ Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 104.

somit die Frage, warum das Markenrecht in den USA - anders als in Deutschland - verfassungsrechtlich nicht auf gleicher Stufe wie das Patent- und Urheberrecht angesiedelt ist.

Als Grund für die fehlende Erwähnung des Markenrechts in der Patent and Copyright Clause wird üblicherweise angeführt, dass diesem Rechtsgebiet im Zeitpunkt der Verabschiedung der US-amerikanischen Verfassung im Jahre 1787 noch keine Bedeutung zukam.¹³⁷ Demgemäß gibt es in keinem der Verfassungsmaterialien Hinweise darauf, dass das Markenrecht Eingang in die Verfassung finden sollte.¹³⁸ Fraglich bleibt, warum nach Aufdecken dieser Lücke durch den Supreme Court in den Trade-Mark Cases im Jahre 1879¹³⁹ und mit zunehmender Geltung des Markenrechts (insbesondere seit der Unterzeichnung der PVÜ am 30. Mai 1887), keine Änderung herbeigeführt wurde.

Zu denken wäre insbesondere an eine entsprechende Ergänzung der Patent and Copyright Clause im Wege der formellen Verfassungsänderung, um eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes auch für den Bereich des Markenrechts zu erreichen. Verfassungsänderungen, die stets mit politischem Sprengstoff geladen sind, werden in den Vereinigten Staaten jedoch nach Tunlichkeit vermieden.¹⁴⁰ So wurden von den über 2000 Eingaben seit Erlass der Unionsverfassung nur 22 Amendments tatsächlich von den Staaten angenommen. Die ersten zehn können dabei nicht als wirkliche Verfassungsänderungen angesehen werden, denn sie enthalten die von Anfang an vorgesehenen Grundrechteerklärungen, die sog. „Bill of Rights“.¹⁴¹

Als Mittel zur Anpassung an geänderte politische, wirtschaftliche und soziale Verhältnisse wird statt dessen die ständige Auslegung der einzelnen Verfassungsbestimmungen durch den Supreme Court vorgezogen. Dies gilt in besonderem Maße für die gemäß der Commerce Clause dem Kongress zugewiesene Zuständigkeit für den zwischenstaatlichen Handel. Diese Ermächtigungsgrundlage wird in der Spruchpraxis des Supreme Court inzwischen so weit ausgelegt, dass eine Aktivität, die auf dem Gebiet eines Gliedstaates ausgeführt wird (*intrastate*), aufgrund seiner Auswirkungen auf andere Staaten insgesamt zum Gegenstand der Bundesgesetzgebung werden kann (so nach der Rechtsprechung z.B. auch bei Eisenbahnlinien, die sich völlig innerhalb eines Staates befinden, da sie Glieder im zwischenstaatlichen Verkehr sind).¹⁴² Selbst bei dieser weiten

¹³⁷ McCarthy on Trademarks, § 6:2.

¹³⁸ Pattishall, 78 Trademark Reporter 1988, p. 456.

¹³⁹ 100 U.S. 82, 94: „*We are unable to see any such power in the constitutional provision concerning authors and inventors, and their writings and discoveries.*“

¹⁴⁰ Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 42.

¹⁴¹ Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 35.

¹⁴² United States v. Rock Royal Co-operative, Inc., 307 U.S. 533, 569 (1939): „*Activities conducted within State*

Auslegung ist aber stets ein Zusammenhang mit dem zwischenstaatlichen Verkehr notwendig, um eine Regelungskompetenz des Bundes zu begründen. Die daneben bestehenden rein lokalen Sachverhalte bleiben der Regelung durch den jeweiligen Gliedstaat vorbehalten. Im Wege der Auslegung kann daher nicht über den Wortlaut der Commerce Clause hinaus eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes konstruiert werden.

Zur Erreichung einer ausschließlichen Regelungskompetenz des Bundes bleibt demnach nur die formelle Verfassungsänderung. Da diese jedoch einen Einschnitt in die Befugnisse der Gliedstaaten bedeuten würde, deren qualifizierte Zustimmung im Rahmen eines Verfassungsänderungsverfahrens aber zur Ratifikation erforderlich ist,¹⁴³ erscheint diese Vorgehensweise als wenig erfolgversprechend. Hierin mag sicher einer der Gründe liegen, warum es – soweit ersichtlich – nie derartige Änderungsbestrebungen gegeben hat.

Die Beibehaltung der bestehenden Aufteilung des Markenrechts zwischen Bund und Gliedstaaten könnte aber auch Ausfluss eines manifestierten allgemeinen Grundverständnisses bezüglich des Erwerbs von Kennzeichenrechten sein. So stellen sich Urheber- und Patentrecht eher als „Abstraktum“ dar, während das Markenrecht aufgrund des in den USA geltenden, ursprünglich sogar reinen Benutzungsprinzips seit seinen Anfängen untrennbar mit dem Warenverkehr verknüpft ist. Der Grundsatz der zwingenden Bindung von Markenrechten an den Handel mit den so gekennzeichneten Produkten war teilweise schon vor Errichtung der Unionsverfassung aufgrund des britischen Case Law im Wettbewerbsrecht der damaligen britischen Kolonien und späteren Gliedstaaten verwurzelt. Da die Regelung des Handels in den USA zwischen Bund und Gliedstaaten geteilt ist, war die Unterordnung des Markenrechts unter die Commerce Clause letztlich die logische Folge.

Schon lange vor der Entscheidung des Supreme Court in den Trade-Mark Cases wurde von dem Staatssekretär Thomas Jefferson in seinem Bericht gegenüber dem Kongress im Jahre 1791 die Auffassung vertreten, dass der Bundesgesetzgeber ein Markenrechtsstatut auf Grundlage der Commerce Clause für den grenzüberschreitenden Handel schaffen solle, um die bestehende Gesetzeslücke zu schließen.¹⁴⁴ Ferner wurde von Francis H. Upton in seiner Abhandlung aus dem Jahre 1860 eine Vergleichbarkeit des Markenrechts mit dem Urheber- und Patentrecht und deren Analogiefähigkeit abgelehnt.¹⁴⁵ Wenn der historische Gesetzgeber bei der Schaffung des Federal

lines do not by this fact alone escape the sweep of the Commerce Clause. Interstate commerce may be dependent upon them“; Tribe, American Constitutional Law, p. 236.

¹⁴³ Zum Verfassungsänderungsverfahren siehe Loewenstein, Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, S. 40.

¹⁴⁴ Pattishall, 78 Trademark Reporter 1988, p.456 ff., 459.

¹⁴⁵ Upton, Treatise on the Law of Trade-Marks, p. 17-19; Pattishall, 78 Trademark Reporter 1988, p.456 ff., 461.

Trademark Act von 1870 diesen frühen Erkenntnissen im Bemühen um eine einheitliche Regelung auch keine Beachtung geschenkt hat, so zeigt sich doch, dass das heutige zweischichtige System die konsequente Folge einer auf der Benutzung eines Zeichens im Warenverkehr beruhenden Konzeption des Markenschutzes ist, die sich im Laufe der Zeit manifestiert hat. In Deutschland liegt der Ursprung des Kennzeichenschutzes demgegenüber in einem reinen Registrierungsprinzip. Das Markenrecht war daher ähnlich „abstrakt“ wie das Patentrecht, deren Gleichbehandlung somit naheliegender.

Es stellt sich nach alledem die Frage, ob in den Vereinigten Staaten überhaupt ein Bedürfnis für eine einheitliche allumfassende Markengesetzgebung besteht.

Ein grundsätzliches Bedürfnis für ein einheitliches Wettbewerbsrecht ist in der Rechtsprechung und im amerikanischen Schrifttum seit der Erie-Entscheidung aus dem Jahre 1938 anerkannt, denn sie führte dazu, dass die Bundesgerichte in Fällen von Diversity of Citizenship das damals mitunter stark voneinander abweichende Common Law der beteiligten Einzelstaaten anwenden mussten.¹⁴⁶ Aus diesem Grund legte der Kongressabgeordnete Lindsay dem Kongress erstmals 1959¹⁴⁷ den Entwurf eines Bundesgesetzes vor (bekannt als „Lindsay Bill“), durch welches den Einzelstaaten bestimmte Maßstäbe bezüglich des unlauteren Wettbewerbs einschließlich der Behandlung von Markenrechtsverletzungen (vgl. Sec. 3 des Lindsay Bill) auferlegt werden sollten.¹⁴⁸ Trotz weiterer Vorlagen in den Jahren 1961,¹⁴⁹ 1962,¹⁵⁰ 1963¹⁵¹ und 1965¹⁵² fand der Entwurf aber keine Mehrheit. Die Schwierigkeiten im Umgang mit den unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Gliedstaaten und deren Auslegung durch die jeweiligen Staatengerichte gaben schließlich den Anlass zur Schaffung des Uniform Deceptive Trade Practices Act und des Model State Trademark Bill, die heute weitgehend für Übereinstimmung der Gliedstaatengesetze untereinander sowie mit dem Lanham Act sorgen. Statt des Bundesgesetzes wurde eine Vereinheitlichung auf freiwilliger Basis durch die genannten Gesetzesmodelle vorgezogen. Bemerkenswert ist, dass alle beschriebenen Ansätze allein auf die Vereinheitlichung der Staatengesetz-

¹⁴⁶ Vgl. Judge Medina in re American Safety Table Co., v. Schreiber, 269 F.2 255, 271 (2d Cir. 1959): „*Since most cases involve interstate transactions, perhaps some day the much needed federal statute or uniform laws on unfair competition will be passed*“; Dole, 51 Minnesota Law Review 1967, No. 6, p. 1005 ff., 1006 m.w.N.

¹⁴⁷ H.R. 7833, 86th Congress, 1st Session.

¹⁴⁸ Vgl. die Prefatory Note zum Uniform Deceptive Trade Practices Act der National Conference of Commissioners on Uniform State Laws.

¹⁴⁹ H.R. 4590, 87th Congress, 1st Session.

¹⁵⁰ H.R. 10038, 87th Congress, 2nd Session.

¹⁵¹ H.R. 4651, 88th Congress, 1st Session, auch abgedruckt in: 54 Trademark Reporter 1964, p. 781 ff..

¹⁵² H.R. 5514, 89th Congress, 1st Session.

gebung und des Common Law abzielten, nicht aber auf deren Abschaffung zugunsten einer ausschließlichen Bundeszuständigkeit.

Eine nachträgliche Änderung des bestehenden Schutzsystems in ein allumfassendes des Bundes würde wegen vielfältiger Überschneidungen existierender einzelstaatlicher Marken zudem auf erhebliche praktische Probleme stoßen. So ließen sich auch im Benelux-Modell viele nationale Marken nicht oder nur teilweise in das gemeinsame System überleiten.¹⁵³ Bei der Einführung der Gemeinschaftsmarke auf europäischer Ebene führten diese Überlegungen ebenfalls dazu, dass die nationalen Registrierungssysteme nicht aufgehoben wurden.¹⁵⁴ Zudem erschien es dem Rat der Europäischen Gemeinschaft nicht gerechtfertigt, die Unternehmen zu zwingen, ihre Marken als Gemeinschaftsmarken anzumelden. Im Hinblick auf solche Unternehmen, die keinen Schutz ihrer Marken auf Gemeinschaftsebene wünschen, wurde die Beibehaltung innerstaatlichen Marken als notwendig erachtet.¹⁵⁵ Die Trennung zwischen rein lokalen und grenzüberschreitenden Sachverhalten und ein Bedürfnis für deren Koexistenz ist mithin auch auf europäischer Ebene anerkannt.

Schließlich ist zu beachten, dass der Anwendungsbereich des Lanham Act inzwischen so umfassend ist, dass den einzelstaatlichen Registrierungssystemen praktisch kaum Gewicht zukommt. An die Benutzung einer Marke im „interstate commerce“ werden zunehmend geringere Anforderungen gestellt. Insbesondere wird alles, was sich direkt oder auch nur indirekt auf den zwischenstaatlichen Handel und Verkehr auswirkt, der Bundesregelung unterstellt.¹⁵⁶

Ein Bedürfnis für eine Änderung des bestehenden zweischichtigen Markenrechtssystems der USA kann somit nicht festgestellt werden.

III. Die verschiedenen Bundesmarkenregister in den USA

Neben den erörterten Systemunterschieden, d.h. der Existenz zusätzlicher einzelstaatlicher Register in den USA, ist ein weiterer hervorzuheben, nämlich die Existenz zweier verschiedener Markenregister auch auf Bundesebene.

¹⁵³ Von Mühlendahl, GRUR Int. 1976, 27 ff., 29 m.w.N.

¹⁵⁴ Vgl. von Mühlendahl, GRUR Int. 1967, 27 ff., 29 m.w.N. bereits zum Vorentwurf der Gemeinschaftsmarkenverordnung von 1964.

¹⁵⁵ Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. Nr. L 11 vom 14.1.1994, S. 1.

¹⁵⁶ Vgl. die vorstehenden Ausführungen in Abschnitt B.I.1.a) und B.II.1.b)aa).

Zum einen existiert das sog. „*Principal Register*“, also das bundesgesetzliche Hauptregister, das im wesentlichen unserem Markenregister entspricht. Eine Eintragung in diesem zu erreichen, ist vordringliches Ziel der Markeninhaber.

Durch das Statut von 1920 wurde zudem ein Ergänzungsregister, das sog. „*Supplemental Register*“, eingeführt. In dieses können solche Marken eingetragen werden, die sich wegen mangelnder Unterscheidungskraft nicht für die Eintragung in das Hauptregister qualifiziert haben, wie z.B. beschreibende Angaben oder Eigennamen. Die Einführung dieses Ergänzungsregisters erfolgte im Zuge des Abschlusses internationaler Abkommen, die eine prioritätswahrende Auslandsanmeldung auf Basis einer nationalen Basismarke ermöglichen. Demgemäß liegt sein Zweck in erster Linie darin, den amerikanischen Markenanmeldern Zugang zu ausländischen Markenregistern zu eröffnen, die eine Eintragung auch solcher Kennzeichen erlauben, die nach amerikanischem Recht nicht schutzfähig sind. Umgekehrt musste zur Erfüllung der Verpflichtung aus den Abkommen den ausländischen Markenanmeldern eine Möglichkeit zur Registrierung gegeben werden. Die Vorteile eine Eintragung im Supplemental Register bleiben allerdings weit hinter denen des Principal Registers zurück.

1. Wirkungen der Eintragung im Hauptregister (Principal Register)

Die Registrierung einer Marke im Principal Register bringt dem Markeninhaber eine Reihe prozessualer und materiellrechtlicher Vorteile. Zu nennen sind insbesondere:

- Gesetzliche Vermutung der Wirksamkeit der Marke, der Inhaberschaft des Eingetragenen und seines exklusiven Benutzungsrechts im zwischenstaatlichen Verkehr, § 7(b) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1057(b),
- Fiktion der Kenntnisnahme der Allgemeinheit hinsichtlich der Inhaberschaft der Marke (Constructive Notice), § 22 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1072,
- Befugnis des Markeninhabers zur Führung des „®“ oder der Abkürzung „Reg. U.S. Pat. Off.“, § 28 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1111,
- Möglichkeit zur prioritätswahrenden Anmeldung in anderen Staaten, mit denen ein Abkommen über wechselseitigen Markenschutz besteht,
- Eröffnung des Zugangs zu den Bundesgerichten, § 39 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1121,

- Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns, Schadensersatz, Ersatz der Kosten der Rechtsverfolgung, dreifachen Schadensersatz und Erstattung des Anwaltshonorars im Markenverletzungsprozess vor dem Federal Court, § 35 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1117,
- Möglichkeit des Erwirkens von Grenzbeschlagnahmen, § 42 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1124, und
- „Unangreifbarkeit“ (Incontestability) der Marke hinsichtlich bestimmter Einwendungen nach fünfjähriger Registrierung, §§ 15, 33(b) Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1065, 1115(b).

Durch den Status der Incontestability wird die Registrierung in ihrem Bestand gegen bestimmte Einwände geschützt und gilt im Verletzungsstreit als Beweis der Wirksamkeit der Marke und der Inhaberschaft des Eingetragenen. Dritte können die Registrierung dann nur noch auf Basis der in § 14 Lanham Act (Cancellation) oder § 33(b) Lanham Act (Incontestability Defenses) genannten Einwendungen angreifen, jedoch nicht mehr mit dem Argument, dass es der Marke an hinreichender Unterscheidungskraft und Verkehrsdurchsetzung fehle. Auch das deutsche Recht kennt eine Unangreifbarkeit von Marken, indem es den entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG eingetragenen Marken nach zehnjähriger Registrierung Bestandsschutz gegenüber Löschungsanträgen gewährt, § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG. In den USA bewirkt der Status der Incontestability aber über einen solchen Bestandsschutz hinaus, dass der „unangreifbare“ Markeninhaber im Markenverletzungsprozess Konkurrenten von dem Gebrauch beschreibender und im Wettbewerb nützlicher Begriffe ausschließen kann.¹⁵⁷ Er kann sich mithin nicht nur zur Verteidigung gegen eine Löschung auf diesen Status berufen, sondern auch offensiv um eine gerichtliche Verfügung gegen einen Konkurrenten zu erlangen.¹⁵⁸ Incontestability wird dem Markeninhaber auf Antrag nach fünfjähriger Registrierung eingeräumt, sofern nicht einer der Ausschlussgründe aus § 15 (1)-(3) Lanham Act vorliegt.

Wegen der genannten Vorteile einer Registrierung auf dem Hauptregister wird regelmäßig diese beantragt, sofern das Zeichen nicht offensichtlich ungeeignet ist. Sieht der Prüfer des USPTO die angemeldete Marke als rein beschreibend an, kann der Anmelder entweder gegen diese Einschätzung Einspruch einlegen oder den Nachweis von Verkehrsdurchsetzung gemäß § 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(f) erbringen, um dennoch eine Eintragung im Hauptregister zu erreichen. Führt beides nicht zum Erfolg, kann der Anmelder seinen Antrag gemäß Trademark Rule 2.75 auf eine Eintragung im Ergänzungsregister umstellen.

¹⁵⁷ Vgl. z.B. *Park'n Fly, Inc. v. Dollar Park'n Fly, Inc.*, 105 S. Ct. 658 (1985); Shopiro, *DePaul Law Review*, Vol. 35 (1985), 241 ff., 242; Miller/Davis, *Intellectual Property*, p. 211.

¹⁵⁸ *Park'n Fly, Inc. v. Dollar Park'n Fly, Inc.*, 105 S. Ct. 658 ff., 667 (1985).

2. Wirkungen der Eintragung im Ergänzungsregister (Supplemental Register)

Regelungen über die Eintragung einer Marke in das Supplemental Register, welches ebenfalls vom U.S. Patent and Trademark Office geführt wird, finden sich in §§ 23 ff. Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1091 ff. Danach können jedwede Zeichen, die im zwischenstaatlichen Verkehr benutzt werden und abstrakte Unterscheidungskraft besitzen, in das Ergänzungsregister aufgenommen werden (vgl. die Aufzählung in §23(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1091(c)). Solchen Zeichen, die aus anderen Gründen als wegen ihres rein beschreibenden Charakters von der Eintragung in das Hauptregister ausgeschlossen sind, wird allerdings auch die Aufnahme in das Ergänzungsregister versagt. Dies gilt insbesondere für Gattungsbegriffe (*generic names*) oder explizit ausgeschlossenes Material, wie z.B. skandalöse Zeichen oder Staatssymbole (vgl. §§ 2(a)-(d), 26 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1052(a)-(d), 1094). Durch die Eintragung einer Marke im Ergänzungsregister wird deren spätere Registrierung im Hauptregister nicht ausgeschlossen, § 27 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1095.

Wegen des Mangels konkreter Unterscheidungskraft der auf dem Ergänzungsregister platzierten Marken wird diesen nicht im gleichen Umfang Schutz gewährt, wie den im Hauptregister eingetragenen. Insbesondere folgende Wirkungen fehlen einer solchen Registrierung:

- (1) Prima-facie-Beweis eines Ausschließlichkeitsrechts des Eingetragenen zur Benutzung der Marke,
- (2) Kenntnisfiktion und Eigentumsvermutung im Prozessfall,
- (3) Anspruch auf Gewährung des Incontestability-Status nach fünfjähriger Registrierung,
- (4) Recht zur Beantragung eines Importverbotes.

Die Verletzung eines Zeichens nachzuweisen, das im Supplemental Register eingetragen ist, bereitet Schwierigkeiten, da ihm kein prima-facie-Schutz als gültige Marke zuerkannt wird, sondern im Gegenteil, bereits die Tatsache einer solchen Registrierung ein Zugeständnis des Markeninhabers darstellt, dass das Zeichen für seine Waren oder Dienstleistungen nicht hinreichend unterscheidungskräftig ist.¹⁵⁹ Markenschutz kann daher nur aufgrund des Nachweises nachträglich durch Benutzung erlangter Unterscheidungskraft (*acquired distinctiveness*) erreicht werden.

Einige Vorteile erwachsen aber auch aus einer Eintragung im Supplemental Register, wie z.B.:

¹⁵⁹ In re Consolidated Foods Corp., 200 U.S.P.Q. 477, n.2 (T.T.A.B. 1978).

- Befugnis des Markeninhabers zur Führung des „®“ oder der Abkürzung „Reg. U.S. Pat. Off.“, § 28 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1111,
- Erfassung der Marke beim USPTO mit der Folge, dass sie späteren Anträgen Dritter zur Eintragung identischer Marken für identische Waren oder Dienstleistungen (auch für das Principal Register) von den Prüfern entgegen gehalten werden kann (§ 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d),¹⁶⁰
- Möglichkeit zur prioritätswahrenden Anmeldung in anderen Staaten, mit denen ein Abkommen über wechselseitigen Markenschutz besteht,
- Eröffnung des Zugangs zu den Bundesgerichten, § 39 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1121,
- Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns, Schadensersatz, Ersatz der Kosten der Rechtsverfolgung, dreifachen Schadensersatz und Erstattung des Anwaltshonorars im Markenverletzungsprozess vor dem Federal Court, § 35 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1117, sofern die Marke mit Registrierungsvermerk benutzt und der Verletzungsprozess gewonnen wurde, § 35 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1117.
- Erleichterung des Nachweises nachträglich erlangter Unterscheidungskraft zur Umschreibung der Marke in das Hauptregister durch Berufung auf die Vermutungswirkung einer fünfjährigen, ununterbrochenen Markenbenutzung gemäß § 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(f).¹⁶¹

Marken, die zur Eintragung im Supplemental Register zugelassen worden sind, können nicht Gegenstand eines Widerspruchsverfahrens (*Opposition*) sein, § 24 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1092. Sie werden daher auch nicht vor der Registrierung, sondern erst danach in der Official Gazette veröffentlicht. Ebenso können die zum Supplemental Register angemeldeten Marken im Falle eines Konfliktes zwischen anhängigen Anmeldungen nicht zum Gegenstand eines sog. *Interference Proceedings* gemacht werden, §§ 26, 16 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1094, 1066. Sie können aber jederzeit auf Antrag einer Person, die nachweisen kann, dass sie durch die Eintragung geschädigt wird oder werden wird, wieder gelöscht werden.¹⁶²

¹⁶⁰ Application of Clorox Co., 578 F.2d 305, 198 U.S.P.Q. 337 (C.C.P.A. 1978); in re Hunke & Jochheim, 185 U.S.P.Q. 188 (T.T.A.B. 1975); in re Texas Instruments, Inc., 193 U.S.P.Q. 678 (T.T.A.B. 1976); McCarthy on Trademarks, § 19:37.

¹⁶¹ McCarthy on Trademarks, § 19:37 ; Wilson, Trademark Guide, p. 64.

¹⁶² Bruce Foods Corp. v. B. F. Trappey's Sons, Inc., 192 U.S.P.Q. 725 (T.T.A.B. 1976); McCarthy on Trademarks, § 19:41.

C. Zwischenergebnis

Anders als in Deutschland existieren in den USA zwei selbständige Systeme zum Schutz von Markenrechten, nämlich das des Bundes einerseits und das der einzelnen Gliedstaaten andererseits. Die Koexistenz dieser Systeme beruht auf dem Grundverständnis, dass Markenrechte hinsichtlich ihrer Entstehung und ihres Fortbestandes an die Benutzung im Handel mit den gekennzeichneten Produkte gebunden sind. Die verfassungsrechtliche Ermächtigungsgrundlage für den Bund zur Regelung des Markenrechts ist demgemäß die sogenannte „Commerce Clause“ der US-Constitution. Diese gestattet allerdings nur eine Gesetzgebung für den grenzüberschreitenden Handel. Neben dem Lanham Act als Markenrechtsstatut des Bundes haben daher alle Gliedstaaten eigene Markengesetze und –register. Berührungspunkte zwischen den Systemen bestehen insoweit, als ältere einzelstaatliche Rechte zu einer Beschränkung der ansonsten bundesweit wirkenden Bundesregistrierung führen.

Für den deutschen Unternehmer, der in die USA expandiert, steht aufgrund des grenzüberschreitenden Verkehrs stets der Weg zur bundesgesetzlichen Registrierung offen. Eine einzelstaatliche Registrierung ist zudem möglich, wenn in einem der Gliedstaaten die Benutzung bereits aufgenommen wurde. Allerdings bringt diese seit dem Erlass des Federal Dilution Acts von 1995 gegenüber einer bundesweiten Registrierung keine besonderen Vorteile mehr. Auch im übrigen kommt den einzelstaatlichen Markensystemen zunehmend geringere Bedeutung zu, denn durch die weite Auslegung der Commerce Clause können inzwischen alle Sachverhalte unter das Bundesstatut subsumiert werden, die eine wie auch immer geartete Auswirkung auf den zwischenstaatlichen Handel haben. Dies wird schon bei lokaler Erbringung von Leistungen gegenüber Touristen oder Bewerbung im Internet bejaht.

Wird eine Marke auf Bundesebene zur Eintragung angemeldet, ist zwischen dem Haupt- und dem Ergänzungsregister zu unterscheiden. In Letzterem können Marken registriert werden, die sich wegen mangelnder Unterscheidungskraft nicht für das Hauptregister qualifizieren. Die Vorteile einer solchen Eintragung sind dementsprechend geringer. Insbesondere folgt aus ihr keine Kenntnisfiktion oder die Möglichkeit Incontestability zu erlangen. Der Grund für die Schaffung des Ergänzungsregisters bestand darin, den Verpflichtungen internationaler Abkommen zu genügen, ohne die bestehenden Standards für die Registrierung von Marken ändern zu müssen.

2. Kapitel: Markenarten und Entstehungstatbestände

A. Die verschiedenen Arten von Kennzeichen

Während das deutsche Markengesetz in § 1 drei Arten geschützter Marken und sonstiger Kennzeichen nennt, die in seinen Anwendungsbereich fallen, nämlich die Marken, die geschäftlichen Bezeichnungen und die geographischen Herkunftsangaben, wird in der Terminologie des Lanham Act unterschieden zwischen:

- Trademarks,
- Service Marks,
- Collective Marks und
- Certification Marks einerseits sowie den

- Trade Names andererseits.

In § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 sind diese Begriffe legaldefiniert. Die ersten vier fallen hiernach, im Gegensatz zu den Trade Names, unter den Oberbegriff „Mark“. Eine korrekte Einordnung der verschiedenen Arten von Marken ist bei der Beantragung einer Registrierung zu beachten, denn für die jeweiligen Markenarten gelten diesbezüglich unterschiedliche Vorschriften (vgl. §§ 1-4 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051-1054). Eine nach fehlerhafter Einordnung erfolgte Registrierung kann zum Gegenstand eines Löschungsverfahrens werden.¹⁶³ Dies gilt insbesondere im Falle von Trade Names, da für diese eine Registrierungsmöglichkeit im Lanham Act nicht vorgesehen ist. Aber auch Service Marks z.B. sind gelöscht worden, wenn sie in Wahrheit als Collective Marks fungierten.¹⁶⁴

Bei der Darstellung der verschiedenen Arten der Marken wird im Folgenden von der Terminologie und Systematik des Lanham Act ausgegangen. Auf eine gesonderte Darstellung des ungeschriebenen Rechts wird verzichtet, da das Bundesgesetz - wie bereits erläutert - auf Basis des Common Law errichtet wurde. Durch das Bundesgesetz werden die Common Law-Rechte allerdings erweitert, indem neben den „Trademarks“ (§§ 1, 2 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051, 1052) ausdrücklich auch „Service Marks“ (§ 3 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1053) anerkannt und neue

¹⁶³ National Trailways Bus System v. Trailway Van Lines, Inc., 222 F. Supp 143, 139 USPQ 54 (E.D.N.Y. 1963) und 269 F. Supp 352, 155 USPQ 507 (E.D.N.Y. 1965); siehe auch TMEP § 108.

¹⁶⁴ National Trailways Bus System v. Trailway Van Lines, Inc., 269 F. Supp 352, 155 USPQ 507 (1965); Miller/Davis, Intellectual Property, p. 239.

Kategorien von „Collective Marks“ (§ 4 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1054) geschaffen wurden.¹⁶⁵ Soweit sich Abweichungen des Common Law vom statutarischen Recht ergeben, wird auf diese an entsprechender Stelle eingegangen.

I. Trademarks – Warenzeichen

1. Funktionen

Die §§ 1, 2 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051, 1052 regeln ausführlich die Registrierung von Trademarks. Für den Begriff der „Trademark“ wird in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 folgende Definition gegeben:

„The term „trademark“ includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act,

to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.“¹⁶⁶

Diese Definition gilt auch für Trademarks nach Common Law.¹⁶⁷ Maßgeblich ist die Funktion der Marke, auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren des Markeninhabers hinzuweisen und sie von den Produkten anderer unterscheidbar zu machen. Mit dem letzten Halbsatz der Definition soll deutlich gemacht werden, dass es ausreicht, wenn die Konsumenten aufgrund der Marke ein Produkt derselben Quelle zuordnen wie andere gleichermaßen gekennzeichnete Produkte und dass sie glauben, das Unternehmen werde von derselben Person oder Organisation betrieben.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 154.

¹⁶⁶ „Der Begriff „Trademark“ umfaßt jedes Wort, jeden Namen, jedes Symbol oder jede Vorrichtung oder jede Kombination hieraus,
(1) die von einer Person benutzt wird, oder
(2) bezüglich derer eine Person die Absicht der Benutzung im Verkehr hat und die Registrierung in dem nach diesem Gesetz eingerichteten Hauptregister beantragt,
um ihre Güter, einschließlich eines einzigartigen Guts, zu identifizieren und sie von denjenigen zu unterscheiden, die von anderen hergestellt oder vertrieben werden, und um die Quelle der Güter anzuzeigen, selbst wenn jene Quelle unbekannt ist.“

¹⁶⁷ La Chemise Lacoste v. Alligator Co. 374 F. Supp. 52, 54 (D. Del. 1974); Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 145.

¹⁶⁸ Alces/See, Commercial Law, § 6.2.2, p. 192.

Die Kenntnis des konkreten Produzenten ist hingegen - wie im deutschen Recht - nicht erforderlich.¹⁶⁹

Ungeachtet der als primär angesehenen Herkunftsfunktion hat der Supreme Court schon 1877 erstmals entschieden, dass auch sog. „Dealer Marks“ oder „Merchant's Marks“ (Händlermarken) zuzulassen sind.¹⁷⁰ Seit der Entscheidung *Menendez v. Holt & Co* elf Jahre später ist es allgemein anerkannt, dass ein Händler eine Marke halten kann, obwohl er die gekennzeichneten Waren nur vertreibt, nicht aber auch herstellt.¹⁷¹ Die Marke kennzeichnet in diesem Fall, von wem die Ware selektiert und klassifiziert wurde.¹⁷² In der Definition der „Trademark“ in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 kommt die Anerkennung von Händlermarken durch die Formulierung: „...to identify and distinguish his or her goods ... from those manufactured *or sold* by others“, zum Ausdruck.

Der Begriff „Trademark“ entspricht damit im wesentlichen dem des „Warenzeichens“, wie er unter Geltung des Warenzeichengesetzes verstanden wurde.¹⁷³ Das Markengesetz von 1995 verwendet nunmehr einheitlich den Begriff der „Marke“ (vgl. § 1 MarkenG). Dieser schließt die früheren Kategorien des Warenzeichens, der Dienstleistungs- und der Kollektivmarke mit ein.¹⁷⁴ Anders als in den USA ist die Herkunftsfunktion eines Zeichens in Deutschland (und in Europa) aber nicht mehr die primäre. Neben der Herkunftsfunktion sowie der Qualitäts- und der Werbefunktion, die auch im US-amerikanischen Recht anerkannt werden, sind Marken in Deutschland geschützte Rechtspositionen i.S.d. Eigentumsgarantie des Grundgesetzes¹⁷⁵ und gelten als „Ausdruck des Leistungswillens“ des Unternehmers.¹⁷⁶ Zunehmend wird inzwischen die Multifunktionalität der Marke propagiert.¹⁷⁷ Dies hängt u.a. damit zusammen, dass nach dem Markengesetz – anders als noch unter Geltung des Warenzeichengesetzes - keine Identität zwischen Markenhalter und Unternehmensinhaber mehr erforderlich ist. Eine Marke kann nach deutschem Recht deshalb ohne weiteres zur Unterscheidung von Waren (oder Dienstleistungen) eines fremden

¹⁶⁹ Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 233 (2000).

¹⁷⁰ *Mc Lean v. Fleming* 96 US 245, 252/253 (1877).

¹⁷¹ *Menendez v. Holt* 128 US 514, 520 (1888); *General Business Service, Inc. v. Rouse* 495 F. Supp. 536, 538 (E.D.Pa. 1980); siehe auch McCarthy on Trademarks, § 16:46; Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 180.

¹⁷² *Menendez v. Holt* 128 US 514, 520 (1888).

¹⁷³ Vgl. Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 242.

¹⁷⁴ Fezer, Markengesetz, Einl. MarkenG, RN 17, § 1, RN 5; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 1, RN 5.

¹⁷⁵ BVerfGE 51, 193 (1979).

¹⁷⁶ BVerfGE 51, 193 ff., 218 (1979); BVerfGE 78, 58 (1988) (Esslinger Neckarhalde II).

¹⁷⁷ Vgl. Lehmann, Anmerkung zur Wal-Mart-Entscheidung des US-Supreme Court, GRUR Int. 2000, 814 ff., 815; ders., GRUR Int. 1986, 6 ff., Lehmann/Schönfeld, GRUR 1994, 481 ff.; Fezer, Markengesetz, Vorwort „Paradigmenwechsel“ und Einl. RN 35 ff.

Unternehmens von den Produkten eines anderen Unternehmens benutzt werden.¹⁷⁸ Infolge dieses Grundverständnisses der Marke als Eigentumsposition werden im deutschen Markenrecht die Rechte des Markeninhabers betont. In den USA steht hingegen nach wie vor der Schutz der Konsumenten vor Verwechslungsgefahr im Vordergrund, denn das Recht an einer Marke wird als eine besondere Form des Eigentums angesehen, das keine Existenz losgelöst von dem Goodwill des Produktes (oder der Dienstleistung) hat, welches symbolisiert wird.¹⁷⁹ McCarthy bringt dies mit dem prägnanten Satz zum Ausdruck: „The property in a trademark is the right to prevent confusion.“¹⁸⁰

2. Verkehrsfähigkeit

Während Marken nach deutschem Recht gemäß § 27 MarkenG frei übertragen werden können, sind Marken in den USA nur eingeschränkt verkehrsfähig, da sie lediglich Ausdruck des Goodwills sind. Sowohl nach Common Law als auch nach § 10 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1060 kann eine Abtretung daher einzig mit dem Goodwill des Unternehmens, für das die Marke benutzt wird, oder mit demjenigen Teil des Goodwills, mit dem der Gebrauch der Marke verbunden ist und der durch die Marke versinnbildlicht wird, erfolgen. Goodwill ist der Wert der Fähigkeit des Unternehmens, Kunden anzuziehen.¹⁸¹ Insofern bedarf es nicht der gleichzeitigen Übertragung des Geschäftsbetriebs selbst oder einzelner Wirtschaftsgüter, um einer Markenabtretung zur Wirksamkeit zu verhelfen, sondern vielmehr eines notwendigen Patentes oder Rezeptes zur Herstellung des Produktes, von Kundenlisten oder anderer notwendiger Ausrüstung.¹⁸² Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der Gebrauch der Marke durch den Abtretungsempfänger nicht zu einer Verbrauchertäuschung führt und die Kontinuität des durch die Marke symbolisierten Produkts nicht abgebrochen wird.¹⁸³

Vor Aufnahme der Benutzung kann eine angemeldete Marke gar nicht übertragen werden, da sie noch keinen Goodwill verkörpert. Ausgenommen sind Abtretungen an den Rechtsnachfolger des Unternehmens oder des Unternehmensteils, zu dem die Marke gehört, wenn der Geschäfts-

¹⁷⁸ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 105.

¹⁷⁹ Sugar Busters LLC v. Brennan, 177 F.3d 258 ff., 265 (5th Cir. 1999); Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 238. (2000)

¹⁸⁰ McCarthy on Trademarks, § 2:14.

¹⁸¹ Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 347 „assignment of mark“.

¹⁸² Mulhens & Kropff, Inc. v. Ferd Muelhens, Inc., 43 F.2d 937, 6 U.S.P.Q. 144 (2nd Cir. 1930); Mister Donut of America, Inc. v. Mr. Donut, Inc., 418 F.2d 838 ff., 842, 164 USPQ67 ff., 69 (9th Cir. 1969).

¹⁸³ Green River Bottling Co. v. Green River Corp., 997 F.2d 359, 362, 27 U.S.P.Q.2d 1304, 1306 (7th Cir. 1993); Sugar Busters v. Brennan, 177 F.3d 258, 265, 266, 50 U.S.P.Q.2d 1821, 1825 (5th Cir. 1999).

betrieb fortgeführt wird. Hierdurch soll sog. „Trafficking“, also die Anmeldung von Marken ohne tatsächliche Benutzungsabsicht allein zum Zwecke eines späteren Handels mit diesen, verhindert werden.¹⁸⁴ Erforderlich ist in diesem Fall also der Übergang des Geschäftsbetriebs. Eine ohne Beachtung dieser Voraussetzung vorgenommene Abtretung der Anmeldung einer Marke, die noch nicht benutzt worden ist (*Intent-to-Use-Application*), führt zum Untergang der Anmeldung.¹⁸⁵

Die USA stehen mit dem Wirksamkeitserfordernis einer gleichzeitigen Übertragung des Goodwills heute ziemlich allein. Großbritannien, auf dessen Common Law das US-amerikanische Markenrecht basiert, gehörte interessanter Weise zu den ersten Ländern, die das Verbot einer isolierten Abtretung aufgehoben haben.¹⁸⁶ Auch in den USA gab es unterdessen Kritiker dieses Verbotes, die vorbrachten, dass es ohnedies keine Garantie einer gleichbleibenden Qualität der Waren bei einem neuen Eigentümer gebe.¹⁸⁷ Ferner führe die Festlegung durch die Gerichte, was im Einzelfall den Good-will ausmacht, zu einer Rechtsunsicherheit bei den Markeninhabern hinsichtlich der Wirksamkeit ihrer Abtretungen.¹⁸⁸ Dennoch haben sich die Anhänger der Common Law-Regel in der Gesetzgebungsgeschichte stets durchsetzen können. Von der Möglichkeit einer Abschaffung dieser Beschränkungen wurde auch im Rahmen der Umsetzung des TLT¹⁸⁹ oder des NAFTA,¹⁹⁰ die eine isolierte Existenz von Marke und Geschäftsbetrieb zulassen, kein Gebrauch gemacht. Gleichwohl ist es bemerkenswert, dass die USA derartigen Abkommen beigetreten sind, die den Bestand ihrer traditionellen markenrechtlichen Grundsätze nicht unterstützen. Dies mag bereits als Zeichen einer beginnenden Lösung von dem bestehenden verbraucher-schützenden Markenrecht und einer allmählichen Entwicklung in Richtung eines eigentümergeorientierten Markenrechts zu werten sein.

¹⁸⁴ TMEP § 501.01(a); The United States Trademark Association Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors, 77 Trademark Reporter 375 ff., 403 (1987).

¹⁸⁵ The Clorox Co. v. Chemical Bank, 40 U.S.P.Q.2d 1098 ff., 1104 (T.T.A.B. 1996); Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 278 (2000).

¹⁸⁶ Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., (2000), 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 278 (2000) m.w.N.

¹⁸⁷ Ladas, Trademarks and Related Rights, § 617, p. 1118; McDade, 77 Tex. L. Rev. 456 ff., 490 (1998).

¹⁸⁸ Ladas, Trademarks and Related Rights, § 617, p. 1118/1119.

¹⁸⁹ Art. 3(7)(ii) und Art. 11(4) TLT.

¹⁹⁰ Art. 1708(11) NAFTA.

II. Service Marks – Dienstleistungsmarken

Wie im deutschen Recht¹⁹¹ ist die Schutzfähigkeit eines Zeichens, das die Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden vermag, auch in den USA gesetzlich anerkannt. Während das Markengesetz aber, wie bereits erwähnt, nicht mehr zwischen Warenzeichen und Dienstleistungsmarken unterscheidet, sondern diese insgesamt dem Markenbegriff unterstellt (§ 1 Nr. 1 MarkenG), wird der Begriff der „Service Mark“ in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 gesondert definiert:

„The term „service mark“ includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act,

to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown. Titles, character names, and other distinctive features of radio or television programs may be registered as service marks notwithstanding that they, or the programs, may advertise the goods of the sponsor.“¹⁹²

Service Marks dienen hiernach dem Zweck, nicht fassbare Aktivitäten, die von einer Person zugunsten anderer Personen ausgeführt werden, zu identifizieren.¹⁹³ Für ihre Registrierung gelten gemäß § 3 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1053 die Regeln über Trademarks entsprechend. Eine Registrierung kann verweigert werden, wenn die Marke nicht als Service Mark für die in der Anmeldung angegebenen Dienstleistungen fungiert oder wenn die fraglichen Aktivitäten nicht als „Service“ zu qualifizieren sind. Der Begriff „Service“ ist indessen gesetzlich nicht näher be-

¹⁹¹ Vgl. § 3 Abs. 1 MarkenG.

¹⁹² „Der Begriff „Service Mark“ umfasst jedes Wort, jeden Namen, jedes Symbol oder jede Vorrichtung oder jede Kombination hieraus,
(1) die von einer Person benutzt wird, oder
(2) bezüglich derer eine Person die Absicht der Benutzung im Verkehr hat und die Registrierung in dem nach diesem Gesetz eingerichteten Hauptregister beantragt,
um die Dienstleistungen einer Person, einschließlich einer einzigartigen Dienstleistung, zu identifizieren und sie von den Dienstleistungen anderer zu unterscheiden und um die Quelle der Dienstleistungen anzuzeigen, selbst wenn jene Quelle unbekannt ist. Titel, Namen von Charakteren und andere unterscheidungskräftige Merkmale von Radio- oder Fernsehprogrammen dürfen als Service Marks registriert werden, ungeachtet dessen, dass sie oder die Programme die Güter ihres Sponsors bewerben mögen.“

¹⁹³ TMEP § 102.

stimmt. Aufgrund der ergangenen Rechtsprechung haben sich folgende Kriterien herausgebildet, nach denen im US-Patent and Trademark Office das Vorliegen eines „Service“ beurteilt wird.¹⁹⁴

- (1) Es muss sich um eine tatsächliche - physische oder mentale - Aktivität handeln.¹⁹⁵
- (2) Die Dienstleistung muss gegenüber oder zugunsten einer anderen Person als dem Anmelder erbracht werden.¹⁹⁶
- (3) Die Tätigkeit muss eine hinreichende Selbständigkeit besitzen, darf also nicht im Zusammenhang mit dem Verkauf der Waren des Anmelders oder dessen anderen Dienstleistungen notwendig sein.¹⁹⁷

Dies entspricht im wesentlichen den früheren Vorgaben der deutschen Rechtsprechung. Die differenzierte Rechtsprechung zur Abgrenzung von Waren und Dienstleistungen ist unter Geltung des Markengesetzes jedoch weitestgehend obsolet geworden,¹⁹⁸ denn der Sammelbegriff „Waren oder Dienstleistungen“ in § 3 MarkenG umfasst nunmehr das gesamte Angebotsspektrum sämtlicher denkbaren Leistungen.¹⁹⁹ Die Unterscheidung zwischen Waren und Dienstleistungen hat allerdings – wie im amerikanischen Recht - weiterhin Bedeutung für die Aufstellung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen bei der Anmeldung der Marke, ferner für die Feststellung des Schutzbereichs im Rahmen von § 14 MarkenG und die rechtserhaltende Benutzung der Marke gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG sowie für die Erschöpfung gemäß § 24 MarkenG, die nur bei Waren eintreten kann.²⁰⁰

Service Marks sind auch ohne Eintragung schutzfähig, denn nach den Common Law Grundsätzen des unlauteren Wettbewerbs kann sich der Inhaber eines Zeichens, das zur Unterscheidung von Dienstleistungen dient, ebenfalls gegen Verwechslungsgefahr stiftenden Gebrauch zur Wehr setzen.²⁰¹ Der Begriff der „Service Mark“ wurde jedoch erst 1946 durch den Lanham Act einge-

¹⁹⁴ Vgl. im einzelnen TMEP§1301.01.

¹⁹⁵ In re Scientific Methods Inc., 201 USPQ 917 (TTAB 1979); in re Compagnie Nationale Air France, 265 F.2d 938, 121 USPQ460 (C.C.P.A. 1959); in re Holiday Inns, Inc., 223 USPQ 149 (TTAB 1984).

¹⁹⁶ In re Reichhold Chemicals, Inc., 167 USPQ 376 (TTAB 1970); in re Dr. Pepper Co., 836 F.2d 508, 5 USPQ2d 1207 (Fed. Cir. 1987); in re Canadian Pacific Ltd., 754 F.2d 992, 224 USPQ 971 (Fed. Cir. 1985).

¹⁹⁷ In re Landmark Communications, Inc., 204 USPQ 692, 695 (TTAB 1979); in re Mitsubishi Motor Sales of America, Inc., 11 USPQ2d 1312 (TTAB1989); in re Alaska Northwest Publishing Co., 212 USPQ 316 (TTAB 1981).

¹⁹⁸ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 17; a.A. Fezer, Markengesetz, § 3, RN 129 ff.

¹⁹⁹ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 17.

²⁰⁰ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 119, 130; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 17.

²⁰¹ Searchlight Gas Co. v. Prest-o-Lite Co. 215 F. 692, 695 (7th Cir. 1914); Covenant Radio Corp. v. Ten-eighty Corp. 390 A.2d 949, 956 (Conn. 1977).

führt und hat seitdem nach und nach Eingang in die Terminologie der Gerichte bei der Erörterung von Common Law-Theorien gefunden.²⁰²

III. Collective Marks – Kollektivmarken

Die dritte Art von Marken nach dem Lanham Act bilden die sogenannten „Collective Marks“. Der Begriff wurde wie der der Service Mark erst durch den Lanham Act eingeführt. Aber auch zuvor wurden diese Marken kraft Common Laws geschützt.²⁰³

Für Collective Marks gibt § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 folgende Definition:

„The term „collective mark“ means a trademark or service mark

(1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or

(2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act,

and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.“²⁰⁴

Collective Marks in diesem Sinne sind also Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken, die von Mitgliedern einer Gruppe in der Weise benutzt werden, dass jedes Mitglied die Marke für seine jeweiligen Produkte verwendet, um sie von den Waren oder Dienstleistungen von Nichtmitgliedern zu unterscheiden. Sie lassen sich so zunächst in „*Collective Trademarks*“ und „*Collective Service Marks*“ einteilen. Wird dagegen ein Zeichen von den Mitgliedern einer Organisation nur zu dem Zweck verwendet, ihre Mitgliedschaft in dieser anzuzeigen, handelt es sich um eine „*Collective Membership Mark*“.

²⁰² McCarthy on Trademarks, § 9:12.

²⁰³ Huber Baking Company v. Strockmann Bros. Company 252 F.2d 945, 952(2nd Cir. 1958); Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 184.

²⁰⁴ „Der Begriff „*Collective Mark*“ bezeichnet ein Warenzeichen oder eine Dienstleistungsmarke, (1) die von Mitgliedern einer Arbeitsgemeinschaft, Gesellschaft oder anderen Gemeinschaftsgruppe oder Organisation benutzt wird, oder (2) bezüglich derer eine solche Arbeitsgemeinschaft, Gesellschaft oder andere Gemeinschaftsgruppe oder Organisation die Absicht der Benutzung im Verkehr hat und die Registrierung in dem nach diesem Gesetz eingerichteten Hauptregister beantragt, und schließt Marken ein, die dazu benutzt werden, um die Mitgliedschaft zu einer Vereinigung, Gesellschaft oder anderen Organisation anzuzeigen.“

1. Collective Trade- und -Service Marks

Inhaber einer Collective Trade- oder -Service Mark ist stets der Rechtsträger der Gemeinschaft, der die Kontrolle über den Gebrauch der Marke durch seine Mitglieder ausübt.²⁰⁵ Die Gemeinschaftsorganisation hält die Marke für den ausschließlichen Gebrauch durch ihre Mitglieder, die sie zur Unterscheidung ihrer Produkte von denen der Nichtmitglieder verwenden. Bietet hingegen eine Gemeinschaftsorganisation selbst Waren oder Dienstleistungen an und kennzeichnet diese durch eine Marke, so steht die Organisation in der gleichen Position wie eine Einzelperson, die eine Marke für ihre Produkte verwendet. Bei der Marke handelt es sich dann um eine bloße Trademark oder Service Mark, nicht um eine Collective Trade- oder Service Mark.²⁰⁶

Die Anmeldung einer Collective Mark muss eine Erklärung enthalten, dass der Anmelder die Kontrolle über den Gebrauch der Marke durch seine Mitglieder ausübt oder – im Falle einer ITU-Application - dieses beabsichtigt.²⁰⁷ Ferner muss gemäß Trademark Rule 2.44(a), 37 C.F.R. § 2.44(a) der zur Benutzung der Collective Mark berechtigte Personenkreis spezifiziert werden, unter Darlegung ihrer Beziehung zum Anmelder und der Art der Kontrolle des Anmelders über die Benutzung der Marke.

Auch das deutsche Recht kennt Kollektivmarken als Gegenstück zur Individualmarke als dem Regeltypus des Markenrechts (vgl. §§ 97 ff. MarkenG). Sie werden wie im US-amerikanischen Recht vom Markenbegriff mitumfasst.²⁰⁸ Nach der (unvollständigen) Definition in § 97 Abs. 1 MarkenG kommt es darauf an, dass die Eignung besteht, Waren oder Dienstleistungen gerade der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Inhaber einer Kollektivmarke können gemäß § 98 MarkenG nur rechtsfähige Verbände sein.²⁰⁹

Der Begriff der Kollektivmarke nach deutschem Recht entspricht damit im wesentlichen dem der amerikanischen Collective Trademark bzw. der Collective Service Mark. Die Gemeinschaftsorganisation selbst kann jedoch nach US-amerikanischem Recht keine eigenen Waren oder Dienst-

²⁰⁵ TMEP § 103.

²⁰⁶ TMEP § 104.

²⁰⁷ TMEP § 1303.02(c).

²⁰⁸ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 1, RN 5.

²⁰⁹ Zum Begriff siehe Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 98, RN 6 sowie die Entscheidung des BGH zur Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts: BGH - AZ: II ZR 331/00 - BB 2001, 374 ff. = DB 2001, 423 ff. m. Anmerkung von Römermann. A.A. noch BGH DB 2000, 2117 = LM Nr. 1 zu § 7 MarkenG mit Anmerkung von Westermann. Zu den durch die BGH-Entscheidung aufgeworfenen Rechtsfragen und Konsequenzen: Habersack, BB 2001, 477; Wertenbruch, DB 2001, 419 ff.; Ulmer, ZIP 2001, 585 ff., 588; Westermann, NZG 2001, 289 ff., 293

leistungen unter der Collective Mark anbieten, sondern bewirbt lediglich die Waren und Dienstleistungen ihrer Mitglieder, die unter der Marke vertrieben werden.²¹⁰ Ungeachtet dessen darf sie aber dieselbe Marke für Waren oder Dienstleistungen, die von der Registrierung als Collective Mark abgedeckt sind, als Trade- oder Service Mark verwenden. Die sog. „anti-use-by-owner-rule“ aus § 4 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1054 gilt nicht für Collective Marks, sondern nur für Certification Marks.²¹¹ Die Marke kann daher neben ihrer Eigenschaft als Collective Mark, die von den Mitgliedern der Organisation benutzt wird, als Trademark für die Gemeinschaftsorganisation selbst fungieren. Im deutschen Recht wird eine Nutzungsberechtigung des Verbandes für die Kollektivmarke als solche neben seinen Mitgliedern als rechtmäßig angesehen und reicht sogar zur rechtserhaltenden Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG aus.²¹²

2. Collective Membership Marks

Neben den Collective Trade- und -Service Marks gibt es im US-amerikanischen Recht noch einen besonderen Typus von Collective Marks: die sog. „*Collective Membership Marks*“. Diese werden von den Mitgliedern einer Gruppe allein zu dem Zweck verwendet, ihre Mitgliedschaft in der Gruppe anzuzeigen (siehe § 4 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 am Ende).²¹³ Weder die Organisation noch ihre Mitglieder benutzen in diesem Fall die Marke zur Identifizierung von Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr.²¹⁴ Mit der Einführung der Collective Membership Mark durch den Trademark Act von 1946 wurde dem Bedürfnis solcher Organisationen Rechnung getragen, die nicht kommerziell tätig sind, aber ihre Symbole vor dem Gebrauch durch andere schützen wollen.²¹⁵ Es gibt eine große Bandbreite möglicher Organisationsformen, deren Mitglieder Membership Marks benutzen, z.B. berufsständische Organisationen oder studentische Vereinigungen.²¹⁶ Die in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 genannten For-

²¹⁰ Aloe Creme Laboratories, Inc. v. American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Inc. 192 USPQ 170 ff., 173 (TTAB 1976).

²¹¹ Roush Bakery Products Co. v. F.R. Lepage Bakery Inc., 4 USPQ2d 1401 (TTAB 1987), bestätigt 851 F.2d 351, 7 USPQ2d 1395 (Fed. Cir. 1988), zurückverwiesen 863 F.2d 43, 9 USPQ2d 1335 (Fed. Cir. 1988), modifiziert 13 USPQ2d 1045 (TTAB 1989); TMEP § 1303.01.

²¹² Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 97, RN 5 unter Hinweis auf § 100 Abs. 2; ders. § 100, RN 8.

²¹³ In re International Association for Enterostomal Therapy, Inc., 218 USPQ 343 (TTAB 1983); in re Triangle Club of Princeton University, 138 USPQ 332 (TTAB 1963); Concept of collective membership marks is discussed in Ex parte Supreme Shrine of the Order of the White Shrine of Jerusalem, 109 USPQ 248 (Comm'r Pats. 1956)

²¹⁴ Aloe Creme Laboratories, Inc. v. American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Inc. 192 USPQ 170 ff., 173 (TTAB 1976).

²¹⁵ TMEP § 1304.01.

²¹⁶ Vgl. z.B. Application of American Society of Clinical Path., Inc. 442 F.2d 1404 (C.C.P.A. 1971); Aloe Creme Laboratories, Inc. v. American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Inc. 192 USPQ 170 ff., 173 (TTAB 1976);

men der „cooperative“ und „association“ sind nicht abschließend, wie die Formulierung „other collective group or organization“ zeigt.

Inhaber einer Membership Mark ist normalerweise die Gemeinschaftsorganisation, deren Mitglieder die Marke benutzen. Die Marke kann aber auch von jemand anderem gehalten werden. Es braucht sich hierbei nicht ebenfalls um eine Gemeinschaftsorganisation zu handeln.²¹⁷ Wer die Kontrolle über den Gebrauch der Marke ausübt, ist Markeninhaber und zur Registrierung berechtigt.²¹⁸ Allerdings muss der Inhaber einer Marke die rechtliche Fähigkeit besitzen, vor Gericht klagen zu können und verklagt zu werden (vgl. § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 „Person, juristic person“). Eine Gemeinschaftsorganisation muss daher eine rechtliche Einheit in diesem Sinne sein, um eine Marke halten und anmelden zu können. Sofern die Gemeinschaftsorganisation jedoch nicht selbst Anmelder der Collective Membership Mark ist, braucht sie keine Rechtsfähigkeit zu besitzen. Erforderlich ist dann nur ein gewisser Grad an Verbundenheit zwischen den einzelnen natürlichen oder juristischen Personen, die dazu führt, dass die Gruppe als ein Verbund von Mitgliedern angesehen wird.²¹⁹

Verglichen mit dem deutschen Recht erscheint die Collective Membership Mark als eine Marke eigener Art. Denn nach hiesigem Recht fällt dieser besondere Typus weder unter den Begriff der Kollektivmarke noch ist er in anderen Markenarten inbegriffen. Der Schutz von Vereinssymbolen ist vielmehr zivilrechtlich ausgestaltet. Abwehrrechte und Schadensersatzansprüche folgen aus den §§ 12, 823 Abs. 1 (Namensrecht als sonstiges Recht), 249, 252 BGB, ggf. auch aus § 826 BGB sowie aus §§ 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667 BGB.²²⁰ Dabei werden die für die Verletzung von Immaterialgütern geltenden Grundsätze vielfach entsprechend angewandt. So wird etwa bei Verletzung des Namensrechts Schadensersatz in entsprechendem Umfang wie bei Immaterialgüterrechtsverletzungen gewährt, d.h. die dreifache Schadensberechnung nach der entgangenen (hypothetischen) Lizenzgebühr, nach dem Verletzergewinn und nach dem (nachzuweisenden) Differenzschaden samt dem Marktverwirrungsschaden.²²¹

Intern. Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co. 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980); Ex parte Supreme Shrine of the Order of the White Shrine of Jerusalem 109 USPQ 248 (Comm'r. Pats. 1956); in re International Association for Enterostomal Therapy, Inc., 218 USPQ 343 (TTAB 1983); in re Triangle Club of Princeton University, 138 USPQ 332 (TTAB 1963).

²¹⁷ TMEP § 1304.05.

²¹⁸ In re Stence Aero Engineering Corp., 170 USPQ 292 (TTAB 1971).

²¹⁹ TMEP § 1304.06.

²²⁰ Hierzu ausführlich Bayreuther, WRP 1997, 820 ff., 821 m.w.N.

²²¹ BGHZ 44, 372 ff., 380 – *Meßmer-Tee II*; BGH GRUR 1990, 1008 ff. – *Lizenzanalogie*; OLG München, GRUR 1985, 548 – *Vier-Streifen-Schuh*; Bayreuther, WRP 1997, 820 ff., 821.

Trotz dieses umfassenden zivilrechtlichen Namensschutzes bleiben Vorteile der Marke bestehen, die für die Ausdehnung des markenrechtlichen Schutzes auf nicht kommerzielle aktive Vereinigungen durch Zulassung von Mitgliedschaftsmarken wie in den USA sprechen könnten. Vorteile der Marken liegt z.B. darin, dass sie nicht nur lizenzierbar, sondern auch mit dinglicher Wirkung übertragbar sind (§ 27 MarkenG), während das akzessorische Namensrecht nur mit schuldrechtlicher Wirkung übertragen werden kann, ferner in dem über § 249 BGB hinausgehenden Vernichtungsanspruch gemäß § 18 MarkenG und dem Entzug der Exkulpationsmöglichkeit durch § 14 Abs. 7 MarkenG.²²² Der Collective Membership Mark kommt jedoch keine der üblichen Markenfunktionen, wie Herkunfts-, Qualitäts-, Güte-, Unterscheidungs- oder Werbefunktion zu. Regelmäßig ist es dem Erwerber eines das Vereinsemblem darstellenden Gegenstandes (z.B. Ring, Anstecknadel, Kleidungsstück, Fanartikel) gleichgültig, von wem dieser hergestellt wurde. Nicht die Qualität sondern die Mitgliedschaft oder Vereinskypathie sind Beweggrund. Aufgrund der Wesensverschiedenheit solcher Zeichen und Marken sowie des weitreichenden zivilrechtlichen Namensschutzes besteht meines Erachtens kein Bedürfnis für eine Eröffnung der kennzeichenrechtliche Ebene im deutschen Recht.

IV. Certification Marks – Gütezeichen

In § 4 Lanham Act, 15 U.S.C. §1054 ist neben der Registrierung von Collective Marks auch die der sog. „*Certification Marks*“ geregelt, ohne dass zwischen den beiden Markenarten näher differenziert wird. Der Abschnitt mit den Begriffsbestimmungen (§ 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127) gibt jedoch gesonderte Definitionen. Unter einer Certification Mark ist hiernach folgendes zu verstehen:

„The term „certification mark“ means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof

(1) used by a person other than its owner, or

(2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this Act,

²²² Bayreuther, WRP 1997, 820 ff., 821.

*to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.*²²³

Certification Marks sind reine „Statutory Law“-Marken.²²⁴ Sie unterscheiden sich von Trade- oder -Service Marks dadurch, dass sie weder die kommerzielle Quelle von Waren oder Dienstleistungen anzeigen noch die Produkte einer Person von denen einer anderen unterscheiden. Darüber hinaus werden sie nicht von dem Inhaber der Marke selbst oder in Verbindung mit dessen Produkten benutzt. Certification Marks sind aber in ihrem Wesen auch verschieden von Collective Marks, obwohl sie wie diese von mehreren Personen benutzt werden, denn der Zweck von Certification Marks ist es, die Konsumenten darüber zu informieren, dass die Waren oder Dienstleistungen einer Person bestimmte Charakteristika aufweisen oder bestimmten Standards entsprechen, während es bei Collective Marks um die Zugehörigkeit des Herstellers zu einer Gruppe geht.²²⁵ Die Inhaberschaft an einer Certification Mark bringt kein Ausschließlichkeitsrecht mit sich, sondern das Benutzungsrecht muss allen offenstehen, die die Zertifizierungskriterien erfüllen.²²⁶

Es gibt drei Arten von Certification Marks:

- (1) solche die garantieren, dass die Waren oder Dienstleistungen aus einer bestimmten geographischen Region stammen,²²⁷
- (2) solche die garantieren, dass die Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Standard hinsichtlich Qualität, Material oder Herstellungsweise entsprechen,²²⁸ und

²²³ „Der Begriff „Certification Mark“ umfaßt jedes Wort, jeden Namen, jedes Symbol oder jede Vorrichtung oder jede Kombination hieraus,
(1) die von einer anderen Person als dem Inhaber benutzt wird, oder
(2) bezüglich derer der Inhaber die Absicht hat, einer anderen Person als dem Inhaber die Benutzung im Verkehr zu gestatten, und die Registrierung in dem nach diesem Gesetz eingerichteten Hauptregister beantragt, um die gebietsmäßige oder anderweitige Herkunft, das Material, die Herstellungsart, die Qualität, die Genauigkeit oder andere Merkmale der Waren oder Dienstleistungen einer solchen Person zu gewährleisten oder dass die Arbeit oder die Tätigkeit die sich auf die Waren oder Dienstleistungen bezieht, von Mitgliedern einer Vereinigung oder einer anderen Organisation durchgeführt wird.“

²²⁴ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 182.

²²⁵ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 237.

²²⁶ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 234.

²²⁷ Z.B. Roquefort für Käse, siehe Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc., 303 F.2d 494, 133 USPQ 633 (2d Cir. 1962).

²²⁸ Z.B. CELANESE für einen bestimmten Sicherheitsstandard bei Plastikspielzeug, siehe in re Celanese Corporation of America, 136 USPQ 86 (TTAB 1962).

(3) solche die garantieren, dass der Erbringer der Dienstleistungen oder Hersteller der Waren zu einer bestimmten Organisation oder Vereinigung gehört.²²⁹

Häufig ist in Certification Marks eine Formulierung wie „approved by“, „inspected“, conforming to“ oder „certified“ enthalten. Notwendig ist dies jedoch nicht.

Certification Marks dürfen nur von anderen Personen als dem Inhaber benutzt werden („anti-use-by-owner-rule“). Der Markeninhaber kontrolliert den Gebrauch der Certification Mark durch diese. Er stellt sicher, dass die Marke nur in Verbindung mit Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, welche die erforderlichen Charakteristika aufweisen oder bestimmten Anforderungen entsprechen, die er zur Zertifizierung selbst festgelegt oder anderweitig übernommen hat (etwa von einer Behörde oder einer privaten Forschungsstelle).²³⁰ Demgemäß sind zur Registrierung einer Certification Mark folgende (zusätzliche) Erfordernisse vom Anmelder zu erfüllen (Trademark Rule 2.45, 37 C.F.R. § 2.45): (1) Spezifizierung der Bedingungen, unter denen die Certification Mark benutzt wird; (2) Erklärung, dass der Anmelder die rechtmäßige Kontrolle über den Gebrauch der Marke ausübt; (3) Erklärung, dass der Anmelder nicht mit der Produktion oder Vermarktung der Güter oder Dienstleistungen befasst ist, für die die Marke verwendet wird; (4) Anlage einer Kopie der Standards, die bestimmen, ob andere die Certification Mark für ihre Waren/Dienstleistungen verwenden dürfen. Eine registrierte Certification Mark kann jederzeit gelöscht werden, wenn der Markeninhaber keine Kontrolle über den Gebrauch mehr ausübt oder selbst die gekennzeichneten Güter oder Dienstleistungen anbietet, vgl. § 14 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1064 und die weiteren dort genannten Lösungsgründe.

Will der Markeninhaber seinerseits unter einer Marke Waren vertreiben oder Dienstleistungen anbieten, darf diese Trade- bzw. Service Mark nicht mit der Certification Mark identisch sein. Eine Doppelfunktion und demgemäße Registrierung als Trademark und Certification Mark ist generell ausgeschlossen.²³¹ Um von einer Markenart zur anderen wechseln zu können, muss der Anmelder seine bereits eingetragene (Waren- oder Güte-) Marke erst gemäß § 7(e) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1057(e) löschen lassen.²³²

Die Registrierung einer Certification Mark kann auf Basis der §§ 1, 2, 4 und 45 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051, 1052, 1054 und 1127 abgelehnt werden, wenn die Marke ihrem Inhalt nach

²²⁹ Z.B. in re National Institute for Automotive Service Excellence, 218 USPQ 744 (TTAB 1983), Benutzung der (Design-)Marke um zu garantieren, dass der Erbringer der Dienstleistungen bestimmte Standards erfüllt.

²³⁰ TMEP §§ 1306.01(a), 1306.04.

²³¹ Vgl. in re Florida Citrus Commission, 160 USPQ 495 (TTAB 1968).

²³² 37 C.F.R. § 2.172; TMEP §§ 1306.05(b), 1607.01.

nicht als Certification Mark fungiert. Abgrenzungsprobleme ergeben sich insbesondere bei akademischen Graden oder Titeln, wenn diese so benutzt werden, dass sie lediglich auf die Qualifikation einer Person hinweisen, nicht aber Gewähr für deren Dienstleistungen bieten.²³³

Ein unmittelbares deutsches Pendant zur Certification Mark als selbständiger Markenart *neben* der Kollektivmarke gibt es nicht. Gütezeichen (auch Qualitäts-, Garantie- oder Gewährleistungsmarke genannt) bilden im deutschen Recht keine eigene Art von Marken. Sie werden im Markengesetz auch nicht ausdrücklich erwähnt. Lediglich in § 97 MarkenG, der die Kollektivmarken regelt, ist der Güteaspekt durch das Kriterium der „Qualität“ angesprochen.²³⁴ Häufig werden daher Kollektivmarken als Gütezeichen verwendet. Der Verkehr erwartet dann, dass die entsprechende Ware oder Dienstleistung auf die Erfüllung von Mindestanforderungen anhand objektiver Merkmale von einer neutralen, außerhalb des gewerblichen Gewinnstrebens stehenden zuständigen Stelle geprüft worden ist.²³⁵ Ist dies nicht der Fall, so ist das Zeichen täuschend.²³⁶ Nach deutschem Verständnis kennzeichnet auch das Gütezeichen die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, nämlich durch Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe von Betrieben, die sich der Gütesicherung angeschlossen und den satzungsmäßigen Kontrollauflagen unterworfen haben.²³⁷ Als Individualmarken scheiden Garantimarken regelmäßig aus, da sie im Individualgebrauch üblicherweise nur als Kontroll- oder Prüfzeichen die Einhaltung der Qualitätsanforderungen belegen.²³⁸

Gütezeichen können, da es sich nach deutschem Recht um eine Kollektivmarke handelt, nur von einem rechtsfähigen Verband gehalten werden. In den USA kommt als Inhaber einer Certification Mark hingegen jede rechtsfähige natürliche oder juristische Person in Betracht. Das divergierende Verständnis der Markenarten nach deutschem und US-amerikanischem Recht erlangt auch im Hinblick auf die Registrierungsformalien Bedeutung. Denn bei der Anmeldung in ein US-amerikanisches Register ist je nachdem, ob die Marke als Collective Trade- oder -Service Mark, als Collective Membership Mark oder als Certification Mark einzuordnen ist, ein anderes Anmeldeformular zu verwenden, in dem markenspezifische Erklärungen abgefragt werden. Demgegenüber hat das Deutsche Patent- und Markenamt ein einheitliches Formular zur Anmeldung

²³³ In re Institute for Certification of Computer Professionals, 219 USPQ 372 (TTAB 1973); in re Professional Photographers of Ohio, Inc., 149 USPQ 857 (TTAB 1966); in re National Association of Purchasing Management, 228 USPQ 768 (TTAB 1986); TMEP §§ 1306.06(a), 1306.03.

²³⁴ Siehe auch den Begriff der „Gütezeichengemeinschaft“ in § 27 Abs. 1 S. 2 GWB.

²³⁵ BPatGE 28, 139 – *Gütezeichenverband*.

²³⁶ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 97, RN 6.

²³⁷ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 97, RN 6.

²³⁸ Siehe hierzu Fezer, Markengesetz, § 3, RN 46 und 110.

von Marken herausgegeben, das die Wahlmöglichkeit einer Registrierung als Kollektivmarke enthält. Eine weitere Differenzierung nach Markenarten ist nicht vorgesehen.

V. Geographische Herkunftsangaben

Geographische Herkunftsangaben gelten im deutschen Recht als „sonstige Zeichen“ i.S.d. § 1 Nr. 3 MarkenG. Ihr Schutz kann auf vier verschiedene Weisen – alternativ oder kumulativ - erfolgen:

- (1) ohne Eintragung aufgrund der §§ 126 ff. MarkenG;
- (2) nach Eintragung in das Verzeichnis geschützter Ursprungsbezeichnungen und geschützter geographischer Angaben gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 i.V.m. §§ 130 ff. MarkenG;
- (3) durch Eintragung als Kollektivmarke gemäß §§ 97 ff. MarkenG bzw. als Gemeinschaftskollektivmarke gemäß Art. 64 ff. GMVO;
- (4) im Einzelfall als Individualmarke nach Umwandlung in eine betriebliche Herkunftsangabe.

Im US-amerikanischen Markenrecht gibt es keine den §§ 126 ff. MarkenG entsprechende Regelungen für geographische Herkunftsangaben. Da die USA bislang dem MHA nicht beigetreten sind, besteht hierzu auch keine Verpflichtung.

Schutz erfahren geographische Herkunftsangaben nur in Form von Certification Marks. Zwar ist in § 2(e)(2) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(2) – ähnlich § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG – festgelegt, dass die Eintragung von Marken, die aus vorwiegend geographisch beschreibenden Angaben bestehen, ausscheidet. Eine Ausnahme soll aber gelten, soweit § 4 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1054 eine Eintragung zulässt. Diese Vorschrift hat u.a. folgenden Inhalt:

*„Subject to the provisions relating to the registration of trademarks, so far as they are applicable, collective and certification marks, including indications of regional origin, shall be registrable under this Act, in the same manner and with the same effect as are trademarks, ...*²³⁹

Collective und Certification Marks, einschließlich geographischer Herkunftsangaben, können also in der gleichen Weise und mit der gleichen Wirkung wie Trademarks eingetragen werden.

²³⁹ „Nach Maßgabe der Bestimmungen über die Registrierung von Warenzeichen, soweit diese anwendbar sind, sollen Kollektiv- und Gütemarken, einschließlich geographischer Herkunftsangaben, in der gleichen Weise und mit der gleichen Wirkung wie Warenzeichen eingetragen werden...“.

Es kann jedoch nur eine Certification Mark, nicht aber einer Collective Mark, definitionsgemäß die Funktion ausüben, die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einer bestimmten geographischen Region zu garantieren.²⁴⁰ Die geographische Angabe kann dabei entweder allein oder als Teil einer zusammengesetzten Marke verwendet werden. Sie muss auch nicht der exakten Bezeichnung der Region entsprechen, sondern kann in einer Abkürzung bestehen oder anderweitig verändert sein, solange sie nicht irreführend ist.²⁴¹

Voraussetzung für die Inhaberschaft an einer Certification Mark, die ausschließlich oder vorwiegend aus einer geographischen Herkunftsangabe besteht, ist, dass der Markenanmelder die Befugnis zur Ausübung der Kontrolle über die Verwendung der geographischen Bezeichnung hat. Eine solche Befugnis besitzt regelmäßig nur eine Regierungsinstitution. Die Berechtigung einer Privatperson - etwa in Form eines Markenrechts - scheidet hingegen aufgrund des Freihaltebedürfnisses der anderen Unternehmer dieser Region für gewöhnlich aus.²⁴² Zur Verwendung einer geographischen Herkunftsbezeichnung in einer Certification Mark werden zwei Aspekte als maßgebliche Bedingung angesehen: zum einen muss die Möglichkeit zur Nutzung der geographischen Angabe für alle Personen der Region erhalten bleiben, und zum anderen muss ein unrechtmäßiger Gebrauch der Marke, der für die Berechtigten nachteilig wäre, verhindert werden. Eine Privatperson ist regelmäßig nicht in der Lage, dies zu gewährleisten, während eine Regierung - sei es unmittelbar oder durch einen autorisierten Verband - die notwendigen Mittel hierzu hat.²⁴³ Markenanmelder einer die geographische Herkunft garantierenden Certification Mark kann daher insbesondere die Regierung einer Nation, eines Bundeslandes oder einer Stadt sein, eine ihrer Behörden oder ein Verband, der mit öffentlichen Befugnissen ausgestattet ist.²⁴⁴

Während Certification Marks mit den als Gütezeichen verwendeten deutschen Kollektivmarken vergleichbar sind, gilt dies nicht für Kollektivmarken mit geographischer Herkunftsangabe. Unterschiede ergeben sich nach den vorstehenden Ausführungen vor allem hinsichtlich des möglichen Markenhalters. So werden nach US-amerikanische Recht unter den Gesichtspunkten Freihaltebedürfnis und Missbrauchsverhinderung praktisch nur Träger öffentlicher Befugnisse als Anmelder einer die geographische Herkunft garantierenden Certification Mark zugelassen. Nach deutschem Recht gibt es eine solche Beschränkung nicht, denn das Problem des Freihaltebedürfnis-

²⁴⁰ Z.B. Roquefort für Käse, siehe *Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc.*, 303 F.2d 494, 133 USPQ 633 (2d Cir. 1962).

²⁴¹ TMEP § 1306.02.

²⁴² TMEP § 1306.02(b).

²⁴³ TMEP § 1306.02(b).

²⁴⁴ TMEP § 1306.02(c).

nisses wurde durch die Regelung des § 100 Abs. 1 MarkenG gelöst. Durch diese gesetzliche Schutzschranke wird sichergestellt, dass auch Unternehmen, die nicht vom Zeicheninhaber eine Gestattung der Nutzung erlangen können, die geographische Herkunftsangabe in Übereinstimmung mit § 126 MarkenG benutzen können.²⁴⁵ Die Kontrolle über die ordnungsgemäße Markenbenutzung wird dem Inhaber auf Grundlage der öffentlichen Markensatzung (§ 102 MarkenG) ermöglicht. Markeninhaber einer Kollektivmarke kann jedoch – anders als bei einer US-amerikanischen Certification Mark - nur ein rechtsfähiger Verband sein. Insofern ist auch nach deutschem Recht eine Einschränkung der möglichen Markenhalter gegeben.

VI. Trademarks used by Related Companies – Konzern- und Holdingmarken

Marken, die von Konzerngesellschaften benutzt werden, bilden keinen gesonderten Markentypus. Der Gebrauch von Marken durch „Related Companies“ wird aber in § 5 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1055 hervorgehoben:

“Where a registered mark or a mark sought to be registered is or may be used legitimately by related companies, such use shall inure to the benefit of the registrant or applicant for registration, and such use shall not affect the validity of such mark or of its registration provided such mark is not used in such manner as to deceive the public.”²⁴⁶

Der rechtmäßige Gebrauch einer Marke durch eine Konzerngesellschaft wird also dem Markeninhaber oder Anmelder zu dessen Gunsten zugerechnet und beeinträchtigt daher weder die Gültigkeit der Marke noch deren Eintragung. Durch die Regelung des § 5 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1955 wird kein neues Eigentumsrecht geschaffen, sondern es werden lediglich die Rechte des Eigentümers einer Marke in einer „Related Company-Situation“ anerkannt. Was unter dem Begriff der „Related Company“ zu verstehen ist, wird durch § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 folgendermaßen festgelegt:

²⁴⁵ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 99, RN 3.

²⁴⁶ „Wenn eine eingetragene Marke oder eine Marke, deren Eintragung ersucht wird, in rechtmäßiger Weise durch Konzerngesellschaften gebraucht wird oder gebraucht werden kann, soll dieser Gebrauch dem Gebrauch durch den eingetragenen Markeninhaber oder den Markenmelder gleichkommen; dieser Gebrauch wird die Gültigkeit der Marke oder ihre Eintragung nicht beeinträchtigen, vorausgesetzt, dass sie nicht in einer die Allgemeinheit irreführenden Art gebraucht wird.“

“The term „related company“ means any person whose use of a mark is controlled by the owner of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services on or in connection with which the mark is used.”²⁴⁷

Es ist hiernach allein erforderlich, dass der Gebrauch der Marke im Hinblick auf Beschaffenheit und Qualität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von dem Markeninhaber kontrolliert wird. Bei einer Registrierung der Marke kann der Anmelder sein Eigentumsrecht entweder auf den eigenen ausschließlichen Gebrauch der Marke stützen oder auf die alleinige Benutzung durch ein verbundenes Unternehmen oder auf den gleichzeitigen Gebrauch der Marke sowohl durch den Anmelder selbst als auch durch ein verbundenes Unternehmen.²⁴⁸

Die Konstruktion des „Related Company Use“ wird im deutschen Recht unter dem Begriff der Konzernmarke diskutiert. Der Gebrauch einer Marke durch verbundene Unternehmen wird jedoch im Markengesetz, anders als im US-amerikanischen Trademark Act, nicht ausdrücklich erwähnt.

Ein Konzern liegt vor, wenn ein herrschendes und ein oder mehrere abhängige Unternehmen unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefasst sind (§ 18 Abs. 1 S. 1 AktG). Gleiches gilt für mehrere rechtlich selbständige Unternehmen, die unter einheitlicher Leitung zusammengefasst sind, ohne dass das eine Unternehmen von dem anderen abhängig ist (vgl. § 18 Abs. 2 AktG). Da der Konzern nur eine wirtschaftliche, nicht aber eine rechtliche Einheit darstellt, fehlt ihm die Markenrechtsfähigkeit nach § 7 MarkenG. Die Eintragung einer Konzernmarke für den Gesamtkonzern scheidet aus diesem Grund aus, obwohl nach dem Markengesetz keine Bindung an einen Geschäftsbetrieb mehr erforderlich ist und damit eine unter Geltung des Warenzeichengesetzes (vgl. §§ 1, 8 WZG) bestehende Barriere gefallen ist.²⁴⁹

Eine Marke, die für ein einzelnes Konzernunternehmen eingetragen ist, aber von allen Konzernunternehmen benutzt wird, wurde indessen schon nach der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz nicht wegen inhaltlicher Unrichtigkeit gelöscht, wenn die gekennzeichneten Produkte von den beteiligten Verkehrskreisen als aus dem Bereich des Konzerns und nicht des Geschäftsbe-

²⁴⁷ „Der Begriff „Related Company“ bezeichnet jede Person, deren Gebrauch der Marke durch den Inhaber der Marke kontrolliert wird in Bezug auf die Beschaffenheit und Qualität der Waren oder Dienstleistungen, auf denen oder in Verbindung mit denen die Marke benutzt wird.“

²⁴⁸ TMEP § 1201.01.

²⁴⁹ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 7, RN 9; a.A. Fezer, Markengesetz, § 7, RN 39 und § 3, RN 38.

triebs des eingetragenen Markeninhabers stammend angesehen wurden, denn in diesem Fall stimmt die Vorstellung des Verkehrs mit den tatsächlichen Verhältnissen überein.²⁵⁰

Der Schutz von Marken, die gleichzeitig von verschiedenen Konzerngesellschaften benutzt werden, basiert auf Art. 5 lit. C Abs. 3 PVÜ, der den Mitgliedstaaten dies vorschreibt, sofern nicht öffentliche Belange entgegenstehen, wie namentlich eine zu befürchtende Irreführung der Verbraucher.²⁵¹ Auch unter Geltung des Markengesetzes ist der Gebrauch einer Marke durch verbundene Unternehmen daher unter dieser Voraussetzung zulässig. Er kann darüber hinaus als rechtserhaltende Benutzung zugunsten des Markeninhabers wirken, denn gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG gilt eine Benutzung durch Dritte mit (ausdrücklicher oder konkludenter) Zustimmung des Markeninhabers wie dessen eigene. Eine Konzernsituation kann diese Bedingung erfüllen.²⁵² Im Ergebnis entspricht dies der Rechtslage nach dem Lanham Act.

Eine ähnliche Konstruktion wie die Konzernmarken sind die sog. Holdingmarken. Hierunter versteht man die Marke einer Holdinggesellschaft, die weder ein Produktionsunternehmen noch ein Handelsunternehmen betreibt (z.B. Verwaltungs- oder Finanzholding).²⁵³ Holdingmarken sind sowohl in den USA als auch in Deutschland schutz- und eintragungsfähig, sofern die Holding als rechtsfähige Gesellschaft organisiert ist. Nach US-amerikanischem Recht können Holdings in jeder beliebigen Gesellschaftsform geführt werden.²⁵⁴ Üblich ist die Rechtsform der Corporation, der Kapitalgesellschaft. Als juristische Person können sie infolgedessen Markenhalter sein. In Deutschland scheiterte die Gründung einer rechtsfähigen Holdinggesellschaft bis 1998 an dem Erfordernis des Betriebs eines Grundhandelsgewerbes gemäß § 1 Abs. 2 HGB a.F.²⁵⁵ Nachdem diese Einschränkung im Zuge der Handelsrechtsreform²⁵⁶ weggefallen ist, steht der *numerus clausus* der Gesellschaftsrechtsformen der Errichtung einer rechtsfähigen Holdinggesellschaft auch nach deutschem Recht nicht mehr entgegen.

²⁵⁰ BGH GRUR 1957, 350 – *Raiffeisensymbol*; vgl. auch Baumbach/Hefermehl, WZG, § 1, RN 81..

²⁵¹ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 34.

²⁵² Vgl. Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 26, RN 71; Fezer, Markengesetz, § 26, RN 80.

²⁵³ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 41.

²⁵⁴ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 252.

²⁵⁵ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 252.

²⁵⁶ Handelsrechtsreformgesetz – HRefG - vom 22.6.1998, BGBl. I S. 1474.

VII. Trade Names – Geschäftliche Bezeichnungen

1. Unternehmenskennzeichen

Von den Trademarks sind schließlich die *Trade Names* (Handelsnamen) zu unterscheiden. In § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 wird unter der Überschrift „Trade name, commercial name“ folgende Definition gegeben:

„The terms „trade name“ and „commercial name“ mean any name used by a person to identify his or her business or vocation.“²⁵⁷

Unter dem Begriff Trade Name werden mithin Firmen, Unternehmenskennzeichen und sonstige Geschäftsbezeichnungen zusammengefasst, die nicht auf die Herkunft eines Produktes hinweisen, sondern ein Unternehmen unmittelbar identifizieren.²⁵⁸ Sie symbolisieren die Reputation eines Unternehmens als ganzes, wogegen Trademarks zur Unterscheidung der verschiedenen Produkte dieses Unternehmens verwendet werden können.²⁵⁹ Die Registrierung eines Zeichens, das allein als Trade Name benutzt wird, ist im Lanham Act aufgrund dieser von Trademarks abweichenden Zweckrichtung nicht vorgesehen.²⁶⁰ Hiervon zu trennen ist die Registrierung des Gesellschaftsnamens nach den Handelsgesetzen.²⁶¹ Diese kann zwar eine Gesellschaftsgründung unter demselben Namen verhindern, also die Benutzung als *Corporate Name*, nicht jedoch die Verwendung des Namens in kennzeichenrechtlicher Hinsicht, also als Trade Name.²⁶²

Auch im deutschen Recht ist der Schutz geschäftlicher Bezeichnungen nicht als Registerrecht ausgestaltet, sondern basiert wie im US-amerikanischen Recht auf deren Benutzung im Verkehr. Das Markengesetz kennt zwei Arten geschäftlicher Bezeichnungen: die Unternehmenskennzeichen einerseits und die Werktitel andererseits (§ 5 Abs. 1 MarkenG). Die Unternehmenskennzeichen sind mit den Trade Names zu vergleichen (vgl. die Legaldefinition in § 5 Abs. 2 MarkenG). Sie erlangen ohne Eintragung oder Verkehrsgeltung Schutz, soweit sie hinreichend unterscheidungskräftig sind. Das ist insbesondere für namensmäßige Unternehmenskennzeichen wie den

²⁵⁷ „Der Begriff „Handelsname“ (trade name/commercial name) meint jeden Namen, der von einer Person zur Identifizierung seines oder ihres Unternehmens oder Berufes verwendet wird.“

²⁵⁸ Von Mühlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 13 m.w.N.

²⁵⁹ McCarthy on Trademarks, § 9:3.

²⁶⁰ Application of Walker Process Equipment, Inc., 43 CCPA 912, 233 f.2d 329, 110 USPQ 41 (1956).

²⁶¹ Alces/See, Commercial Law, § 6.3.4, p. 195/196. Zur unterschiedlichen Schutzrichtung einer Registrierung im Handelsregister nach deutschem Recht: Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 5, RN 32.

²⁶² Lawyers Title Insurance Company v. Lawyers Title Insurance Corporation, 109 F.2d 35 (1939); Alces/See, Commercial Law, § 6.3.4, p. 196; McCarthy on Trademarks, § 9:3.

Familiennamen oder die Firma und für Phantasiebezeichnungen zu bejahen, während andere Zeichen erst Verkehrsgeltung erlangen müssen, um schutzfähig zu sein.²⁶³ Im US-amerikanischen Recht hängt der Beginn des Schutzes gleichermaßen davon ab, ob der Trade Name ursprünglich unterscheidungskräftig ist oder nicht. Ursprünglich unterscheidungskräftige Handelsnamen genießen den gleichen Schutz wie ursprünglich unterscheidungskräftige Warenzeichen, d.h. der Schutz beginnt mit Aufnahme der ersten Benutzung.²⁶⁴ Dies ist jedoch im Gegensatz zum deutschen Recht gerade dann nicht der Fall, wenn das Zeichen aus dem Familiennamen des Geschäftsinhabers besteht.²⁶⁵

Die Registrierung eines Gesellschaftsnamens im Markenregister ist in beiden Rechtsordnungen nur bei gleichzeitiger Erfüllung einer Markenfunktion möglich.²⁶⁶ Eine Firma kann als Trade Name, als Trademark oder in beiden Eigenschaften verwendet werden, je nachdem wie der Name in Verbindung mit den Produkten erscheint und von den Verbrauchern aufgefasst wird.²⁶⁷ Die Beweislast dafür, dass der Name markenmäßig benutzt wird, liegt beim Anmelder.²⁶⁸ Ein Faktor, der auf einen Gebrauch als Marke schließen lässt, ist z.B. die Benutzung ohne die für einen Trade Name typischen Zusätze wie Postfach oder Standort,²⁶⁹ insbesondere wenn es sich nur um einen Teil des Gesellschaftsnamens handelt.²⁷⁰ Auch eine Hervorhebung durch Fettdruck, andere Farbgebung oder Schrift kann dazu führen, dass der Gesellschaftsname zugleich als Marke aufgefasst wird.²⁷¹ Die Verwendung unter Angabe der Rechtsform der Gesellschaft spricht dagegen eher für einen Trade Name.²⁷²

Einige Unternehmen gestalten ihren Namen nicht als Marke aus, sondern verwenden verschiedene Trade- oder Service Marks, um ihre Produkte unterscheidbar zu machen. Andere benutzen

²⁶³ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, Einl. MarkenG, RN 9, § 5, RN 23.

²⁶⁴ McCarthy on Trademarks, § 9:1, § 9:2; von Mühlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 13.

²⁶⁵ Von Mühlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 13.

²⁶⁶ Martahus v. Video Duplication Services, Inc., 3 F.3d 417, 27 USPQ2d 1846 (Fed. Cir. 1993). Zum deutschen Recht: Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 5, RN 1

²⁶⁷ In re Lytle Engineering & Mfg. Co., 125 USPQ 308 (TTAB 1960); in re Unclaimed Salvage & Freight Co., 192 USPQ 165 (TTAB 1976): test is probable impact on customers.

²⁶⁸ Alfred Electronics v. Alford Mfg. Co., 51 CCPA 1533, 333 F2d 912, 142 USPQ 168 (1964).

²⁶⁹ In re Industiral & Commercial Redearch Corp., 193 USPQ 568 (TTAB 1976).

²⁷⁰ Ex parte Little Studio, Inc., 111 USPQ 224 (Comm'r Pats. 1956): Der Namensteil „THE LITTLE STUDIO“ wurde als Service Mark anerkannt.

²⁷¹ In re Univar Corp., 20 USPQ2d 1865 (TTAB 1991).

²⁷² In re Maguire, 122 USPQ 398 (TTAB 1959) Registrierung der Bezeichnung „SOUTHERN“ als Service Mark abgelehnt wegen Verwendung mit postalischen Angaben auf Rechnungen und Briefbögen; in re Univar Corp., 20 USPQ2d 1865 n.6 (TTAB 1991) Registrierung als Trademark und Service Mark zugelassen trotz Verwendung mit postalischen Angaben, aber ohne Gesellschaftsrechtsform; McCarthy on Trademarks, § 9:16.

den Unternehmensnamen als Marke für alle Produkte.²⁷³ Und wiederum andere kennzeichnen ihre Waren sowohl mit Produktmarken als auch mit dem Unternehmensnamen als Hausmarke (*House Mark, Corporate Trademark*).²⁷⁴ Insbesondere Unternehmenslogos dienen häufig sowohl als Symbol zur Unternehmensidentifikation als auch als Produktmarke.²⁷⁵ Eine Registrierung kommt allerdings immer nur als Trade- oder Service Mark in Betracht, nicht als Trade Name.

Trotz fehlender Registrierungsmöglichkeit für Trade Names wird den durch Benutzung erworbenen Eigentumsrechten nach Common Law oder über § 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a) unter denselben Voraussetzungen Schutz zuerkannt, wie den Trademarks, d.h. es werden dieselben Anforderungen an die Kennzeichnungskraft gestellt und es gelten dieselben Prinzipien bei der Feststellung von Verletzungstatbeständen.²⁷⁶ Der Schutz von Trade Names und Trademarks geht dabei ineinander über: Es kann etwa als Markenverletzung (Trademark Infringement) gewertet werden, wenn der Name eines Unternehmens von einem Konkurrenten als Marke benutzt wird²⁷⁷ oder umgekehrt eine Marke als Bestandteil einer Firma.²⁷⁸ Ferner kann die frühere Benutzung eines Trade Names der späteren Registrierung einer ähnlichen Trade- oder Service Mark durch einen Wettbewerber entgegenstehen.²⁷⁹ Entsprechender Schutz wird den durch Benutzung begründeten Rechten an Unternehmenskennzeichen gemäß § 15 MarkenG im deutschen Recht gewährt. Hiernach ist es Dritten untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen hervorzurufen.

²⁷³ Die Verwendung als Trademark wurde bejaht in *re Texaco, Inc.*, 143 USPQ 364 (TTAB 1964): THE TEXAS COMPANY used to identify and distinguish gasoline and related products.

²⁷⁴ Für letzteres nennt McCarthy als Beispiel die Gesellschaft E.I. du PONT de NEMOURS & CO. INC., die als Hausmarke den Schriftzug „DU PONT“ in einem Oval verwendet und seine Produkte zusätzlich mit Marken wie „TEFLON“ oder „ADIPRENE“ kennzeichnet, siehe McCarthy on Trademarks, § 9:13

²⁷⁵ In *re Schering-Plough Corp.*, 211 USPQ 69 (TTAB 1981).

²⁷⁶ *Dial-A-Mattress Operating Corp. v. Mattress Madness, Inc.*, 841 F. Supp. 1339, 33 USPQ2d 1961 (E.D.N.Y. 1994); *Accuride Internationals, Inc. v. Accuride Corp.*, 871 F.2d 1531, 10 USPQ2d 1589 (9th Cir. 1989); Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 412; Von Mühlendahl, Territorial begrenzte Markenrechte, S. 13; Woodson, Louisiana Law Review 1981, Vol. 41, No. 4, p. 1389 ff., 1390.

²⁷⁷ *Cornell University v. Messing Bakeries, Inc.*, 285 App. Div. 490, 138, N.Y.S.2d 280, 105 USPQ 140 (1955), bestätigt in 309 N.Y. 722, 128 N.E.2d 421, 106 USPQ 391; *John Roberts Mfg. Co. v. University of Notre Dame Du Lac*, 152, F.Supp. 269, 114 USPQ 111 (D.C. Ind. 1957), bestätigt in 258 F.2d 256, 118 USPQ 431 (7th Cir. 1958); *Varian Associates v. IMAC Corp.*, 160 USPQ 283 (N.D. III. 1968).

²⁷⁸ *Safeway Stores, Inc. v. Safeway Properties, Inc.*, 307 F.2d 495, 134 USPQ 467 (2nd Cir. 1962); *Alfred Dunhill of London, Inc. v. Dunhill Shirt Co.*, 213 F.Supp. 179, 136 USPQ 537 (S.D.N.Y. 1963); McCarthy on Trademarks, § 9:3.

²⁷⁹ McCarthy on Trademarks, § 9:17.

2. Nichtkommerzielle Organisationen als Zeicheninhaber

Das amerikanische Recht weicht insofern vom deutschen ab, als die US-amerikanischen Gerichte die für Trade Names entwickelten Grundsätze des unlauteren Wettbewerbs in gleichem Maße auf nichtkommerzielle und karitative Organisationen anwenden. Solchen Vereinigungen wird derselbe Schutz gegen irreführenden Gebrauch ihres Namen zuerkannt wie den gewerblichen Unternehmen, vorausgesetzt sie besitzen die Fähigkeit, vor Gericht zu klagen und verklagt werden zu können.²⁸⁰

Nach deutschem Recht setzt der Schutz von Geschäftsabzeichen eine Unternehmensqualität des Zeicheninhabers voraus, also eine wie auch immer geartete wirtschaftliche Betätigung auf dem Markt.²⁸¹ Daher können etwa Sportvereine nur dann gewerblichen Rechtsschutz für ihre Vereinselemente erlangen, wenn sie am Wirtschaftsleben teilnehmen (z.B. durch Angebot von Sportveranstaltungen gegen Entgelt, Ein- und Verkauf von Spielern, Vermarktung von Fanartikeln etc.) und ihre Embleme daher auch als Geschäftsabzeichen verwenden.²⁸² Nicht kommerziell aktiven oder karitativen Vereinigungen wird der markenrechtliche Schutz ihres Namens und ihrer Embleme versagt. Vergleichbare Ergebnisse werden aber über den zivilrechtlichen Namensschutz (§§ 12, 823 Abs. 1, 826, 249 BGB) erzielt.²⁸³ Für eine Ausweitung des Kennzeichenschutzes auf solche Organisationen, die unentgeltliche Leistungen anbieten, besteht kein Bedürfnis, da sich humanistische Vereinigungen nicht als in einer Konkurrenzsituation befindlich verstehen, wie sie zwischen gewinnorientierten Wirtschaftsunternehmen herrscht, und auch für den Abnehmer solcher unentgeltlichen Leistungen die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion nicht in gleichem Maße von Interesse ist.²⁸⁴

3. Werktitel

Anders als im US-amerikanischen Trademark Act werden im deutschen Markengesetz auch die Werktitel explizit in den Schutz der geschäftlichen Bezeichnungen einbezogen. Werktitel sind gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften,

²⁸⁰ Cape May Yacht Club v. Cape May Yacht & Country Club, 81 N.J. Eq. 454, 86 A. 972 (1913); National Tuberculosis Assoc. v. Summit Courty Tuberculosis & HealthAssoc., 122 F.Supp. 654, 101 USPQ 387 (D.C. Ohio 1954); National Bd. of YMCA v. Flint YMCA, 764 F.2d 199, 226 USPQ 324 (6th Cir. 1985); McCarthy on Trademarks, § 9:5 m.w.N.; Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 412.

²⁸¹ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 86; Bayreuther, WRP 1997, 820 ff., 823.

²⁸² Bayreuther, WRP 1997, 820 ff., 823.

²⁸³ Siehe die vorstehenden Ausführungen zur Collective Membership Mark in Abschnitt A.III.2.

²⁸⁴ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 253.

Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.²⁸⁵ Da sie ein Produkt kennzeichnen, stehen sie systematisch den durch Benutzung aufgrund Verkehrsgeltung erworbenen Marken näher als den Unternehmenskennzeichen.²⁸⁶ Ihr Schutz entsteht jedoch – wie bei den Unternehmenskennzeichen – bei originärer Kennzeichnungskraft auch ohne Verkehrsgeltung mit der ersten Benutzungsaufnahme.

Ein solcher ausdrücklicher Titelschutz findet sich im Lanham Act nicht. Werktitel (*literary titles*) werden aber nach den Grundsätzen des Marken- und Wettbewerbsrechts, also kraft Common Laws, geschützt. Unter dem Begriff des Literary Title werden wie im deutschen Recht die Titel von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen, Bühnen- und Filmwerken, Fernsehserien, Liedern, Schallplatten und dergleichen verstanden.²⁸⁷ Anders als bei regulären Marken verlangen die Gerichte jedoch Verkehrsgeltung (*secondary meaning*), bevor sie dem Titel eines einzelnen Werkes Markenschutz zuerkennen, und zwar selbst dann, wenn der Titel ursprünglich unterscheidungskräftig (*inherently distinctive*) ist.²⁸⁸ Der Nachweis von Verkehrsgeltung wird als sine qua non für den Titelschutz angesehen.²⁸⁹ Begründet wurde dies in der älteren Rechtsprechung damit, dass ein Werktitel, wie z.B. der Titel eines Buches, per se einen beschreibenden Hinweis auf das literarische Werk selbst enthält und der einzige Name ist, durch den die Öffentlichkeit das Werk beschreibt.²⁹⁰

Aus denselben Erwägungen heraus lehnte der Court of Customs and Patent Appeals (CCPA) die Anmeldung eines Büchertitels zur Registrierung als Marke unter dem Lanham Act ab. Der Titel fungiere nicht ohne weiteres als Trademark für das jeweilige Buch, da er allein ein spezifisches literarisches Werk identifiziere und nach der Verkehrsauffassung nicht mit dem Verlag, der Druckerei oder dem Buchhändler assoziiert werde.²⁹¹ Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass dem

²⁸⁵ Name eines Computerprogramms: OLG Hamburg, WRP 1997, 1184 ff. „Powerpoint“; LG München I, WRP 1997, 1181 ff. „FTOS“.

²⁸⁶ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 5, RN 41.

²⁸⁷ McCarthy on Trademarks, § 10:1.

²⁸⁸ In re National Council Books, 121 USPQ 198 (1959); in re Cooper, 254 F.2d 611, 615-616, 117 USPQ 396, 400 (C.C.P.A. 1958), cert. Denied, 358 U.S. 840, 119 USPQ 501 (1958).

²⁸⁹ In re Gordon v. Warner Bros. Pictures, Inc., 269 Cal. App. 2d 31 (1969, 2d Dist.), 74 Cal. Rptr. 499, 161 USPQ 316.

²⁹⁰ International Film Service, Inc., v. Denton & Haskins Music Pub. Co., 259 NY 86, 181 NE 57, reh. den. 259 NY 629, 182 NE 211 (1932); McCarthy on Trademarks, § 10:3.

²⁹¹ In re Cooper, 254 F.2d 611, 615-616, 117 USPQ 396, 400 (C.C.P.A. 1958), cert. Denied, 358 U.S. 840, 119 USPQ 501 (1958); in re Hal Leonard Publishing Corp., 15 USPQ2d 1574 (TTAB 1990); TMEP § 1202 [R-1].

Titel eines einzelnen Werkes auch Markenfunktion zukommt. Voraussetzung ist dann jedoch ein markenmäßiger Gebrauch.²⁹²

In Abgrenzung zu den Titeln von Einzelwerken ist für Serien von Büchern, Zeitschriften oder Zeitungen die Markenfunktion des Titels anerkannt, da er bei Serien darauf hinweist, dass jede Auflage von derselben Quelle stammt wie die vorhergehenden. Der Name der Serie ist nicht beschreibend für die einzelnen Bücher, sondern diese haben jeweils noch eigene Titel.²⁹³ Serientitel für Publikationen werden daher von der Rechtsprechung nicht anders behandelt als Marken für andere Produkte.²⁹⁴ So übt etwa der Titel einer Zeitung für den Leser, der zwischen verschiedenen Zeitungen wählen muss, in gleicher Weise eine Markenfunktion aus, als wenn er zwischen konkurrierenden Haushaltsprodukten zu wählen hätte.²⁹⁵ Er kann daher als Trademark registriert werden.²⁹⁶ Secondary Meaning ist für Serientitel dann nicht erforderlich, wenn sie phantasievoll sind.²⁹⁷ Die meisten sind jedoch beschreibend hinsichtlich ihres Inhaltes und müssen daher nach markenrechtlichen Grundsätzen den Nachweis von Verkehrsgeltung erbringen.²⁹⁸

B. Zulässige Entstehungstatbestände

Wie das deutsche Recht, das drei Kategorien von Markenrechten nach ihrer Entstehung unterscheidet (Registermarken, Benutzungsmarken, und Notorietätsmarken § 4 Nr. 1-3 MarkenG), lässt auch das US-amerikanische verschiedene Entstehungstatbestände zu. Aufgrund der historischen Entwicklung gilt in den USA vorrangig das Benutzungsprinzip (Common Law System).²⁹⁹ Die Inhaberrechte beruhen allein auf dem Common Law.³⁰⁰ Eine Registrierung bereits benutzter Marken hat daher lediglich die Verstärkung des Markenschutzes zur Folge, nicht aber dessen Begründung. Etwas anderes gilt für die 1988 im Rahmen des Trademark Law Revision Act geschaffene Möglichkeit der sogenannten *Intent-to-Use-Application*. Diese ermöglicht die Anmel-

²⁹² In re Cooper, 254 F2d 613.

²⁹³ In re Cooper, 245 F2d 615; in re First Nat. City Bank, 168 USPQ 180 (1970 TTAB).

²⁹⁴ Jenkins Publishing Co. v. Metalworking Publishing Co., 50 CCPA 1218 (1963), 315 F2d 955, 137 USPQ 358; in re Simulations Publications, Inc., 521 F2d 797 (1975 CCPA), 187 USPQ 147.

²⁹⁵ McCarthy on Trademarks, § 10:6.

²⁹⁶ In re Landmark Communications, Inc., 204 USPQ 692 (1979 TTAB); in re Alaska Northwest Publishing Co., 212 USPQ 316 (1981 TTAB).

²⁹⁷ Giannini Controls Corp. v. Litton Precision Products, Inc., 150 USPQ 387 (1966, TTAB); Jenkins Publishing Co. v. Metalworking Publishing Co., 50 CCPA 1218 (1963), 315 F2d 955, 137 USPQ 358.

²⁹⁸ McCarthy on Trademarks, § 10:7.

²⁹⁹ Siehe die vorstehenden Ausführungen in Kapitel 1, Abschnitt B.I.3b).

³⁰⁰ Liddy, 86 TMR (1996), 421 ff., 422.

dung von Zeichen, deren Benutzungsaufnahme erst für die Zukunft beabsichtigt ist. Von einer späteren Aufnahme der Benutzung entbindet sie jedoch nicht.

I. Aneignung und Benutzung im geschäftlichen Verkehr

1. Benutzung als Entstehungstatbestand

Für die Entstehung von Ausschließlichkeitsrechten an Kennzeichen genügt in den USA deren Aneignung und (gutgläubige) Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Maßgeblich ist dabei allein der Akt der ersten Benutzung, ohne dass es auf die tatsächliche Bekanntheit des Kennzeichens in den beteiligten Verkehrskreisen ankommt.³⁰¹ Nach deutschem Recht entsteht der Markenschutz für Benutzungsmarken (§ 4 Nr. 2 MarkenG) hingegen nicht schon durch die Aufnahme der Benutzung, sondern erst durch den Erwerb von Verkehrsgeltung als Marke. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht nur für geschäftliche Bezeichnungen i.S.d. § 5 MarkenG, die originär kennzeichnungskräftig sind.

Durch Verwendung der Abkürzungen „TM“ oder „SM“ in Verbindung mit der Waren- oder Dienstleistungsmarke auf dem Produkt, zeigt der Benutzer, dass er Markenrechte an dem Zeichen geltend macht. Hierzu besteht zwar keine Pflicht, solche Zusätze sind in den USA aber durchaus üblich und auch in Deutschland zunehmend gebräuchlich.

Ausschließlichkeitsrechte können auch durch Aneignung und Benutzung aufgebener Marken Dritter begründet werden (*adoption of an abandoned mark*).³⁰² Durch frühere Benutzung erlangte Rechte erlöschen im Falle der endgültigen Aufgabe der Marke. Dies wird nach US-amerikanischem Recht bei Nichtbenutzung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren vermutet.³⁰³ Den Erstbenutzer trifft nach diesem Zeitraum die Beweislast zur Widerlegung der Vermutung, d.h. er muss seine Absicht zur Wiederaufnahme der Benutzung nachweisen.³⁰⁴

Dem Inhaber einer in den USA benutzten Marke wird kraft Common Laws innerhalb des geographischen Gebietes, auf welches sich seine kommerzielle Aktivität erstreckt, und innerhalb der Produkte, für die aufgrund ihrer Ähnlichkeit eine Wettbewerbssituation besteht, ein Ausschließlichkeitsrecht gewährt.³⁰⁵ Die Verteidigung der im zwischenstaatlichen Verkehr benutzten Trade

³⁰¹ The Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 (1879) *United States v. Steffens*.

³⁰² Scher, Patents, Trademarks & Copyrights, p. 68.

³⁰³ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 160.

³⁰⁴ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 160.

³⁰⁵ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 151, 152.

Names und nicht registrierten Marken kann daneben auf § 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a) gestützt werden.

2. Exkurs: Schutz von Benutzungsmarken durch § 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a)

Der Lanham Act besteht in gewisser Weise aus zwei Teilen: der erste enthält die Vorschriften über die Registrierung von Marken und die verschiedenen Markenformen, der zweite besteht allein aus § 43(a). Während der erste Teil Markenschutz im eigentlichen Sinne gewährt, stellt § 43(a) Lanham Act ein neues Bundesrecht des unlauteren Wettbewerbs dar, welches im Zusammenhang mit zwischenstaatlichen gewerblichen Aktivitäten falsche Auskünfte untersagt.³⁰⁶

§ 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a) ist die Hauptnorm zum Schutz nicht registrierter Marken und Trade Names im zwischenstaatlichen Verkehr. Hiernach sind zwei grundlegende Arten kommerzieller Aktivität untersagt: die Verwendung einer Marke oder eines Labels zur fälschlichen Herkunftsbestimmung einer Ware oder Dienstleistung und deren unrichtige Beschreibung (false advertising).³⁰⁷ Wer Produkte oder Dienstleistungen mit falscher Herkunftsbezeichnung oder Beschreibung im „interstate commerce“ verwendet, kann vor einem Bundesgericht verklagt werden. Diese (unfair competition-) Klage wegen Verletzung eines nicht registrierten Kennzeichens wird technisch nicht als „trademark infringement action“ bezeichnet, da es an einer Markenregistrierung fehlt. Der Kläger kommt in einem solchen Verfahren auch nicht in den Genuss der besonderen Vorteile einer Markenregistrierung (Vermutung der Inhaberschaft, Constructive Notice und Incontestability). Er kann aber die Verwendung einer ähnlichen Marke bei Verwechslungsgefahr durch ein Bundesgericht stoppen und dreifachen Schadensersatz sowie Erstattung der Anwaltskosten bei absichtlicher Markenrechtsverletzung erlangen.³⁰⁸

II. Registrierung

1. Nationale Anmeldung

Bis zum Trademark Law Revision Act von 1988, der am 16. November 1989 in Kraft trat, war die Benutzung einer Marke im geschäftlichen Verkehr der einzige Weg zur Begründung von Ausschließlichkeitsrechten. Auch für die Registrierung war die vorherige Benutzung eines Zei-

³⁰⁶ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 232.

³⁰⁷ Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 416.

³⁰⁸ Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 416.

chens zwingend. Erst durch den Trademark Law Revision Act wurde dieses Vorbenutzungserfordernis gelockert. Die Anmeldung zur Registrierung kann seitdem auch aufgrund der gutgläubigen Absicht einer späteren Benutzungsaufnahme (*Bona fide intention to use the mark*) erfolgen. Mit der Einführung der Benutzungsabsicht als zusätzliche Registrierungsbasis (*Intent-to-Use-Application* oder kurz *ITU-Application*) wurde das US-amerikanische Markenrecht in eine Linie mit dem Recht anderer Länder gebracht, die solche Anmeldungen bereits seit langem gestatteten oder auf das Erfordernis einer Benutzungsabsicht sogar gänzlich verzichteten. Insbesondere im deutschen Markenrecht ist die Entstehung des Markenschutzes durch Eintragung eines Zeichens in das Markenregister der Regelfall.³⁰⁹ Ein durch Anmeldung und Eintragung begründetes Recht ist hierzulande während der fünfjährigen Benutzungsschonfrist von der tatsächlichen Benutzung unabhängig (vgl. §§ 25 Abs. 1 a.E., Abs. 2 S. 1 a.E., 43 Abs. 1 a.E., 49 Abs. 1 S. 1, 55 Abs. 3 S. 1 a.E. MarkenG).³¹⁰ Anders als unter Geltung des Warenzeichengesetzes bedarf es bei der Eintragung auch keiner Benutzungsabsicht mehr. Die ältere Rechtsprechung des BGH, die eine solche Benutzungsabsicht forderte,³¹¹ ist mit dem Markengesetz, insbesondere § 3, nicht mehr vereinbar.³¹²

Mit der Einführung der ITU-Application in den USA sollte der Benachteiligung von Inländern gegenüber ausländischen Anmeldern entgegengewirkt werden, die zur Erlangung einer Registrierung gemäß § 44 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126 eine Benutzung ihrer Marke in den USA vorerst nicht nachweisen müssen.³¹³

Anmeldungen auf Intent-to-Use-Basis folgen zunächst demselben Schema wie Anmeldungen auf Benutzungsbasis, d.h. das Patent and Trademark Office (USPTO) überprüft die Anmeldung auf ihre Übereinstimmung mit den gesetzlich vorgegebenen Formalien und auf etwaige Eintragungshindernisse aufgrund älterer Rechte Dritter. Sodann wird die Marke in der Official Gazette veröffentlicht. Wird kein Widerspruch erhoben, erfolgt jedoch – anders als bei Anmeldungen auf Benutzungsbasis³¹⁴ – nicht unmittelbar die Eintragung, sondern es ergeht lediglich eine sog. „*Notice of Allowance*“. Zur Eintragung kommt es erst, wenn der Anmelder innerhalb von sechs Monaten nach diesem Bescheid eine beglaubigte Erklärung beim USPTO einreicht, dass die

³⁰⁹ Vgl. die Ausführungen in Kapitel 1, Abschnitt B.I.3b).

³¹⁰ Siehe auch Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 4, RN 5, § 25, RN 6.

³¹¹ Vgl. etwa BGH GRUR 1964, 454 ff., 456 – *Palmolive*; BGH GRUR 1975, 487 ff., 488 – *WMF-Mondmännchen*.

³¹² Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 11.

³¹³ Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 222.

³¹⁴ Vgl. § 13(b)(1) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1063(b)(1).

Marke im geschäftlichen Verkehr benutzt wird (*Allegation of Use*), § 1(d)(1) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(d)(1). Die Benutzungsschonfrist (*Waiting Period*) kann mehrfach auf Antrag verlängert werden. Maximal beträgt sie 36 Monate. Zusammen mit der Zeit, die zwischen Antragstellung und Erlass der Notice of Allowance vergeht, ist es möglich, eine Marke in den USA ohne tatsächliche Benutzung für etwa vier Jahre zu reservieren.³¹⁵ Die zwischenzeitliche Benutzungsaufnahme eines verwechslungsfähigen Zeichens durch einen Wettbewerber kann nach erfolgter Registrierung unter Berufung auf die zum Anmeldetag zurückwirkende Priorität abgelehrt werden.³¹⁶

Diese über die Konstruktion der ITU-Application erreichte Benutzungsschonfrist ist verglichen mit dem deutschen Recht nicht nur kürzer, auch der Ansatz ist ein anderer: Die Aufnahme der Benutzung bleibt in den USA nämlich weiterhin Grundvoraussetzung, damit eine Marke zur Eintragung gelangt, wogegen ein Benutzungsnachweis zur Registrierung eines Zeichens im deutschen Markenregister nicht erforderlich ist. Rechte aus der Marke können bei einer ITU-Application auch erst mit Aufnahme der Benutzung und deren Anzeige gegenüber dem USPTO zwecks Eintragung abgeleitet werden. Ihr Vorteil liegt somit allein in der rückwirkenden Priorität. Nach deutschem Recht entsteht hingegen bereits mit der von einem Benutzungsnachweis unabhängigen Eintragung ein formelles Recht des Anmelders. Wird nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist, die mit der Eintragung oder dem Abschluss eines etwaigen Widerspruchsverfahrens zu laufen beginnt, von einem Verletzer die Einrede der mangelnden Benutzung im Rahmen eines Prozesses erhoben, hat dies zur Folge, dass der Markeninhaber die ihm aus der Marke erwachsenden Ansprüche nicht durchsetzen kann.³¹⁷ Gleiches gilt im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (§ 43 MarkenG), Verfalls (§ 49 MarkenG) oder Lösungsverfahrens (§ 55 MarkenG). Der Benutzungsnachweis dient mithin der Rechtserhaltung und –durchsetzung nach erfolgter Eintragung, während er bei einer ITU-Application für die (rückwirkende) Begründung von Markenrechten erforderlich ist.

Trotz der Möglichkeit, Markenschutz aufgrund einer ITU-Anmeldung zu erlangen, halten die USA im Ergebnis an dem traditionellen Benutzungssystem fest. Dies zeigt sich nicht nur an dem Erfordernis der Allegation of Use gemäß § 1(d)(1) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(d)(1), sondern auch an der weitergehenden Verpflichtung des Markeninhabers zur regelmäßigen Einreichung von Benutzungsnachweisen, wenn er die Registrierung aufrechterhalten will. So war bislang

³¹⁵ Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 223.

³¹⁶ Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 223.

³¹⁷ Berlit, Markenrecht, RN 332.

gemäß § 8(b) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1058(b) zwischen dem 5. und 6. Jahr der Eintragung und gemäß § 9(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1059(a) bei jeder Verlängerung in dem Jahr vor Ablauf der Schutzfrist eine Erklärung über die andauernde Benutzung (*Affidavit of Use*) beim USPTO vorzulegen sowie eine Reihe von Mustern (*Specimens*) für jede Warenklasse, aus denen die Benutzung hervorgeht. Durch Art. 13 des Trademark Law Treaty wird indessen das Erschweren der Schutzfristverlängerung durch solche Benutzungsnachweise untersagt. Die USA haben daher im Rahmen des Trademark Law Treaty Implementation Act die bisherige Bedingung in § 9 Lanham Act gestrichen. Hierdurch erfolgte aber keine völlige Abkehr vom bisherigen Benutzungssystem, denn gleichzeitig wurde eine neue Nachweispflicht in § 8(b) Lanham Act eingefügt, das sog. „*Affidavit of Continued Use*“. Neben dem Benutzungsnachweis zwischen dem 5. und 6. Jahr der Eintragung ist - wie bereits zuvor - alle zehn Jahre, jeweils zwischen dem 9. und 10. Jahr, ein solcher Nachweis fällig. Das Versäumnis der rechtzeitigen Einreichung führt zur Löschung der Marke von Amts wegen. Im Ergebnis hat sich damit auch nach dem Trademark Law Treaty Implementation Act nichts an der bisherigen Praxis geändert, ohne dass aber eine formelle Verletzung des Abkommens vorliegt.³¹⁸

2. IR-Anmeldung

a) PVÜ

Da sowohl Deutschland als auch die USA Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft sind, kann Markenschutz hier wie dort im Wege einer internationalen Registrierung gemäß Art. 6^{quinquies} PVÜ begründet werden (sog. „telle-quelle“-Schutz).³¹⁹

Die Pariser Verbandsübereinkunft ist neben anderen internationalen Abkommen der USA in § 44 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126 implementiert. Hiernach kann eine Registrierung in den USA auf Basis einer Markenregistrierung bzw. -anmeldung in einem Vertragsstaat erlangt werden, ohne dass die Marke vorher in den USA oder anderswo benutzt worden sein muss.³²⁰

Voraussetzung ist stets, dass das Ursprungsland des Anmelders (*Country of Origin*) zu den Vertragsstaaten der USA gehört. Gemäß § 44(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126(c) ist dies das Land, in dem der Anmelder seine tatsächlich gewerbliche Niederlassung oder seinen Wohnsitz hat, oder - falls dieses nicht zu den Vertragsstaaten zählt - das Land, dessen Staatsangehörigkeit er

³¹⁸ McCarthy on Trademarks, § 19:142.1; Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 263 (2000).

³¹⁹ Vgl. hierzu auch die vorstehenden Ausführungen im 1. Kapitel, Abschnitt B.4.a).

³²⁰ TMEP § 1001 [R-1] und 1003.

besitzt. Obwohl § 44(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126(c) diese Reihenfolge vorgibt, kann ein Anmelder mehrere Ursprungsländer haben.

Der Anmelder kann wahlweise allein § 44 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126 oder zusätzlich entweder Benutzungsabsicht gemäß § 1(b) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(b) oder tatsächliche Benutzung in den USA gemäß § 1(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(a) als Registrierungsbasis angeben, 37 C.F.R. § 2.33(d). Wird eine Kombination gewählt, müssen jedoch die Anforderungen sämtlicher angegebener Eintragungsgrundlagen erfüllt werden, um ein Anmeldedatum zu erhalten.

Bei Bezugnahme auf eine ausländische Registrierung gelten die in § 44(e) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126(e) geregelten Voraussetzungen. Der Anmelder muss hiernach insbesondere eine vom heimischen Markenamt beglaubigte Kopie seiner Eintragungsurkunde nebst einer englischsprachigen Übersetzung beim USPTO einreichen (vgl. 37 C.F.R. § 2.33(a)(1)(viii)) und eine Erklärung abgeben, die Marke in den USA benutzen zu wollen. Als taugliche Basisregistrierung kommt ebenso die auf einem Ergänzungsregister, ähnlich dem des U.S.-amerikanischen Supplemental Register, in Betracht. Die Basisregistrierung muss im Zeitpunkt der Eintragung in das U.S.-amerikanische Register noch gültig sein. Die Anmeldung ruht daher ggf. bis zum Nachweis einer Verlängerung der Basisregistrierung.³²¹

Bei Bezugnahme auf eine Erstanmeldung in einem Vertragsstaat kann gemäß § 44(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126(d) deren Prioritätsdatum gewahrt werden, wenn die Anmeldung in den USA innerhalb von sechs Monaten nach dieser erfolgt. Um in den Genuss jenes Prioritätsdatums zu gelangen, muss sich der Anmelder ausdrücklich darauf berufen, 37 C.F.R. § 2.21(a)(5)(iii). Er hat hierzu eine Erklärung abzugeben, aus der Datum und Land der Erstanmeldung sowie das Aktenzeichen hervorgehen, oder - sofern diese Angaben noch nicht verfügbar sind - zumindest darzulegen, dass eine ausländische Priorität beansprucht wird.³²² Eine spätere Ergänzung der Anmeldung ist dann erforderlich.

§ 44(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126(d) stellt allerdings keine selbständige Eintragungsgrundlage dar.³²³ Als solche kommen vielmehr nur Benutzungsabsicht oder tatsächliche Benutzung der Marke in den USA sowie § 44(e) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126(e) in Betracht. Wählt der Anmelder § 44(e) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126(e) als endgültige Eintragungsbasis, braucht er

³²¹ TMEP § 1004.03.

³²² Vgl. hierzu TMEP § 1005.03 m.w.N.

³²³ In re Daiwa Seiko, Inc., 230 USPQ 794 (Comm'r. Pats. 1986).

ausnahmsweise keine beglaubigte Kopie seiner Eintragungsurkunde beim USPTO einzureichen, um ein Anmeldedatum zu erhalten, denn die Eintragung ist in den Fällen des § 44(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126(d) regelmäßig noch nicht erfolgt.³²⁴ Hat er zusätzlich Benutzung oder Benutzungsabsicht als Registrierungsgrundlage angegeben, so behält er auch beim Wegfall der ausländischen Basisregistrierung das Prioritätsdatum, wenn er den Anforderungen des § 1(a) bzw. § 1(b) Lanham Act genügt.³²⁵

Die angemeldete Marke wird auf ihre Unterscheidungskraft und etwaige Schutzhindernisse geprüft. Je nach Qualifikation erfolgt die Eintragung dann im Haupt- oder Ergänzungsregister.

b) PMMA

Eine internationale Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen wird in den USA voraussichtlich ab dem 2. November 2003 möglich sein. Das Gesetz zur Implementierung des PMMA wurde von Präsident Bush am 2. November 2002 unterzeichnet. Es soll ein Jahr später in Kraft treten. Die Beitrittsunterlagen müssen bis zum 1. August 2003 bei der World Intellectual Property Organization in Genf hinterlegt werden, damit internationale Registrierungen von und in die USA ab November 2003 möglich sind.³²⁶

Nur der Inhaber einer national registrierten Marke oder nationalen Markenmeldung kann eine internationale Registrierung beantragen. Dies geschieht durch Einreichung eines von der WIPO herausgegebenen Formblattes beim zuständigen nationalen Markenamt, von wo es an die WIPO weitergeleitet wird. Das USPTO wird voraussichtlich als erste Behörde eines Mitgliedsstaates ein elektronisches Anmeldeverfahren einsetzen, um Anmeldungen und Gebühren einfacher und schneller an die WIPO weiterleiten zu können.³²⁷ Hierdurch soll insbesondere gewährleistet werden, dass der Eingang der Anmeldung beim nationalen Markenamt als Prioritätsdatum gewahrt wird, denn Voraussetzung hierfür ist, dass die Anmeldung mit allen erforderlichen Mindestangaben innerhalb zwei Monaten bei der WIPO eingeht.

Nach Prüfung des Antrags durch die WIPO wird die Marke sofort in das internationale Markenregister eingetragen und eine Mitteilung an den betreffenden Vertragsstaat versandt. Marken-

³²⁴ TMEP § 1005.

³²⁵ TMEP § 1005.08. Zu den Anmeldeerfordernissen im einzelnen bei Angabe mehrerer Registrierungsgrundlagen und dem Wechsel zwischen diesen vgl. TMEP § 1006.01 ff.

³²⁶ Vgl. hierzu die vorstehenden Ausführungen im 1. Kapitel unter I.4.d).

³²⁷ P. Jay Hines, „A Short Primer on the Madrid Protocol for U.S. Trademark Owners and Counsel“, Web-Doc.: www.inta.org/policy/madrid_primer.shtml.

schutz wird hierdurch in gleicher Weise begründet, als ob die Marke in dem Vertragsstaat unmittelbar registriert worden wäre. Allerdings haben die Behörden des Vertragsstaates ab der Eintragungsmittlung der WIPO 18 Monate lang Zeit, die Anmeldung auf ihre Konformität mit den nationalen Regelungen zu prüfen und ihr ggf. den Schutz auf ihrem Gebiet zu versagen. Es kommt daher auch bei einer Anmeldung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen weiterhin auf die nationalen Schutzvoraussetzungen an.

Für internationale Registrierungen nach dem PMMA in den USA sieht der Madrid Protocol Implementation Act vor, dass nur Marken, die sich für das Principal Register qualifizieren, auf diesem Weg Schutz erlangen können. Zudem wird eine Erklärung des Anmelders verlangt, die Marke im geschäftlichen Verkehr benutzen zu wollen (*Declaration of Bona Fide Intention to Use the Mark in Commerce*).

Während der ersten fünf Jahre ist die internationale Registrierung von dem Bestand der nationalen Basismarke bzw. -anmeldung abhängig. Mit deren Löschung entfällt auch der Schutz der IR-Marke.

III. Notorietät

Im deutschen Markenrecht wird die notorische Bekanntheit i.S.v. Art. 6^{bis} PVÜ als selbständiger Entstehungstatbestand in § 4 Nr. 3 MarkenG ausdrücklich anerkannt. Erfasst werden hiervon sowohl Warenmarken als auch notorisch bekannte Dienstleistungsmarken.³²⁸ Bedeutung kommt der Norm jedoch nur im Hinblick auf ausländische Marken zu, die im Inland nicht benutzt werden, dort aber notorisch bekannt sind, denn die im Inland benutzten, notorisch bekannten Marken besitzen regelmäßig auch Verkehrsgeltung i.S.v. § 4 Nr. 2 MarkenG.³²⁹ Unter welchen Voraussetzungen Notorietät anzunehmen ist, lässt sich der PVÜ nicht ausdrücklich entnehmen. Nach deutschem Verständnis setzt sie die Allbekanntheit einer Marke innerhalb der beteiligten Verkehrskreise voraus, d.h. von etwa 70%.³³⁰

Auch die USA sind zum Schutz berühmter ausländischer Marken verpflichtet, selbst wenn sie dort nicht benutzt werden. Dies ergibt sich aus der PVÜ und aus TRIPS, ferner aus dem NAFTA. Sowohl Art. 16 Abs. 2 S. 1 TRIPS als auch Art. 1708(6) NAFTA nehmen auf Art. 6^{bis} PVÜ Bezug und erweitern seinen Anwendungsbereich auf Dienstleistungsmarken. Zudem wird abwei-

³²⁸ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 4, RN 23; Fezer, Markengesetz, § 4, RN 223; Berlit, Markenrecht, RN 19.

³²⁹ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 4, RN 23.

³³⁰ Fezer, Markengesetz, § 4, RN 227; Art. 6 PVÜ, RN 5.

chend von Art. 6^{bis} PVÜ nicht auf die allgemeine Bekanntheit, sondern auf die Bekanntheit der Marke „im maßgeblichen Teil der Öffentlichkeit“ abgestellt. Art. 16 Abs. 2 S. 2 TRIPS stellt ferner klar, dass es nicht auf die Benutzung der Marke in dem jeweiligen Mitgliedstaat, sondern auf deren Bekanntheit ankommt.

Trotz der vorgenannten Verpflichtung ist ein solcher Schutz ausländischer, notorisch bekannter Marken jedoch weder im Lanham Act noch in einzelstaatlichen Gesetzen ausdrücklich enthalten.³³¹ Die einzige Norm im Bundesstatut, die explizit berühmte Marken gegen Verwässerung schützt, ist § 43(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c), der 1995 durch den Federal Trademark Dilution Act³³² zur Umsetzung der TRIPS-Standards erlassen wurde.³³³ Abweichend von der Terminologie der internationalen Verträge wird jedoch nicht der Begriff der „*well-known mark*“, sondern der „*famous mark*“ verwendet. Die zur Bestimmung der Berühmtheit exemplarisch vorgegebenen Faktoren (A) bis (H) sind zudem so beschaffen, dass eine Marke in einem wesentlichen Teil der USA benutzt werden muss, um als „*famous*“ angesehen werden zu können.³³⁴

Die US-amerikanischen Gerichte und das Trademark Trial and Appeal Board (T.T.A.B.) gewähren jedoch über die sog. „*Famous Mark Doctrine*“ ausländischen Marken Schutz, die in den USA bekannt geworden sind, und zwar über die Warengleichartigkeit hinaus auch für entfernte Produktbereiche. In den grundlegenden Entscheidungen „*Maison Prunier*“ aus dem Jahr 1936³³⁵ und „*Maxim's*“ aus dem Jahr 1959,³³⁶ in denen diese bekannten Marken für Restaurants in Paris gegen die Verwendung durch Dritte für Restaurants in New York geschützt wurden, stützten sich die Gerichte auf New Yorks Unfair Competition Law sowie auf Art. 10^{bis} PVÜ. Spätere Entscheidungen legten den Verwechslungsschutz gemäß § 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d) unter Bezugnahme auf die *Maxim's*-Entscheidung entsprechend weit aus. So verhinderte z.B.

³³¹ Rittweger, Schutz bekannter und berühmter Marken, S. 193/194.

³³² Pub.L. No. 104-98, 109 Stat. 985, kodifiziert in 15 U.S.C. § 1125, 1127, in Kraft seit dem 16. Januar 1996.

³³³ Vgl. die Begründung im House Report, H.R. Rep. No. 104-374, p. 4.

³³⁴ Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co, Inc, Case No. CV 99-07806 DDP (MANx) p. 41 (US District Court, Central District of California 2000), abrufbar unter: www.cacd.uscourts.gov/CACD/RecentPubOp.nsf/; McCarthy on Trademarks, § 24:92 zu Faktor (D): „a mark should not be dubbed "famous" under the federal Act unless it has been used on a substantially national scale“; Rittweger, Schutz bekannter und berühmter Marken, S. 197.

³³⁵ *Maison Prunier v. Prunier's Restaurant & Cafe*, 228 N.Y.S. 529 (1936).

³³⁶ *Vaudable v. Montmartre, Inc.*, 193 N.Y.S.2d 332, 123 USPQ 357 (1959). Vgl. auch *Koffler Stores, Ltd. v. Shoppers Drug Mart, Inc.*, 434 F. Supp. 697, 704 (E.D. Mich 1976).

der Veranstalter des englischen Tennisturniers im Widerspruchsverfahren erfolgreich die Eintragung der Marke „Wimbledon Cologne“ mit dem Bild eines Tennisspielers.³³⁷

Zwar verwendet die „Famous Mark Doctrine“ ebenso wie der Federal Trademark Dilution Act den Begriff „*famous*“. In Fortsetzung der Maxim's-Rechtsprechung wird dieser jedoch dahingehend ausgelegt, dass bereits eine hinreichende Bekanntheit der Marke in den beteiligten Verkehrskreisen ausreicht.³³⁸ Die Feststellung einer solchen Bekanntheit erfolgt entweder aufgrund eigener Sachkunde des Gerichts oder anhand von Verbraucherstudien, Nachweisen über Werbeeinkaufungen, Verkaufszahlen etc. Dabei wird derselbe Maßstab angelegt, wie zur Feststellung nachträglich erlangter Unterscheidungskraft beschreibender Zeichen (*secondary meaning*).³³⁹ Im Fall der mexikanischen Supermarktkette „Gigante“ hielt der erkennende District Court einen Bekanntheitsgrad von 20-22% bei den in San Diego lebenden Mexikanern, die die Zielgruppe des Unternehmens ausmachten, für ausreichend, um ein schützenswertes Interesse an dem Namen in dieser Region zu begründen.³⁴⁰ Der geforderte Durchsetzungsgrad in den beteiligten Verkehrskreisen liegt damit deutlich unter dem der Notorietät nach deutschem Recht.

Hat eine ausländische Marke in den USA eine hinreichende Bekanntheit in den maßgeblichen Verkehrskreisen erlangt, kann der Inhaber gestützt auf die Famous Mark Doctrine eine spätere Benutzungsaufnahme und Registrierung durch einen Wettbewerber gemäß § 43(a) Lanham Act bzw. § 2(d) Lanham Act abwehren. Teilweise haben die Gerichte auch erklärt, dass die PVÜ zum Schutz ausländischer Marken, die in den USA als „*well known*“ eingestuft werden, unmittelbar anwendbar sei und über den Lanham Act hinausgehende Rechtsschutzmöglichkeiten biete.³⁴¹ Dem T.T.A.B. fehlt hingegen die Kompetenz hierzu.³⁴²

Damit wird die Bekanntheit ausländischer Marken auch nach US-amerikanischem Recht als Entstehungstatbestand für die Erlangung von Markenschutz anerkannt. Allein die Berühmtheit einer

³³⁷ All England Lawn Tennis Club Ltd. v. Creations Aromatique, Inc., 220 USPQ 1969 (TTAB 1983) – *WIMBLEDON*.

³³⁸ Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co, Inc, Case No. CV 99-07806 DDP (MANx) p. 14 (US District Court, Central District of California 2000), abrufbar unter: www.cacd.uscourts.gov/CACD/RecentPubOp.nsf/. Vgl. ferner Resorts Int'l, Inc. v. Greate Bay Hotel & Casino, Inc., 1991 WL 352487 (D.N.J. 1991).

³³⁹ Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co, Inc, Case No. CV 99-07806 DDP (MANx) p. 15/16 (US District Court, Central District of California 2000), abrufbar unter: www.cacd.uscourts.gov/CACD/RecentPubOp.nsf/.

³⁴⁰ Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co, Inc, Case No. CV 99-07806 DDP (MANx) p. 21 (US District Court, Central District of California 2000), abrufbar unter: www.cacd.uscourts.gov/CACD/RecentPubOp.nsf/.

³⁴¹ Davidoff Extension S.A. v. Davidoff International, Inc., 612 F.Supp. 4 (S.D. Fla. 1984), bestätigt durch 744 F.2d 1178, 475 U.S. 122 (1986); Laboratories Roldan v. Tex International, Inc., 902 F.Supp. 1555 (S.D. Fla. 1995); Bernard Industries, Inc. v. Bayer AG, 38 U.S.P.Q.2d 1422 (S.D.Fla. 1996) – *CANESTEN*.

³⁴² Hennessey, „*Developments in the Protection of Famous Trademarks in the United States – August 1996*“, Web-Doc.: www.ipmall.fplc.edu/hosted_resources/fam_ustm.htm.

Marke ohne deren tatsächliche Benutzung in den USA reicht hingegen nicht als Basis für eine Registrierung oder deren Aufrechterhaltung.³⁴³

C. Zwischenergebnis

Markenschutz kann sowohl im deutschen als auch im US-amerikanischen Recht durch Registrierung oder Benutzung und aufgrund Notorietät ausländischer, im Inland nicht benutzter Marken begründet werden. Letzteres ergibt sich in den USA jedoch nicht ausdrücklich aus dem Markenstatut, sondern durch unmittelbare Anwendung der PVÜ sowie durch TRIPS-konforme Auslegung der §§ 2(d), 43 (a) Lanham Act im Rahmen der Famous Mark Doctrine. Hierfür kann bereits ein vergleichsweise geringer Bekanntheitsgrad ausreichen. Zur Erlangung eines weitergehenden Schutzes gegen Verwässerung einer berühmten Marke ist hingegen ein hoher Bekanntheitsgrad und die Benutzung in einem wesentlichen Teil der USA erforderlich.

Anders als im deutschen Recht bleibt die Benutzung eines Zeichens auch im Fall einer Registrierung entscheidend, denn es werden stets Benutzungsnachweise zur Erlangung und Aufrechterhaltung einer Registrierung verlangt. Dies gilt insbesondere auch für Intent-to-Use-Applications. Die Priorität wirkt hier aber auf den Anmeldezeitpunkt zurück. Die Pflicht zur Einreichung von Benutzungsnachweisen besteht nach der Umsetzung des Trademark Law Treaty fort. Sie ist nur nicht mehr als Voraussetzung der Schutzfristverlängerung konzipiert, sondern als periodische Verpflichtung des Markeninhabers alle zehn Jahre.

Die in beiden Rechtsordnungen vorgesehenen Markenarten entsprechen einander überwiegend. Trademarks und Service Marks finden ihr deutsches Pendant in der (Waren- und Dienstleistungs-) Marke. Sie sind auch in Form von Händlermarken anerkannt. Während das deutsche Markenrecht aber die Interessen des Markeninhabers in den Vordergrund stellt, wird im US-amerikanischen Recht vordringlich die Wahrnehmung der Verbraucher geschützt. Primär entscheidend ist daher in den USA die Funktion eines Zeichens, die Herkunft der Ware oder Dienstleistung anzuzeigen. Marken werden daher auch nicht als Eigentum angesehen, sondern als ein Recht, Verwechslungen abzuwehren. Sie sind nur mit dem Good-will des Produktes, das sie symbolisieren, übertragbar.

Collective Trademarks und -Service Marks gleichen der deutschen Kollektivmarke. Eine Besonderheit stellt hingegen die im US-amerikanischen Recht existierende sog. Collective Members-

³⁴³ Imperial Tobacco, Ltd., Assignee of Imperial Group PLC v. Philip Morris, Inc., 899 F.2d 1575, 14 U.S.P.Q.2d 1390 (Fed. Cir. 1990).

hip Mark dar, welche allein dem Zweck dient, die Zugehörigkeit zu einer Vereinigung anzuzeigen. Eine solche Markenart ist dem deutschen Recht nicht bekannt.

Abweichungen des US-amerikanischen vom deutschen Markenrecht bestehen auch in Bezug auf Gütezeichen, die in den USA unter dem Begriff „Certification Mark“ eine eigene Markenart darstellen. Gütezeichen sind im deutschen Recht nur in Form von Kollektivmarken, die eine besondere Qualität verbürgen, schutzfähig. Voraussetzung ist daher – anders als im amerikanischen Recht – dass sich die an einer Gütezertifizierung Interessierten zu einem rechtsfähigen Verband zusammenschließen.

Geographische Herkunftsangaben, die nach dem Markengesetz eigenen Schutzvorschriften unterliegen, sind in den USA nur insoweit schutzfähig, als sie als Certification Mark benutzt werden. Dabei sind weitere Einschränkungen hinsichtlich möglicher Markenhalter zu beachten, denn Voraussetzung für die Inhaberschaft an einer die Herkunft garantierenden Certification Mark ist die Kontrolle des Markenhalters über die Verwendung der geographischen Angabe. Die Mittel hierzu haben anerkanntermaßen nur staatliche Einrichtungen.

Konzernmarken bilden keinen gesonderten Markentypus. Der Gebrauch einer Marke durch verbundene Unternehmen ist in den USA aber ohne weiteres möglich und in § 5 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1055 ausdrücklich geregelt. Er wird hiernach dem Markeninhaber oder Anmelder zu dessen Gunsten zugerechnet. In Deutschland basiert der Schutz solcher Marken, die für ein einzelnes Konzernunternehmen eingetragen sind, aber von allen Konzernunternehmen benutzt werden, vorwiegend auf Art. 5 lit. C Abs. 3 PVÜ. Die Eintragung von Konzernmarken wird mangels Rechtsfähigkeit des Konzerns abgelehnt. Eine Konzernsituation erfüllt indessen regelmäßig die Voraussetzungen von § 26 Abs. 2 MarkenG, so dass der Gebrauch einer Marke durch verbundene Unternehmen wie im US-amerikanischen Recht als rechtserhaltende Benutzung zugunsten des Markeninhabers gewertet werden kann.

Holdingmarken sind sowohl in den USA als auch in Deutschland schutz- und eintragungsfähig, sofern die Holding als rechtsfähige Gesellschaft organisiert ist. Nach US-amerikanischem Recht können Holdings in jeder beliebigen Rechtsform geführt werden. Auch in Deutschland steht der numerus clausus der Gesellschaftsrechtsformen der Errichtung einer rechtsfähigen Holdinggesellschaft, nicht länger entgegen, da das Erfordernis des Betriebs eines Grundhandelsgewerbes im Zuge der Handelsrechtsreform weggefallen ist.

Der Schutz von Unternehmenskennzeichen (Trade Names) ist in den USA wie auch in Deutschland als ein durch Benutzung erworbenes Recht ausgestaltet. Eine Eintragung in das jeweilige

Markenregister kommt nur in Betracht, wenn der geschäftlichen Bezeichnung zugleich eine Doppelfunktion als Marke zukommt. Das US-amerikanische Recht geht allerdings insofern weiter, als die wettbewerbsrechtlichen Prinzipien auch auf nicht kommerziell aktive Vereinigungen angewendet werden, während in Deutschland der Schutz von Vereinsnamen allein durch das bürgerliche Recht gewährleistet wird

Neben den geschäftlichen Bezeichnungen werden im deutschen Markengesetz auch die Werktitel ausdrücklich als Schutzobjekt genannt. Sie sind bei originärer Kennzeichnungskraft ohne Nachweis von Verkehrsgeltung allein durch Aufnahme der Benutzung geschützt. Im Lanham Act wird hingegen kein gesonderter Titelschutz statuiert. Dieser wird jedoch kraft Common Laws gewährt. Bei Titeln einzelner Werke ist der Erwerb von Verkehrsgeltung (*secondary meaning*) erforderlich. Sie gelten auch nicht per se als Marke, sondern nur bei markenmäßigem Gebrauch. Serientitel können dagegen ohne weiteres Schutz erlangen, wenn sie phantasievoll sind. Nach der Rechtsprechung üben sie Markenfunktion aus und sind daher registrierbar.

3. Kapitel: Voraussetzungen der Schutzfähigkeit von Zeichen als Marke oder Unternehmenskennzeichen

Der Katalog der als Marke schutzfähigen Zeichen nimmt mit dem Fortschritt der Technik und dem Wandel des Markenbewusstseins stetig zu. Der Stand der Entwicklungen im US-amerikanischen und deutschen Recht hat sich dabei seit der hiesigen Markenrechtsreform von 1995 weitestgehend angeglichen. Während unter Geltung des Warenzeichengesetzes einige der in den USA bereits zulässigen Markenformen in Deutschland noch ausgeschlossen waren oder Beschränkungen unterlagen,³⁴⁴ wurde aufgrund des großzügigeren Maßstabs des Markengesetzes etwa im Hinblick auf Zahlen, Buchstaben, Hörzeichen, Farbkombinationen oder dreidimensionale Gestaltungen der Anschluss geschaffen.

Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist in beiden Rechtsordnungen gleichermaßen von der Vorfrage seiner Unterscheidungskraft abhängig, da ohne sie die Funktion einer Marke, auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen und dadurch eine Verwechslung zu vermeiden, naturgemäß nicht erfüllt werden kann. Für die Registrierung ist zudem eine den jeweiligen Bestimmtheitsanforderungen entsprechende Darstellbarkeit der Marke erforderlich. Die nationalen Eigenheiten werden im Folgenden untersucht.

A. **Distinctiveness – konkrete Unterscheidungskraft**

Common Law-Schutz wird Kennzeichen aller Art gewährt, sofern sie unterscheidungskräftig sind. Das Erfordernis der Unterscheidungskraft (*Distinctiveness*) ist ferner ein feststehender Grundsatz der bundesgesetzlichen Registrierung. So heißt es in § 2 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052:

*„No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration...“*³⁴⁵

Die erforderliche Unterscheidungskraft kann einem Zeichen immanent sein oder nachträglich durch Marketing erworben werden. Im Falle einer Intent-to-Use-Application wird diese Frage

³⁴⁴ Vgl. hierzu das Werk von Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen nach deutschem und u.s.-amerikanischem Recht, 1991, S. 254 ff.

³⁴⁵ „Keiner Marke, durch die die Waren des Anmelders von den Waren anderer unterschieden werden können, soll eine Registrierung verweigert werden...“

allerdings erst nach Aufnahme der tatsächlichen Benutzung und Einreichung entsprechender Nachweise durch den Anmelder abschließend geklärt.³⁴⁶

I. Ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen

Nach dem Maß ihrer Unterscheidungskraft werden Marken in den USA üblicherweise in folgende, ursprünglich von Judge Friendly entwickelte Kategorien in aufsteigender Rangfolge eingeteilt: (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, (4) arbitrary und (5) fanciful.³⁴⁷ Ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen (*inherently distinctive marks*) sind demgemäß zunächst die phantasievollen (*fanciful*) oder ausgedachten (*coined*) Bezeichnungen, ferner solche, die bei ihrer Verwendung für die gekennzeichnete Ware als willkürlich gewählt (*arbitrary*) erscheinen und keine Charakterisierung des Produkts vornehmen. In die letztgenannte Gruppe gehören auch die sogenannten „*suggestive marks*“, die, ohne das Produkt tatsächlich zu beschreiben, bestimmte Eigenschaften suggerieren.

Die ursprünglich unterscheidungskräftigen Zeichen sind nach der alten Common Law-Definition auch als „*Technical Trademarks*“ bekannt.³⁴⁸ Sie erlangen aufgrund ihrer Eigentümlichkeit unmittelbar durch Aneignung und Benutzungsaufnahme markenrechtlichen Schutz.³⁴⁹ Die Markeninhaberschaft ist an die Priorität der Benutzung geknüpft. Weder nach Common Law noch für eine bundesgesetzliche Registrierung ist der Nachweis von Verkehrsgeltung oder Verkehrsdurchsetzung erforderlich.

II. Secondary Meaning

Zeichen, denen die Unterscheidungskraft fehlt, sind nicht als Marke schutzfähig. Gemäß § 2(e) Lanham Act werden daher folgende Bezeichnungen von einer Registrierung im bundesgesetzlichen Hauptregister grundsätzlich ausgenommen:

- beschreibende oder irreführende beschreibende Angaben (*deceptively misdescriptive terms*), § 2(e)(1) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(1).

³⁴⁶ Vgl. TMEP §§ 1202.03(d); 1202.04(e)(iv); 1202.04(f); Arden, Nontraditional Marks, p. 66.

³⁴⁷ *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 ff., 9 (CA2 1976); *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 US 763 ff., 768.

³⁴⁸ McCarthy on Trademarks, § 16:2 m.w.N.

³⁴⁹ McCarthy on Trademarks, § 16:2.

- geographische oder irreführende geographische Angaben, § 2(e)(2) und (3), mit Ausnahme der Certification Marks,³⁵⁰
- Familiennamen, § 2(e)(4) und
- rein funktionale Gestaltungen, § 2(e)(5).

Etwas anderes gilt für diese Zeichen aber dann, wenn sie im Verkehr als Marke bekannt geworden sind, vgl. § 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(f).³⁵¹ Verbinden die Verbraucher mit einer an sich beschreibenden Angabe nur noch das Produkt eines bestimmten Herstellers, ist das Zeichen (nachträglich) unterscheidungskräftig geworden – es hat neben seiner buchstäblichen Bedeutung eine weitere hinzugewonnen.³⁵² Man spricht in diesem Fall von „*Secondary Meaning*“ oder „*Acquired Distinctiveness*“. Der US-Supreme Court hat in seiner Entscheidung in Sachen *Inwood Laboratories v. Ives Laboratories*³⁵³ ausgeführt: „Um Secondary Meaning zu begründen muss der Hersteller nachweisen, dass nach Auffassung der Konsumenten die hauptsächliche Bedeutung eines Zeichens darin liegt, die Herkunft des Produktes zu identifizieren anstatt das Produkt selbst.“, sog. Primary-Significance-Test.³⁵⁴ Es muss eine Assoziation der Käuferschaft zwischen dem Zeichen und einer einzigen Quelle des Produktes bestehen.³⁵⁵ Dies kann durch lange oder intensive Benutzung im geschäftlichen Verkehr und zumeist umfangreiche Werbeaufwendungen erreicht werden.³⁵⁶

Voraussetzung für den Erwerb von Secondary Meaning ist eine Wettbewerbssituation.³⁵⁷ Gibt es nur einen Anbieter des Produktes, kann nicht festgestellt werden, ob ein Zeichen als Gattungsbezeichnung für das Produkt oder als Marke benutzt wird. Auf eine bestimmte Herkunftsquelle weist das Zeichen in beiden Fällen hin, da es nur diese eine gibt. Es wird dann von „de facto Se-

³⁵⁰ S.o. Abschnitt A.IV.

³⁵¹ *In re Park’N Fly, Inc., v. Dollar Park & Fly, Inc.* (1985) 105 S. Ct. 658, 662; *Union Carbide Corp. v. Ever-Ready, Inc.*, 531 F.2d 366 (7th Cir.), cert. denied, 429 U.S. 830 (1976); *Miller Brewing Co. v. G. Heileman Brewing Co.*, 561 F.2d 75, 79 (7th Cir. 1977), cert. denied, 434 U.S. 1025 (1978).

³⁵² *Charcoal Steak House, Inc. v. Staley* (1964) 263 NC 199, 139 SE2d 185, 144 U.S.P.Q. 241; Hubbard, *Washington & Lee Law Review*, Vol. 43 (1986), 1433 ff., 1438 m.w.N.

³⁵³ *Inwood Laboratories, Inc., v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 851, 72 L. Ed.2d 606, 102 S. Ct. 2182 (1982).

³⁵⁴ Vgl. auch *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 US 111, 118, 83 L.Ed. 73, 59 S. Ct. 109 (1938); *Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc.*, 973 F.2d 1033 ff., 1041 (2nd Cir. 1992); *I.P. Lund Tradings ApS and Kroin Inc., v. Kohler Co. and Robern, Inc.*, 163 F.3d 27 (1st Cir. 1998), 49 U.S.P.Q.2d 1225.

³⁵⁵ *Carter-Wallace, Inc., v. Procter & Gamble Co.* 434 F.2d 794, 167 U.S.P.Q. 713 (1970, CA9 Cal).

³⁵⁶ *In re Coca-Cola Co. v. Seven-Up Co.* 497 F.2d 1351, 182 U.S.P.Q. 207 (C.C.P.A. 1974); Miller/Davis, *Intellectual Property*, p. 165.

³⁵⁷ Arnade, *Markenfähigkeit von Zeichen*, S. 167.

condary Meaning“ gesprochen.³⁵⁸ Ausschließlichkeitsrechte an dem Zeichen können daraus nicht abgeleitet werden. So hatte der US-Supreme Court 1938 in der Entscheidung Kellogg Co. v. National Biscuit Co.³⁵⁹ die Anwendung der Secondary Meaning Doctrine verweigert, als National Biscuit nach Auslaufen eines Patentes auf sein kissenförmiges „Shredded Wheat“-Produkt Markenrechte an der Bezeichnung „Shredded Wheat“ geltend machte. Nach Auffassung des Gerichts zeigte der dargebotene Beweis lediglich, dass aufgrund der langen Zeit, in der National Biscuit und seine Rechtsvorgänger der einzige Hersteller des Produktes waren, viele Menschen das Produkt und als Konsequenz daraus den Namen, unter dem das Produkt generell bekannt ist, mit seiner Fabrik an den Niagara Fällen assoziierten. Um Markenrechte zu erlangen, müsse aber nachgewiesen werden, dass die Bezeichnung von den Verbrauchern vorrangig mit einem Hersteller und nicht mit einem Produkt in Verbindung gebracht wird.³⁶⁰

1. Nachweis von Secondary Meaning

Zum Nachweis von Secondary Meaning stehen dem Zeicheninhaber verschiedene Beweismittel zur Verfügung, die in den Trademark Rules näher bezeichnet sind. Der Umfang seiner Darlegungslast hängt maßgeblich davon ab, ob zu seinen Gunsten eine gesetzliche Vermutung eingreift.

Nach fünfjähriger ausschließlicher und ununterbrochener Benutzung eines Zeichens als Marke wird die Erlangung von Secondary Meaning prima facie vermutet, § 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(f). Als Beweis des ersten Anscheins gilt gemäß Trademark Rule 2.41(b), 37 C.F.R. § 2.41(b) ferner die Inhaberschaft des Anmelders an einer oder mehreren Vorregistrierungen derselben Marke im bundesgesetzlichen Hauptregister oder unter dem Trademark Act von 1905. Erforderlich ist in diesem Fall zudem eine gewisse Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, damit auf eine Bekanntheit der Marke in den beteiligten Verkehrskreisen geschlossen werden kann.³⁶¹

Beruft sich ein Anmelder auf § 2(f) Lanham Act und kann er weder Vorregistrierungen noch eine fünfjährige exklusive Benutzung anführen oder werden diese prima-facie-Beweise als unzureichend zurückgewiesen, so muss er den tatsächlichen Nachweis der nachträglich erworbenen Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens erbringen (Trademark Rule 2.41(a), 37 C.F.R.

³⁵⁸ McCarthy on Trademarks, § 15:24.

³⁵⁹ Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 US 111 (1938).

³⁶⁰ Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 US 111, 118 (1938).

³⁶¹ TMEP § 1212.04(c).

§ 2.41(a)). Dieser kann sich auf verschiedene Faktoren beziehen, die zur Bestimmung von Secondary Meaning in Erwägung gezogen werden. Dazu gehören z.B.:

- Zeugnisse von Konsumenten;
- Verbraucherstudien;
- Länge und Ausschließlichkeit der Markenbenutzung;
- Höhe der Werbeaufwendungen und Art der Vermarktung;
- Verkaufserfolge
- Größe und Bekanntheit des Herstellerunternehmens;
- Etablierte Platzierung am Markt;
- Beweis des vorsätzlichen Kopierens durch Dritte;
- Beweis tatsächlicher Verwechslung bei den Verbrauchern.³⁶²

Als Beweismittel geeignet sind gemäß Trademark Rule 2.41(a), 37 C.F.R. § 2.41(a) schriftliche unter Eid abgegebene Erklärungen (*Affidavits*), schriftliche eidesstattliche Erklärungen gemäß 37 C.F.R. § 2.20 (*declarations in lieu of oaths*), vor einem Gerichtsschreiber beeidete Zeugnisaussagen (*Depositions*) sowie jede andere Art von Beleg über die Art und Dauer der Markennutzung im geschäftlichen Verkehr und die Werbeaufwendungen des Anmelders. Es können ferner Briefe oder Erklärungen von Kunden, Händlern oder Angestellten, aus denen auf die Bekanntheit des Zeichens als Marke geschlossen werden kann, oder statistische Erhebungen (Marktbefragungen) hierüber eingereicht werden. Einzelne Beweisfaktoren sind nicht entscheidend, sondern deren Zusammenschau.

Briefe von Kunden oder Zwischenhändlern sind das preiswerteste Mittel, um Secondary Meaning nachzuweisen. Sie müssen allerdings das Verständnis des jeweiligen Unterzeichners verdeutlichen, dass das fragliche Zeichen als Marke für Produkte verstanden wird, die nur von diesem speziellen Unternehmen und keinem anderen hergestellt werden. Ein vom Laien gefertigtes Zeugnis darüber, dass das Unternehmen großartige Produkte herstellt, hat keinen Beweiswert.³⁶³

³⁶² Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 3rd Cir. Court, April 28, 2000 (No. 99-1299), p. 11; Simon Property Group, L.P. v. MySimon, Inc., IP99-1195-C-H/S, United States District Court Indiana, (Judge David F. Hamilton), January 24, 2001, p. 8; I.P. Lund Trading v. Kohler Co., 163 F.3d 27 ff., 42; 49 U.S.P.Q.2d 1225 (1st Cir. 1998); Boston Beer Co. Ltd. Partnership v. Slesar Bros. Brewing Co., 9 F.3d 175, 182 (1st Cir. 1993); Centaur Communications Ltd. v. A/S/M Communications Inc, 830 F.2d 1217 ff., 1222 (2nd Cir. 1987).

³⁶³ McCarthy on Trademarks, § 15:47.

Marktbefragungen sollte der Markenmelder von Experten durchführen lassen, da er die verfahrensmäßige und statistische Genauigkeit dokumentieren muss.³⁶⁴ Auch hier ist auf die sorgfältige Formulierung der Fragestellung zu achten, denn sie muss geeignet sein, eine ehrliche und spontane Reaktion der Konsumenten bezüglich ihrer Assoziation zwischen dem Zeichen und einer einzelnen Quelle der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hervorzurufen. Das T.T.A.B. führte in Sachen E.I. Kane, Inc. aus: „Die Frage ist nicht, ob die Bezeichnung „Office Movers, Inc.“ ein spezielles Unternehmen identifiziert, sondern ob die Bezeichnung „Office Movers, Inc.“ Dienstleistungen identifiziert, die von einer einzigen Quelle stammen.“³⁶⁵ Aufgrund der falschen Fragestellung war die durchgeführte Erhebung als Beweismittel nicht geeignet. Im „Romance-Case“, in dem es um die Nachahmung der Eternity-Parfumflasche von Calvin Klein durch die Romance-Parfumflasche von Polo Ralph Lauren ging, wurde die durchgeführte Befragung aufgrund zahlreicher Mängel, insbesondere bei der Auswahl der Befragten (weibliche Käufer über 45 Jahren sowie männliche Käufer wurden nicht befragt, eine Unterscheidung zwischen früheren und künftigen Käufern wurde nicht vorgenommen), vom New Yorker District Court als nicht stichhaltig angesehen.³⁶⁶

In der Literatur wird eine Zweiteilung der Fragestellung vorgeschlagen: Zuerst sollen die Interviewpartner danach gefragt werden, ob das als Marke beanspruchte Zeichen mit einem oder mehreren Unternehmen in Verbindung gebracht wird. Lautet die Antwort, dass es nur ein Unternehmen ist, soll dieses identifiziert werden.³⁶⁷ Keinesfalls dürfen die Fragen so formuliert werden, dass sich die gewünschte Antwort daraus ablesen lässt. Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine Marktbefragung zum Nachweis von Secondary Meaning an die Zielgruppe des Produkts gerichtet sein müsse und nicht solche Personen einschließen solle, die nicht hierzu zählen, wie z.B. Zwischenhändler.³⁶⁸

Wie viele Konsumenten ein Zeichen als Marke erkennen müssen, damit Secondary Meaning bejaht wird, kann nicht eindeutig bestimmt werden. Teilweise wird von der Rechtsprechung lediglich darauf abgestellt, dass „ein beachtlicher Teil“ (*substantial part*)³⁶⁹ oder „eine merkliche

³⁶⁴ TMEP § 1212.06(c).

³⁶⁵ In re E.I. Kane, Inc., 221 U.S.P.Q. 1203, 1206 (T.T.A.B. 1984).

³⁶⁶ Conopco, Inc., d/b/a Calvin Klein Cosmetics Company and Calvin Klein Cosmetic Corp., v. Cosmair, Inc., Polo Ralph Lauren Corp., and PRL USA Holdings, Inc., Az.: 98 Civ. 4337 (JES); Memorandum Opinion and Order vom 7. Mai 1999 (United States District Judge John E. Sprizzo).

³⁶⁷ Vgl. hierzu Hubbard, Washington & Lee Law Review, Vol. 43 (1986), 1433 ff., 1463/1464; Palladino, 73 TMR 391 ff., 397-399 (1983).

³⁶⁸ Sorensen, 73 TMR 349 ff., 354 (1983); Reiner, 73 TMR 366 ff., 366-375 (1983).

³⁶⁹ Carling Brewing Co. v. Philip Morris, Inc., 277 F Supp 326, 156 U.S.P.Q. 70 (ND Ga 1967); North Carolina Dairy Foundation, Inc. v. Foremost-McKesson, Inc., 92 Cal App 3d 98, 154 Cal Rptr 794, 203 U.S.P.Q. 1012

Zahl“ (*appreciable number*)³⁷⁰ der Käuferschaft eine entsprechende Assoziation hat. Nicht erforderlich ist eine Mehrheit in den beteiligten Verkehrskreisen.³⁷¹ Eine klare Grenze, wie viel weniger bereits ausreichend ist, wurde in der Rechtsprechung jedoch nicht gezogen. In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass die Gerichte einerseits 42 % ausreichen ließen und andererseits Secondary Meaning sogar bei 61 % versagt haben.³⁷² 10 % und auch 25 % wurden teilweise als zu wenig erachtet,³⁷³ teilweise wurde eine Wiedererkennungquote von 21 % als grundsätzlich ausreichend angesehen, um Secondary Meaning zu bejahen.³⁷⁴

Die vom Anmelder getätigten Werbeaufwendungen können als Indizienbeweis von Bedeutung sein. Diesbezüglich gilt, dass nicht deren besondere Höhe ausschlaggebend ist, sondern ihre Effektivität.³⁷⁵ In dem in den USA berühmten Cellophane-Fall hat das Gericht ausgeführt, dass es ohne Bedeutung sei, welche Anstrengungen oder Geldbeträge DuPont investiert hat, um die Verbraucher davon zu überzeugen, dass der Begriff „Cellophane“ einen Artikel der DuPont-Werke meint, solange dies nicht tatsächlich gelungen ist.³⁷⁶ Ähnlich gelagert war die Aspirin-Entscheidung.³⁷⁷ In beiden Fällen ging es darum, einen zum Gattungsbegriff gewordenen Ausdruck in der Wahrnehmung der Verbraucher in eine Marke zurückzuwandeln. Die Grundsätze dieser Entscheidungen gelten jedoch gleichermaßen für beschreibende Zeichen zur Bestimmung von Secondary Meaning.³⁷⁸

Auch die Größe des Unternehmens und hohe Verkaufszahlen können als Indizien von Bedeutung sein. Je größer das Unternehmen und je höher seine Umsätze, umso mehr Leute werden mit der Marke in Berührung kommen und umso größer wird die Anzahl derer sein, die das Symbol mit

(1st Dist. 1979).

³⁷⁰ *President & Trustees of Colby College v. Colby College-New Hampshire*, 508 F.2d 804, 185 U.S.P.Q. 65 (Cal NH, 1975).

³⁷¹ *McCarthy on Trademarks*, § 15:45.

³⁷² *Palladino*, 73 TMR 391 ff., 402.

³⁷³ *Roselux Chemical Co. v. Parson Ammonia Co.*, 299 F.2d 855, 132 U.S.P.Q. 625 (C.C.P.A., 1962); *Zippo Mfg. Co. v. Rogers Imports, Inc.*, 216 F. Supp. 670, 137 U.S.P.Q. 413 (SD NY, 1963).

³⁷⁴ *Conopco, Inc., v. Cosmair, Inc., Az.: 98 Civ. 4337 (JES)*; Memorandum Opinion and Order vom 7. Mai 1999 (United States District Judge John E. Sprizzo), obiter dictum; *Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co, Inc*, Case No. CV 99-07806 DDP (MANx) p. 21 (US District Court, Central District of California 2000), abrufbar unter: www.cacd.uscourts.gov/CACD/RecentPubOp.nsf/.

³⁷⁵ *Carter-Wallace, Inc., v. Procter & Gamble Co.*, 434 F.2d 794, 167 U.S.P.Q. 713 (1970, CA9 Cal); *McCarthy on Trademarks*, § 15:48.

³⁷⁶ *Dupont Cellophane Co. v. Waxed Products Co.*, 85 F.2d 75 (1935, CA2 NY); cert. den. 299 US 601, cert. den. 304 US 575, reh. den. 305 US 672.

³⁷⁷ *Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F.505 (1921 DC NY).

³⁷⁸ *Litwin v. Maddux*, 7 Misc.2d 750, 164 NYS2d 489 (1957; Prinzipien des Cellophane-Falles auf beschreibende Zeichen angewandt); *McCarthy on Trademarks*, § 15:48.

einer bestimmten Quelle in Verbindung bringen.³⁷⁹ Umgekehrt können geringe Verkaufszahlen gegen die Annahme von Secondary Meaning sprechen.³⁸⁰

Nach alledem ist fraglich, wie umfänglich das Beweismaterial sein muss, um eine Zuerkennung von Secondary Meaning zu erreichen. Eine Regel hierfür gibt es allerdings nicht.³⁸¹ Art und Umfang des Beweisangebotes hängen vielmehr vom Einzelfall ab: je beschreibender ein Zeichen ist, umso größer ist die Beweislast für den Markenanmelder oder einen Kläger, der sich auf Markenschutz kraft Common Laws beruft.³⁸² Auch der Wert spezieller Beweismittel und erforderliche Beträge variieren je nach Umständen des Falles.³⁸³ So hat z.B. in Sachen Redken Laboratories, Inc.³⁸⁴ der angebotene Beweis dafür, dass die Bezeichnung „The Scientific Approach“ für Vorlesungen über Haut- und Haarbehandlungen unterscheidungskräftig geworden ist, das T.T.A.B. trotz 10-jähriger Benutzung der Bezeichnung, über \$ 500.000 Werbeausgaben und über 300 Darbietungen pro Jahr nicht überzeugt.

2. Vergleich mit Verkehrsdurchsetzung und Verkehrsgeltung im deutschen Markenrecht

Nach deutschem Markenrecht wird eine Registrierung aus ähnlichen Gründen wie im US-amerikanischen Recht versagt. Absolute Schutzhindernisse bestehen gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG unter anderem bei

- Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG),
- beschreibenden Angaben, an denen ein Freihaltebedürfnis besteht, (§ 8 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG) und
- im allgemeinen Sprachgebrauch üblich gewordenen Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG).

³⁷⁹ McCarthy on Trademarks, § 15:49.

³⁸⁰ Black & DeckerCorp. V. Dunsford, 944 F. Supp. 220, 42 U.S.P.Q.2d 1531 (S.D.N.Y. 1996): weniger als \$ 16.000 p.a. für fünf Jahre bedeutet eine minimale kommerzielle Aktivität und spricht gegen die Existenz von Secondary Meaning.

³⁸¹ In re Gammon Reel, Inc., 227 U.S.P.Q. 729 (T.T.A.B. 1985); TMEP § 1212.01 [R-1].

³⁸² Roux Laboratories, Inc., v. Clairol Inc., 427 F.2d 823, 166 U.S.P.Q. 34 (C.C.P.A. 1970); American Heritage Life Ins. Co. v. Heritage Life Ins. Co. (1974, CA5 Tex) 494 F2d 3, 182 U.S.P.Q. 77; TMEP § 1212.06; McCarthy on Trademarks, § 11:33.

³⁸³ TMEP § 1212.06.

³⁸⁴ 170 U.S.P.Q. 526, 529 (T.T.A.B. 1971).

Soll eines der in § 8 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 MarkenG normierten absoluten Schutzhindernisse überwunden werden, so geschieht dies durch den Nachweis von Verkehrsdurchsetzung, § 8 Abs. 3 MarkenG. Die Marke muss sich dann innerhalb des tatsächlichen Abnehmerkreises im gesamten Bundesgebiet durchgesetzt haben, da auch der Markenschutz für das gesamte Gebiet beansprucht wird.³⁸⁵ Die Prüfung obliegt dem Patent- und Markenamt. Der Anmelder hat die Umstände darzulegen, aus denen sich die Verkehrsdurchsetzung ergibt, und glaubhaft zu machen, dass die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung besteht.³⁸⁶ Hierzu dient insbesondere der von ihm für die angemeldete Marke betriebene Werbeaufwand. Nach erfolgreicher Glaubhaftmachung führt aber – anders als in den USA – das Markenamt im Auftrag des Anmelders eine Verkehrsbefragung durch. Zwar hängt der erforderliche Bekanntheitsgrad vom Maß des Freihaltebedürfnisses ab und variiert je nach Markenform, als Untergrenze wird vom DPMA jedoch ein Durchsetzungsgrad von 50 % vorausgesetzt.³⁸⁷ Auch die Rechtsprechung nimmt einen Mindestdurchsetzungsgrad von 50 % an.³⁸⁸

Die im Falle von Secondary Meaning einerseits und Verkehrsdurchsetzung andererseits bestehenden Anforderungen an den Durchsetzungsgrad in den relevanten Verkehrskreisen sowie das jeweilige Verfahren zum Nachweis der nachträglich erworbenen Unterscheidungskraft weichen damit voneinander ab. Während in den USA die Darlegungslast des Anmelders, aber auch seine Beweismöglichkeiten, umfangreicher sind, wird in Deutschland der erforderliche Durchsetzungsgrad höher angesetzt. Beide Rechtsinstitute dienen jedoch demselben Zweck, ein im Interesse der Allgemeinheit bzw. der Mitbewerber bestehendes Eintragungshindernis zugunsten des Anmelders zu überwinden.

Mittels Secondary Meaning kann darüber hinaus im Rahmen eines Prozesses gegen einen Nachahmer Markenschutz kraft Common Law für ein nicht eingetragenes Zeichen erlangt werden, dem die ursprüngliche Unterscheidungskraft fehlt. Soweit die Aktivitäten des beklagten Konkurrenten auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt sind, genügt es, wenn der Kläger den Nachweis erbringt, dass Secondary Meaning bei den dortigen Verbrauchern besteht und eine Verwechslungsgefahr wahrscheinlich ist.³⁸⁹

³⁸⁵ Berlit, Markenrecht, RN 28.

³⁸⁶ Berlit, Markenrecht, RN 28/29.

³⁸⁷ Richtlinie Markenmeldungen III 9a); Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8 RN 143; Berlit, Markenrecht, RN 32.

³⁸⁸ BGH GRUR 1990, 360 ff., 361 – *Apropos Film II*; BGH GRUR 1991, 609 ff., 610 – *SL*; BPatG GRUR 1996, 489 ff., 490 – *Hautaktiv*; BPatGE 17, 127 ff., 130 – *CFC*.

³⁸⁹ *Time, Inc., v. Live Television Corp.*, 123 F Supp 470, 103 U.S.P.Q. 131 (DC Minn. 1954); McCarthy on Trade-

Schutz für solche Zeichen, die erst nachträglich unterscheidungskräftig geworden sind, wurde in den USA ursprünglich allein durch das Wettbewerbsrecht gewährt, weshalb deren Verletzung technisch nicht als „Trademark Infringement“ bezeichnet wurde.³⁹⁰ Seit der Entscheidung des Supreme Court im „Armstrong Paint Case“ 1938 ist jedoch anerkannt, dass beschreibende Marken, die Secondary Meaning erlangt haben, den gleichen Schutz genießen wie die ursprünglich unterscheidungskräftigen Marken.³⁹¹

Schutzvoraussetzung für Benutzungsmarken ist nach deutschem Recht stets der Nachweis von Verkehrsgeltung, und zwar – anders als in den USA - unabhängig davon, ob die Marke ursprünglich unterscheidungskräftig ist oder nicht. Die Anforderungen an den Durchsetzungsgrad sind für die Zuerkennung von Verkehrsgeltung grundsätzlich geringer als für Verkehrsdurchsetzung. In der Rechtsprechung wird zum Teil die Formel von einem „beachtlichen Teil“ der Verkehrskreise³⁹² oder von einem „nicht ganz unerheblichen Teil“³⁹³ verwendet. Dies erinnert an die von den US-amerikanischen Gerichten gebrauchten Wendungen. Bei einem normal kennzeichnungskräftigen Zeichen, an dem kein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber besteht, kann es bereits ausreichen, wenn 20 % der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen als Herkunftshinweis sehen.³⁹⁴

Steht dem nicht eingetragenen Zeichen hingegen eines der in § 8 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 MarkenG aufgeführten Schutzhindernisse entgegen, so kommt § 8 Abs. 3 MarkenG analog zur Anwendung (Grundsatz der Einheitlichkeit des Markenschutzes) und die Anforderungen an das Maß der Verkehrsgeltung werden denen der Verkehrsdurchsetzung angeglichen.³⁹⁵ Der erforderliche Zuordnungsgrad liegt dann regelmäßig über 50 %.³⁹⁶

Teilweise wird in der deutschsprachigen Literatur Secondary Meaning mit Verkehrsgeltung gleichgesetzt, weil in beiden Fällen Markenschutz regional begrenzt überall dort gewährt wird, wo eine entsprechende Verbraucherassoziation nachgewiesen werden kann.³⁹⁷ Meines Erachtens

Trademarks, § 15:72.

³⁹⁰ McCarthy on Trademarks, § 11:25.

³⁹¹ Armstrong Paint & Varnish Works v. Nu-Enamel Corp. (1938) 305 U.S. 315 ff., 335/336.

³⁹² RG MuW 1931, 91; Fezer, Markengesetz, § 4, RN 122.

³⁹³ RGZ 167, 171 ff., 176 – *Alpenmilch*; RG MuW 1934, 271 ff., 273 – *Antimott*; BGH GRUR 1960, 130 ff., 133 – *Sunpearl II*; BGH GRUR 1969, 681 ff., 682 – *Kochendwassergerät*.

³⁹⁴ BGH GRUR 1960, 130 ff., 133 – *Sunpearl II*; BGH GRUR 1963, 622 ff., 623 – *Sunkist*; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 4, RN 17; Berlit, Markenrecht, RN 17.

³⁹⁵ Fezer, Markengesetz, § 4, RN 134.

³⁹⁶ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 4, RN 17; Berlit, Markenrecht, RN 15, 17.

³⁹⁷ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 167; ohne Begründung auch Elsing/ Alstine, US Handels- und Wirtschaftsrecht, RN 738; Uexküll/Reich, Wörterbuch der Patent- und Markenpraxis, „secondary meaning“; uneinheitlich mit Verkehrsdurchsetzung und Verkehrsgeltung übersetzt bei: von Mühlendahl, Territorial begrenzte

ist diese Übersetzung jedoch nur eingeschränkt zutreffend, da ursprünglich unterscheidungskräftige Benutzungsmarken nach amerikanischem Recht mit der Aufnahme der ersten Benutzung im Verkehr eo ipso geschützt werden. Anders als in Deutschland ist gerade kein Nachweis der Wiedererkennung durch die Verbraucher erforderlich. Soweit es sich um eine beschreibende Benutzungsmarke handelt, ist der notwendige Durchsetzungsgrad nach deutschem Markenrecht jedoch tendenziell höher als nach US-amerikanischem.

Es lassen sich mithin folgende Schlussfolgerungen ziehen: Im US-amerikanischen Trademark Law wird nicht zwischen Verkehrsgeltung und Verkehrsdurchsetzung unterschieden. Das Rechtsinstitut der Secondary Meaning bildet vielmehr je nachdem, ob es um die Eintragung einer nicht ursprünglich unterscheidungskräftigen Marke oder um die Verteidigung einer derartigen Benutzungsmarke geht, das Pendant für Verkehrsdurchsetzung oder Verkehrsgeltung nach deutschem Recht. Seiner Funktion nach entspricht Secondary Meaning indessen am ehesten der Verkehrsdurchsetzung, da durch beide Rechtsinstitute das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft überwunden wird.

3. Secondary Meaning irreführender Marken

Betrachtet man § 2(e)(1) Lanham Act, so fällt auf, dass rein beschreibende (*merely descriptive*) und irreführende (*deceptively misdescriptive*) Marken in dieselbe Kategorie eingeordnet werden und bei Nachweis von Secondary Meaning gleichermaßen schutzfähig sind (§ 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(f)), wogegen täuschende (*deceptive*) Marken gemäß § 2(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(a) vom Schutz generell ausgeschlossen werden. Fraglich ist somit, wie die Abgrenzung zwischen den irreführenden und täuschenden Marken vorzunehmen ist.

Vermittelt eine Marke Eigenschaften von Produkten, die diese in Wahrheit nicht besitzen, wird sie als „misdescriptive“ bezeichnet. Sie gilt jedoch erst dann als „deceptively misdescriptive“ wenn ein Täuschungselement hinzukommt.³⁹⁸ Weiß der Markenbenutzer, dass die irreführende Angabe den Eindruck besserer Qualität erweckt und ist diese Täuschung der Verbraucher auch beabsichtigt, so ist die Marke wegen der Erfüllung des Tatbestandes von § 2(a) Lanham Act nicht schutzfähig – sie ist „deceptive“. Da ein Täuschungselement in beiden Tatbeständen (§ 2(a) und § 2(e)(1) Lanham Act) enthalten ist, kommt es für die Abgrenzung darauf an, welche Auswirkung die unrichtigen Angabe auf die Verbraucher hat.³⁹⁹ Ist es für die Konsumenten ent-

Markenrechte, z.B. S.28, 31, 219.

³⁹⁸ McCarthy on Trademarks, § 11:55.

³⁹⁹ Vgl. Gold Seal Co. v. Weeks (1955, DC Dist Col) 129 F Supp 928, 105 U.S.P.Q. 407, aff'd. 97 App DC 282,

scheidend, ob die Ware oder Dienstleistung der (irreführenden) Beschreibung entspricht und werden sie hierdurch zum Kauf verleitet, ist das Zeichen aufgrund der Täuschung gemäß § 2(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(a) nicht schutzwürdig.⁴⁰⁰ Ist die Irreführung hingegen vernachlässigenswert, genießt das Zeichen nach Erlangung von Secondary Meaning Markenschutz.⁴⁰¹ Zu diesem Zeitpunkt wirkt die Irreführung auch nicht mehr als solche.⁴⁰²

Eine derartige Differenzierung wird im deutschen Markengesetz nicht ausdrücklich vorgenommen. Vielmehr besteht eine absolute Schutzschranke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nur für solche Zeichen, die zur Täuschung geeignet sind. Sie ist, ebenso wie die Barriere gegen „deceptive marks“ in § 2(a) Lanham Act, im Falle ihres Eingreifens nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwindbar. Maßgeblich hierfür ist, ob die Marke nach ihrem Inhalt geeignet ist, das Publikum in seiner wirtschaftlichen Entscheidungsfreiheit zu beeinflussen.⁴⁰³ Dabei genügt es, wenn der Aussagegehalt der Marke den Verkehr zu falschen Schlussfolgerungen zu verleiten geeignet ist.⁴⁰⁴ Einer entsprechenden Absicht des Anmelders bedarf es hingegen nicht. Die inhaltliche Unrichtigkeit der Marke muss aber die Täuschungsgefahr kausal hervorrufen.⁴⁰⁵ Daran fehlt es bei Angaben und Zeichen, denen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keine wesentliche Bedeutung beigemessen wird.⁴⁰⁶ Eine solche Marke, die zwar inhaltlich unrichtig, aber nicht zur Täuschung geeignet ist, kann unter Umständen einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG darstellen, z.B. wegen Verstoßes gegen die Vorschriften des Lebensmittel- oder des Weinrechts, nach denen es für eine Irreführung nicht auf die Beeinflussung der wirtschaftlichen Entscheidungsfreiheit des Verkehrs ankommt (vgl. §§ 25 Abs. 3 WeinG, 17 Abs. 1 Nr. 5 LMBG). Anderenfalls ist sie ohne weiteres eintragungsfähig. Der Nachweis von Verkehrsdurchsetzung ist für inhaltlich unrichtige, aber nicht täuschende Zeichen - anders als für „deceptively misdescriptive marks“ i.S.v. § 2(e)(1) Lanham Act - nicht Schutzvoraussetzung.

230 F2d 832, 108 U.S.P.Q. 400, cert. denied 352 US 829 – *glass wax*; McCarthy on Trademarks, § 11:57.

⁴⁰⁰ McCarthy on Trademarks, § 11:58.

⁴⁰¹ In re Sweden Freezer Mfg. Co. (1968, T.T.A.B.) 159 U.S.P.Q. 246; McCarthy on Trademarks, § 11:58.

⁴⁰² Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 231.

⁴⁰³ Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, § 8, RN 172.

⁴⁰⁴ Fezer, Markengesetz, § 8, RN 298.

⁴⁰⁵ Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, § 8, RN 172; Fezer, Markengesetz, § 8, RN 304.

⁴⁰⁶ Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, § 8, RN 174.

B. Markenformen

Nach der Definition von „Trademark“ in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 kann eine Marke aus jedem Wort, Namen oder Symbol, jeder Vorrichtung und jeder Kombination hieraus bestehen. Von diesem weiten Markenbegriff werden neben den herkömmlichen Wort- oder Bildmarken auch *nontraditional marks* wie z.B. sensorische oder bewegte Marken, Farbmarken oder Produktgestaltungen erfasst, sofern sie zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen geeignet sind (vgl. auch § 2 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052) und nicht ein absolutes Schutzhindernis entgegensteht. Im Rahmen des Trademark Law Revision Act von 1988 wurden die Worte „symbol or device“ in der Definition von Trademark bewusst beibehalten, um die Registrierung von Farben, Formen, Klängen oder Gestaltungen nicht auszuschließen, wenn sie als Marke fungieren.⁴⁰⁷

Das Spektrum schutzfähiger Zeichen entspricht damit im wesentlichen dem des deutschen Rechts, denn seit der Umsetzung von Art. 2 der Markenrechtsrichtlinie durch die §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG wird auch hierzulande Markenschutz für alle denkbaren Formen von Zeichen eröffnet. Die Aufzählung in § 3 Abs. 1 MarkenG ist nicht abschließend, sondern lässt der künftigen (technischen) Entwicklung freien Raum.⁴⁰⁸

I. Wortmarken

Die häufigsten Marken sind solche, die aus einem oder mehreren Worten bestehen. Zu unterscheiden sind dabei zunächst reine Phantasiebezeichnungen und Worte des allgemeinen Sprachgebrauchs. Problematisch im Hinblick auf ein entgegenstehendes Freihaltebedürfnis sind solche Wortmarken, die aus einem Gattungsbegriff, einem geographischen oder einem persönlichen Namen bestehen. Bei Mehrwortmarken kommen Slogans als besondere Form in Betracht. Schließlich sind die im deutschen Recht zu den neuen Markenformen zählenden Buchstaben- und Zahlenmarken zu nennen, die in den USA bereits seit langem ohne weiteres als schutzfähig erachtet werden.

⁴⁰⁷ Senate Report No. 515, 100th Congress, 2d Session 44 (1988).

⁴⁰⁸ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 8.

1. Worte

a) Phantasievolle, suggestive bis beschreibende Bezeichnungen

Die Behandlung von Wortmarken in den USA unterscheidet sich nicht wesentlich vom deutschem Recht. Phantasieworte (*fancyful, coined words*) gehören zu den ursprünglich unterscheidungskräftigen Zeichen und sind daher per se eintragungsfähig.⁴⁰⁹ Hierzu zählen neben den Neuschöpfungen auch obskure oder archaische Begriffe, die den Käufern nicht mehr bekannt sind. Wird etwa ein wissenschaftlicher oder altertümlicher Begriff verwendet, schadet es nicht, wenn Fachleute (z.B. Lexikographen oder Linguisten) dessen Bedeutung erfassen können.⁴¹⁰ Maßgeblich ist allein der Kenntnisstand eines durchschnittlichen Käufers.⁴¹¹

Bei Worten des allgemeinen Sprachgebrauchs kommt es für die Frage der Schutzfähigkeit darauf an, ob sie für das gekennzeichnete Produkt beschreibend sind, denn rein beschreibende Angaben sind nicht geeignet, auf die Produkte eines einzelnen Herstellers hinzuweisen. Aufgrund des bestehenden Freihaltebedürfnisses der Branche, die beschreibende Angabe zur Werbung für ihre Waren oder Dienstleistungen zu verwenden, sind solche Worte nicht schutzfähig, vgl. § 2(e)(1) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(1). Die US-amerikanischen Gerichte haben daher markenrechtlichen Schutz versagt, wenn die gewählte Bezeichnung den Zweck, die Funktion oder Verwendung eines Produktes, den Herstellungsprozess, die Zutaten, die Größe oder sonstige Eigenschaften, den voraussichtlichen Benutzerkreis oder den Effekt des Produktes auf die Benutzer beschrieb.⁴¹²

Die Bedeutung von Wortmarken wird bei der Markenregistrierung von Amts wegen ermittelt. Fremdsprachige Bezeichnungen werden ins Englische übersetzt oder es wird dem Anmelder gemäß Trademark Rule 2.51(b), 37 C.F.R. § 2.61(b) aufgegeben, eine Übersetzung einzureichen (*Doctrine of Foreign Equivalents*). Nichtenglische Wörter werden entsprechend ihrer englischen Übersetzung auf Unterscheidungskraft und etwaige Schutzhindernisse - z.B. ältere Rechte Dritter i.S.v. § 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d) – untersucht.⁴¹³ Nach deutschem Recht werden

⁴⁰⁹ Siehe oben B.II.1.a).

⁴¹⁰ Z.B. „L'Origan“ (origan = Name einer Blume) als Marke für Parfum, *Le Blume Import Co. v. Coty* 293 F. 344 (2nd Cir.1923); vgl. auch *McCarthy on Trademarks*, § 11:20, § 11:33 m.w.N.

⁴¹¹ *Collyrium, Inc. v. John Wyeth & Bro., Inc.* (1938) 167 Misc 23, 3 NYS2d 42 – *Collyrium*; *Telechron, Inc. v. Telicon, Inc.* (1952, CA3 Del) 198 F2d 903, 94 U.S.P.Q. 363 – *Telechron*; in re *Nett Designs*, US Fed. Cir. Court of Appeals, Serial No. 74/677, 635 (2001); *McCarthy on Trademarks*, § 11:20; Arnade, *Markenfähigkeit von Zeichen*, S. 186.

⁴¹² Vgl. *McCarthy on Trademarks*, § 11:16; Arnade, *Markenfähigkeit von Zeichen*, S. 187/188.

⁴¹³ TMEP § 809.

hingegen die Regeln für deutschsprachige Zeichen nur auf leicht verständliche fremdsprachige Ausdrücke, insbesondere der englischen Sprache, die von großen Teilen des inländischen Verkehrs ohne weiteres verstanden werden, angewandt.⁴¹⁴ Kann der deutsche Verkehr die fremdsprachige Bezeichnung in ihrem Sinngehalt nicht erfassen, wird diese wie eine Phantasiebezeichnung behandelt, d.h. die Unterscheidungskraft wird bejaht.⁴¹⁵ Das US Patent and Trademark Office trägt mit seiner von Amts wegen durchgeführten Ermittlung der Bedeutung nicht-englischer Bezeichnungen dem Umstand Rechnung, dass die USA ein Einwanderungsland sind.⁴¹⁶

Besteht eine Marke aus Buchstaben, die nicht der lateinischen Schrift entstammen, muss der Anmeldung eine Transkription beigelegt sein, also eine phonetische Entsprechung in lateinischen Schriftzeichen. Eine solche Erklärung des Anmelders könnte z.B. lauten: „*The non-Latin characters in the mark transliterate to „Asahi“ and this means „Rising Sun“ in English.*“⁴¹⁷ Eine Transkription ist auch dann erforderlich, wenn es für das Wort keine englische Übersetzung gibt.

Beschreibende Angaben sind erst dann als Marke schutzfähig, wenn sie Secondary Meaning – bzw. nach deutschem Recht Verkehrsdurchsetzung – erlangt haben. Der in diesem Fall entstehende Konflikt zwischen dem öffentlichen Interesse am freien Zugang aller Konkurrenten zu denselben beschreibenden Begriffen und dem im Zweck des Markenrechts manifestierten öffentlichen Interesse der Vermeidung einer Irreführung des Verkehrs, wird zugunsten des letztgenannten Interesses gelöst.⁴¹⁸

Nicht beschreibend, sondern ursprünglich unterscheidungskräftig und als Marke gleichermaßen stark wie Phantasiebezeichnungen sind solche Worte des allgemeinen Sprachgebrauchs, die in Bezug auf das gekennzeichnete Produkt als willkürlich gewählt erscheinen. Solche sogenannten „*arbitrary marks*“, wie z.B. „Apple“ für Computer, vermitteln an sich nichts über die Natur des Produktes, außer demjenigen, der den Markt kennt.⁴¹⁹

⁴¹⁴ Z.B. BGH GRUR 1976, 587 – *Happy*; BPatG GRUR 1997, 642 ff. – *Yes*; BPatG GRUR 1995, 734 ff., 735 – *While You Wait*; BPatG GRUR 1997, 279 – *For You*; BPatG GRUR 1997, 467 ff – *Ultimate*; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, §8, RN 67; Eisenführ, GRUR 1997, 149 ff..

⁴¹⁵ BGH GRUR 1992, 515 ff., 516 – *Vamos*; BPatG GRUR 1988, 696 ff., 697 – *JIN SHIN DO*; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 33.

⁴¹⁶ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 254.

⁴¹⁷ TMEP § 809.

⁴¹⁸ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 189.

⁴¹⁹ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 168.

Eine Marke, die eine Aussage über die Natur des Produktes allein durch die Vorstellungskraft und Assoziation der Verbraucher vermittelt, ist – trotz ihres teilweise beschreibenden Charakters - vorwiegend unterscheidungskräftig. Solche Marken werden als „*suggestive marks*“ bezeichnet. Die Kategorie der Suggestive Marks wurde von der Rechtsprechung geschaffen, da unter Geltung früherer Versionen des Federal Trademark Act eine Marke, die in irgendeiner Weise beschreibend war, nicht zur Registrierung zugelassen wurde.⁴²⁰ Heute sind nur solche Zeichen vom Schutz ausgeschlossen, die ausschließlich beschreibend sind, § 2(e)(1) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(1).

Zur Unterscheidung von suggestiven und deskriptiven Zeichen gibt es im wesentlichen drei Arten von Tests:

- den Phantasie-Test (*imagination test*)
- den Freihaltebedürfnis-Test (*competitor's need test*) und
- den Benutzungsgrad-Test (*competitor's use test*).⁴²¹

Im erstgenannten Test wird darauf abgestellt, wie viel Phantasie seitens der Kunden aufgewendet werden muss, um eine Information über das Produkt zu erhalten. Je direkter der Gedankengang ist, desto wahrscheinlicher handelt es sich um ein beschreibendes Zeichen.⁴²² Beim Freihaltebedürfnis-Test geht es um die Frage, in welchem Maße die Konkurrenten das Wort zur Beschreibung ihrer Güter ebenfalls benötigen.⁴²³ Je subtiler die Andeutung ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Freihaltebedürfnis besteht. Beim Benutzungsgrad-Test wird untersucht, inwieweit das Wort von Konkurrenten bereits verwendet wird.⁴²⁴ Kommen bestimmte Worte oder Silben (Pre- oder Suffixe) in Werbung oder Marken innerhalb einer Branche häufiger vor, ist dies ein Hinweis darauf, dass sie weniger phantasievoll sind sondern vielmehr von den

⁴²⁰ Miller/Davis, *Intellectual Property*, p. 168.

⁴²¹ Restatement of Torts, § 721, Comment a) (1938); der Fifth Circuit Court of Appeals hat in einer Entscheidung ausdrücklich vier Tests angewandt, nämlich neben den hier genannten den „dictionary definition“-Test, *Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.* (1983, CA5 La) 698 F.2d 786, 217 U.S.P.Q. 988.

⁴²² *Vision Ctr. v. Opticks, Inc.* 596 F.2d 111, 116 (5th Cir. 1974); *Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.* 698 F.2d 786, 792 (5th Cir. 1983); McCarthy on Trademarks, § 11:67 m.w.N.; Scher, *Patents, Trademarks & Copyrights*, p. 68; Arnade, *Markenfähigkeit von Zeichen*, S. 191.

⁴²³ *Vision Ctr. v. Opticks, Inc.* 596 F.2d 111, 116 (5th Cir. 1974); *Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.* 698 F.2d 786, 792 (5th Cir. 1983); McCarthy on Trademarks, § 11:68 m.w.N.; Arnade, *Markenfähigkeit von Zeichen*, S. 191.

⁴²⁴ *Quaker State Oil Rining Corp. v. Quaker Oil Corp.* 453 F.2d 1296, 1299 (C.C.P.A. 1972); *Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.* 698 F.2d 786, 792 (5th Cir. 1983); McCarthy on Trademarks, § 11:69 m.w.N.; Arnade, *Markenfähigkeit von Zeichen*, S. 191.

Verbrauchern als beschreibend empfunden werden (z.B. –tronics oder –tronix als Suffixe für elektronische Produkte).⁴²⁵

Außer durch Erwerb von Secondary Meaning kann Schutz für an sich beschreibende Zeichen durch Kombination mit anderen Worten in einem Kombinationszeichen erreicht werden oder durch Abwandlung der Schreibweise. Voraussetzung ist jedoch stets, dass durch die Kombination der Worte oder die Abwandlung ein neuer, unabhängiger Gesamteindruck (*commercial impression*) entsteht.⁴²⁶ Auch die Verbindung englischer Bezeichnungen mit fremdsprachigen kann bei nicht zusammenpassender Kombination als eintragungsfähig erachtet werden.⁴²⁷

b) Disclaimer

Enthält ein Kombinationszeichen, insbesondere eine Mehrwortmarke, beschreibende Bestandteile, kann der Commissioner gemäß § 6(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1056(a) für diese einen sog. „Disclaimer“ verlangen. Dies ist eine Erklärung des Anmelders, keine ausschließlichen Rechte an einem speziellen Element der Marke, welches allein nicht registrierbar wäre, für sich in Anspruch zu nehmen.⁴²⁸ Hierdurch soll Fehlvorstellungen über den Schutzzumfang der Marke begegnet werden.⁴²⁹ Der Disclaimer kann auf einzelne Klassen beschränkt werden oder auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen.⁴³⁰ Zur Feststellung einer Markenverletzung wird die Marke aber von den Gerichten stets als ganzes, also einschließlich des freigegebenen Begriffs, betrachtet. Durch einen Disclaimer werden auch etwaigen Common Law-Rechte an den betroffenen Elementen aufgegeben oder die Möglichkeit einer späteren separaten Anmeldung, nachdem Secondary Meaning erlangt wurde, § 6(b) Lanham Act. Ihm kommt mithin keine präkludierende Wirkung zu.⁴³¹ Die Erklärung hat nur die klarstellende Bedeutung, dass bezüg-

⁴²⁵ Tektronix, Inc. v. Daktronics, Inc (1976, C.C.P.A.) 534 F.2d 915, 189 U.S.P.Q. 693; McCarthy on Trademarks, § 11:69.

⁴²⁶ In re Colonial Stores Ins., 394 F.2d 549, 157 U.S.P.Q. 382 (C.C.P.A. 1968): *SUGAR & SPICE* für Backwaren; in re Shutts, 217 U.S.P.Q. 363 (TTAB1983): *SNO-RAKE* für Schneeschüppen; in re TBG Inc., 229 U.S.P.Q. 759 (T.T.A.B. 1986): *SHOWROOM ONLINE* für computerisierte Informationen über Inneneinrichtungen; C-Thru Ruler Co., v. Needleman, 190 U.S.P.Q. 93 (ED Pa. 1976): *C-Thru* als Äquivalent für „see-through“ als rein beschreibend für transparente Lineale angesehen; siehe auch McCarthy on Trademarks, § 11:26; TMEP § 1209.01(b); Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 191.

⁴²⁷ In re Universal Package Corp., 222 U.S.P.Q. 344 (T.T.A.B. 1984): *LE CASE* für Schmuckkästchen nicht als beschreibend angesehen und mit einem Disclaimer für „case“ eingetragen. Aber in re Johanna Farms, 8 U.S.P.Q.2d 1408 (T.T.A.B. 1988): *LA YOGURT* mit einem Disclaimer für „Yogurt“ nur mit Nachweis von Secondary Meaning eingetragen.

⁴²⁸ TMEP § 1213 [R-1].

⁴²⁹ Mittendorfer, GRUR Int. 1971, 377 ff., 381.

⁴³⁰ TMEP § 1213 [R-1].

⁴³¹ Mittendorfer, GRUR Int. 1971, 377 ff., 381.

lich der konkreten Registrierung keine Rechte an dem fraglichen Bestandteil für sich allein gesehen geltend gemacht werden, wohl aber an der Kombination, wie sie angemeldet ist.⁴³²

Die Verwendung derartiger Freigabeerklärungen ist der deutschen Registrierungspraxis nach wie vor fremd. Zwar hält die Gemeinschaftsmarkenverordnung dieses Instrument in Art. 38 Abs. 2 S. 1 GMarkenV bereit. Die Markenrechtsrichtlinie gibt die Verwendung von Disclaimern jedoch nicht verbindlich vor. Der deutsche Gesetzgeber hat von der Möglichkeit, sie als Instrument zur Gestaltung des Schutzzumfangs vorzusehen keinen Gebrauch gemacht. Er lässt lediglich eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gemäß § 39 Abs. 1, 1. Alt. MarkenG zu. Für sonstige Erklärungen über die Einschränkung des Schutzbereichs der einzutragenden Marke gibt es keine rechtliche Grundlage im Markengesetz.⁴³³

Eine Mehrwortmarke, die beschreibende Bestandteile enthält, wird daher nach deutschem Markenrecht eingetragen, wenn sie als Ganzes einen individuell prägenden Charakter hat bzw. einen über die Summe ihrer Zeichenbestandteile hinausgehenden Gesamtbegriff ergibt.⁴³⁴ Als Grundsatz ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer zergliedernden Betrachtung zu unterziehen.⁴³⁵ Sie muss daher auf den ersten Blick unterscheidungskräftig sein, wofür bereits die Originalität eines einzelnen Bestandteils ausreichen kann.⁴³⁶ Die Verwendung eines schutzunfähigen Bestandteils in einer Mehrwortmarke kann aber unter Umständen zu einer schwächeren Kennzeichnungskraft führen.⁴³⁷

Teilweise wird in der Literatur gefordert, in Übereinstimmung mit der internationalen Markenrechtsentwicklung Erklärungen des Anmelders zur Beschränkung des Schutzbereichs der einzutragenden Marken auch im deutschen Markengesetz zuzulassen.⁴³⁸ Der Nutzen solcher Disclaimer ist hingegen fraglich. Bereits 1971 wurde dies durch einen Fachausschuss „Verfahrensfragen“ geprüft und die Einführung aufgrund des zu geringen Nutzens für das deutsche Markenrecht einstimmig abgelehnt.⁴³⁹ Nachdem die in Mehrwortmarken enthaltenen beschreibenden

⁴³² Sprague Electric Co. v. Erie Resistor Corp., 101 U.S.P.Q. 486 ff., 486-487 (Comm'r Pats. 1954).

⁴³³ Vgl. hierzu Fezer, Markengesetz, § 39 RN 6.

⁴³⁴ BPatGE 10, 71 – *Melittafilter*; BPatG GRUR 1984, 445 – *van Linnen Primeur*; BGH GRUR 1996, 771 – *THE HOME DEPOT*.

⁴³⁵ BGH GRUR 1995, 408ff., 409 – *PROTECH*; BGH GRUR 1996, 771 ff., 772 – *THE HOME DEPOT*.

⁴³⁶ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 22.

⁴³⁷ Fezer, Markengesetz, § 8, RN 149a.

⁴³⁸ Fezer, Markengesetz, § 39 RN 6.

⁴³⁹ Stellungnahme des Unterausschusses „Verfahrensfragen“, GRUR Int. 1971, 382 ff., 383.

Angaben nur aufgrund eines unterscheidungskräftigen Gesamtgefüges zur Eintragung gelangen können, erscheint das Verlangen einer Freigabeerklärung, welcher nach diesen Grundsätzen nur deklaratorische Wirkung zukommt, entbehrlich. Markenschutz für die beschreibenden Bestandteile in isolierter Betrachtung würde nach allgemeinen Regeln ohnehin nur bei Verkehrsdurchsetzung gewährt. Zudem kann die Tatsache, dass eine Marke beschreibende Angaben enthält, bei der Frage der Kennzeichnungskraft im Verletzungsprozess angemessene Berücksichtigung finden. Ein Disclaimer könnte allenfalls zur Klärung des Schutzzumfangs sehr komplexer Marken im Zeitpunkt der Eintragung beitragen.⁴⁴⁰ Die Vorverlegung der Klärung dieser Frage in das Eintragungsverfahren hätte dann möglicherweise eine Reduzierung von Widerspruchs- und Verletzungsverfahren zur Folge, dafür aber einen Anstieg der Beschwerdeverfahren, mit denen die Anmelder versuchen würden, ihre Marken ohne Schutzrechtsverzicht eingetragen zu bekommen.⁴⁴¹ Für eine Anpassung des deutschen Markenrechts kann ein Bedürfnis daher nicht gesehen werden.⁴⁴²

2. Generic Names - Gattungsbezeichnungen

Gattungsbezeichnungen (*Generic Names*) sind Begriffe, die von den Verbrauchern als Name des Genres (Kategorie oder Klasse) der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Sie können deshalb für diese nicht als Marke fungieren.⁴⁴³ Da derartige Worte - Nomen und Adjektive⁴⁴⁴ - Waren oder Dienstleistungen verschiedener Hersteller erfassen, fehlt es an dem für Marken erforderlichen Herkunftshinweis und somit an Unterscheidungskraft. Gleiches gilt für die phonetische Entsprechung einer Gattungsbezeichnung.⁴⁴⁵ Infolgedessen sind Gattungsbegriffe auch nicht auf dem Supplemental Register eintragbar.

Im Lanham Act werden die Gattungsbegriffe in den §§ 14(3) und 15(4) speziell erwähnt. So besteht gemäß § 14(3) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1064(3) ein Lösungsgrund für eine eingetragene Marke, wenn diese zum „*generic name*“ für die Waren oder Dienstleistungen wird, für die sie

⁴⁴⁰ Stellungnahme des Unterausschusses „Verfahrensfragen“, GRUR Int. 1971, 382; Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1990, 747 ff., 754.

⁴⁴¹ Stellungnahme des Unterausschusses „Verfahrensfragen“, GRUR Int. 1971, 382 ff., 383.

⁴⁴² Stellungnahme des Unterausschusses „Verfahrensfragen“, GRUR Int. 1971, 382 ff., 383; Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1990, 747 ff., 754.

⁴⁴³ *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4,9 (2nd Cir. 1976); *Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp.*, 655 F.2d 5 ff., 8 (1st Cir. 1981); *Zatarains, Inc., v. Oak Grove Smokehouse, Inc.*, 698 F.2d 786 ff., 790 (5th Cir. 1983); TMEP § 1209.01(c) [R 1].

⁴⁴⁴ *In re Reckitt & Colman, North America Inc.*, 18 U.S.P.Q.2d 1389 (T.T.A.B. 1991).

⁴⁴⁵ *In re Hubbard Milling Co.*, 6 U.S.P.Q.2d 1239 (T.T.A.B. 1987) - *MINERAL-LYX*

registriert ist, oder für einen Teil davon. Bis zur Änderung der Vorschrift durch den Trademark Law Revision Act von 1988 wurde anstelle von „generic name“ die Wendung „*the common descriptive name of an article or substance*“ gebraucht. Demgemäß wurde früher zwischen „apt or common descriptive names“ einerseits und „generic names“ andererseits unterschieden. Als Common Descriptive Names galten solche Worte, die nicht per se als generisch zu charakterisieren, aber im Laufe der Zeit so eng mit einem Produkt in Verbindung gebracht worden sind, dass sie in der betroffenen Branche als Kunstname für alle der Beschreibung entsprechenden Waren oder Dienstleistungen verschiedener Hersteller anerkannt wurden.⁴⁴⁶ Der Terminus „generic name“ wurde auch in § 15(4) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1065(4) erst im Zuge des Trademark Law Revision Act eingefügt. Hiernach bleibt das Privileg der Unangreifbarkeit von Markenrechten wegen ihres beschreibenden Charakters (*Incontestability*), das grundsätzlich nach 5-jähriger Registrierung im bundesgesetzlichen Hauptregister gewährt wird, den Gattungsbezeichnungen versagt.⁴⁴⁷ Im Hinblick auf die beiden Gesetzesänderungen wird die frühere Differenzierung zwischen „apt or common descriptive names“ und „generic names“ heute als nicht mehr vertretbar angesehen und eine konsequente Verwendung der Terminologie des Lanham Act (z.B. bei der Prüfung der Registrierfähigkeit eines Zeichens) gefordert.⁴⁴⁸

In der Registrierungspraxis wurde ferner eine Unterscheidung zwischen solchen Bezeichnungen vorgenommen, die als „generic“ eingestuft, und solchen die als so hochgradig beschreibend erachtet wurden, dass sie unfähig für eine exklusive Aneignung als Marke sind.⁴⁴⁹ In beiden Fällen wurde eine Registrierung versagt. Das Trademark Trial and Appeal Board ist dem 1992 entgegengetreten, indem es feststellte, dass selbst ein so hoher Beschreibungsgrad kein statutarischer Grund für eine Verweigerung der Registrierung sei. Dies könne nur gemäß § 2(e)(1) Lanham Act, 15 U.S.C. 1052(e)(1) geschehen, wenn das angemeldete Zeichen als „generic“ einzustufen sei oder als „merely descriptive“ ohne Nachweis von Secondary Meaning.⁴⁵⁰

Die präzise Terminologie ist von Bedeutung, um Unklarheiten über die Anwendbarkeit markenrechtlicher Doktrinen zu vermeiden,⁴⁵¹ denn beschreibende Marken können durch den Nachweis

⁴⁴⁶ *Questor Corp. v. Dan Robbins & Associates, Inc.*, 199 U.S.P.Q. 358 ff., 364 (T.T.A.B. 1978), *aff'd*, 599 F.2d 1009, 102 U.S.P.Q. 100 (C.C.P.A. 1979); TMEP § 1209.01(c) [R.1].

⁴⁴⁷ Zur *Incontestability* vgl. vorstehend Kapitel 1, Abschnitt B.III.1.

⁴⁴⁸ *In re K-T Zoe furniture Inc.*, 16 F.3d 390, 29 U.S.P.Q.2d 1787 (Fed. Cir. 1994); TMEP § 1209.01(c) [R-1].

⁴⁴⁹ „*So highly descriptive as to be incapable of exclusive appropriation as a trademark*“. Siehe *in re Harcourt Brace Jovanovich, Inc.*, 222 U.S.P.Q.2d 820 (T.T.A.B. 1984) – *Law & Business*; *in re Industrial Relations Counselors, Inc.*, 224 U.S.P.Q. 309 (T.T.A.B. 1984) – *Industrial Relations Counselors, Inc.*

⁴⁵⁰ *In re Women's Publishing Co., Inc.*, 23 U.S.P.Q.2d 1876 ff., 1877 n.2 (T.T.A.B. 1992).

⁴⁵¹ Vgl. McLeod, 82 TMR 607 (1992).

von Secondary Meaning Schutzfähigkeit erlangen, während das für Generic Names bestehende Schutz- und Eintragungshindernis aufgrund eines immerwährenden Freihaltebedürfnisses für die betreffende Produktgruppe nicht überwunden werden kann.⁴⁵² Anders ist die Rechtslage nach deutschem Markenrecht, denn hier kann das absolute Schutzhindernis für Gattungsbezeichnungen durch den Nachweis von Verkehrsdurchsetzung überwunden werden.⁴⁵³ Zwar findet sich der Terminus „Gattungsbezeichnungen“ im deutschen Markengesetz nicht, sie werden aber unter die „üblich gewordenen Bezeichnungen“ i.S.v. § 8 Abs. 2 Ziff. 3 MarkenG subsumiert.⁴⁵⁴ Hierzu zählen sowohl an sich unterscheidungskräftige Freizeichen, die von mehreren Unternehmen zur Bezeichnung bestimmter Waren verwendet werden und deshalb nicht mehr kennzeichnend, sondern beschreibend verstanden werden, als auch Gattungsbezeichnungen, die angesichts ihres beschreibenden Inhalts von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind.⁴⁵⁵ Daneben werden Gattungsbezeichnungen von Ziffer 1 wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft und von Ziffer 2 als „Bezeichnung der Art“ erfasst.⁴⁵⁶ Der Begriff des Freizeichen, der noch aus dem Warenzeichengesetz stammt (§ 4 Abs. 1 WZG), entspricht im übrigen, wie der Vergleich mit der zuvor zitierten Definition zeigt, dem Begriff der „apt or common descriptive names“, der früher im Lanham Act verwendet wurde und nun ebenfalls keine eigenständige Bedeutung mehr besitzt.

Konsequenter Weise weicht die Behandlung von Gattungsbezeichnungen in den beiden Rechtsordnungen außer in der Frage der nachträglich erworbenen Unterscheidungskraft auch insoweit voneinander ab, als es um die Unangreifbarkeit registrierter Marken wegen ihres beschreibenden Charakters geht. Denn Bestandsschutz wird nach deutschem Recht allen entgegen § 8 Abs. 2 Ziff. 1-3 MarkenG eingetragenen Zeichen, also auch den Gattungsbezeichnungen, nach 10-jähriger Registrierung gewährt, § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG. Im US-amerikanischen Recht sind diese hingegen von dem vergleichbaren Privileg der Incontestability ausdrücklich ausgenommen, § 15(4) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1065(4).

Auch nach dem deutschen Markengesetz stellt indessen die Tatsache, dass eine eingetragene Marke nachträglich zur Gattungsbezeichnung („üblich gewordenen Bezeichnung“) geworden ist, einen Lösungsgrund dar, § 49 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG. Der Verfall muss allerdings infolge des

⁴⁵² In re Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 ff.,9 (2nd Cir. 1976); Miller/Davis, Intellectual Property, p. 167.

⁴⁵³ Berlit, Markenrecht, RN 28.

⁴⁵⁴ Fezer, Markengesetz, § 8, RN 257-293; Berlit, Markenrecht, RN 100.

⁴⁵⁵ So unter Hinweis auf die Begründung zum Regierungsentwurf BGH GRUR 1998, 465 ff., 468 – *Bonus II*.

⁴⁵⁶ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 89 und 90.

Verhaltens oder der Untätigkeit des Markeninhabers eingetreten sein. Dieses zusätzliche Tatbestandsmerkmal ist in § 14(3) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1064(3) nicht vorgesehen.

Zur Einordnung eines Begriffs als Gattungsbezeichnung ist nach deutschem wie nach US-amerikanischem Recht ein unmittelbarer spezifischer Warenbezug erforderlich.⁴⁵⁷ Ob eine Bezeichnung als Generic Name zu qualifizieren ist, wird in den USA daher mittels eines zweiteiligen Tests ermittelt, der vom Court of Appeals for the Federal Circuit in der Entscheidung *H. Marvin Ginn Corp., v. International Association of Fire Chiefs, Inc.*⁴⁵⁸ dargelegt wurde. Hiernach ist in einem ersten Schritt zu fragen, welche Waren- oder Dienstleistungsklasse betroffen ist und sodann, ob die relevanten Verkehrskreise die Bezeichnung hauptsächlich als Hinweis auf eben diese Waren- oder Dienstleistungsklasse verstehen. Dies ist nicht unproblematisch, da die Abnehmer in unterschiedlichen regionalen Märkten auch ein unterschiedliches Verständnis eines Begriffs haben können. Eine ähnliche Differenzierung kann zwischen Verbrauchern und Fachkreisen vorzunehmen sein. Soweit sich solche voneinander abgrenzbaren Gruppen bilden lassen, gilt die Bezeichnung für die eine als Gattungsbezeichnung, für die andere als Marke.⁴⁵⁹ Lassen sich die Abnehmerkreise nicht getrennt ansprechen und hält eine deutliche Mehrheit das Zeichen für einen Gattungsbegriff, wird dem Benutzer kein Ausschließlichkeitsrecht zuerkannt. Der Doppeldeutigkeit des Begriffs wird jedoch insoweit Rechnung getragen, als die Gerichte den als Markenverletzern beklagten Konkurrenten in solchen Fällen vielfach aufgeben, ihre Produkte durch einen unterscheidenden Zusatz, wie ihren eigenen Namen, abzugrenzen und Begriffe wie „original“ oder „echt“ zu vermeiden.⁴⁶⁰

Gattungsbezeichnungen entstehen häufig, wenn ein Begriff von dem Erfinder des Produktes benutzt wird und es für dieses Produkt keinen anderen Namen oder nur einen komplizierteren gibt, der vom Verkehr nicht akzeptiert wird.⁴⁶¹ Auf diese Weise entstanden z.B. die Gattungsbegriffe *Cellophane*,⁴⁶² *Matchbox*,⁴⁶³ *Aspirin*⁴⁶⁴ oder *Monopoly*.⁴⁶⁵ In den beiden letztgenannten Fällen

⁴⁵⁷ Zum deutschen Recht siehe BGH GRUR 1998, 465 ff., 468 – *Bonus II*; Berlit, Markenrecht, RN 101.

⁴⁵⁸ *H. Marvin Ginn Corp., v. International Association of Fire Chiefs, Inc.*, 782 F.2d 987 ff., 990, 228 U.S.P.Q. 528 ff., 530 (Fed. Cir. 1986).

⁴⁵⁹ *Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505 ff., 510 (D.C.N.Y. 1921) – *Aspirin*; McCarthy on Trademarks, § 12:4, § 12:5 m.w.N..

⁴⁶⁰ *King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc.*, 321 F.2d 577 ff., 581(2nd Cir. 1963) – *Thermos*; *DuPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co.*, 85 F.2d 75 (2nd Cir. 1936) – *Cellophane*; Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 194.

⁴⁶¹ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 194 m.w.N.

⁴⁶² *DuPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co.*, 85 F.2d 75 (2nd Cir. 1936).

⁴⁶³ *J. Kohnstam, Ltd. v. Louis Marx and Company*, 280 F.2d 437 (C.C.P.A. 1960).

⁴⁶⁴ *Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505 (D.C.N.Y. 1921).

scheiterten die betroffenen Unternehmen mit ihren Versuchen, andere Begriffe als Gattungsbezeichnungen zu etablieren und so ihre Marken zu retten, weil die Öffentlichkeit die Verwendung der leichteren (Marken-) Namen bevorzugte. Das Problem stellt sich gleichermaßen bei berühmten Marken, die aufgrund ihrer Popularität von der Öffentlichkeit als Gattungsbezeichnung übernommen werden. Dies wird im informellen Sprachgebrauch auch mit dem lautmalerischen Begriff „*Genericide*“, also dem Tod einer vormals gültigen Marke durch Umwandlung in einen Gattungsbegriff, bezeichnet.⁴⁶⁶

In einigen seltenen Fällen ist es den Unternehmen gelungen, den Erhalt ihrer vom *Genericide* bedrohten Marken zu erringen oder diese von einer Gattungsbezeichnung wieder in eine Marke zurückzuwandeln. Der wohl berühmteste Fall aus den USA ist der der Singer Manufacturing Co. Dort befand der US-Supreme Court im Jahre 1896, dass das „Singer“-Symbol seine Unterscheidungskraft verloren habe, weil die Öffentlichkeit inzwischen alle Nähmaschinen eines bestimmten Typs als „Singers“ bezeichnete.⁴⁶⁷ Das Unternehmen hat dennoch den Namen auf all seinen Produkten weiter verwendet und erwarb so ein halbes Jahrhundert später die Rechte an der Bezeichnung zurück.⁴⁶⁸ Im Fall von Xerox drohte die Marke zum Synonym für Kopiergeräte allgemein und den Kopiervorgang als solchen (to xerox) zu werden. In umfangreichen Werbemaßnahmen bemühte sich das Unternehmen daraufhin, der Öffentlichkeit die Markenqualität des Begriffs zu vermitteln, und konnte so eine Entwicklung zum Gattungsbegriff verhindern.⁴⁶⁹

3. Geographic Names - Geographische Angaben

Seit der ersten Markenentscheidung des US-Supreme Court, in der es um die Verwendung eines geographischen Namens als Marke ging, der Lackwanna-Entscheidung von 1871, gilt im Common Law die Regel, dass ein geographischer Name, der nur benutzt wird, um den Herkunftsort der Waren oder Dienstleistungen anzuzeigen, lediglich beschreibend und daher nicht per se unterscheidungskräftig ist.⁴⁷⁰ Er kann nicht die Güter oder Dienstleistungen unterscheiden, die von anderen hergestellt oder angeboten werden, aber aus derselben Region stammen.⁴⁷¹ Ferner besteht ein Freihaltebedürfnis der Konkurrenten aus der Region.

⁴⁶⁵ *Anti-Monopoly, Inc., v. General Mills Fun Group*, 694 F.2d 1316 (9th Cir. 1982).

⁴⁶⁶ Burgunder, *Santa Clara Law Review*, Vol. 26 (1986), 581 ff., 600.

⁴⁶⁷ *Singer Manufacturing Co., v. June Manufacturing Co.*, 163 US 169 (1896).

⁴⁶⁸ *Singer Manufacturing Co. v. Briley*, 207 F.2d 519 ff., 520 n.3 (5th Cir. 1953).

⁴⁶⁹ Vgl. die Werbebeispiele bei Wilson, *Trademark Guide*, p. 101, 103.

⁴⁷⁰ *Canal Company v. Clark*, 80 US 311 ff., 324 (1871).

⁴⁷¹ Arnade, *Markenfähigkeit von Zeichen*, S.204 m.w.N.

Demgemäß enthält auch der Lanham Act eine Eintragungsschranke für geographische Angaben. In § 1052(e) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e) heißt es:

*No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it consists of a mark which ... (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 1054 of this title, (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them.*⁴⁷²

Mit dem Verbot der geographisch beschreibenden Angaben gemäß Ziffer (2) wird dem Freihaltebedürfnis der Konkurrenten aus derselben Region Rechnung getragen. Die Untersagung irreführender geographischer Angaben gemäß Ziffer (3) zielt dagegen auf den Schutz der Verbraucher vor Irrtümern und Täuschungen ab.⁴⁷³ In beiden Fällen liegt die Betonung auf „primarily“, denn während unter Geltung des Federal Trademark Act von 1905 noch alle Marken, die einen wie auch immer gearteten geographischen Hinweis enthielten, vom Schutz ausgeschlossen waren, gilt die Eintragungsschranke des Lanham Act nur für solche Marken, die eine hauptsächlich geographische Bedeutung haben. Eine Ausnahme von dem Eintragungsverbot für solche geographisch beschreibenden Marken besteht gemäß § 2(e)(2) Lanham Act dann, wenn es sich um die Registrierung als Certification Mark gemäß § 4 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1054 handelt.⁴⁷⁴ Zudem können geographische Namen, die sich aufgrund ihres beschreibenden Charakters nicht für das Principal Register qualifizieren, in das Supplemental Register eingetragen werden, vgl. § 23(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1091(c).

Diese Konzeption entspricht insoweit dem des deutschen Markenrechts als an geographischen Herkunftsangaben auch hierzulande grundsätzlich keine Individualrechte begründet werden können. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG enthält eine absolute Eintragungsschranke für Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft dienen können. Ergänzt wird dieses absolute Eintragungshindernis für beschrei-

⁴⁷² „Die Eintragung im Hauptregister soll keiner Marke, durch die die Waren des Anmelders von denen anderer unterschieden werden können, ihrer Beschaffenheit wegen verweigert werden, es sei denn sie bestehe aus einer Marke

(2) die die Waren des Anmelders, wenn sie für diese benutzt wird, hauptsächlich geographisch kennzeichnet, mit Ausnahme der Fälle, in denen geographische Herkunftsangaben nach § 1054 eingetragen werden können,
(3) die die Waren des Anmelders, wenn sie für diese benutzt wird, hauptsächlich geographisch irreführend kennzeichnet.“ Übersetzung in Anlehnung an BIPMZ 1949, 165.

⁴⁷³ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 175.

⁴⁷⁴ Vgl. die vorstehenden Ausführungen in Abschnitt A.V.

bende geographische Angaben durch das Verbot der Eintragung irreführender Angaben gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, soweit die Eignung zur Täuschung bereits im Anmeldeverfahren ersichtlich ist. Geographische Herkunftsangaben werden allerdings im deutschen Recht nach den §§ 126 ff. MarkenG als eine Art „kollektiver Good-will“ geschützt.⁴⁷⁵ Eine Eintragungsmöglichkeit besteht ferner als Kollektivmarke gemäß den §§ 97 ff. MarkenG.

Geographische Angaben im Sinne von § 2(e)(2) oder (3) Lanham Act können wie im deutschen Recht die Namen jedweder Plätze auf der Erde sein und es ist unerheblich, ob sie als Adjektiv, Spitzname, Abkürzung oder einer sonstigen Variante verwendet werden, so lange die Bezeichnung von der Käuferschaft als Name der geographischen Lage verstanden wird.⁴⁷⁶ Ausgenommen sind außerirdische Begriffe, wie z.B. Milky Way oder Saturn, da (jedenfalls derzeit) kein vernünftiger Konsument davon ausgehen kann, dass die gekennzeichneten Produkte von dort stammen.⁴⁷⁷

a) Hauptsächlich geographisch beschreibende Angaben

An geographisch beschreibenden Zeichen können in beiden Rechtsordnungen ausnahmsweise auch Individualmarken begründet werden. So werden von § 2(e)(2) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(2) nur solche Zeichen erfasst, deren primäre Bedeutung in einer geographischen Angabe liegt. Maßgeblich ist ferner, ob die Konsumenten eine Produkt/Ort-Assoziation vornehmen, also glauben, dass die Waren von dem angegebenen Ort stammen.⁴⁷⁸ Es bedarf zwar keiner Mehrheit der Verbraucher, aber doch einer beachtlichen Menge, die dies verneinen, damit die Bezeichnung Markenqualität erlangen kann.⁴⁷⁹

Die Tatsache, dass eine Bezeichnung noch eine weitere Bedeutung hat, wirkt sich nur dann positiv auf die Eintragungsfähigkeit als Marke aus, wenn es sich bei dieser um die gängigere Bedeutung handelt, denn nur in diesem Fall ist der geographische Sinngehalt nicht der hauptsächlichste. Daher ändert z.B. die Tatsache, dass „Manhattan“ auch der Name eines Cocktails ist, nichts an

⁴⁷⁵ Dazu bereits oben Abschnitt A.V.

⁴⁷⁶ TMEP § 1210.02. Zu den Abwandlungen geographischer Herkunftsangaben im deutschen Recht siehe Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 84/85 m.w.N.

⁴⁷⁷ McCarthy on Trademarks, § 14:5.

⁴⁷⁸ In re Societe Generale Des Eaux Minerales De Vittel, S.A., 824 F. 2d 957 ff., 959, 3 U.S.P.Q.2d 1450 ff., 1452 (Fed. Cir. 1987); in re Handler Fenton Westerns, Ins., 214 U.S.P.Q. 848 ff., 845-850 (T.T.A.B. 1982).

⁴⁷⁹ In re Charles S. Loeb Pipes, Inc., 190 U.S.P.Q. 238 (T.T.A.B. 1976).

seiner Einordnung als hauptsächlich geographische Angabe, weil es sich hierbei in erster Linie um einen Stadtteil von New York handelt.⁴⁸⁰

Marken mit geographischem Inhalt können sogar ursprünglich unterscheidungskräftig sein, wenn der Ort so obskur oder entlegen ist, dass er aus Sicht eines durchschnittlichen amerikanischen Konsumenten nicht als geographischer Herkunftshinweis verstanden wird.⁴⁸¹ Im deutschen Recht kommt es allerdings zusätzlich auf ein etwaiges aktuelles Freihaltebedürfnis an, wenn der Verkehr die geographische Angabe nicht kennt oder nicht als solche erkennt und daher als Phantasiebezeichnung versteht.⁴⁸² Dieses gesondert festzustellende Freihaltebedürfnis ist zu bejahen, wenn in dem fraglichen Gebiet gegenwärtig oder in naher Zukunft entsprechende Produkte hergestellt werden und nicht nur theoretisch damit zu rechnen ist, dass sie in den inländischen Verkehr gelangen können.⁴⁸³ Markenschutz als Individualmarke scheidet in diesem Fall aus, obwohl die Angabe von den Verbrauchern noch nicht als geographische Herkunftsbezeichnung verstanden wird.

Schutzfähig sind in beiden Rechtsordnungen solche Angaben, die keine Affinität zu der geographischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aufweisen, wie z.B. „North Pole“ für Bananen, so dass eine Produkt/Ort-Assoziation ausgeschlossen ist.⁴⁸⁴ Entsprechendes gilt, wenn eine Umwandlung in eine betriebliche Herkunftsangabe stattgefunden hat.⁴⁸⁵ Für die Zuerkennung von Secondary Meaning genügt in den USA wiederum der Nachweis, dass die hauptsächlichste Bedeutung des Zeichens eine andere geworden ist, weil die Konsumenten mit der Angabe nicht nur einen bestimmten Ort, sondern auch einen bestimmten Anbieter und seine Fertigkeiten assoziieren.⁴⁸⁶ Da die fragliche Bezeichnung in diesem Fall zumindest in dem speziellen Marktsegment und im Hinblick auf das spezielle Produkt nicht als geographische Angabe gilt, ist sie als Marke registrierfähig.⁴⁸⁷

Zur Ablehnung einer Registrierung auf Grundlage von § 2(e)(2) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(2) müssen mithin folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 1. die Marke muss eine

⁴⁸⁰ In re Cookie Kitchen, Inc., 228 U.S.P.Q. 873 ff., 874 (T.T.A.B. 1986).

⁴⁸¹ In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel, S.A., 824 F.2d 957 ff., 959, 3 U.S.P.Q.2d 1450 ff., 1452 (Fed. Cir. 1987); TMEP § 1210.03(a).

⁴⁸² BPatGE 15, 214 – *Apia*; siehe auch Fezer, Markengesetz, § 8 RN 207.

⁴⁸³ BGH GRUR 1983, 783 – *Capri-Sonne*. Siehe auch Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 82.

⁴⁸⁴ McCarthy on Trademarks, § 14:7; TMEP § 1210.03(a).

⁴⁸⁵ BGH GRUR 1958, 39 ff., 40 – „*Rosenheimer Gummimäntel*“; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 126, RN 8.

⁴⁸⁶ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 205; Miller/Davis, Intellectual Property, p. 175/176.

⁴⁸⁷ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 176.

hauptsächlich geographische Bedeutung haben, 2. die Verbraucher müssen eine goods/place oder service/place Assoziation vornehmen, und 3. die Waren oder Dienstleistungen müssen tatsächlich von dem angegebenen Ort stammen.

Die Beweislast für eine entsprechende Assoziation der Verbraucher liegt beim Prüfer des USPTO. Hierfür braucht er allerdings nur einen nachvollziehbaren Grund darzulegen, aus dem darauf geschlossen werden kann, dass die Öffentlichkeit in der Marke eine Ortsangabe für die Herkunft der Produkte sieht.⁴⁸⁸ Ein Beweis des ersten Anscheins kann z.B. mit Hilfe von Einträgen aus dem Telefonbuch geschaffen werden, aus denen hervorgeht, dass Unternehmen mit vergleichbarem Waren- oder Dienstleistungsangebot in der benannten Gegend existieren.⁴⁸⁹ Sofern die hauptsächlich geographische Bedeutung der Marke nicht in Frage steht, darf die Produkt/Ort-Assoziation aus der Tatsache, dass die Waren von dem angegebenen Ort stammen, abgeleitet werden.⁴⁹⁰ Ist der geographische Sinngehalt jedoch streitig (aufgrund einer weiteren Bedeutung oder bei obskuren oder entlegenen Plätzen), muss Beweis für die Produkt/Ort-Assoziation erbracht werden.⁴⁹¹

b) Irreführende geographische Angaben

Entspricht der in einer Marke enthaltene geographische Name nicht der tatsächlichen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, kann das Zeichen als irreführende geographisch beschreibende Angabe unter § 2(e)(3) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(3) fallen. Zwar enthält das Gesetz keinerlei Vorbehalte gegen „geographically misdescriptive terms“. Sie können als willkürlich gewählte Namen (arbitrary marks) ohne Nachweis von Secondary Meaning Markenschutz erlangen. Kommt hingegen ein Täuschungselement hinzu, greift § 2(e)(3) Lanham Act ein oder § 2(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(a), der eine Eintragungsschranke für täuschende Inhalte (*deceptive matter*) statuiert.⁴⁹²

⁴⁸⁸ In re Loew's Theatres, Inc., 769 F.2d 764 ff., 767/768, 226 U.S.P.Q. 865 ff., 868 (Fed. Cir. 1985).

⁴⁸⁹ In re Nantucket, Inc., 677 F.2d 95 ff., 106, 213 U.S.P.Q. 889 ff., 898 (C.C.P.A. 1982); TMEP § 1210.04 [R-1].

⁴⁹⁰ In re Handler Fenton Westerns, Inc., 214 U.S.P.Q. 848 ff., 849/850 (T.T.A.B. 1982) – *Denver Westerns*; in re MCO Properties Inc., 38 U.S.P.Q.2d 1154 (T.T.A.B. 1995) – *Fountain Hills*; in re Nantucket Allserve Inc., 28 U.S.P.Q.2d 1637 (T.T.A.B. 1991) – *Nantucket Nectars*; in re California Pizza Kitchen Inc., 10 U.S.P.Q.2d 1704 – *California Pizza Kitchen* („Pizza Kitchen“ disclaimed); TMEP § 1210.05 m.w.N.

⁴⁹¹ Vgl. in re Societe Generale Des Eaux Minerales De Vittel, S.A., 824 F. 2d 957, 3 U.S.P.Q.2d 1450 (Fed. Cir. 1987) – *Vittel*; in re Bavaria St. Pauli Brauerei AG, 222 U.S.P.Q. 926 (T.T.A.B. 1984) – *Jever*; in re Brauerei Aying Franz Inselkammer KG, 217 U.S.P.Q. 73 (T.T.A.B. 1983) – *Ayinger Bier* („Bier“ disclaimed).

⁴⁹² Vgl. z.B. in re Jack's Hi-Grade Foods, Inc., 226 U.S.P.Q. 1028 (T.T.A.B. 1985): Neapolitan als geographically deceptively misdescriptive für Wurst eingestuft, die tatsächlich aus den USA stammten und nicht aus Neapel in Italien.

Grundsätzlich hat die Abgrenzung zwischen den Fällen irreführender Angaben i.S.v. § 2(e) Lanham Act und täuschender Angaben i.S.v. § 2(a) Lanham Act Bedeutung für die Möglichkeit des Anmelders, die Eintragungsfähigkeit seines Zeichen durch den Nachweis von Secondary Meaning zu erreichen. Denn dieser Weg wird ihm im letztgenannten Fall durch § 2(f) Lanham Act explizit versagt.⁴⁹³ Für geographisch irreführende Angaben enthält § 2(f) Lanham Act allerdings eine weitere Einschränkung. Der Nachweis von Secondary Meaning führt hiernach nur dann zur Eintragungsfähigkeit der Marke, wenn die Unterscheidungskraft vor dem 8. Dezember 1993 erlangt wurde. An diesem Datum trat das North American Free Trade Agreement (NAFTA) in Kraft, das für geographisch irreführende Zeichen eine Eintragung generell ausschließt. Aufgrund dessen wurde § 2(e) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e) mit Gesetz vom 1. Januar 1994 um Ziffer (3) ergänzt und § 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(f) entsprechend modifiziert.⁴⁹⁴

Vor der Gesetzesänderung wurden geographisch irreführende Angaben von § 2(e)(2) Lanham Act erfasst und konnten nach Zuerkennung von Secondary Meaning Registrierfähigkeit erlangen. In der neuen Fassung gelten die Vorschriften für alle Anträge, die an oder nach dem 8. Dezember 1993 eingereicht wurden.⁴⁹⁵ Eine Abgrenzung zwischen § 2(a) und § 2(e)(3) Lanham Act hat somit nur noch dann zu erfolgen, wenn die nachträgliche Unterscheidungskraft des Zeichens vor dem 8. Dezember 1993 erlangt wurde. Sie richtet sich danach, ob die geographische Herkunft des Produkts für die Kaufentscheidung der Verbraucher maßgeblich ist.⁴⁹⁶ Ist dieses der Fall, handelt es sich um ein täuschendes Zeichen i.S.v. § 2(a) Lanham Act. Die Schutzunfähigkeit geographisch irreführender oder täuschender Zeichen entspricht der Rechtslage Deutschland, da das absolute Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG für täuschende geographische Herkunftsbezeichnungen ebenfalls nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwindbar ist.

Bei zusammengesetzten Marken, die eine geographische Herkunftsangabe enthalten, kommt es für die Eintragbarkeit in das US-amerikanische Hauptregister darauf an, ob die Marke in ihrem Gesamteindruck als phantasievoll oder als „primarily geographically descriptive“, „misdescriptive“ oder gar „deceptive“ einzuordnen ist. Im erstgenannten Fall wird sie ohne Nachweis von Secondary Meaning i.S.v. § 2(f) Lanham Act eingetragen, in den anderen Fällen im Ganzen abgelehnt.⁴⁹⁷ Etwas anderes gilt nur, wenn die geographische Angabe einen isolierbaren Teil der

⁴⁹³ Siehe auch vorstehend Abschnitt B.I.1.b)cc) zur Secondary Meaning irreführender Angaben.

⁴⁹⁴ North American Free Trade Agreement Implementation Act, Public Law 103-182, 107 Stat. 2057.

⁴⁹⁵ TMEP § 1210.06.

⁴⁹⁶ Bureau National Interprofessionnel Du Cognac v. International Better Drinks Corp., 6 U.S.P.Q.2d 1610 ff., 1615 (T.T.A.B. 1988); ConAgra Inc., v. Saavedra, 4 U.S.P.Q.2d 1245 ff., 1248 (T.T.A.B. 1987); in re House of Windsor, Inc., 221 U.S.P.Q. 53 ff., 57 (T.T.A.B. 1983), recon. denied, 223 U.S.P.Q. 191 (T.T.A.B. 1984).

⁴⁹⁷ TMEP § 1210.08 [R-1.1].

Marke darstellt, also nicht durch Bindestriche oder Verschmelzung mit einem anderen Wort zu einer Einheit geworden ist.⁴⁹⁸

Handelt es sich bei der isolierbaren Komponente um eine geographisch beschreibende, kann für diese ein Disclaimer verlangt werden, wenn die verbleibenden Bestandteile für die gekennzeichneten Produkte ursprünglich unterscheidungskräftig sind, oder die Registrierfähigkeit kann durch Nachweis von Secondary Meaning für die geographische Bezeichnung erreicht werden.⁴⁹⁹ Ist die enthaltene geographische Angabe irreführend beschreibend oder täuschend, wird die Eintragung der Marke als Ganzes verweigert, denn hier helfen weder ein Disclaimer noch der Nachweis nachträglicher Unterscheidungskraft (sofern diese im Fall von § 2(e)(3) Lanham Act nicht schon vor dem 8. Dezember 1993 bestand).⁵⁰⁰

c) Weitere Schutzeinschränkungen

Grundsätzlich wird eine geographische Angabe in den USA mit der Erlangung von Secondary Meaning wie jede andere „starke“ Marke geschützt.⁵⁰¹ Eine Ausnahme ergibt sich jedoch aufgrund der sog. „*Fair-Use-Defense*“, mit der sich ein jüngerer Produzent auf sein Recht beruft, die geographische Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen anzugeben. Dieses Recht besteht auch, wenn die fragliche Ortsbezeichnung bereits Gegenstand einer Marke eines Dritten ist. Die Herkunftsangabe darf dann aber nur in einer rein beschreibenden Art und Weise erfolgen, nicht in markenmäßiger.⁵⁰² Dies entspricht der deutschen Rechtslage, die Schutz für Individualmarken aus geographischen Herkunftsangaben nur in den Grenzen des § 23 Nr. 2 MarkenG vorsieht. Ein Verbotsrecht des Markeninhabers gegenüber einem Dritten, der die geographische Angabe in lauterer Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt, besteht nicht.

Schließlich können sich Geographische Angaben zu Gattungsbezeichnungen für eine Gütergattung oder einen Herstellungsprozess entwickeln und so ihre Fähigkeit, als Marken zu fungieren, verlieren. Dies wurde z.B. für „Swiss Cheese“⁵⁰³ oder „Worcester Sauce“⁵⁰⁴ so entschieden. Im

⁴⁹⁸ TMEP § 1210.09 [R-1].

⁴⁹⁹ Keine Registrierung, wenn alle Elemente einem Disclaimer unterliegen, z.B. in re California Pizza Kitchen Inc., 10 U.S.P.Q.2d 1704 (T.T.A.B. 1988): „Pizza Kitchen“ disclaimed, „California“ als hauptsächlich geographisch beschreibend für die aus Kalifornien stammenden Restaurantdienstleistungen angesehen.

⁵⁰⁰ TMEP § 1210.08 [R-1.1].

⁵⁰¹ North American Aircoach System, Inc., v. North American Aviation, Inc., 231 F.2d 205, 107 U.S.P.Q. 68 (CA9 Cal 1955), cert. den. 351 US 920; McCarthy on Trademarks, § 14:10.

⁵⁰² McCarthy on Trademarks, § 14:14.

⁵⁰³ Schweizerische Käseunion Bern v. Saul Stark, Inc., 293 N.Y.S. 816 (1937).

⁵⁰⁴ Lea v. Deakin, 15 F. 95 (D.III. 1879). Siehe auch Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 205 m.w.N.

Fall der Bezeichnung „Budweiser“, die 1898 als Gattungsbezeichnung für ein bestimmtes Bierbrauverfahren aus der Stadt Budweis in Böhmen verstanden wurde,⁵⁰⁵ gelang es dem Unternehmen Anheuser-Busch jedoch etwa 25 Jahre später, den Namen als Marke für ihr Bier zurückzugewinnen.⁵⁰⁶

Im Ergebnis stimmt somit die Behandlung geographischer Angaben in Bezug auf deren Eintragungsfähigkeit als Individualmarke und deren Schutzzumfang in den USA und in Deutschland weitgehend überein. Beschreibende Angaben bedürfen gleichermaßen des Nachweises von Verkehrsdurchsetzung, während irreführende geographische Herkunftsangaben in beiden Rechtsordnungen vom Schutz gänzlich ausgeschlossen sind. Der lautere, nicht markenmäßige Gebrauch einer geographischen Herkunftsangabe durch Ortsansässige im geschäftlichen Verkehr bleibt auch bei Registrierung der Bezeichnung als Individualmarke zulässig. Abweichungen bestehen aber hinsichtlich solcher geographischer Bezeichnungen, die dem Verkehr unbekannt sind. Diese werden im US-amerikanischen Recht als phantasievolle Markennamen behandelt, da eine Produkt/Ort-Assoziation der Verbraucher ausscheidet, wogegen im deutschen Recht eine Feststellung über ein etwa bestehendes aktuelles Freihaltebedürfnis getroffen werden muss, die auch eine konkrete Zukunftsprognose zu berücksichtigen hat. Die Handhabung ist damit im deutschen Recht in diesem Punkt strenger.⁵⁰⁷ Zudem bleibt in den USA hinsichtlich beschreibender geographischer Angaben die Möglichkeit einer Registrierung im Ergänzungsregister.

4. Personal Names - Namensmarken

Sowohl nach deutschem wie nach US-amerikanischem Recht ist die Monopolisierung von Personennamen in Form von Namensmarken problematisch im Hinblick auf das Recht Gleichnamiger auf Benutzung ihres Namens im geschäftlichen Verkehr. In Deutschland ist das Recht auf Führung des eigenen Namens als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrecht grundrechtlich geschützt.⁵⁰⁸ Es erstreckt sich auch auf Firmenbezeichnungen, die aus einem solchen Namen eines gegenwärtigen oder früheren Inhabers bestehen.⁵⁰⁹ Eine Eintragung von Personennamen als Marke, und damit eine Monopolisierung, wird dennoch ausdrücklich durch § 3 Abs. 1 MarkenG

⁵⁰⁵ Anheuser-Busch Brewing Asso. v. Fred Miller Brewing Co., 87 F. 864 (C.C. Wis. 1898).

⁵⁰⁶ Anheuser-Busch, Inc., v. Budweiser Malt Products Corp., 295 F. 306 (2nd Cir. 1923).

⁵⁰⁷ Z.B. „Nola“ als Name einer italienischen Stadt mit 22.000 Einwohnern als Marke für diätetische Lebensmittel unter Berücksichtigung des Güterausstauschs zwischen Italien und der Bundesrepublik abgelehnt. Siehe auch die Praxis des HABM: „Im Zweifel für den Markt“, HABM Mitt. 1999, 29 – *Chiemsee*, Schutzfähigkeit als Marke verneint.

⁵⁰⁸ BVerfGE 78, 38 ff., 49; BGH NJW-RR 1991, 439 ff., 442.

⁵⁰⁹ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 23, RN 10.

zugelassen. Auch im Rahmen der Unternehmenskennzeichen gelten die namensmäßigen als ursprünglich unterscheidungskräftig und werden daher ohne Nachweis von Verkehrsgeltung geschützt.⁵¹⁰ Die Lösung möglicher Kollisionen zwischen Gleichnamigen erfolgt statt dessen über eine Einschränkung des Schutzzumfangs gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG und den von der Rechtsprechung zum Gleichnamigkeitsrecht entwickelten Grundsätzen.

Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr dessen Namen oder Anschrift zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Der Namensbegriff erfasst gemäß der Protokollerklärung zur Markenrechtsrichtlinie und Gemeinschaftsmarkenverordnung (Ziffer 7) Vor- und Nachnamen natürlicher Personen.⁵¹¹ Nach der amtlichen Begründung ist die Reichweite der Norm hingegen auf Familiennamen beschränkt.⁵¹² Sofern der jüngere Namensträger an der Benutzung ein schutzwürdiges Interesse hat, redlich handelt und im Rahmen des Zumutbaren das Geeignete und Erforderliche tut, um Verwechslungen nach Möglichkeit zu begegnen, wird seinem Namensführungsrecht – jedenfalls hinsichtlich des Familiennamens - somit Vorrang gegenüber dem Prioritätsprinzip eingeräumt.⁵¹³ Die Gleichnamigkeit soll nach der Rechtsprechung aber nicht auch zur Verwendung oder Eintragung als Marke berechtigen.⁵¹⁴ Eine Ausnahme wird nur bei gewichtigen Gründen angenommen, etwa bei besonderen schöpferischen Leistungen des Namensträgers (z.B. Designer), aufgrund derer der Verkehr die Waren mit diesem identifiziert.⁵¹⁵

In den USA ist demgegenüber sowohl die Schutz- und Eintragungsfähigkeit als auch der Schutzzumfang von Namensmarken eingeschränkt. Hinsichtlich des Schutzzumfangs gelten ähnliche Grundsätze wie im deutschen Markenrecht, die gleichermaßen zu einer differenzierenden Koexistenzlösung führen.

⁵¹⁰ Siehe oben Abschnitt A.VII.

⁵¹¹ Abgedruckt in Gielen (1996) 2 EIPR, 83 und ECTA Law Book 3/1994. Siehe auch Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 23 RN 10.

⁵¹² BT-Drucks. 12/6581 vom 14. Januar 1994, S. 80; ebenso Fezer, Markengesetz, § 23, RN 20.

⁵¹³ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 23 RN 16, 20 m.w.N.

⁵¹⁴ Gegen ein Recht zur Verwendung als Marke: BGH GRUR 1995, 825 ff., 828 – *Torres*; BGH GRUR 1991, 475 ff., 478 – *Caren Pfleger*. Gegen ein Recht zur Eintragung als Marke: BGH GRUR 1966, 499 ff., 501 – *Merck*; BGH GRUR 1991, 475 ff., 478 – *Caren Pfleger*; BPatGE 30, 61 ff., 63 – *Peter Meyer/Meyer*.

⁵¹⁵ BGH GRUR 1991, 475 ff., 478 – *Caren Pfleger*; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 23, RN 24.

a) Common Law-Schutz von Personennamen

Nach den Regeln des Common Law gehören Personennamen – und zwar sowohl Vor- als auch Nachnamen - in die Kategorie der nicht ursprünglich unterscheidungskräftigen Marken.⁵¹⁶ Zu ihrer Schutzfähigkeit bedarf es des Nachweises von Secondary Meaning. Ein anderer Weg, Markenschutz zu erlangen, ist der einer besonderen und charakteristischen Darstellung des Namens.⁵¹⁷

Begründet wird der Vorbehalt gegen die Schutzfähigkeit von Namen als Marken unter anderem damit, dass sie wegen der Möglichkeit, dass andere Hersteller denselben Namen tragen, nicht zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen geeignet sind und daher keine Herkunftsfunktion ausüben können.⁵¹⁸ Dies gilt nicht nur für gewöhnliche Nachnamen,⁵¹⁹ sondern gerade auch für Vornamen (z.B.: „Al“, „Al’s Drive In“), da sie der Öffentlichkeit eine Zuordnung der angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu einer einzigen Quelle nicht ohne weiteres erlauben.⁵²⁰ Ein weiterer Grund liegt darin, dass das Recht zur Führung des eigenen Namens nicht durch Monopolbildung anderer ausgeschlossen werden soll.⁵²¹ Die Barriere gilt daher gleichermaßen für Personen, deren Name mit der von ihnen benutzten Marke identisch ist.⁵²²

Für zusammengesetzte Familiennamen gilt der Vorbehalt gegen die Schutzfähigkeit als Marke nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im selben Markt denselben Namen trägt und damit die Wahrscheinlichkeit einer Irreführung des Verkehrs sehr gering ist.⁵²³ Als unterscheidungskräftig gelten ferner Namen historischer bekannter Personen, da der Name hier nicht die Identität des Herstellers benennt, sondern einen ungewöhnlichen Gebrauch der Bezeichnung zur Kennzeichnung eines Produktes darstellt.⁵²⁴ Auch Namen berühmter lebender Persönlichkeiten können mit deren schriftlichen Einverständnis durch Dritte als Marke verwendet werden.⁵²⁵

⁵¹⁶ McCarthy on Trademarks, § 13:2 m.w.N.

⁵¹⁷ McLean v. Fleming, 96 US 245 (1877); Amdur, Trademark Law and Practice, p. 202.

⁵¹⁸ Stephano Bros. v. Stamatopoulos, 238 Fed. 89 (CA2 NY, 1916); Amdur, Trademark Law and Practice, p. 202; McCarthy on Trademarks, § 13:4.

⁵¹⁹ Vgl. z.B. Thaddeus Davids v. Davids, 233 US 461 (1913).

⁵²⁰ McCarthy on Trademarks, § 13:2.

⁵²¹ Alces/See, Commercial Law, § 6.3.3.; Amdur, Trademark Law and Practice, p. 201.

⁵²² Miller/Davis, Intellectual Property, p. 173.

⁵²³ Murphy, 62 TMR 67 ff., 70 (1972); Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 202.

⁵²⁴ McCarthy on Trademarks, § 13:25.

⁵²⁵ McCarthy on Trademarks, § 13:25.

In Verletzungsprozessen wird das Recht zur Führung des eigenen Namens oft zur Verteidigung angeführt. Die frühe Rechtsprechung nahm diesbezüglich noch ein absolutes Recht oder ein sogenanntes „sacred right“ auf Benutzung des eigenen Namens im geschäftlichen Verkehr an, das selbst dann besteht, wenn ein Gleichnamiger den Namen schon früher als Marke verwendet hatte.⁵²⁶ Die auf sein absolutes Namensrecht gestützte Verteidigung eines Beklagten führte regelmäßig zur Abweisung der Klage. Durch den *Waterman Pen Case* von 1914⁵²⁷ änderte sich die Haltung des Supreme Courts aber dahingehend, dass spätere Benutzer Vorkehrungen zu treffen haben, um eine Verwechslung mit einem bereits etablierten Namen zu vermeiden. Dies kann durch Ergänzung um Präfixe oder Suffixe, wie z.B. Vor- oder Nachnamen, Initialen, Geschäftsgegenstand oder Herkunft („... of New York“) geschehen sowie durch die Erklärung: „not connected with...“.⁵²⁸ In Fortentwicklung dieser Grundsätze geht die Rechtsprechung etwa seit Mitte der 60er Jahre ausdrücklich nicht mehr von einem absoluten Recht auf Verwendung des eigenen Namens aus. Bei Verwechslungsgefahr mit einer nachträglich unterscheidungskräftig gewordenen Namensmarke kann ein Konkurrent somit, auch wenn er denselben Namen trägt, nicht nur zur Abwandlung, sondern je nach Umständen des Falles auch zur Aufgabe seines Namens als Marke oder Unternehmenskennzeichen verurteilt werden.⁵²⁹

Bei solchen Namenskonflikten, die ursprünglich vor dem Court of Equity verhandelt wurden,⁵³⁰ spielen Billigkeitsaspekte stets eine Rolle. Üblicherweise werden sie daher, wenn der Beklagte seinen Namen in lauterer Weise verwendet, durch einen Vergleich oder eine beschränkte Verfügung (*Qualified / Limited Injunction*) gelöst, worin eine Abwandlung der jüngeren Marke oder die Zufügung einer Erklärung zur Vermeidung von Verwechslungen vorgesehen wird. Hierdurch soll den Rechten des Klägers Rechnung getragen werden, ohne den gleichnamigen Beklagten mehr als nötig zu schädigen.⁵³¹ Etwas anderes gilt aber bei bösgläubiger Verwendung des eigenen Namens, um von dem Good-will einer etablierten Marke zu profitieren.⁵³² Je bekannter eine Marke ist, umso näher liegt die Annahme einer betrügerischen Absicht eines späteren Verwen-

⁵²⁶ *Singer Mfg. Co., v. June Mfg. Co.*, 163 US 169 (1896); *Meneely v. Meneely*, 62 NY 427 (1875); *McCarthy on Trademarks*, § 13:7 m.w.N.

⁵²⁷ *L.E. Waterman Co. v. Modern Pen Co.*, 235 US 88 (1914).

⁵²⁸ Siehe auch *Amdur, Trademark Law and Practice*, p. 233 ff.; *McCarthy on Trademarks*, § 13:8, 13:11.

⁵²⁹ Vgl. *John R. Thompson Co. v. Holloway*, 366 F.2d 108, 150 U.S.P.Q. 728 (CA5 Tex. 1966); *MacSweeney Enterprises, Inc., v. Tarantino*, 235 Cal App2d 549 ff., 563; *Caesars World, Inc. v. Caesar's Palace*, 409 F. Supp 818, 209 U.S.P.Q. 492 (DC NJ, 1980) – *CEASAR'S PALACE*.

⁵³⁰ Vgl. *McLean v. Fleming*, 96 US 245 (1877).

⁵³¹ *McCarthy on Trademarks*, § 13:9.

⁵³² *John Walker & Sons, Ltd., v. (John Walker) Bethea* 305 F Supp 1302, 163 U.S.P.Q. 365 (DC SC 1969); *Max Factor & Co. v. Factor*, 226 F Supp 129, 140 U.S.P.Q. 166 (SD Cal 1963); *Hoyt Heater Co. v. Hoyt*, 68 Cal App2d 523, 65 U.S.P.Q. 294.

ders im selben Wirtschaftszweig.⁵³³ Dies gilt umso mehr bei Konkurrenten, die nicht selbst Träger des Namens sind⁵³⁴ oder nur zum Zwecke der Berufung auf das Namensrecht einen entsprechenden Namensträger in ein Unternehmen geholt haben.⁵³⁵ Bei Verwechslungsgefahr wird solchen Personen die Verwendung des Namens als Marke regelmäßig untersagt (*Unqualified / Absolute Injunction*), da sie nicht schutzwürdig sind.⁵³⁶ Die innere Einstellung des Markenverletzers wirkt sich mithin auf den Umfang der ausgesprochenen Rechtsfolgen aus. Für die Frage des „Ob“ der Haftung ist hingegen allein die Tatsache der Irreführung des Verkehrs entscheidend.⁵³⁷ Bei Ausschluss von der Benutzung des Personennamens als Marke für Waren und Dienstleistungen bleibt es dem Namensträger aber unbenommen, diesen auf andere Weise für sein Unternehmen zu verwenden.⁵³⁸

b) Eintragungsfähigkeit von Personennamen

Im Vorgänger des Lanham Act, dem Federal Trademark Act von 1905, wurden die Common Law Grundsätze kodifiziert, indem die Registrierung des Namens einer Person in zwei Fällen zugelassen wurde, nämlich bei dessen charakteristischer Darstellung (z.B. als Unterschrift) oder bei Kombination mit dem Portrait der Person (§ 5 Federal Trademark Act vom 20. Februar 1905⁵³⁹). Mit „*name of an individual*“ im Sinne der Vorschrift waren jedoch, anders als nach Common Law, ausschließlich Nachnamen gemeint.⁵⁴⁰ Vornamen wurden von der Eintragungsschranke nicht erfasst. Ausgenommen wurden ferner Namen historischer oder berühmter Personen, weil ihnen eine andere Bedeutung als die eines bloßen Nachnamens zukomme.⁵⁴¹

⁵³³ Tiffany and Co. v. Parfums Lamborghini 214 U.S.P.Q. 77 ff., 79; Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 201.

⁵³⁴ Alfred Dunhill of London, Inc., v. Dunhill Shirt Shop, Inc., 3 F Supp 487 (DC NY 1929); McCarthy on Trademarks, § 13.14.

⁵³⁵ De Nobile Cigar Co., v. Nobile Cigar Co., 56 F.2d 324 (CA1 RI 1932); Ford Motor Co. v. Ford Insecticide Corp., 69 F Supp 935, 72 U.S.P.Q. 355 (DC Mich 1947).

⁵³⁶ McCarthy on Trademarks, § 13:12, § 13:15.

⁵³⁷ MacSweeney Enterprises, Inc., v. Tarantino, 235 Cal App2d 549, 146 U.S.P.Q. 557 (3rd Dist. 1965); V. J. Doyle Plumbing Co. v. Doyle, 120 Ariz 130, 203 U.S.P.Q. 871 (App. 1978); McCarthy on Trademarks, § 13:22; Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 201.

⁵³⁸ Hat Corp. of America v. D.L. Davis Corp., 4 F Supp 613 (DC Conn, 1933); McCarthy on Trademarks, § 13:17.

⁵³⁹ „*No mark which consists merely in the name of an individual, firm, corporation, or association not written, printed, impressed, or woven in some particular or distinctive manner, or in association with a portrait of the individual, shall be registered under the terms of this Act...*“

⁵⁴⁰ Amdur, Trademark Law and Practice, p. 203 m.w.N.

⁵⁴¹ Stephano Bros. v. Stamatopoulos, 238 Fed. 89 (CA2 NY 1916).

Auch unter Geltung des Lanham Act besteht eine Eintragungsschranke für Nachnamen, nicht dagegen für Vornamen sowie erfundene oder wahre Namen von Künstlern.⁵⁴² Gemäß § 2(e)(4) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(4) wird eine Markenregistrierung im bundesgesetzlichen Hauptregister solchen Marken versagt, bei denen es sich hauptsächlich um einen reinen Nachnamen (*primarily merely a surname*) handelt. Das Wort „merely“ wurde zusätzlich zu „primarily“ in den Gesetzestext aufgenommen, um Namen wie „Jones“ oder „Johnson“ von einer Registrierung auszuschließen, nicht dagegen Namen wie „Cotton“ oder „King“, die außer ihrer Funktion als Nachnamen eine andere hauptsächliche Bedeutung haben.⁵⁴³ Die Schutzfähigkeit hängt daher davon ab, ob in der Käuferschaft der Eindruck überwiegt, dass es sich um einen Nachnamen handelt.⁵⁴⁴ In diesem Fall ist die Registrierung als Marke im Principal Register unzulässig, es sei denn, der Name hat Secondary Meaning erlangt. Zur Feststellung des „Surname-Status“ ist zu untersuchen, ob der Begriff:

- eine Bedeutung des allgemeinen Sprachgebrauchs hat,
- die phonetische Entsprechung eines Wortes des allgemeinen Sprachgebrauchs ist,
- eine geographische Bedeutung hat,
- einen historischen Ort oder eine historische Person identifiziert oder
- nur ein seltener Nachname ist.

Die Bejahung einer dieser Punkte kann dazu führen, dass der Prüfer beim USPTO den Surname-Status verneint und die Eintragung bewilligt. Zwingend ist dies jedoch nicht, denn die fragliche Bezeichnung ist stets anhand des Tests der hauptsächlichen Bedeutung für die Käuferschaft zu prüfen.⁵⁴⁵ Daher genügt es nicht, irgendeine weitere Bedeutung des als Marke angemeldeten Begriffs aufzudecken. Es muss sich vielmehr um eine allgemein anerkannte handeln.⁵⁴⁶ Als registrierfähig erachtet wurden z.B. „Bird“⁵⁴⁷ oder „Hunt“,⁵⁴⁸ wogegen die Bezeichnung „N. Pi-

⁵⁴² In re Carson 197 U.S.P.Q. 554 (T.T.A.B. 1977); in re Wood 217 U.S.P.Q. 1345 (T.T.A.B. 1983); McCarthy on Trademarks, § 13:34.

⁵⁴³ Ex parte Rivera Watch Corp., 106 U.S.P.Q. 145 ff., 149 (Comm'r Pats. 1955); Sears, Roebuck & Co., v. Watson, 204 F.2d 32 ff., 33-34, 96 U.S.P.Q. 360 ff., 362 (D.C. Cir. 1953).

⁵⁴⁴ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 171.

⁵⁴⁵ Test of „primary significance to the purchasing public“, TMEP § 1211.01(a) [R-1].

⁵⁴⁶ TMEP § 1211.01(a) [R-1].

⁵⁴⁷ Fisher Radio Corp. v. Bird Electronic Corp., 162 U.S.P.Q. 265 (T.T.A.B. 1969).

⁵⁴⁸ In re Hunt Electronics Co., 155 U.S.P.Q. 606 (T.T.A.B. 1967).

quet“ ungeachtet der Tatsache, dass Piquet zugleich der Name für ein relativ seltenes Kartenspiel ist, als reiner Nachname eingeordnet wurde.⁵⁴⁹

Die gleichen Anforderungen sind an phonetische Entsprechungen von Worten des allgemeinen Sprachgebrauchs (z.B. „Byrne“/Burn; „Knott“/not, knot; „Chappell“/chapel) sowie an geographische Bedeutungen und Übereinstimmungen mit historischen Plätzen oder Personen zu stellen. Der Begriff „Fairbanks“ z.B. wurde mit der Begründung, dass die geographische Bedeutung gleichrangig sei, nicht als hauptsächlich reiner Nachname angesehen,⁵⁵⁰ wogegen bei „Hamilton“ die geographische Bedeutung als nachrangig eingestuft wurde.⁵⁵¹ Ferner wurde „Da Vinci“ nicht als reiner Nachname befunden, da der Name üblicherweise mit Leonardo Da Vinci in Verbindung gebracht werde.⁵⁵² Anders wurde dagegen bei der Bezeichnung „McKinley“ entschieden, obwohl es sich um den Namen eines verstorbenen Präsidenten handelt.⁵⁵³

Die Häufigkeit eines Nachnamens ist von erheblicher Bedeutung für dessen Qualifikation als Marke. Während unter Geltung des Trademark Act von 1905 bereits ein einziger Eintrag im Telefonbuch dazu führte, dass die Eintragungsfähigkeit zu verneinen war, sind die Anforderungen des Lanham Act nicht mehr so streng.⁵⁵⁴ Zwar führt die Tatsache, dass es sich um einen seltenen Nachnamen handelt, nicht per se dazu, dass die fragliche Bezeichnung als Marke qualifiziert wird. Denn selbst in diesem Fall kann – etwa in Ermangelung einer anderweitigen Bedeutung – bei der Käuferschaft der Eindruck eines reinen Nachnamens vorherrschen.⁵⁵⁵ Allerdings gibt es eine Kategorie von Nachnamen, die so selten sind, dass sie nicht den Anschein eines Nachnamens haben und daher in den beteiligten Verkehrskreisen als „fanciful“ oder „arbitrary mark“ empfunden wird.⁵⁵⁶

⁵⁴⁹ In re Piquet, 5 U.S.P.Q.2d 1367 ff., 1368 (T.T.A.B. 1987).

⁵⁵⁰ In re Colt Industries Operating Corp., 195 U.S.P.Q. 75 (T.T.A.B. 1977).

⁵⁵¹ In re Hamilton Pharmaceuticals Ltd., 27 U.S.P.Q.2d 1939 ff., 1943 (T.T.A.B. 1993).

⁵⁵² Lucien Piccard Watch Corp. v. Since 1868 Crescent Corp., 314 F. Supp. 329, 165 U.S.P.Q. 459 (S.D.N.Y. 1970).

⁵⁵³ In re Champion International Corp., 229 U.S.P.Q. 550 (T.T.A.B. 1985).

⁵⁵⁴ Amdur, Trademark Law and Practice, p. 198.

⁵⁵⁵ So z.B. in re Rebo High Definition Studio Inc., 15 U.S.P.Q.2d 1314(T.T.A.B. 1990) – *REBO*; in re Pohang Iron & Steel Co., Ltd., 230 U.S.P.Q. 79 (T.T.A.B. 1986) – *POSTEN*; in re Industrie Pirelli, 9 U.S.P.Q.2d, 1564 ff., 1566 (T.T.A.B. 1988) – *PIRELLI*; in re Petrin Corp., 231 U.S.P.Q. 902 (T.T.A.B. 1986) – *PETRIN*. Siehe auch ex parte Rivera Watch Corp., 106 U.S.P.Q. 145 ff., 149 (Comm’r Pats. 1955): „...there are some names which by their very nature have only a surname significance even though they are rare surnames. Seidenberg, if rare, would be in this class.“

⁵⁵⁶ TMEP § 1211.01(a)[R-1] m.w.N.

Umgekehrt genügt jedoch allein die Häufigkeit eines Namens nicht, um diesen in die Kategorie „primarily merely a surname“ einzuordnen.⁵⁵⁷ Denn der Surname-Status ist nicht abstrakt zu beurteilen, sondern anhand der konkreten Verbindung mit einem Produkt. Solange die Käuferschaft den Namen mit dem Produkt und nicht hauptsächlich mit einem Nachnamen verbindet, ist die Bezeichnung als Marke eintragungsfähig.⁵⁵⁸

Ist ein Nachname lediglich einer von mehreren Bestandteilen einer Marke, steht dies der Eintragungsfähigkeit nicht entgegen, wenn die Zusammensetzung einen Gesamteindruck vermittelt, der in der Hauptsache nicht der eines Nachnamens ist. Denn die Marke ist nach der traditionellen Lehre in ihrer Gesamtheit zu betrachten.⁵⁵⁹ Voraussetzung ist aber, dass die hinzugefügten Worte für sich gesehen schutzfähig sind (z.B. im Hinblick auf die gekennzeichneten Produkte als arbitrary, suggestive oder merely descriptive einzustufende Begriffe). Sind die weiteren Bestandteile der Marke hingegen minimal oder ihrerseits nicht registrierfähig (z.B. Gattungsbezeichnungen der gekennzeichneten Produkte), gilt die Marke als hauptsächlich reiner Nachname und ihre Eintragung wird auf Grundlage von § 2(e)(4) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(4) versagt.⁵⁶⁰ Die Hinzufügung von Initialen oder Anredeformeln (Mr., Mrs., Mlle) sowie Plural- oder Possessivformen des Namens verstärken eher den Eindruck eines reinen Nachnamens als dass sie ihn verringern.⁵⁶¹ Doppelnamen können dagegen entsprechend dem Common Law über den Surname-Status hinweghelfen. So wurde die Kombination „Schaub-Lorenz“ nicht als hauptsächlich reiner Nachname angesehen, da lediglich den Bestandteilen „Schaub“ und „Lorenz“ bei separater Betrachtung Nachnamensqualität zukomme, sich eine derartige Zergliederung aber verbiete.⁵⁶² Hinzugefügte Designelemente oder Stilisierungen müssen charakteristisch sein, um den Gesamteindruck zu beeinflussen. Eine nicht signifikante Stilisierung eines Nachnamens ändert nichts an der Einordnung der Marke unter § 2(e)(4) Lanham Act.⁵⁶³

⁵⁵⁷ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 172.

⁵⁵⁸ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 172.

⁵⁵⁹ In re Hutchinson Technology, Inc., 852 F.2d 552, 7 U.S.P.Q.2d 1490 (Fed. Cir. 1988); Miller/Davis, Intellectual Property, p. 172.

⁵⁶⁰ In re Hamilton Pharmaceuticals Ltd., 27 U.S.P.Q.2d 1939 (T.T.A.B. 1993) – *HAMILTON PHARMACEUTICALS*; In re E. Martinoni Co., 189 U.S.P.Q. 589 ff., 591 (T.T.A.B. 1975) – *LIQUORE MARTINONI*; TMEP § 1213.02(a)[R-1].

⁵⁶¹ Z.B. in re Piquet, 5 U.S.P.Q.2d 1367 (T.T.A.B. 1987) – *N. PIQUET*; in re Revillon, 154 U.S.P.Q. 494 ff., 495 (T.T.A.B. 1967) – *Mlle. REVILLON*; aber: in re Hilton Hotels Corp., 166 U.S.P.Q. 216 (T.T.A.B. 1970) – *LADY HILTON* nicht als reiner Nachname angesehen, da eine vornehme Dame angedeutet würde; Surname-Status wurde ferner bejaht: in re Woolley’s Petite Suites, 18 U.S.P.Q.2d 1810 (T.T.A.B. 1991) – *WOOLLEY’S PETITE SUITES* für Hoteldienstleistungen; in re McDonald’s Corp., 230 U.S.P.Q. 304 ff., 306 (T.T.A.B. 1986) – *MCDONALD’S*.

⁵⁶² In re Standard Elektrik Lorenz AG, 371 F.2d 870, 152 U.S.P.Q. 563 (C.C.P.A.1967).

⁵⁶³ In re Pickett Hotel Co., 229 U.S.P.Q. 760 ff., 763 (T.T.A.B. 1986) – *PICKETT SUITE HOTEL* trotz Stilisierung

Nach denselben Grundsätzen wird in der Praxis des USPTO bei der Anmeldung einer Kombinationsmarke kein Disclaimer für einen darin enthaltenen Nachnamen verlangt.⁵⁶⁴ Dies ist auf die Entscheidung in Sachen *Norquist Products, Inc.* zurückzuführen,⁵⁶⁵ in welcher ein Disclaimer für „Norquist“ als Bestandteil einer Kombinationsmarke für nicht erforderlich erachtet wurde, weil § 2(e)(3) Lanham Act (heute § 2(e)(4) Lanham Act) nicht die Zerlegung von Kombinationsmarken zur Aufdeckung reiner Nachnamen bezwecke. Es werde vielmehr die Prüfung der Marke in ihrer Gesamtheit vorgeschrieben und die Bewertung ihres kommerziellen Eindrucks. Ein Wort, das hauptsächlich ein reiner Nachname sei, könne diese Bedeutung verlieren, wenn es in einer charakteristischen Zusammensetzung erscheine.⁵⁶⁶

Die Beweislast dafür, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um einen hauptsächlich reinen Nachnamen handelt, liegt beim Prüfer des USPTO. Dieser muss zunächst einen *prima facie*-Beweis schaffen, damit die Last zum Beweis des Gegenteils auf den Anmelder übergeht.⁵⁶⁷ Als Beweis des ersten Anscheins dafür, dass der Bezeichnung Surname-Status zukommt, können z.B. Telefonbucheinträge oder Auszüge aus Computerdatenbanken wie LEXIS-NEXIS sein, ferner Hinweise auf einen Nachnamen in der Akte selbst, die Art der Benutzung des Zeichens auf eingereichten Mustern (*Specimens*), Definitionen aus Wörterbüchern oder umgekehrt das Fehlen einer Definition für den Begriff in Wörterbüchern. Dabei ist zu beachten, dass Einträge in ausländischen Telefonbüchern – selbst wenn der Anmelder Ausländer ist - nicht aussagekräftig sind, weil es auf die Wahrnehmung der Käuferschaft in den USA ankommt.⁵⁶⁸ Hinweise aus der Akte können sich etwa ergeben, wenn es sich um den Nachnamen einer mit dem Anmelder in Verbindung stehenden Person handelt, z.B. des Unternehmensgründers oder eines Vorstandsmitglieds.⁵⁶⁹

Die Feststellung des USPTO, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um einen reinen Nachnamen handelt, bedeutet nicht, dass eine Registrierung im bundesgesetzlichen Hauptregister gänzlich ausgeschlossen ist. Denn der Anmelder kann gemäß § 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(f) den Nachweis erbringen, dass der Name für seine Produkte unterscheidungskräftig

als primarily merely a surname eingestuft;

⁵⁶⁴ TMEP § 1213.02(a)[R-1].

⁵⁶⁵ *Ex parte Norquist Products, Inc.*, 109 U.S.P.Q. 399 (Comm'r of Pats. 1956).

⁵⁶⁶ *Ex parte Norquist Products, Inc.*, 109 U.S.P.Q. 399 ff., 400 (Comm'r of Pats. 1956); TMEP § 1213.02(a)[R-1].

⁵⁶⁷ TMEP § 1211.02(a).

⁵⁶⁸ *In re Wickuler-Kupper-Brauerei KGaA*, 211 USPQ469 (T.T.A.B. 1983).

⁵⁶⁹ *In re Etablissements Darty et Fils*, 759 F.2d 15, 225 U.S.P.Q. 652 (Fed. Cir. 1985); *in re Rebo High Definition Studio Inc.*, 15 U.S.P.Q.2d 1314 (T.T.A.B. 1990); *in re Industrie Pirelli*, 9 U.S.P.Q.2d 1564 (T.T.A.B. 1988).

geworden ist.⁵⁷⁰ Secondary Meaning ist daher im Zusammenhang mit Surnames ein zentrales Thema. Hierfür genügt es, dass der Status als Nachname dahingehend reduziert wird, dass darin nicht mehr die Hauptbedeutung (*primary significance*) liegt.⁵⁷¹ Hilfsweise bleibt die Möglichkeit einer Eintragung des Zeichens in das Supplemental Register, § 23(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1091(c).

Handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen um den Namen eines Dritten, bedarf es gemäß § 2(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052 (c) einer schriftlichen Einwilligung dieser Person oder ihrer Erben, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Namensträger aufgrund seiner allgemeinen oder branchenspezifischen Bekanntheit mit den gekennzeichneten Produkten in Verbindung gebracht wird.⁵⁷² Enthält die Marke den Namen oder die Abbildung einer fiktiven Person, kann von dem Anmelder ein Disclaimer des Inhaltes verlangt werden, dass der Name kein bestimmtes lebendes Individuum repräsentiert oder dass das Portrait in der Zeichnung nicht das eines bestimmten lebenden Individuums ist.⁵⁷³ „Character names“ werden in der Legaldefinition für Service Mark in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 ausdrücklich als mögliche Markenform erwähnt. Voraussetzung für die Eintragbarkeit ist aber auch hier, dass der Name als Hinweis auf eine bestimmte Quelle einer Dienstleistung verstanden wird und nicht lediglich als der Name eines Charakters, der in einer Geschichte oder einem Programm mitspielt.⁵⁷⁴

Ist ein Nachname im bundesgesetzlichen Hauptregister als Marke eingetragen, so ist der Schutzzumfang gegenüber Gleichnamigen ähnlich dem nach Common Law gewährten. Gemäß § 33(a) Lanham Act kann von einem vermeintlichen Markenverletzer jede rechtliche oder nach Billigkeitsgrundsätzen bestehende Verteidigung, die ohne die Registrierung der Marke bestanden hätte, geltend gemacht werden.⁵⁷⁵ Selbst im Fall einer unangreifbar (*incontestable*) gewordenen Namensmarke, kann das Recht auf Benutzung des eigenen Namens zur Verteidigung angeführt werden. Dies gilt gemäß § 33(b)(4) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1115(b)(4) allerdings nur insoweit, als es sich bei dem als Eingriff angesehenen Gebrauch nicht um einen markenmäßigen handelt,

⁵⁷⁰ Z.B. in re McDonald's Corp., 230 U.S.P.Q. 304 ff., 307 (T.T.A.B. 1986): als reiner Nachname angesehen trotz Berühmtheit; Registrierung nur gemäß § 2(f).

⁵⁷¹ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 174.

⁵⁷² Martin v. Carter Hawley Hale Stores, Inc., 206 U.S.P.Q. 931 (T.T.A.B. 1979).

⁵⁷³ McCarthy on Trademarks, § 13:37.

⁵⁷⁴ Service Mark abgelehnt: in re Burger King Corp., 183 U.S.P.Q. 698 (T.T.A.B. 1974); ex parte Carter Publications, Inc., 92 U.S.P.Q. 251 (Comm'r Pats 1952); aber befürwortet: in re Folk, 160 U.S.P.Q. 213 (T.T.A.B. 1986): „The Lollipop Princess“ als Service Mark für Entertainment Dienstleistungen in Form von Radioprogrammen anerkannt.

⁵⁷⁵ „Any registration issued...shall not preclude another person from proving any legal or equitable defense ... which might have been asserted if such mark had not been registered“.

sondern um eine anderweitige Benutzung des Namens im geschäftlichen Verkehr, wie z.B. als Unternehmensname:⁵⁷⁶

„Such conclusive evidence of the right to use the registered mark shall be subject to ... the following defenses or defects: ... (4) That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party's individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party...“⁵⁷⁷

Eine markenmäßige Verwendung des Namens durch einen gleichnamigen Konkurrenten braucht der Inhaber einer registrierten Marke dagegen nicht zu dulden.

Nach alledem unterscheidet sich das deutsche Recht im Hinblick auf Namensmarken insoweit von dem US-amerikanischen als das Markengesetz keine Beschränkung hinsichtlich der Eintragung eigener, fremder oder erdachter Namen kennt. Insbesondere braucht keine Berechtigung zur Führung des angemeldeten Namens nachgewiesen werden.⁵⁷⁸ Der (wahre) Namensträger kann jedoch die Löschung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 51 Abs. 1 MarkenG verlangen. Ferner kommt eine Untersagung der Eintragung nach allgemeinen Grundsätzen, etwa wegen Irreführung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, in Betracht. Parallelen in den beiden Rechtsordnungen bestehen aber insoweit als das Problem des Gleichnamigkeitsrechts über Billigkeitsaspekte gelöst wird. Denn auch in der deutschen Rechtsprechung werden die Möglichkeiten einer Koexistenz auf Grundlage einer Interessenabwägung und der Möglichkeiten unterscheidender Zusätze erwogen. Die Benutzung des Familiennamens im geschäftlichen Verkehr wird dem Jüngeren jeweils nur insoweit gestattet, als es sich nicht um einen markenmäßigen Gebrauch handelt.

5. Slogans

Nach den Common Law-Prinzipien des unlauteren Wettbewerbs werden Slogans schon seit langem gegen Gebrauch durch Dritte geschützt, wenn Verwechslungsgefahr bei den Verbrauchern besteht.⁵⁷⁹ Eine Registrierung wurde jedoch ursprünglich mit der Begründung abgelehnt, dass

⁵⁷⁶ McCarthy on Trademarks, § 13:13.

⁵⁷⁷ „Ein solcher Beweis des Rechts zur Benutzung der eingetragenen Marke ... soll nur folgenden Einwendungen und Mängel unterworfen sein ... (4) dass der als Eingriff angesehene Gebrauch des Namens, Ausdrucks oder Wahlspruchs nicht einen Gebrauch als Handels- oder Dienstleistungsmarke darstellt, sondern den Gebrauch des persönlichen Namens der Partei in ihrem eigenen Unternehmen oder des persönlichen Namens eines Teilhabers...“, Übersetzung auszugsweise aus BPMZ 1949, 171.

⁵⁷⁸ BPatGE 29, 89 – Boris; siehe auch Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 23, § 8, RN 109.

⁵⁷⁹ McCarthy on Trademarks, § 7:20 mit Rechtsprechungsbeispielen ab dem Jahr 1905 (Bickmore Gall Cure Co. v. Karns, 134 F 833).

Sätze und Slogans etwas anderes seien als (Mehrwort-) Marken, da sie lediglich der Werbung und Verkaufsteigerung dienen.⁵⁸⁰ Heute ist die Markenfähigkeit von Slogans in den USA anerkannt, soweit sie dazu benutzt werden, Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren und von denen anderer Produzenten zu unterscheiden. Je länger ein Slogan ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht als Marke fungiert, sondern als bloße Werbeanpreisung, die allenfalls nach Urheberrecht geschützt ist.⁵⁸¹ Als Marke eingetragene Slogans sind z.B.: „*Just do it*“ der Firma Nike, Inc. für Bekleidung⁵⁸² oder „*Just for the Taste of it*“⁵⁸³ sowie „*Can't beat the Real Thing*“⁵⁸⁴ der Coca-Cola Company für nicht alkoholische Getränke.

Die Tatsache, dass ein Slogan in Verbindung mit einer bereits bestehenden Marke benutzt wird, hindert nicht die Annahme, dass der Slogan ebenfalls als Marke für das Produkt fungiert, denn ein Produkt kann mehrere Marken tragen.⁵⁸⁵ In den Slogan kann auch eine eigenständige Marke inkorporiert sein, mit der Folge dass sowohl die Marke als auch der Slogan schutzfähig werden.⁵⁸⁶ Dies ist jedoch keine generelle Voraussetzung für die Schutzfähigkeit von Slogans.

Ein Slogan kann wie ein beschreibendes Zeichen zu behandeln sein, wenn er lediglich auf Eigenschaften des Produktes hinweist.⁵⁸⁷ So wurde der Slogan: „Hair color so natural only her hairdresser knows for sure“ für Haarfärbemittel als „merely descriptive“ eingestuft, aufgrund des Nachweises von Secondary Meaning aber Markenschutz zuerkannt.⁵⁸⁸ Gleiches gilt für den auf dem Medikament Excedrin verwendeten Slogan: „Extra strength pain reliver“. Das Gericht vertrat hier die Ansicht, dass der Slogan einen ähnlich hohen Durchsetzungsgrad erlangt hatte wie etwa „Put a Tiger in Your Tank“ für Esso-Benzin.⁵⁸⁹ Mangels Unterscheidungskraft wurde dagegen die Schutzfähigkeit des Slogans: „America's freshest ice cream“ für aromatisiertes Eis

⁵⁸⁰ Ex parte Robert Hall Clothes, 97 U.S.P.Q. 462 ff., 463 (Patent Office Examiner in Chief 1953); Alces/See, Commercial Law, § 6.3.2, p. 194.

⁵⁸¹ McCarthy on Trademarks, § 7:20.

⁵⁸² IC 025, Reg. No. 1875307, First Use in Commerce: January 26, 1989, Filing Date: October 3, 1989, Registration Date: January 24, 1995.

⁵⁸³ IC 032, Reg. No. 1699312, First Use in Commerce: July 8, 1982, Filing Date: September 23, 1991, Registration Date: July 7, 1992.

⁵⁸⁴ IC 032, Reg. No. 1699312, First Use in Commerce: December 1, 1989, Filing Date: October 21, 1991, Registration Date: November 24, 1992

⁵⁸⁵ Carter-Wallace, Inc., v. Procter & Gamble Co., 434 F.2d 794, 167 U.S.P.Q. 713 (CA9 Cal 1970).

⁵⁸⁶ Allstate Ins. Co., v. Allstate Ins. Co., 307 F Supp 1161, 163 U.S.P.Q. 597 (ND Tex 1969) – „You are in good hands with ALLSTATE“; McCarthy on Trademarks, § 7:21.

⁵⁸⁷ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 198.

⁵⁸⁸ Roux Laboratories, Inc., v. Clariol Inc., 427 F.2d 823, 166 U.S.P.Q. 34 (C.C.P.A. 1970).

⁵⁸⁹ Bristol-Myers Cr. V. Approved Pharmaceutical Corp., 149 U.S.P.Q. 896 (NY Sup. 1966).

verneint.⁵⁹⁰ Ebenso „Why pay more!“, da es sich hierbei um eine gewöhnliche Werbeanpreisung handele.⁵⁹¹

Ein eintragbarer Slogan ist als Einheit zu betrachten. Er darf vom USPTO nicht zerlegt werden, um Disclaimer für beschreibende Bestandteile zu verlangen.⁵⁹² Ist ein Slogan, der für sich gesehen nicht schutzfähig wäre, Bestandteil einer als ganzes eintragbaren Marke, wird hingegen regelmäßig ein Disclaimer für den Slogan verlangt werden.⁵⁹³

Die deutsche Praxis war bislang eher zurückhaltend, was die Eintragungsfähigkeit von Slogans betrifft. Unter Geltung des Warenzeichengesetzes wurde diese nur unter der Voraussetzung bejaht, dass die Werbetexte oder Schlagwörter einen schutzfähigen Zeichenbestandteil enthielten, der auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb hindeutete, wie z.B. den Namen oder das Produkt des Herstellers oder ein warenzeichenmäßig wirkendes Schlagwort.⁵⁹⁴ Ohne Firma, Namen oder eine Marke als Bestandteil des Werbeverses wurde dieser als eintragungsunfähig beurteilt, denn Aussage- und Imperativsätze, Werbeslogans und Werbewörter galten grundsätzlich als allgemeine Anpreisungen ohne produktidentifizierende Unterscheidungskraft.⁵⁹⁵

Unter Geltung des Markengesetzes wurde diese restriktive Rechtsprechung zunächst fortgesetzt. Die konkrete Unterscheidungskraft von Werbeslogans wurde vom Bundespatentgericht weiterhin danach bestimmt, ob der Slogan einen selbständigen, betriebskennzeichnenden Bestandteil oder einen so erheblichen phantasievollen Überschuss in der Aussage oder sprachlichen Form aufwies, dass der Verkehr darin nicht nur ein Werbemittel von gewisser Originalität sieht, sondern mit dem Wiedererkennungseffekt eine betriebliche Hinweiswirkung verbinden kann.⁵⁹⁶ Dabei war nach Auffassung des Bundespatentgerichts die Praxis der modernen Werbung zu berücksichtigen, für sachbezogene Aussagen neue Ausdrücke zu gebrauchen, geläufige Wörter in Schreibweise und Bedeutung eigenwillig umzuwandeln oder gängige Begriffe in einer bisher nicht verwendeten Form zu verbinden.⁵⁹⁷ Da der Verkehr daran gewöhnt sei, fehle solchen Ausdrücken die markenrechtliche Unterscheidungskraft.⁵⁹⁸ Nach diesen Grundsätzen versagte das

⁵⁹⁰ In re Carvel Corp., 223 U.S.P.Q. 65 (T.T.A.B. 1984).

⁵⁹¹ In re Wakefern Food Corp., 222 U.S.P.Q. 76 (T.T.A.B. 1984).

⁵⁹² TMEP § 1213.06(b)(i).

⁵⁹³ TMEP § 1213.06(b)(i).

⁵⁹⁴ Fezer, GRUR 1999, 859 m.w.N.

⁵⁹⁵ Schmieder, NJW 1992, 1257 ff., 1258; Fezer, GRUR 1999, 859 ff., 861.

⁵⁹⁶ Fezer, GRUR 1999, 859.

⁵⁹⁷ Grabrucker, VPP-Rundbrief Nr. 1/2000, 1 ff., 3.

⁵⁹⁸ Jahresbericht des BPatG 1998, GRUR 1999, 605 ff., 615.

Bundespatentgericht z.B. den folgenden Slogans wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Markenfähigkeit: „While You Wait“⁵⁹⁹ für Umstandsbe-
kleidung, „Create (Y)Our Future!“ für Personalanwerbung, Unternehmensberatung,⁶⁰⁰ „Mit uns
kommen Sie weiter“ für Kraftfahrzeuge,⁶⁰¹ „Nicht immer, aber immer öfter“⁶⁰² sowie „Welch
ein Tag“⁶⁰³ für Bier, alkoholische und nicht alkoholische Getränke. Das Eintragungshindernis
hätte nur durch Nachweis von Verkehrsdurchsetzung in regelmäßig nicht weniger als 50 % des
angesprochenen Verkehrs überwunden werden können.⁶⁰⁴ Als Eintragungsfähig wurden dagegen
erachtet: „Du Darfst“ für Halbfettmargarine, „Letzte Reserve“ für Spirituosen,⁶⁰⁵ „A Better De-
sign – A Better World“ für elektrische und wissenschaftliche Apparate.⁶⁰⁶

Erst seit 1999 ist in Deutschland ein leichter Anstieg der Registrierungen von Slogans zu ver-
zeichnen, der u.a. auf eine neue Linie der Rechtsprechung zurückzuführen ist.⁶⁰⁷ Mit seinen Be-
schlüssen vom 8.12.1999 „Radio von hier“⁶⁰⁸ und „Partner with the best“⁶⁰⁹ stellte sich der BGH
gegen die bisherige Praxis des Bundespatentgerichts. An die Unterscheidungskraft von Werbe-
slogans dürfen nach Auffassung des Bundesgerichtshofs keine strengeren Anforderungen gestellt
werden als an andere Wortmarken.⁶¹⁰ Gleiches gilt für Werbeschlagwörter, für die ebenfalls kein
bestimmter Eigentümlichkeitsgrad zu fordern ist, um Unterscheidungskraft zu bejahen.⁶¹¹ Die
Rechtsprechung trägt damit der Multifunktionalität von Marken Rechnung, denn bei einer Marke
schließen sich die Identifizierungsfunktion und die Werbewirkung nicht gegenseitig aus.⁶¹² So-
lange kein gängiger und völlig phantasieloser Allerweltsspruch vorliegt, kann daher eine zur

⁵⁹⁹ BPatG GRUR 1995, 734 ff. – *While you wait*.

⁶⁰⁰ PatG GRUR 1999, 1088 ff. – *Create (Y)Our Future*.

⁶⁰¹ BPatG GRUR 1998, 715 ff. – *Mit uns kommen Sie weiter*.

⁶⁰² BPatG GRUR 1989, 57 ff. – *Nicht immer, aber immer öfter*.

⁶⁰³ BPatG GRUR 1998, 710 – *Welch ein Tag*.

⁶⁰⁴ Berlit, Markenrecht, RN 60a.

⁶⁰⁵ BPatG Beschluß vom 15.7.1998, 26 W (pat) 113/97.

⁶⁰⁶ BPatG Beschluß vom 24.11.1998, 24 W (pat) 152/97.

⁶⁰⁷ Grabrucker, VPP-Rundbrief Nr. 1/2000, 1 ff., 3.

⁶⁰⁸ BGH GRUR 2000, 321 ff. – *Radio von hier*.

⁶⁰⁹ BGH GRUR 2000, 323 ff., - *Partner with the Best*.

⁶¹⁰ BGH GRUR 2000, 321 ff. – *Radio von hier*.

⁶¹¹ BGH GRUR 2000, 722 ff., 723 – *LOGO*.

⁶¹² BGH GRUR 2000, 722 ff., 723 – *LOGO*.

Benennung der Ware geeignete Wortfolge nicht als bloße werbeartige Anpreisung, sondern als individueller Herkunftshinweis aufgenommen werden.⁶¹³

Wie in den USA bereits üblich, wird nun also auch in Deutschland geprüft, ob ein als Marke angemeldeter Slogan einen ausschließlich produktbezogenen Inhalt hat oder ihm darüber hinaus eine noch so geringe Unterscheidungskraft für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen zukommt.⁶¹⁴ Als Indizien gelten auch hierzulande Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sowie Mehrdeutigkeit und damit einhergehende Interpretationsbedürftigkeit.⁶¹⁵ Mangelnde Unterscheidungskraft ist dagegen nur bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art anzunehmen. Für Werbeslogans besteht zudem - wie in den USA - die Möglichkeit des Schutzes als Benutzungsmarke, wofür aber gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG der Nachweis von Verkehrsgeltung erforderlich ist.⁶¹⁶

6. Buchstaben und Zahlen

a) Einzelne Buchstaben und Buchstabenformationen

Einzelne Buchstaben oder Buchstabenformationen, die kein lesbares Wort ergeben, können im US-amerikanischen Recht wie jedes andere Symbol als Marke fungieren. Phantasievolle Anordnungen von Buchstaben erhalten - ohne Nachweis von Secondary Meaning – sogar umfangreichen Markenschutz. Dies beruht auf dem Umstand, dass es für die Käuferschaft schwieriger ist, sich eine Reihe phantasievoll arrangierter Buchstaben zu merken, als ein Bild oder einprägsame Worte.⁶¹⁷ Verwechslungsgefahr besteht daher schon bei geringfügig ähnlicher Anordnung von Buchstaben durch einen Dritten.⁶¹⁸ Der Austausch einzelner Buchstaben oder eine Veränderung der Reihenfolge kann dennoch zu einer Verwechslung bei den Konsumenten führen, insbesonde-

⁶¹³ BPatG Beschluß vom 16.12.1998, Az.: 26 W (pat) 69/98 – *For Your Life*; BGH GRUR 2000, 323 ff. - *Partner with the Best*; BGH GRUR 2000, 321 ff. – *Radio von hier*; BGH GRUR 2000, 720 ff., 721 – *Unter Uns*.

⁶¹⁴ BGH GRUR 2000, 321 ff., 322 – *Radio von hier*.

⁶¹⁵ BGH GRUR 2000, 321 ff., 322 – *Radio von hier*; BGH GRUR 2000, 323 ff. - *Partner with the Best*; BGH WRP 2000, 739 – *Unter Uns*.

⁶¹⁶ Siehe auch Fezer, Markengesetz, § 4, RN 201, § 8, RN 94.

⁶¹⁷ *Chrystal Corp. v. Manhattan Chemical Mfg. Co.*, 75 F.2d 506 (C.C.P.A. 1935); *Edison Bros. Stores, Inc. v. Brutting E.B. Sport-International GmbH*, 230 U.S.P.Q. 530 (T.T.A.B. 1986); *EA Engineering, Science and Technology, Inc., v. Environmental Audit, Inc.*, 703 F. Supp. 853, 12 U.S.P.Q.2d 1294 ff., 1296 (C.D. Cal. 1989).

⁶¹⁸ *Chrystal Corp. v. Manhattan Chemical Mfg. Co.*, 75 F.2d 506 (C.C.P.A. 1935); *Vitamin Corp. v. American Home Products Corp.*, 166 F.2d 203, 76 U.S.P.Q. 611 (C.C.P.A. 1948); *Edison Bros. Stores, Inc. v. Brutting E.B. Sport-International GmbH*, 230 U.S.P.Q. 530 (T.T.A.B. 1986): „EB“ für verwechslungsfähig mit dem „EBS“-Logo gehalten, mit zahlreichen Beispielen.

re wenn es sich nicht erkennbar um eine Abkürzung handelt.⁶¹⁹ Für verwechslungsfähig gehalten wurde etwa das Zeichen „SKI“ mit der Markenserie „SK-97“, „SK-98“, „SK-128“ u.s.w.,⁶²⁰ ebenso „Z.B.T.“ mit „T.Z.L.B.“⁶²¹ oder „IVC“ mit „VCA“,⁶²² jeweils als Marken für ähnlich Produkte.

Buchstabenformationen, die ersichtlich eine bloße Abkürzung beschreibender Worte, beschreibender Unternehmensnamen oder von Gattungsbegriffen sind, werden wie diese behandelt und gelten daher nicht als ursprünglich unterscheidungskräftig. So wurde z.B. in Sachen *American Optical Corp. v. American Olean Tile Co.* die Bezeichnung „AO“ als beschreibend erachtet.⁶²³ Bei einem gewissen Grad von Erfindungsreichtum werden Abkürzungen hingegen als phantasievolle Marke klassifiziert. Als Beispiel kann hier die aus „Communications“ und „Satellite“ zusammengesetzte Marke „COMSAT“ genannt werden, die von den Gerichten als phantasievoll erachtet wurde.⁶²⁴

Typische Buchstabenmarken sind in den USA die sog. „Broadcast Station Call Letters“ von Radio- oder Fernsehsendern, die von der dortigen Bundes-Telekommunikations-Kommission (Federal Communications Commission - FCC) vergeben werden, z.B. KUSA-TV, WBOC-TV oder die Radiosender WBCN hard rock AM radio, WBCS country music FM, WMEE und WMCZ. Seit der Änderung der FCC-Regeln 1984 werden solche Sendeplatznamen wunschgemäß gewährt, sofern nicht schon ein identisches Zeichen vergeben wurde. Sie werden dann regelmäßig als Dienstleistungsmarke verwendet.⁶²⁵

Auch Einzelbuchstaben können als Marke geschützt werden, z.B. der Buchstabe „S“, wie er von Singer verwendet wird,⁶²⁶ oder „X“ für Reifen der Michelin Tire Corp.⁶²⁷ Kann solchen Buch-

⁶¹⁹ McCarthy on Trademarks, § 7:10.

⁶²⁰ *In re Standard Kollsman Industries, Inc.*, 156 U.S.P.Q. 346 (T.T.A.B. 1967).

⁶²¹ *Chrystal Corp. v. Manhattan Chemical Mfg. Co.*, 75 F.2d 506 (C.C.P.A. 1935).

⁶²² *Vitamin Corp. v. American Home Products Corp.*, 166 F.2d 203, 76 U.S.P.Q. 611 (C.C.P.A. 1948).

⁶²³ *In re American Optical Corp. v. American Olean Tile Co.*, 185 U.S.P.Q. 405 (S.D.N.Y. 1974) - *AO*. Dagegen *Electronic Communications, Inc. v. Electronic Components for Industry Co.*, 308 F.Supp. 267, 163 U.S.P.Q. 461 (E.D. Mo. 1969), cert. den. 404 US 833, 171 U.S.P.Q. 321 (1971): „ECI“ als arbitrary und fanciful eingestuft, obwohl es sich um die Abkürzung des Unternehmensnamens *Electronic Communications, Inc.* handelte

⁶²⁴ *Z.B. Communications Satellite Corp. v. Comcet, Inc.*, 429 F.2d 1245, 166 U.S.P.Q. 353 (4th Cir. 1970), cert. den. 400 US 942, 167 U.S.P.Q. 705; McCarthy on Trademarks, § 7:11.

⁶²⁵ *In re WSM Inc.*, 225 U.S.P.Q. 883 (T.T.A.B. 1998); McCarthy on Trademarks, § 7:12.

⁶²⁶ *Singer Mfg. Co. v. Briley*, 207 F.2d 519, 99 U.S.P.Q. 303 (5th Cir. 1953); *Singer Mfg. Co. v. Singer Upholstering & Sewing Co.*, 130 F. Supp. 205, 104 U.S.P.Q. 339 (DC Pa 1955); *Singer Co. v. Kay Jewelry Stores, Inc.*, 148 U.S.P.Q. 614 (T.T.A.B. 1966).

⁶²⁷ *Michelin Tire Corp. v. General Tire & Rubber Co.*, 202 U.S.P.Q. 294 (T.T.A.B. 1979); siehe auch *Quality*

stabenmarken ein beschreibender Inhalt zugeordnet werden, bedürfen sie des Nachweises von Secondary Meaning. So wurde etwa dem Zeichen „E“ die Unterscheidungskraft versagt, weil es als beschreibender Hinweis auf den Produktbestandteil Vitamin E verstanden wurde.⁶²⁸ Auch die Registrierung einzelner Buchstaben ist grundsätzlich ohne graphische Ausgestaltung möglich, wenn bereits hierdurch ein eigenständiger kommerzieller Eindruck hervorgerufen wird, unabhängig von etwaigen Stilisierungen oder von Designelementen im tatsächlichen Gebrauch.⁶²⁹

Ob einem Einzelbuchstaben oder einer Reihe von Buchstaben, die immer als Teil eines zusammengesetzten Zeichens benutzt werden, eigene Markenqualität zukommt, hängt von ihrem möglichen Einfluss auf die Konsumenten ab. Voraussetzung ist, dass der Buchstabe oder die Buchstabenkombination für sich betrachtet einen selbständigen Eindruck unabhängig von den anderen Bestandteilen des zusammengesetzten Zeichens vermittelt.⁶³⁰

Im deutschen Recht hat sich die Beurteilung der Schutzfähigkeit von Buchstaben seit der Markenrechtsreform von 1994 weitestgehend an die US-amerikanische Praxis angenähert. Während die Rechtsprechung unter Geltung des Warenzeichengesetzes noch bis zuletzt den Markenschutz für Buchstaben ohne Nachweis von Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich versagt hatte,⁶³¹ wird nunmehr die abstrakte Unterscheidungskraft von Buchstaben ausdrücklich durch § 3 Abs. 1 MarkenG anerkannt. Einzelne Buchstaben und Buchstabenkombinationen, ohne dass es auf deren Aussprechbarkeit oder einen erkennbaren Sinngehalt (z.B. als Abkürzung) ankommt, sowie phonetisch ausgeschriebene Buchstaben (z.B. „GE Te“ für „GT“) sind zudem eintragungsfähig, sofern nicht im Einzelfall ein konkretes Freihaltebedürfnis (§ 8 MarkenG) oder kollidierende ältere Markenrechte Dritter (§ 9 MarkenG) entgegenstehen.⁶³²

Das Bundespatentgericht hat demgemäß in ersten Entscheidungen zu Buchstabenmarken unter Geltung des Markengesetzes unter anderem für die Bezeichnungen „CT“,⁶³³ „ID“⁶³⁴ und „SI“⁶³⁵ die Eintragungsfähigkeit bejaht, da unterschiedliche Bedeutungen für diese Abkürzungen in Be-

Semiconductors, Inc., v. QLogic Corp., 31 U.S.P.Q. 1627 (ND Cal. 1994) – „Q“.

⁶²⁸ In re Buty-Wave-Products Co., 198 U.S.P.Q. 104 (T.T.A.B. 1978).

⁶²⁹ TMEP § 807.09(a). Vgl. z.B. die Marke „X“ für Schuhe, Serial No. 76/265,279 STONE AGE EQUIPMENT, INC.

⁶³⁰ McCarthy on Trademarks, § 7:11 m.w.N.; Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 207.

⁶³¹ BGH GRUR 1996, 202 – *UHQ I*.

⁶³² Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 21, § 14, RN 205, 211.

⁶³³ BPatG GRUR 1999, 330 – *CT* für wissenschaftliche Meßapparate, Schallplatten, TV-Programme.

⁶³⁴ BPatG Beschluß vom 6.5.1998, 29 W (pat) 52/98 – *ID* für Gehäuse zur Aufnahme von elektronischen Geräten.

⁶³⁵ BPatG Beschluß vom 3.8.1998, 30 W (pat) 71/97 – *SI* für Computerprogramme und Dienstleistungen im Bereich EDV.

tracht kämen.⁶³⁶ Stehe mangels lexikalischen Nachweises ein beschreibender Charakter nicht fest oder sei eine nachweisbare Abkürzung nicht gebräuchlich, so sei nicht von einer unmittelbaren, konkret beschreibenden Sachaussage auszugehen.⁶³⁷ Ein konkretes Freihaltebedürfnis wurde dagegen z.B. bei dem Zeichen „XXL“ sowohl für Schokolade⁶³⁸ als auch für Tabakwaren⁶³⁹ angenommen, weil es sich um einen allgemeinen Hinweis auf die Größe handele.⁶⁴⁰ In dieselbe Richtung geht die Entscheidung zur Buchstabenformation „MAZ“ für Zeitschriften und Zeitungen, in welcher der Senat feststellte, dass es sich bei dem Bestandteil „AZ“ um eine gebräuchliche Abkürzung für „Allgemeine Zeitung“ handele und somit um einen Gattungsbegriff. Dieser sei lediglich mit einer abgekürzten geographischen Herkunftsangabe für Regionen oder Städte mit dem Anfangsbuchstaben „M“ verbunden worden.⁶⁴¹ Der Markenschutz für Buchstabenfolgen wird folglich bereits nach den gleichen Maßstäben wie in der US-amerikanischen Praxis beurteilt.

Soweit es um Einzelbuchstaben geht, ist die deutsche Rechtsprechung dagegen noch restriktiv. Dies ist u.a. auf den Umstand zurückzuführen, dass der Verkehr aufgrund jahrelanger Übung - insbesondere in der Fahrzeugbranche – daran gewöhnt ist, dass einzelne Buchstaben neben einer Marke verwendet werden, um Charakteristika z.B. der Motorenart oder Fahrzeugausführung zu beschreiben, und die Bedeutung dieser Buchstaben als Abkürzungen auch überwiegend kennt.⁶⁴² Das Bundespatentgericht hat 1998 noch in sämtlichen entschiedenen Fällen ein konkretes Freihaltebedürfnis mit der Begründung bejaht, dass die als Marke angemeldeten Buchstaben in der jeweiligen Branche üblicherweise als Typen-, Serien-, Größen- oder Modellbezeichnungen verwendet würden.⁶⁴³ Lediglich eine Bildmarke mit dem Buchstaben „g“ wurde als hinrei-

⁶³⁶ Vgl. auch die jüngeren Entscheidungen: BPatG Beschluß vom 22.2.2000, 27 W (pat) 88/99 – *IMRA* (Abk. f. Infrared Monochromatik Radiation) für diverse Laser; BPatG Beschluß vom 3.5.2000, 33 W (pat) 215/99 – *RE* für Kunststoffe im Rohzustand (Klebstoffe); BPatG Beschluß vom 19.5.2000, 33 W (pat) 181/99 – *MFL* für Klebstoffe, Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial sowie BPatG Beschluß vom 19.5.2000, 33 W (pat) 214/99 – *MLL* für Klebstoffe, Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial.

⁶³⁷ Hierzu Grabrucker, GRUR 2000, 373 ff., 378.

⁶³⁸ BPatG Beschluß vom 25.11.1998, 32 W (pat) 79/98 - *XXL*.

⁶³⁹ BPatG Beschluß vom 7.6.2000, 26 W (pat) 159/99 - *XXL*

⁶⁴⁰ Siehe auch BPatG GRUR 1999, 743 ff. – *AC* für Pharmazeutische Produkte, weil in diesem Sektor das Verständnis als warenbeschreibende Sachangabe (Substanzbezeichnung) besonders nahegelegt werde. Vgl. ferner BPatG Beschluß vom 16.12.1998, 29 W (pat) 192/98 - *AMD* als Abkürzung von „Arbeitsmedizinischer Dienst“ für die Dienstleistung „Wahrnehmung der Aufgaben von Betriebsärzten“ beschreibend.

⁶⁴¹ BPatG Beschluß vom 14.8.2000, 32 W (pat) 35/99 – *MAZ*.

⁶⁴² Teplitzky, WRP 1999, 461 mit zahlreichen Beispielen für Abkürzungen aus einzelnen Buchstaben in der Kraftfahrzeugbranche („D“ für Diesel, „T“ für Turbo u.s.w.).

⁶⁴³ Für Motorräder: BPatG GRUR 1998, 710 ff. – *K*; BPatG Beschluß vom 16.12.1998, 28 W (pat) 258/97 – *R*; BPatG Beschluß vom 16.12.1998, 28 W (pat) 267/97 – *F*; für Kraftfahrzeuge: BPatG Beschluß vom 17.6.1998, 28 W (pat) 189/97 – *T*; BPatG Beschluß vom 16.9.1998, 28 W (pat) 249/97 – *S*; für Lederwaren und Möbel: BPatGE 38, 116 ff., 119 ff. – *L* (als übliche Abkürzung von „links“ oder „large“ freihaltebedürftig), Siehe auch

chend unterscheidungskräftig erachtet.⁶⁴⁴ Seither hatte sich das Bundespatentgericht jedoch mehrfach im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft mit dem Vorbehalt auseinanderzusetzen, dass der Verkehr nicht an Marken aus Einzelbuchstaben ohne graphische Ausgestaltung gewöhnt sei und deshalb keinen Herkunftshinweis in diesen sehen könne - ein Problem, das bei allen neuen Markenformen in ähnlicher Weise auftritt.⁶⁴⁵ Im Zuge dessen befand der 26. Senat in einer Entscheidung aus dem Jahr 2000, dass die Umsetzung des Markengesetzes nicht durch allzu strenge, in der Übergangszeit unerfüllbare Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft verhindert werden dürfe. Er sah daher kein Freihaltebedürfnis an dem Zeichen „Z“ für Tabak und Tabakerzeugnisse. Die Verwendung als unmittelbar beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren sei weder aktuell nachweisbar noch gebe es dahingehende Anhaltspunkte für die Zukunft.⁶⁴⁶ Auch bei dem als Bildmarke angemeldeten Einzelbuchstaben „M“ in oranger Schrift wurde die Schutzfähigkeit bejaht, weil die Fachbedeutungen des Buchstabens keine klare Aussage für die beanspruchten Waren vermittelten.⁶⁴⁷ Dies lässt eine zunehmende Öffnung des Markenschutzes für Einzelbuchstaben auch in der deutschen Praxis erwarten.

Wegen des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte können unter Geltung des Markengesetzes ferner aus Buchstabenkombinationen bestehende Unternehmenskennzeichen, die sich nicht als Wort aussprechen lassen, Schutz genießen.⁶⁴⁸ Nach ständiger Rechtsprechung zu § 16 UWG fehlt solchen Buchstabenkombinationen aber die namensmäßige Wirkung, selbst wenn man eine gewisse Kennzeichnungskraft unterstellt.⁶⁴⁹ Sie können daher nur bei Verkehrsgeltung Kennzeichenschutz erlangen. Aufgrund zahlreicher bekannter, nicht als Wort aussprechbarer Unternehmenskennzeichen, wie z.B. VW, BMW, AEG oder BASF, darf jedoch angenommen werden, dass sich der Verkehr mittlerweile an deren namensmäßige Wirkung gewöhnt hat, zumal bei vielen dieser Abkürzungen die vollständige Bedeutung vom Verkehr nicht mehr nachvollzogen werden kann.⁶⁵⁰ Da die Auffassung des Verkehrs maßgeblich ist, sollte dieser Umstand, wie schon mehrfach in der Literatur gefordert,⁶⁵¹ zu einem diesbezüglichen Wandel der Rechtsprechung führen. In den USA wird eine Differenzierung zwischen namensmäßigen und

Grabrucker, GRUR 1999, 605 ff., 609.

⁶⁴⁴ BPatG Beschluß vom 17.11.1998, 27 W (pat) 2/98 – g (für Parfümerien, Lederwaren, Bekleidung).

⁶⁴⁵ Grabrucker, GRUR 2001, 373 ff., 378.

⁶⁴⁶ BPatGE 42, 267 (Beschluß vom 29.3.2000, 26 W (pat) 69/99) – Z (*Rechtsbeschwerde eingelegt* – I ZB 21/00).

⁶⁴⁷ BPatG Beschluß vom 17.10.2000, 33 W (pat) 40/99 – M.

⁶⁴⁸ BGH-Entscheidung vom 5.10.2000 – Az.: I ZR 166/98 – „db-Immobilienfonds“.

⁶⁴⁹ BGHZ 11, 214 – *KfA*; siehe auch BGH GRUR 1998, 165 ff., 166 – *RBB*.

⁶⁵⁰ Goldmann/Rau, GRUR 1999, 216 ff., 221; Fuchs-Wissemann, GRUR 1999, 855 ff., 857; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 14 RN 207.

⁶⁵¹ Althammer/Klaka, MarkenG, § 5, RN 10; Goldmann/Rau, GRUR 1999, 216 ff., 220/221 m.w.N.

sonstigen Kennzeichen innerhalb der Trade Names nicht vorgenommen, sondern die Frage der ursprünglichen Unterscheidungskraft nach den für Trademarks geltenden allgemeinen Kriterien ermittelt.⁶⁵² Secondary Meaning ist daher keine Grundvoraussetzung.

Es zeigt sich, dass die Schutz- und Eintragungsfähigkeit von Buchstabenmarken in beiden Rechtsordnungen nach denselben Grundsätzen bestimmt wird, wenngleich die Handhabung in Deutschland derzeit noch restriktiver ist, soweit es um einzelne Buchstaben oder Unternehmenskennzeichen geht. Die restriktive Linie wird allerdings auch bei der Frage des Schutzzumfangs verfolgt, denn eine erhebliche Auffassung geht dahin, die Kennzeichnungskraft eingetragener Buchstabenmarken generell als gemindert anzusehen oder den Schutzbereich gar auf identische Buchstabenmarken bei gleicher Branche bzw. Identität von Waren/Dienstleistungen zu beschränken.⁶⁵³ Wegen der erhöhten Aufmerksamkeit, zu der der Verkehr bei Abkürzungen gezwungen sei, werden schon geringfügige Unterschiede zwischen den Marken als ausreichend erachtet, um eine Verwechslungsgefahr ausschließen zu können.⁶⁵⁴ Die Argumentation ist folglich genau entgegengesetzt zur amerikanischen Haltung, die darauf basiert, dass es für die Käuferschaft schwieriger ist, sich eine Reihe phantasievoll arrangierter Buchstaben zu merken und deshalb einen erhöhten Schutz erfordert.

b) Zahlen und Buchstaben-Zahlen-Kombinationen

Ebenso wie für Buchstaben ist die Markenfähigkeit von Zahlen - sowohl einzeln, als auch in Gruppen oder in Kombination mit anderen Zeichen - in den USA schon seit langem anerkannt. In der ersten Entscheidung aus dem Jahr 1882, in der es um die Zahl „3214“ ging, bejahte das Gericht die Markenfähigkeit mit dem Ausspruch: „Wenn Buchstaben als Marken geschützt werden können, warum nicht auch Ziffern?“⁶⁵⁵ Als Beispiel für eine weltberühmte Zahlenmarke ist „4711“ zu nennen, die 1792 geschaffen wurde, als die Familie Muelhens in der Glockengasse 4711 in Köln mit der Herstellung und dem Verkauf von „Kölnisch Wasser“ begann. Die hierzu ergangenen Urteile US-amerikanischer Gerichte gehen auf die 30er Jahre zurück.⁶⁵⁶

⁶⁵² Siehe hierzu oben Abschnitt A.VII.

⁶⁵³ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 14, RN 207/208; Schmieder, NJW 1997, 2908 ff., 2910; Goldmann/Rau, GRUR 1999, 216 ff., 219; Fuchs-Wissemann, GRUR 1999, 855 ff., 857; Teplitzky, WRP 1999, 461 ff., 463. A.A.: Albrecht, GRUR 1996, 246 ff., 248, der eine generelle Kennzeichnungsschwäche verneint, aber durch Drittzeichen für möglich hält und daher im Einzelfall festgestellt wissen will.

⁶⁵⁴ Fuchs-Wissemann, GRUR 1999, 855 ff., 857.

⁶⁵⁵ Shaw Stocking Co. v. Mack 12 F. 707 (NDNY 1882) – 3214; Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 208.

⁶⁵⁶ Muelhens & Kropff, Inc. v. Onnen, 37 F.2d 435 (C.C.P.A. 1930) Muelhens & Kropff, Inc. v. Ferd Muelhens, Inc., 38 F.2d 287 (DCNY 1929), rev'd 43 F.2d 937 (2d Cir 1930), cert. den. 282 US 881 (1930).

Sofern als Marken verwendete Zahlen Größe, Modell, Stil oder Qualität eines Produktes beschreiben, bedürfen sie wie andere Marken, die als „merely descriptive“ eingeordnet werden, des Nachweises von Secondary Meaning.⁶⁵⁷ Für die Feststellung, ob es sich um ein rein beschreibendes Zeichen handelt, ist die konkrete Art und Weise der Benutzung maßgeblich.⁶⁵⁸ Eine Zahl, die in beschreibender Weise verwendet werden könnte, gilt daher, solange für die Art ihrer Verwendung kein Nachweis vorliegt, nicht als rein beschreibend.⁶⁵⁹ Aus diesem Grund sind Zahlenmarken in den USA ohne Nachweis von Secondary Meaning eintragungsfähig.⁶⁶⁰ Ferner kann im Rahmen einer Intent-to-Use-Application von einem Konkurrenten nicht der beschreibende Charakter der angemeldeten Zahlen als Einwand gegen die Eintragung erhoben werden, da in diesem Fall noch keine konkrete Benutzung stattgefunden hat.⁶⁶¹

Der internationalen Entwicklung entsprechend gelten auch im deutschen Recht Zahlen, ausgeschriebene Zahlworte und Buchstaben-Zahlen-Kombinationen gemäß § 3 MarkenG als generell schutzfähig. Ihre Eintragungsfähigkeit wird wie im US-amerikanischen Recht nach allgemeinen Regeln festgestellt. Sie ist daher zu verneinen, wenn der angemeldeten Zahlenmarke nach Auffassung des Verkehrs für die konkreten Waren und Dienstleistungen des Verzeichnisses die Unterscheidungskraft fehlt oder ein konkretes Freihaltebedürfnis besteht. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wird jedoch in Ermangelung von Benutzungsnachweisen davon ausgegangen, dass das angemeldete Zeichen auf den beanspruchten Waren bzw. auf deren Verpackung wie eine Marke herausgestellt und auch so beworben wird.⁶⁶² Da eine konkrete Ermittlung, ob die angemeldete Zahlenmarke die Waren nach ihrer betrieblichen Herkunft unterscheidbar machen kann, im Eintragungsverfahren nicht möglich ist, muss der Marke diese Eignung von Hause aus zukommen.⁶⁶³ Dabei gilt: solange dem Verkehr die Bedeutung der Zahl für das konkrete Produkt nicht unmittelbar einleuchtet, etwa weil unterschiedlichste Auslegungen möglich sind, ist sie nicht als beschreibend zu qualifizieren.⁶⁶⁴ Als schutzfähig angesehen wurden danach z.B.

⁶⁵⁷ McCarthy on Trademarks, § 7:16 m.w.N.

⁶⁵⁸ Eastman Kodak Co. v. Bell & Howell Document Management Prods. Inc., 994 F.2d 1569 ff., 1574, 26 U.S.P.Q.2d 1912 ff., 1917 (Fed. Cir. 1993).

⁶⁵⁹ Eastman Kodak Co. v. Bell & Howell Document Management Prods. Inc., 994 F.2d 1569, 26 U.S.P.Q.2d 1912 (Fed. Cir. 1993).

⁶⁶⁰ McCarthy on Trademarks, § 7:16.

⁶⁶¹ Eastman Kodak Co. v. Bell & Howell Document Management Prods. Inc., 994 F.2d 1569 ff., 1574, 26 U.S.P.Q.2d 1912 ff., 1917 (Fed. Cir. 1993); McCarthy on Trademarks, § 7:16.

⁶⁶² BPatG GRUR 1999, 1088 – *Zahl 6*. (nicht rechtskräftig, Rechtsbeschwerde beim BGH eingelegt unter Az. I ZB 22/99)

⁶⁶³ BPatG GRUR 1998, 403 ff., 404 – *442*.

⁶⁶⁴ BGH GRUR 1997, 336 ff., 337 – *quattro II*. Siehe auch BGH GRUR 2000, 231 ff., 232 – *Fünfer*.

die Zahl 6 für Zigaretten,⁶⁶⁵ die Zahl 442 für Sturm- und Firstklammern aus Metall,⁶⁶⁶ das Zahlwort „Drei“ für zahlreiche Waren und Dienstleistungen aus dem Bau- und Einrichtungsbereich⁶⁶⁷ sowie die Buchstaben-Zahlen-Kombination „A 3“ für Kraftfahrzeuge.⁶⁶⁸ Dagegen wurde die Schutzfähigkeit des Zeichens „V 5“ wegen seines eindeutigen Sinngehaltes als Verbindung zweier Abkürzungen, die über die Motorenart (Bauweise und Zylinderzahl) Auskunft geben, verneint.⁶⁶⁹ Schließlich können Zahlen, die zur Benennung des Geschäftsbetriebs benutzt werden (wie z.B. 4711) als besonderes Geschäftsabzeichen i.S.v. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG dienen, wenn sie Verkehrsgeltung besitzen, und Fernsprechnummern als betriebliche Unterscheidungszeichen gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG.⁶⁷⁰

Zahlenmarken und Zahlen-Buchstaben-Marken sind damit in beiden Rechtsordnungen im gleichen Maße schutz- und eintragungsfähig.

c) Mnemonics als besondere Form von Zahlen-Buchstaben-Marken

In den USA ist im Zusammenhang mit der Schutzfähigkeit von Telefonnummern als Marke ein besonderes Problem aufgetreten, das es in dieser Form in Deutschland noch nicht gibt. Telefonnummern werden in den USA häufig wegen der leichteren Einprägsamkeit als ein Wort - regelmäßig ein Gattungsbegriff - angegeben, das sich mit Hilfe der dort auf den Telefontasten zusätzlich abgebildeten Buchstaben wählen lässt, sog. mnemonics. Diese Methode wird in Deutschland bislang nur vereinzelt in der Mobilfunkbranche verwendet (z.B. „VERKEHR“ als Buchstabenentsprechung der Telefonnummer des ADAC-Verkehrsservice im E-PIUS-Netz) und seit kurzem mit bestimmten Vorwahlen (0700, 0800, 0180-x) als sog. Vanity-Nummern angeboten. Sie ist aber noch nicht so populär wie in den USA. Ob die Kombination einer aus Zahlen bestehenden Vorwahl und einer als Gattungsbegriff dargestellten Telefonnummer als Marke dienen kann, wird in der US-amerikanischen Rechtsprechung und der Praxis des USPTO uneinheitlich beantwortet. So konnte sich ein Matratzenhändler, der die Telefonnummer 628-8737 mit verschiedenen Vorwahlen aus dem New Yorker Raum hatte und hierfür den Slogan: „DIAL-A-MATTRESS and drop the last S for savings“ benutzte, erfolgreich gegen die Verwendung von

⁶⁶⁵ BPatG GRUR 1999, 1088 – *Zahl 6*; siehe auch BPatG GRUR 1999, 1087 – *Zahl 1*.

⁶⁶⁶ BPatG GRUR 1998, 403 ff. – *442*.

⁶⁶⁷ BPatG Beschluß vom 26.7.2000, 26 W (pat) 38/00 – *DREI*.

⁶⁶⁸ BPatG GRUR 1998, 404 ff. – *A 3*.

⁶⁶⁹ BPatG Beschluß vom 24.10.2000, 28 W (pat) 169/99 – *V 5* für Kfz, techn. Öle, Fette, Motorentreibstoff.

⁶⁷⁰ Fezer, Markengesetz, § 15, RN 144. Siehe auch BGH GRUR 1953, 290 ff. – *Fernsprechnummer*: Taxirufnummer 30001 als Geschäftsabzeichen mit der Sammelrufnummer 30031 wegen Erinnerungstäuschung als verwechslungsfähig angesehen.

„1-800-MATTRESS“ durch einen Konkurrenten in New York mit gleicher Telefonnummer wehren. Der Second Circuit Court stellte in dieser Entscheidung fest, dass der Kläger seinen Kennzeichenschutz nicht dadurch verloren habe, dass die der Telefonnummer entsprechenden Buchstaben einen Gattungsbegriff formen.⁶⁷¹ Dieser Auffassung ist der Third Circuit Court ausdrücklich entgegengetreten: Ein Gattungsbegriff, der sich aus einer Telefonnummer bilden lasse, sei nicht als Marke schutzfähig. Eine Kombinationsmarke, die einen solchen Gattungsbegriff enthalte, sei im Ganzen aber als beschreibend einzustufen und daher bei Nachweis von Secondary Meaning schutzfähig.⁶⁷² Das USPTO hat sich dem angeschlossen und sich auf den Standpunkt gestellt, dass die Registrierung einer beschreibenden Angabe oder eines Gattungsbegriffs mit einer vorangestellten Vorwahl (z.B. 900 oder 800) zu versagen sei. Die Tatsache, dass die Marke die Form einer Telefonnummer habe, sei unzureichend, um deren Unterscheidungskraft zu begründen.⁶⁷³ Sofern die Bezeichnung aber als rein beschreibend und nicht als generisch zu qualifizieren sei, könne die Marke bei Nachweis von Secondary Meaning gemäß § 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(f) registriert werden.⁶⁷⁴

Aufgrund der Üblichkeit, Telefonnummern in deren buchstäblicher Entsprechung anzugeben, kann durch alphanumerische Telefonnummern auch eine Verletzung traditioneller Wortmarken herbeigeführt werden. So wurde z.B. einem Unternehmen, das in den Gelben Seiten in der Rubrik Fluggesellschaften mit der Telefonnummer „A-1-800-263-7422“ gelistet war, die Verwendung ihrer Telefonnummer sowohl in numerischer als auch in Form des buchstäblichen Äquivalents untersagt. Da die Nummer auch als „1-800-AMERICA(N)“ gewählt werden kann, bestehe für die Kunden eine Verwechslungsgefahr mit „American Airlines“.⁶⁷⁵ Es ist anerkannt, dass

⁶⁷¹ Dial-A-Mattress Franchise Corp. v. Page, 880 F.2d 675, 11 U.S.P.Q.2d 1644 (2nd Cir. 1989); derselbe Kläger konnte sich auch 1994 durchsetzen: Dial-A-Mattress Operating Corp. v. Mattress Madness, Inc., 841 F. Supp. 1339, 33 U.S.P.Q.2d 1961, 1965, reconsideration den. 847 F. Supp. 18, 33 U.S.P.Q.2d 1961 (EDNY 1994). Siehe auch Murrin v. Midco Communications, Inc., 726 F. Supp. 1195, 13 U.S.P.Q.2d 1815 (DC Minn. 1989) - *DIAL LAWYERS*; Bell v. Kidan, 836 F. Supp. 125, 28 U.S.P.Q.2d 1077 (SDNY 1993) - *718-CALL-LAW v. 800-LAW-CALL*.

⁶⁷² Dranoff-Perlstein Associates v. Sklar, 967 F.2d 852, 23 U.S.P.Q.2d 1174 (3rd Cir. 1992): „injury“ sei zwar ein Gattungsbegriff für die Dienstleistungen des Anwalts bei Personenschäden, die Kombination „INJURY-I“ sei aber beschreibend und daher aufgrund von Secondary Meaning schutzfähig.

⁶⁷³ TMEP § 1209.01(b)[R-1] unter Berufung auf die Entscheidung Dranoff-Perlstein Associates v. Sklar, 23 U.S.P.Q.2d 1174 (3rd Cir. 1992).

⁶⁷⁴ TMEP § 1209.01(b)[R-1].

⁶⁷⁵ American Airlines, Inc., v. A 1-800-A-M-E-R-I-C-A-N Corp., 622 F. Supp. 673, 228 U.S.P.Q. 255 (ND III 1985); siehe auch Kelley Blue Book v. Car Smarts, Inc., 802 F. Supp. 278, 24 U.S.P.Q.2d 1481 ff., 1492 (CD Cal. 1992): Die Telefonnummer-Marken des Beklagten, „1-800-BLUE-BOOK“ und „1-900- BLU-BOOK“ wurden als Verletzung der Klägermarke „KELLEY BLUE BOOK“ angesehen.

für mnemonics zur Vermeidung von Verwechslungsgefahr und Zuordnungsverwirrung keine fremden Marken oder Namen verwendet werden dürfen.⁶⁷⁶

Sollte diese Art von Buchstaben-Zahlen-Marke in Deutschland Schule machen, dürfte bei Verwendung beschreibender Begriffe entsprechend der Handhabung in den USA regelmäßig Verkehrsdurchsetzung erforderlich sein, um Kennzeichenschutz zu begründen, da der Gesamteindruck durch die Voranstellung einer Servicenummer als Vorwahl nicht wesentlich geändert wird. Dies könnte jedoch nach deutschem Recht gleichermaßen bei Kombination eines Gattungsbegriffs mit einer Vorwahl gelten, denn das für Gattungsbegriffe bestehende Schutzhindernis kann gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durch Verkehrsgeltung überwunden werden.⁶⁷⁷

II. Bildmarken

1. Wort-Bild-Marke

Unterscheidungskräftige Wortzeichen sind grundsätzlich in jeder Schriftart geschützt. Die Anmeldung in einer bestimmten Schriftart ist aber in beiden Rechtsordnungen zulässig, vgl. 37 C.F.R. § 2.51 sowie § 8 MarkenV. Auch die Kombination mit einem Logo oder einem sonstigen Designelement ist möglich. Dies kann sich empfehlen, wenn dem Wort selbst die Unterscheidungskraft mangelt, denn sowohl im deutschen als auch im US-amerikanischen Recht gilt: Ist auch nur ein Bestandteil eines Kombinationszeichens kennzeichnungskräftig - etwa die ornamentale Gestaltung aufgrund ihrer eigenständigen bildhaften Wirkung - ist das ganze Zeichen eintragbar.⁶⁷⁸ Auch ein Wort-Bild-Zeichen, das lediglich aus schutzunfähigen Bestandteilen besteht, kann in seiner Gesamtheit Unterscheidungskraft besitzen. Eine analysierende Einzelbetrachtung der Komponenten verbietet sich (*Anti-Dissection-Rule*).⁶⁷⁹ Die Anforderungen an die Originalität des Bildbestandteils sind aber umso höher, je größer das Freihaltebedürfnis am Wortbestandteil ist.⁶⁸⁰

Mangels ursprünglicher Unterscheidungskraft wird sich – nach den vorstehenden Ausführungen zu Wortmarken - in den USA eine Verwendung und Registrierung in stilisierter Schrift oder in

⁶⁷⁶ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 307.

⁶⁷⁷ Zur Schutzfähigkeit von Gattungsbegriffen siehe vorstehend Abschnitt B.I.2.

⁶⁷⁸ Application of Miller International Co. (1963) 50 C.C.P.A. 974, 312 F2d 819, 136 U.S.P.Q. 445; in re Certified Burglar Alarm Systems, 191 U.S.P.Q. 47 (T.T.A.B. 1976); McCarthy on Trademarks, § 11:30; Aus der deutschen Rechtsprechung: BGH GRUR 1991, 636 – *NEW MAN*; BPatG GRUR 1992, 397 – *rdc-group*.

⁶⁷⁹ Estate of P. D. Beckwith, Inc., v. Commissioner of Patents, 252 US 538 (1920); McCarthy on Trademarks, § 11:26, § 11:27; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 42.

⁶⁸⁰ BPatG GRUR 1996, 410 ff., 411 – *Color COLLECTION*.

Kombination mit einer Graphik insbesondere anbieten bei rein beschreibenden Angaben, geographischen Herkunftshinweisen und Nachnamen (bspw. Darstellung als Unterschrift oder mit Portrait). Eine Anmeldung in Amtsschrift (*typed drawing*) wird in der Praxis des USPTO zudem als unzulässig angesehen, wenn die Marke ein anderes Zeichen als die der gewöhnlichen Interpunktion zugerechneten (. ? - ; () % \$ @ + , ! , : / & # * = []) enthält oder ausländische Schriftzeichen.⁶⁸¹ Häufig ist auch gerade die graphische Gestaltung für den kommerziellen Eindruck einzelner Buchstaben oder Zahlen entscheidend. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist das abgerundete „M“ von McDonald's.

Wird ein Zeichen in graphischer Ausgestaltung eingetragen, beschränkt sich der Schutz auf diese konkrete Darstellung. Verwendet ein Dritter dieselben Worte in einem signifikant anderen Stil stellt dies keine Verletzung dar.⁶⁸²

2. Picture and Design Marks - Bildmarken

a) Bilder und Symbole

Jedes Bild, Design oder Symbol kann als Marke fungieren, wenn es unterscheidungskräftig ist, vgl. die Legaldefinition von Trademark in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127.⁶⁸³ Lediglich verzierende Gestaltungen (*merely ornamental designs*) sind dagegen keine Marken, z.B. sich wiederholende schwarze und weiße Streifen auf Batterien.⁶⁸⁴ Teilweise wird dieser Aspekt von den Gerichten auch unter dem Begriff der ästhetischen Funktionalität (*aesthetic functionality*) diskutiert.⁶⁸⁵ Maßgeblich ist, ob die Kunden ein Design einzig als angenehme Ausschmückung wahrnehmen, oder ob sie es nicht nur als attraktiv empfinden, sondern auch als Herkunftshinweis ansehen.⁶⁸⁶ Wird ein Symbol auf dem gesamten Produkt stetig wiederholt, ist die Gefahr, dass es vom Verkehr lediglich als Dekoration empfunden wird, besonders hoch („Tapeten-Effekt“).⁶⁸⁷

⁶⁸¹ TMEP § 807.09.

⁶⁸² McCarthy on Trademarks, § 11:32. Zum deutschen Recht vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 22, § 8, RN 42.

⁶⁸³ Hierzu auch Elias, Patent, Copyright & Trademark, p. 394; Moy, 60 TMR 71 ff, 82 (1970); Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 217.

⁶⁸⁴ In re Burgess Battery Co., 27 C.C.P.A. 1297, 112 F.2d 820, 46 U.S.P.Q. 39 (1940). In Abgrenzung hierzu wurde in Application of Swift & Co., 42 C.C.P.A. 1048, 223 F.2d 950, 106 U.S.P.Q. 286 dem Label aus horizontalen roten Balken mit weißen Punkte für Swifts Reinigungsmittel Markenqualität zuerkannt.

⁶⁸⁵ Vgl. hierzu Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 215 ff. m.w.N.

⁶⁸⁶ McCarthy on Trademarks, § 7:24 m.w.N.

⁶⁸⁷ In re Burgess Battery Co., 27 C.C.P.A. 1297, 112 F.2d 820, 46 U.S.P.Q. 39 (1940); Major Pool Equipment Corp. v. Ideal Pool Corp., 203 U.S.P.Q. 577 (ND Ga 1979).

Diese Argumentation entspricht im wesentlichen dem, was im deutschen Recht unter dem Stichwort der „Selbständigkeit“ der Marke von der Ware diskutiert wird. Demgemäß kann auch nach deutschem Markenrecht das Dekor eines Gegenstandes, sofern es als zum Wesen der Waren gehörend empfunden wird, mangels Selbständigkeit nicht als Unterscheidungszeichen dienen.⁶⁸⁸ Als Ausschlussgrund der „wertbedingten Form“ ist dies für dreidimensionale Gestaltungen auch in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG normiert. Einer analogen Anwendung dieser Vorschrift auf Bildzeichen bedarf es indessen nicht, da rein ornamentale Gestaltungen bereits nach allgemeinen Kriterien der Markenfähigkeit als Unterscheidungszeichen ausscheiden.⁶⁸⁹

Ursprünglich unterscheidungskräftige Bildzeichen werden in den USA nach der vom Court of Customs and Patent Appeals entwickelten Regel ohne weiteres mit der ersten Benutzung im geschäftlichen Verkehr als Marke geschützt und sind registrierfähig.⁶⁹⁰ Symbole und Muster, die für sich betrachtet nicht per se unterscheidungskräftig sind, können dagegen nur durch Nachweis von Secondary Meaning Markenstatus erlangen.

Die Frage der Unterscheidungskraft von Bildmarken wird im US-amerikanischen Recht nicht anders gelöst als im deutschen. An Unterscheidungskraft mangelt es z.B. einfachen geometrischen Figuren, wie Kreisen, Ovalen oder Quadraten, die in Alleinstellung benutzt werden.⁶⁹¹ Ebenso fehlt solchen Bildern, die lediglich eine Darstellung des Gutes selbst, seiner Benutzung oder des Ergebnisses seiner Anwendung sind, die Unterscheidungskraft, da sie rein beschreibend sind.⁶⁹² Dementsprechend wird auch die Abbildung einer Landkarte oder eines Umrisses wie die Angabe des geographischen Namens selbst behandelt und kann deshalb gemäß § 2(e)(2) oder (3) Lanham Act von einer Registrierung ausgeschlossen sein.⁶⁹³

Abbildungen des Produktes werden in beiden Rechtsordnungen nur dann als unterscheidungskräftig angesehen, wenn sie vom Verkehr nicht als solche erkannt werden, weil sie mehrdeutig,

⁶⁸⁸ Vgl. RG GRUR 1938, 607 – *Luhns Goldband*; RG GRUR 1939, 841 – *Mauxion/Waldbaur*; BPatGE 14, 225 – *Grünring*; DPA BIPMZ 1952, 192 – *Farbringröhre*; Fezer, Markengesetz, § 3, RN 210, 211, § 4, RN 87, § 8, RN 72.

⁶⁸⁹ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 211.

⁶⁹⁰ Application of Esso Standard Oil Co., 49 C.C.P.A. 1351, 305 F.2d 495, 134 U.S.P.Q. 402 (1962): Hintergrunddesign auf Ölfaschen als unterscheidungskräftig erachtet; McCarthy on Trademarks, § 7:25 m.w.N.

⁶⁹¹ In re B & J Mfg. Co., 196 U.S.P.Q. 707 (T.T.A.B. 1977) – *Star Design*. BGH GRUR 1970, 75 ff. – *Streifenmuster*; BPatG GRUR 1987, 827 ff. – *Einfache geometrische Form*.

⁶⁹² Bristol Co. v. Graham, 199 F. 412 ff., 414 (8th Cir. 1912); in re Trim Products, Inc., 182 U.S.P.Q. 235 (T.T.A.B. 1974); in re International Spike, Inc., 196 U.S.P.Q. 447 (T.T.A.B. 1977); McCarthy on Trademarks, § 7:36; BPatG GRUR 1997, 530 ff. – *Rohrreiniger*.

⁶⁹³ TMEP § 1210.02.

verfremdet oder symbolhaft wiedergegeben sind.⁶⁹⁴ Die originalgetreue Abbildung der Ware kann dagegen nur im Rahmen eines Kombinationszeichens, welches als ganzes unterscheidungskräftig ist,⁶⁹⁵ Markenschutz erlangen oder bei Nachweis von Secondary Meaning.⁶⁹⁶

b) Hintergrunddesigns

Bei Kombination graphischer Gestaltungen mit anderen Marken ist nach Klärung der Vorfrage, ob es sich bei dem Design lediglich um eine Verzierung handelt, der Test eines unabhängigen Eindrucks auf den Handel (*Separate-Commercial-Impression-Test*) vorzunehmen.⁶⁹⁷ Wird ein bestimmtes Design immer als Hintergrund für ein Wort verwendet, ist zu fragen, ob das Design den Abnehmern einen unabhängigen Eindruck von der Wortmarke vermittelt.⁶⁹⁸ Ein Design kann keine eigenständige Marke sein, wenn es so mit einem Wort vermennt wird, dass ein durchschnittlicher Käufer beides als Einheit wahrnimmt.⁶⁹⁹ Je phantasievoller das Hintergrunddesign ist, desto wahrscheinlicher wird es dagegen dem Käufer „ins Auge springen“ und mehr als ein bloßer Hintergrund sein.⁷⁰⁰

Grundformen wie Kreise, Ovale und Quadrate etc. sind nicht ursprünglich unterscheidungskräftig. In der Entscheidung *Permatex Co., Inc. v. California Tube Products, Inc.* hat das Gericht ausgeführt, dass solche gewöhnlichen Grundformen, wenn sie als Vehikel für die Darstellung einer Wort- oder Buchstabenmarke benutzt werden, nicht als Herkunftshinweis für die Güter betrachtet werden, weil dies so gängig sei, dass die Käufer normalerweise die Wortteile der

⁶⁹⁴ Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Rickard, 175 U.S.P.Q. 563, (ND Tex. 1972), mod. 492 F.2d 474, 181 U.S.P.Q. 611, 182 U.S.P.Q. 129 (CA5 Tex.); Silhouette der charakteristischen Form eines VW-Autos als unterscheidungskräftig angesehen; Planters Nut & Chocolate Co. v. Crown Nut Co., 50 C.C.P.A. 1120, 305 F.2d 916, 134 U.S.P.Q. 504: kleiner Mann mit Erdnußkörper nicht als rein beschreibend für Erdnüsse angesehen; dagegen in re McIlhenny Co., 120 U.S.P.Q. 284 (T.T.A.B. 1959), aff'd. 47 C.C.P.A. 985, 278 F.2d 953, 126 U.S.P.Q. 138: Abbildung einer Flasche nicht eingetragen; BPatG Bl. 1995, 373 - *Kraftfahrzeug-Leichtmetallfelge*; BGH GRUR 1997, 527 ff., 529 - *Autofelge*; BGH GRUR1995, 732 ff. - *Füllkörper*.

⁶⁹⁵ Estate of P. D. Beckwith, Inc. v. Commissioner of Patents, 252 US 538 (1920).; in re McIlhenny Co., 152 U.S.P.Q. 716 (T.T.A.B. 1967): Registrierung der vollständigen Verpackung für Tabasco-Soße, einschließlich einer Abbildung der Flasche, Wortmarken und Instruktionen.

⁶⁹⁶ Vgl. in re Wincharger Corp., 137 U.S.P.Q. 616 (T.T.A.B. 1963); in re DC Comics, Inc., 689 F.2d 1942, 215 U.S.P.Q. 394 (C.C.P.A. 1982).

⁶⁹⁷ Arden, *Nontraditional Marks*, p. 217.

⁶⁹⁸ American Can Co., v. Marcal Paper Mills Inc., 152 U.S.P.Q. 772 (T.T.A.B. 1967): Oval als Hintergrund; Electric Storage Battery Co., v. General Motors Co., 144 U.S.P.Q. 603 (T.T.A.B. 1965): Dreieck als Hintergrund.

⁶⁹⁹ In re Dailey Pickle Co., 122 U.S.P.Q. 340 (T.T.A.B. 1959); McCarthy on Trademarks, § 7:27; Arnade, *Markenfähigkeit von Zeichen*, S. 218.

⁷⁰⁰ Application of E. J. Brach & Sons, 256 F.2d 325 ff., 327 (C.C.P.A. 1958); Seabrook Foods, Inc., v. Bar-Well Foods, Ltd., 658 F.2d, 1342 ff., 1344 (C.C.P.A. 1977); McCarthy on Trademarks, § 7:27.

Marke zur Identifikation der Waren benutzen.⁷⁰¹ Werden solche gewöhnlichen geometrischen Figuren als Hintergrund für Wortmarken benutzt, muss deshalb zum einen nachgewiesen werden, dass sie einen separaten, unabhängig von der Wortmarke bestehenden kommerziellen Eindruck auf die Käufer ausüben und zum anderen, dass sich der Hintergrund für sich betrachtet im Verkehr als Wiedererkennungszeichen für einen bestimmten Hersteller durchgesetzt hat, damit dieses Hintergrunddesign als separate Marke geschützt werden kann.⁷⁰²

Relevant für den „Separate Commercial Impression“-Test ist jeder Beweis, dass der Händler sein Hintergrunddesign in der Werbung besonders hervorgehoben hat. Hat er in sog. „Look-for“-Promotions die Verbraucher aufgefordert, auf ein bestimmtes Design oder Zeichen zu achten, legt dies den Schluss nahe, dass die Verbraucher auch tatsächlich nach einer entsprechenden Etikettenaufmachung Ausschau gehalten haben und das Zeichen daher als Marke fungiert.⁷⁰³ In vielen Entscheidungen war das Vorhandensein oder Fehlen einer solchen Werbung der Knackpunkt. So wurde z.B. in Sachen Johnson & Johnson aufgrund der Werbung mit: „Look for the cross hatch trademark ... a sign of Chicopee quality“, das angemeldete Design nicht als bloßer Hintergrund angesehen⁷⁰⁴ und in der Anmeldung der Data Packaging Corp. durch den Werbeanspruch: „Recognize them by the colorcoded Saturn ring around the hub“, Secondary Meaning für das Design als nachgewiesen erachtet.⁷⁰⁵

c) Graphische Darstellung und Beschreibung in der Markenmeldung

Markenmeldungen über Bildmarken müssen gemäß Trademark Rule 2.52(a)(2), 37 C.F.R. § 2.52(a)(2) eine Abbildung des beanspruchten Designs enthalten (*Special Form Drawing*). In Trademark Rule 2.52(b) sind die dabei zu berücksichtigenden Mindestanforderungen hinsichtlich Papier, Tinte, Größe, Ränder, Kopfzeile etc. genau vorgegeben. Als Besonderheit von Anmeldungen in den USA ist zu beachten, dass Schraffierungen in der graphischen Darstellung der Bildmarke für spezielle Farben stehen können. Zwar wurde das in der alten Fassung von Trademark Rule 2.52 in Absatz (e) für die Wiedergabe von Farben vorgeschriebene Liniensystem⁷⁰⁶ im Zuge des Trademark Law Treaty Implementation Act mit Wirkung zum 30. Oktober 1999

⁷⁰¹ Permatex Co., Inc., v. California Tube Products, Inc., 175 U.S.P.Q. 764 ff., 766 (T.T.A.B. 1972); siehe auch Philipp Morris, Inc., v. Rothmans of Pall Mall Ltd., 10 U.S.P.Q. 592 ff., 600 (T.T.A.B. 1973); in re Raytheon Co., 202 U.S.P.Q. 317 ff., 318 (T.T.A.B. 1979).

⁷⁰² McCarthy on Trademarks, § 7:29.

⁷⁰³ McCarthy on Trademarks, § 7:30.

⁷⁰⁴ In re Johnson & Johnson, 186 U.S.P.Q. 559 (T.T.A.B. 1975).

⁷⁰⁵ Application of Data Packaging Corp., 59 C.C.P.A. 776, 453 F.2d 1300, 172 U.S.P.Q. 396 (1972).

⁷⁰⁶ Siehe die Abbildung in der Anlage.

gestrichen, die Darstellung von Farben durch Linien bleibt jedoch weiterhin möglich, bis das USPTO neue Richtlinien herausgibt.⁷⁰⁷ Verlangt werden nunmehr schwarzweiße Abbildungen. Sie dürfen zwar auch in bunt eingereicht werden, aus technischen Gründen werden sie aber stets in schwarzweiß veröffentlicht.

Wie im deutschen Recht (vgl. § 8 Abs. 5 MarkenV) kann der Anmeldung einer Bildmarke zusätzlich eine Beschreibung (*Description*) beigefügt werden. Sie ist zwingend, wenn es sich um eine farbige Graphik handelt und wenn der Prüfer eine Beschreibung verlangt (vgl. Trademark Rule 2.37), ferner wenn die signifikanten Eigenschaften der Marke durch die Abbildung nicht angemessen wiedergegeben werden können (Trademark Rule 2.52(a)(2)(vi)). Im Falle einer farbigen Bildmarke müssen die Farben erläutert und ihre Position bestimmt werden, Trademark Rule 2.52(a)(2)(v). Eine Bezugnahme auf kommerzielle Farbidentifikationssysteme wie RAL, Pantone oder HKS ist als Ergänzung der Beschreibung zulässig. Wird das Liniensystem verwendet, dient die Beschreibung vor allem der Klarstellung der durch Linien dargestellten Farben, sog. „Lining Statement“.⁷⁰⁸ Falls die Marke trotz farbiger Darstellung nicht farbig angemeldet werden soll, ist die Beschreibung bzw. das Lining Statement um eine diesbezügliche Erklärung zu ergänzen, wie z.B.: „...*but no claim is made to color*“ oder „...*but color is not a feature of the mark*“.⁷⁰⁹

Im übrigen dient die Beschreibung einer Bildmarke der Klärung ihres genauen Inhaltes und ihrer Bestandteile, z.B. wenn Buchstaben, Zahlen oder Gegenstände so verfremdet wurden, dass sie nicht mehr ohne weiteres erkennbar sind oder bei nicht allgemein bekannten Symbolen (aus der Mathematik, Astrologie, Wissenschaft oder Historie) oder Gegenständen (Geigerzähler, Stromtransformatoren).⁷¹⁰ In diesen klärungsbedürftigen Fällen soll der Prüfer eine Beschreibung anfordern.

III. Trade Dress – Formmarken und sonstige Aufmachungen

Unter der Bezeichnung „Product Design“ oder „Product Configuration“ wird das Erscheinungsbild eines Produktes oder eines speziellen Produktmerkmals verstanden. Solche Produktgestal-

⁷⁰⁷ Exam Guide No. 3-99, VIII(C)(2) des United States Department of Commerce, Patent and Trademark Office, Office of Assistant Commissioner for Trademarks, gültig ab 30. Oktober 1999.

⁷⁰⁸ TMEP § 807.06(a).

⁷⁰⁹ TMEP § 807.06(c).

⁷¹⁰ TMEP § 808.03(a) und (b).

tungen sowie Warenverpackungen (*Product Packaging*) und Umgebungen von Dienstleistungen werden unter dem Begriff des „Trade Dress“ zusammengefasst.⁷¹¹

1. Produktgestaltungen und -verpackungen

Nach Common Law gehören Produktformen und –verpackungen zwar nicht zu den sog. „technical trademarks“, sie werden aber bei Nachweis ihrer Gültigkeit als Kennzeichen (ggf. durch Secondary Meaning) sowie von Nichtfunktionalität und Verwechslungsgefahr geschützt.⁷¹² Unter denselben Voraussetzungen können sie nach § 43(a) Lanham Act ohne eine Registrierung gegen die Nachahmung durch Dritte verteidigt werden. Zudem werden Verpackungen (*Packaging*) und Produktgestaltungen (*Configuration of Goods*) in § 23(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1091(c), der die Registrierungsmöglichkeit im Ergänzungsregister (*Supplemental Register*) für solche Zeichen regelt, die zwar abstrakt, nicht aber konkret unterscheidungskräftig sind, ausdrücklich genannt. Eine Registrierung auf dem bundesgesetzlichen Hauptregister wurde ursprünglich abgelehnt, weil es sich nicht um Marken im Sinne der „word, name, symbol or device“-Definition handele.⁷¹³ Diese Auffassung wurde 1958 mit der Registrierung der ersten Flaschenformen (Haig & Haig Scotch-Flasche, Coca-Cola-Flasche) aufgegeben.⁷¹⁴ Der Court of Customs and Patent Appeals stellte fest, dass die Aufzählung in der Trademark-Definition nicht abschließend sei, sondern andere Markenformen einschlieÙe.⁷¹⁵ Im Hinblick auf die langjährige Rechtsprechung und Eintragungspraxis⁷¹⁶ zählen Produktaufmachungen und -formen, obwohl sie in den USA regelmäßig im Zusammenhang mit neuen Markenformen diskutiert werden, eher zu den traditionellen.⁷¹⁷

Durch zwei aufsehenerregende Entscheidungen des Supreme Court aus dem Jahre 1964, die unter der Kurzbezeichnung Sears/Compco in den USA bekannt geworden sind, wurde die Schutzzfähigkeit plastischer Gestaltungen allerdings in Frage gestellt.

In dem Fall *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.* ging es um den Nachbau einer Pfahllampe durch Sears, für die Stiffel Design und mechanische Patente angemeldet hatte. Der 7th Circuit Court

⁷¹¹ Siehe Arden, *Nontraditional Marks*, p. 3, dort FN 1; Davis, 86 TMR 223 ff., 225/226 m.w.N.

⁷¹² McCarthy on Trademarks, § 7:53; Davis, 86 TMR 223 ff., 228 (1996).

⁷¹³ Ex parte Minnesota Mining & Manufacturing Co., 92 U.S.P.Q. 74 (Comm’r Pats. 1952).

⁷¹⁴ Ex parte Haig & Haig Ltd., 48 TMR 1031, 118 U.S.P.Q. 229 (Comm’r Pats. 1958).

⁷¹⁵ Application of Kotzin, 47 C.C.P.A. 852, 276 F.2d 411, 125 U.S.P.Q. 347 (1960);

⁷¹⁶ Vgl. auch in re Duro-Test Corp., 53 TMR 105 (T.T.A.B. 1962); in re Minnesota Mining and Manufacturing Co., 335 F.2d 836, 142 U.S.P.Q. 366 (C.C.P.A. 1964).

⁷¹⁷ Arden, *Nontraditional Marks*, p. 3.

verneinte eine Patentverletzung, da die Patente aufgrund mangelnden Erfindungsgeistes ungültig seien, gewährte aber wettbewerbsrechtliche Ansprüche.⁷¹⁸ Daraufhin befasste sich der Supreme Court mit der Frage, ob das Recht der Staaten gegen unlauteren Wettbewerb in Übereinstimmung mit dem Bundespatentrecht die Nachahmung eines Artikels, der weder durch Bundespatentrecht noch durch Bundesurheberrecht geschützt ist, verbieten oder mit einer Schadensersatzpflicht belegen kann. Er verneinte dies mit der Begründung, dass einer Ware anderenfalls Patentschutz über die Reichweite des Patentrechts hinaus gewährt würde.⁷¹⁹ Ein nicht patentierbarer Artikel stünde wie einer, dessen Patent ausgelaufen ist, im Gemeingebrauch und dürfe hergestellt und verkauft werden von jedem, der dies möchte. Die Unfähigkeit der Öffentlichkeit, die Herkunft zweier identischer Artikel auseinanderzuhalten, reiche nicht aus, um Abwehransprüche gegen den Nachahmer zu begründen, wenn das Bundespatentgesetz das Nachahmen erlaube.⁷²⁰

Der zweiten Entscheidung des Supreme Court vom selben Tag, *Compco Corp. v. Day-Brite-Lighting, Inc.*, lag ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde. Wie in der *Sears*-Entscheidung ging es um die Nachahmung eines Artikels, hier eines fluoreszierenden Reflektor-Beleuchtungskörpers mit Querrippen. Die Vorinstanzen hatten ein Design Patent der *Day-Brite-Lighting, Inc.* ebenfalls für ungültig erklärt, die Nachahmung aber nach staatlichem Wettbewerbsrecht untersagt.⁷²¹ Der Supreme Court entschied unter Berufung auf den *Sears*-Fall, dass ein Verbot der Nachahmung, selbst wenn diese eine Irreführung hinsichtlich der Herkunft des Artikels bewirke, unzulässig sei, weil anderenfalls eine Kollision mit Bundesrecht vorliege.⁷²²

Aus den Entscheidungen folgerten einige Gerichte und Stimmen in der Literatur, dass der Schutz plastischer Gestaltungen ausschließlich durch Bundespatent- und -urheberrecht geregelt werde und lehnten deshalb einen Common Law-Schutz gegen Produktnachahmung generell ab.⁷²³ Vertreter der Ansicht, dass nur gültige Common Law-Marken unter dem Lanham Act eingetragen werden können, zogen zudem den Schluss, dass plastische Gestaltungen nicht registrierfähig seien.⁷²⁴ Diese Auffassung würde jedoch zur Verfassungswidrigkeit von § 23 Lanham Act führen, der Produktgestaltungen ausdrücklich aufführt. Tatsächlich ging es in *Sears/Compco* aber

⁷¹⁸ *Stiffel Company v. Sears, Roebuck & Co.* 313 F.2d 115, 118 (7th Cir. 1963).

⁷¹⁹ *Sears Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 US 225 ff., 231 (1964).

⁷²⁰ *Sears Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 US 225 ff., 232 (1964).

⁷²¹ *Day-Brite Lighting, Inc. v. Compco Corporation*, 311 F.2d 26 (7th Cir. 1962).

⁷²² *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting Inc.*, 376 US 234 ff., 238 (1964).

⁷²³ *Spengler Candy Company v. Crystal Pure Candy Company*, 353 F.2d641 (7th Cir. 1965); siehe auch *Brown*, 64 *Columbia L.Rev.* 1178 ff., 1220-1221 (1964).

⁷²⁴ Vgl. hierzu *Arnade*, *Markenfähigkeit von Zeichen*, S. 223; *Moy*, 60 *TMR* 71 ff., 72 (1970); *Spratling*, 63 *TMR* 117, 131 und 133 (1973).

nicht um die Verfassungsmäßigkeit der Markengesetzgebung unter der Commerce Clause, sondern um ein Problem der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Gliedstaaten.⁷²⁵ Aus der Compcor-Entscheidung stammt folgender Ausspruch: „Aber wenn das Design nicht zu einem Designpatent oder einem anderen bundesgesetzlichen Schutz berechtigt, dann kann es nach freiem Willen kopiert werden.“⁷²⁶ Der Lanham Act stellt einen solchen anderen bundesgesetzlichen Schutz dar. Dies ergibt sich auch aus der Sears-Entscheidung, in welcher als Argumentationsgrundlage der folgende Satz aus dem Urteil Kellogg Co. v. National Biscuit Co. zitiert wurde: „Sich den Good-will eines Artikels zu teilen, der weder durch Patent- noch durch Markenrecht geschützt ist, ist die Ausübung eines Rechts, das allen zusteht und an dessen freier Ausübung die Konsumenten ein großes Interesse haben.“⁷²⁷

Letztlich bleibt aus Sears/Compcor nur die Verdeutlichung dessen, dass Markenrecht nicht den Erfindungsgeist einer Produktgestaltung, also das Produkt selbst schützen kann, sondern allein dessen Funktion als Herkunftshinweis.⁷²⁸ Solange eine Gestaltung diese Funktion erfüllt, wird sie geschützt.⁷²⁹ Daneben kann für die Gestaltung eines Produktes oder ihrer Verpackung ein Design Patent bestehen, denn dieses schließt wegen seiner unterschiedlichen Schutzrichtung eine markenrechtliche Registrierung oder Markenschutz nach § 43(a) Lanham Act nicht aus.⁷³⁰ Die ältere Rechtsprechung, die in der Erteilung eines Design Patents noch ein Hindernis für eine Markenregistrierung sah,⁷³¹ wurde aus diesem Grund aufgegeben.⁷³² Umgekehrt kann sich der Verletzer eines Trade Dress zur Verteidigung nicht auf sein für die Gestaltung bestehendes De-

⁷²⁵ Truck Equipment Serv. Co. v. Fruehauf Corp., 536 F.2d 1210 ff., 1214, 191 U.S.P.Q. 79 (8th Cir.), cert. denied, 429 US 861, 191 U.S.P.Q. 588 (1976); Sargent, 61 TMR 102 ff., 107 (1971); Spratling, 63 TMR 117, 135 (1973); Kunin, 54 TMR 731 ff., 744 ff. (1964).

⁷²⁶ Compcor Corp. v. Day-Brite Lighting Inc., 376 US 234 ff., 238 (1964).

⁷²⁷ Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 US 111, 122 (1938); zitiert in Sears Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 US 225 ff., 232 (1964).

⁷²⁸ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 225/226.

⁷²⁹ Siehe auch die Anmerkungen zu Sears/Compcor in Goldstein, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, p. 110-113.

⁷³⁰ Application of Mogen David Wine Corp., 51 C.C.P.A. 1260, 328 F.2d 925, 140 U.S.P.Q. 575 (1964), later appeal, 54 C.C.P.A. 1086, 372 F.2d 539, 152 U.S.P.Q. 593 (1967); Ferrari s.p.a. Esercizio Fabriche Automobili E Corse v. Roberts, 944 F.2d 1235, 20 U.S.P.Q.2d 1001 ff., 1007 (6th Cir. 1991). Zur Abgrenzung von Design Patent und Trademark oder Trade Dress vgl. McCarthy on Trademarks, § 7:90 sowie die vorstehenden Ausführungen in Kapitel 1 dieser Arbeit.

⁷³¹ Ex parte Minnesota Mining & Mfg. Co., 92 U.S.P.Q. 74 (Chief Examiner 1952); ex parte Mars Signal-Light Co., 85 U.S.P.Q. 173 (Comm'r Pats. 1950); Spratling, „The Protectability of Package, Container and Product Configurations“, 63 TMR 117 (1973).

⁷³² In re Mogen David Wine Corp., 54 C.C.P.A. 1086, 372 F.2d 539, 152 U.S.P.Q. 593 (1967); in re Honeywell, GRUR Int. 1978, 52 ff. – Honeywell, dazu Winkel, GRUR Int. 1978, 18/19 m.w.N.; Henning-Bodewig/Ruijsenaars, GRUR Int. 1990, 821 ff., 830.

sign Patent berufen, da dieses nur ein Recht zur Untersagung nicht aber zur Benutzung gewährt.⁷³³

Auch im deutschen Recht, das die Anmeldung von dreidimensionalen Formmarken erst seit 1995 zulässt und damit auf eine vergleichsweise junge Konkurrenzsituation zum Geschmacksmusterrecht schaut, wird übereinstimmend die Kumulierbarkeit der beiden Schutzrechtsarten aufgrund ihrer unterschiedlichen Schutzrichtungen angenommen.⁷³⁴

a) Funktionalität als Schutzschranke

Im Hinblick auf das Freihaltebedürfnis der Konkurrenten sind Produktgestaltungen im US-amerikanischen wie im deutschen Recht nicht schutzfähig, wenn sie als rein funktional einzustufen sind. Im Markengesetz ist dies in § 3 Abs. 2 normiert. Die Funktionalität führt hiernach zum Ausschluss der Markenfähigkeit und ist daher auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwindbar. In den USA wurde die Schutzschranke der Funktionalität erst 1998 in § 2(e)(5) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(5) und 1999 als Beweislastregel für Klageverfahren wegen Verletzung eines nicht registrierten Trade Dress in § 43(a)(3) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127(a)(3) eingefügt. Durch diese Gesetzesänderungen wurde die von der Rechtsprechung entwickelte „Functionality-Doctrine“ kodifiziert.

Das Ausschlusskriterium der Funktionalität soll gewährleisten, dass das Markenrecht, welches an sich eine Förderung des Wettbewerbs durch den Schutz des Rufs eines Unternehmens bezweckt, nicht statt dessen einen ordnungsgemäßen Wettbewerb behindert, indem einem Hersteller die Kontrolle über ein nützliches Produktmerkmal erlaubt wird.⁷³⁵ Könnte ein funktionales Produktmerkmal Gegenstand von Markenrechten sein, würde ohne Rücksicht darauf, ob es sich für ein Patent qualifiziert, ein Monopol gewährt, das sogar unbeschränkt verlängert werden kann.⁷³⁶

In der US-amerikanischen Rechtsprechung wird folgende Definition zur Bestimmung von Funktionalität verwendet, die auch nach der Kodifizierung weiterhin Gültigkeit beansprucht: „Ein Produktmerkmal ist funktional, wenn es essentiell für den Gebrauch oder den Zweck des Arti-

⁷³³ Lon Tai Shing Co. Ltd. v. Koch & Lowy, 19 U.S.P.Q.2d 1081 ff., 1108 (SDNY 1990); McCarthy on Trademarks, § 7:91.

⁷³⁴ Von Falckenstein, GRUR 1999, 881 ff., 882; Eichmann, FS Nirk 1992, S. 165 ff., 168 ff.; Kiethe/Groeschke, WRP 1998, 541 ff., 543; Fezer, WRP 1998, 1 ff., 13 ff.

⁷³⁵ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 ff., 164 (1995).

⁷³⁶ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 ff., 164 (1995).

kels ist oder Einfluss auf die Kosten oder die Qualität des Artikels hat.“⁷³⁷ Man spricht in diesen Fällen von „*de iure*“-Funktionalität. Stellt das betreffende Design oder die Form hingegen nur eine von verschiedenen zweckmäßigen Gestaltungsmöglichkeiten dar, wird es als „*de facto*“-funktional eingeordnet. Dies ist anders als die „*de iure*“-Funktionalität kein Schutz- oder Eintragungshindernis.⁷³⁸

Nach einem in der Qualitex-Entscheidung des Supreme Court aufgestellten Rechtssatz muss der „exklusive Gebrauch eines Produktmerkmals Mitwettbewerbern einen signifikanten, rufunabhängigen Nachteil zufügen, bevor der Schutz des Trade Dress aus Funktionalitätsgründen versagt wird.“⁷³⁹ Dies führte in der Rechtsanwendung zu Unklarheiten darüber, ob ein Bedarf der Mitwettbewerber (*competitive necessity*) Voraussetzung für die Bejahung von Funktionalität ist.⁷⁴⁰ In dem Fall *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* nahm der US-Supreme Court hierzu Stellung. Er hatte sich nach der Vorlage durch den United States Court of Appeals for the Sixth Circuit mit der Frage zu befassen, ob und inwieweit sich eine Partei nach Ablauf eines technischen Patents (*Utility Patent*) für ein Produktmerkmal gegen dessen Nachahmung mittels einer Klage wegen Trade Dress-Verletzung nach Markenrecht erwehren kann.⁷⁴¹ Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Marketing Displays Inc. (MDI) war Inhaberin eines Patents für einen doppelt gefederten Mechanismus gewesen, der temporäre Straßenschilder bei widrigen Windverhältnissen aufrecht erhält. Dieses sog. „Dual-Spring Design“ wurde nach Ablauf des Monopols von der Traffix Devices Inc. nachgebaut und vermarktet. Der District Court entschied zugunsten der Traffix Devices Inc. und begründete dies unter anderem damit, dass für das Design ein Trade Dress-Schutz wegen seiner Funktionalität ausgeschlossen sei.⁷⁴² Der Court of Appeals for the 6th Circuit hob das Urteil unter Berufung auf den in der Qualitex-Entscheidung aufgestellten Rechtssatz auf. Wettbewerber müssten eine Möglichkeit finden, das Design zu verbergen oder von dem der MDI abzuheben.⁷⁴³ Zudem stellte er eine Diskrepanz zwischen den Berufungsgerichten der verschiedenen Circuits fest bezüglich der Frage, ob ein abgelaufenes

⁷³⁷ *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 US 111 ff., 122 (1938); *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 US 225 ff., 232 (1964); *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 US 844 ff., 850 n. 10 (1982); *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159 ff., 165 (1995).

⁷³⁸ Vgl. TMEP § 1202.03(a)(i)(B) und (C).

⁷³⁹ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159 ff., 165 (1995): „*Exclusive use of a feature must put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage before trade dress protection is denied on functionality grounds*“

⁷⁴⁰ *So Vornado Air Circulation Systems, Inc. v. Duracraft Corp.*, 58 F.3d 1498 ff., 1507 (10th Cir. 1995); *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 200 F.3d 929 ff., 940 (6th Cir. 1999).

⁷⁴¹ *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 530 US 1260 (2000); 532 US 23 (2001).

⁷⁴² *Marketing Displays, Inc. v. Traffix Devices, Inc.*, 971 F. Supp. 262 ff., 276 (ED Mich. 1997).

⁷⁴³ *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 200 F.3d 929 ff., 940 (1999).

technisches Patent die Möglichkeit eines Trade Dress-Schutzes für die Produktgestaltung ausschließt,⁷⁴⁴ und legte die Frage dem Supreme Court zur Entscheidung vor. Dieser befand, dass ein abgelaufenes technisches Patent ein starkes Indiz für Funktionalität ist und denjenigen, der Trade Dress-Schutz geltend macht, eine erhebliche Beweislast hinsichtlich der Nichtfunktionalität trifft. Dies gelte im besonderen Maße, wenn die in Frage stehenden Produktmerkmale von den Ansprüchen (Claims) des abgelaufenen Patents gedeckt wurden oder sich sonst aus der Historie ergebe, dass es sich um einen nützlichen (technischen) Teil der Erfindung handelt.⁷⁴⁵ Durch die Qualitex-Entscheidung sei die allgemeine Definition der Funktionalität nicht ersetzt worden, wie sie in der Entscheidung *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*⁷⁴⁶ formuliert wurde. Soweit ein Design bereits nach dieser Formel als funktional einzuordnen sei, erübrige sich die Frage nach einem Bedürfnis der Wettbewerber.⁷⁴⁷ Im vorliegenden Fall wurde das „Dual Spring“-Design als rein funktional im Sinne jener Formel angesehen, weil es gerade zum Funktionieren der patentierten Vorrichtung beitrage. Der Supreme Court sprach aber aus, dass die Entscheidung anders ausfallen könnte, wenn ein Hersteller Trade Dress-Schutz für willkürlich gewählte oder ornamentale Aspekte eines durch ein technisches Patent erfassten Produkts begehre. Dem Hersteller könne in diesem Fall möglicherweise der Beweis gelingen, dass die beanspruchten Produktmerkmale keinen Zweck im Rahmen des technischen Patents ausüben.⁷⁴⁸

Anders als Utility Patents wirken Design Patents als Indizien für die Nichtfunktionalität eines Trade Dresses oder einer Trademark, da sie nur für nichtfunktionale Gestaltungen gewährt werden.⁷⁴⁹

⁷⁴⁴ *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 200 F.3d 929 ff., 939 (1999). Utility Patents wurden nicht als Schutzhindernis angesehen in: *Sunbeam Products, Inc. v. West Bend Co.*, 123 F. 3d 246 (5th Cir. 1997); *Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, 138 F.3d 277 (7th Cir. 1998); *Midwest Industries, Inc. v. Karavan Trailers, Inc.*, 175 F.3d 1356 (Fed. Cir. 1999); dagegen: *Vornado Air Circulation Systems, Inc. v. Duracraft Corp.*, 58 F.3d 1498 ff., 1500 (10th Cir. 1995).

⁷⁴⁵ *Traffix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc.*, No. 99-1571, Entscheidung des Supreme Court vom 20. März 2001, 532 US 32 (2001).

⁷⁴⁶ *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 US 844 ff., 851 n. 10 (1982).

⁷⁴⁷ *Traffix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc.*, No. 99-1571, Entscheidung des Supreme Court vom 20. März 2001, 532 US 23 (2001).

⁷⁴⁸ *Traffix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc.*, No. 99-1571, Entscheidung des Supreme Court vom 20. März 2001, 532 US 23 (2001).

⁷⁴⁹ *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F.2d 1332 n.3, 213 U.S.P.Q. 9 (C.C.P.A. 1982); vgl. auch McCarthy on Trademarks, § 7:89.1 m.w.N.

b) Problematik der inhärenten Unterscheidungskraft von Trade Dresses

Bis 1992 herrschte Uneinigkeit zwischen den Circuit Courts über die Frage, ob jede Art von Trade Dress, einschließlich Design, Form und Verpackung eines Produkts, als ursprünglich unterscheidungskräftige Marke schutzfähig sein kann. Während der Court of Appeals for the 5th Circuit dies bejahte,⁷⁵⁰ wurde insbesondere vom Court of Appeals for the 2nd Circuit der Nachweis von Secondary Meaning verlangt.⁷⁵¹ Um den Streit zu entscheiden, ließ der US Supreme Court in Sachen *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, eine diesbezügliche Revision zu. In dieser grundlegenden Entscheidung befand er, dass ein Trade Dress ohne Nachweis von Secondary Meaning Markenschutz erlangen kann, wenn er ursprünglich unterscheidungskräftig ist.⁷⁵² Zwar ging es im konkreten Fall um die Aufmachung eines Restaurants, der Entscheidung legte der Supreme Court aber folgende umfassende Definition von Trade Dress zugrunde:

*„The trade dress of a product is essentially its total image and overall appearance. It involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.“*⁷⁵³

Offen blieb, nach welchen Standards die ursprüngliche Unterscheidungskraft festzustellen ist. Uneinigkeit bestand nämlich zudem zwischen den Circuits, ob das fünfteilige Klassifikationssystem der Abercrombie-Entscheidung,⁷⁵⁴ welches üblicherweise für traditionelle Markenformen verwendet wird, auch auf Trade Dresses anwendbar ist. Hiernach werden „fanciful“, „arbitrary“ und „suggestive marks“ als inhärent unterscheidungskräftig und damit per se schutzfähig eingestuft, wogegen „descriptive marks“ des Nachweises von Secondary Meaning bedürfen und „generic matter“ gänzlich aus dem Schutz von Common Law und Lanham Act fällt. Hinsichtlich der Restaurantausstattung, die Gegenstand des Two Pesos-Fall war, bejahte der Supreme Court die Anwendbarkeit dieses fünfteiligen Klassifikationssystems.⁷⁵⁵ Einige Gerichte weigerten sich aber nach der Entscheidung weiterhin, den Abercrombie-Test auf Produktdesigns anzuwen-

⁷⁵⁰ *Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc.*, 659 F.2d 695 ff., 702 (5th Cir. 1981).

⁷⁵¹ *Vibrant Sales, Inc. v. New Body Boutique, Inc.*, 652 F.2d 299 (2nd Cir. 1981), cert. denied, 455 US 909 (1982).

⁷⁵² *Two Pesos Inc. v. Taco Cabana International, Inc.*, 505 US 763 ff., 767 und 776 (1992).

⁷⁵³ „Der Trade Dress eines Produktes ist im wesentlichen sein Gesamtbild und seine allgemeine Erscheinung. Gemeint ist das Gesamtbild eines Produktes, welches Merkmale wie Größe, Form, Farbe oder Farbkombinationen, Schriftzüge, Graphiken oder sogar spezielle Verkaufstechniken einschließen kann.“ *Two Pesos Inc. v. Taco Cabana International, Inc.*, 505 US 763 ff., 774 n.1 (1992).

⁷⁵⁴ *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 ff., 11 (2nd Cir. 1976); siehe auch die vorstehenden Ausführungen in diesem Kapitel, Abschnitt A.I.

⁷⁵⁵ *Two Pesos Inc. v. Taco Cabana International, Inc.*, 505 US 763 ff., 773 (1992).

den.⁷⁵⁶ Insbesondere der 2nd Circuit differenzierte zwischen Produktdesigns einerseits und Verpackungen andererseits, indem er nur letztere nach dem Abercrombie-Spectrum beurteilte.⁷⁵⁷ Dagegen insistierten die Gerichte in anderen Circuits darauf, dass infolge der Two-Pesos-Entscheidung dieselben Standards für Produktverpackungen und Produktgestaltungen anzuwenden seien wie für anderen Markenformen.⁷⁵⁸

Zur Ersetzung des Abercrombie-Tests wurden in den einzelnen Circuits fünf verschiedene Ansätze entwickelt, nach denen die ursprüngliche Unterscheidungskraft von Produktgestaltungen festgestellt werden sollte.⁷⁵⁹ Während im 5th Circuit – ähnlich dem Abercrombie-Test - verlangt wurde, dass der Trade Dress willkürlich gewählt (*arbitrary*) sein müsse und weder das Produkt beschreiben noch die Effektivität seiner Verpackung unterstützen dürfe,⁷⁶⁰ wurde in der Duraco-Entscheidung des 3rd Circuit Court ein dreiteiliger Test aufgestellt, der von keinem Produktdesign jemals erfüllt werden konnte.⁷⁶¹ Hiernach sollte die Gestaltung (1) ungewöhnlich und einprägsam, (2) konzeptionell von dem Produkt unterscheidbar und (3) zur hauptsächlichen Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignet sein.⁷⁶² Im 2nd Circuit wurde das letztgenannte Kriterium in der Entscheidung *Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd.* übernommen.⁷⁶³ Des weiteren ist der in der *Seabrook Foods*-Entscheidung des T.T.A.B. entwickelte Test zu nennen, bei dem der Gebrauch des Trade Dress durch Dritte im Mittelpunkt steht. Die relevanten Faktoren sind hiernach, ob es sich bei der beanspruchten Marke um eine gewöhnlich Grundform oder -gestaltung handelt, ob sie einzigartig oder ungewöhnlich in einem speziellen Gebiet ist oder ob sie eine bloße Verfeinerung einer üblicherweise verwendeten und allseits bekannten Form oder Verzierung für eine spe-

⁷⁵⁶ *I.P. Lund Trading v. Kohler Co.*, 163 F.3d 27 ff., 41, 49 U.S.P.Q.2d 1225 ff., 1233 (1st Cir. 1998); *Duraco Products v. Joy Plastic Enterprises, Ltd.*, 40 F.3d 1431 ff., 1449/1450, 32 U.S.P.Q.2d 1724 ff., 1739/1740 (3rd Cir. 1994).

⁷⁵⁷ *Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co.*, 113 F.3d 373 ff., 378 (2nd Cir. 1997); *Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd.*, 71 F.3d 996 ff., 1007 (2nd Cir. 1995); *Nora Beverages v. Perrier Group of American*, 164 F.3d 736 ff., 743 n.5 (2nd Cir. 1998); *Fun-Damental Too, Ltd. v. Gemmy Industrial Corp.*, 111 F.3d 993 ff., 1000/1001 (2nd Cir. 1997); *Paddington Corp. v. Attiki Importers & Distributors, Inc.*, 996 F.2d 577 ff., 583/584 (2nd Cir. 1992).

⁷⁵⁸ *Disc Golf Association, Inc. v. Champion Discs, Inc.*, 158 F.3d 1002 ff., 1005 n.3 (9th Cir. 1998); *Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd.*, 155 F.3d 526 ff., 540 (5th Cir. 1998); *Suart Hall Co., Inc. v. Ampad Corp.*, 51 F.3d 780 ff., 785-788 (8th Cir. 1995); *Ashley Furniture v. Sangiacomo N.A. Ltd.*, 187 F.3d 363 ff., 370 (4th Cir. 1999).

⁷⁵⁹ Vgl. hierzu auch Arden, *Nontraditional Marks*, p. 59 ff.; Swann, *The Configuration Quagmire: Is Protection Anticompetitive or Beneficial to Consumers, and the Need to Synthesize Extremes*, 87 TMR 253 ff, 256 (1997).

⁷⁶⁰ *Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc.*, 659 F.2d 695 ff., 702, 212 U.S.P.Q.2d 1348 (5th Cir. 1981), cert. denied, 457 US 1126 (1982).

⁷⁶¹ Arden, *Nontraditional Marks*, p. 60.

⁷⁶² *Duraco Products v. Joy Plastic Enterprises, Ltd.*, 40 F.3d 1431 ff., 1448/1449, 32 U.S.P.Q.2d 1724 ff., 1738 (3rd Cir. 1994).

⁷⁶³ *Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd.*, 71 F.3d 996 ff., 1008/1009, 36 U.S.P.Q.2d 1737 ff., 1747 (2nd Cir. 1995); ebenso *Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co.*, 113 F.3d 373 ff., 378, 42 U.S.P.Q.2d 1641 ff., 1644

zielle Warenklasse darstellt.⁷⁶⁴ Der Seabrook-Test wurde von anderen Bundesgerichten in Verletzungsverfahren sowohl bezüglich Verpackungen als auch Produktgestaltungen übernommen.⁷⁶⁵ Schließlich hat der Federal Circuit, der in einer Berufungsentscheidung das Common Law des 8th Circuit anzuwenden hatte, für die Feststellung der ursprünglichen Unterscheidungskraft eines Produktdesigns als maßgeblich erachtet, ob der Trade Dress solch eine Gestaltung aufweist, dass ein Käufer sofort aufgrund dessen eine Unterscheidung des Produktes von denen anderer Hersteller vornehmen wird.⁷⁶⁶

Im Jahr 2000 ließ der Supreme Court die Revision im Trade Dress-Fall *Wal-Mart Stores v. Samara Brothers* zu, um zu der in der *Two Pesos*-Entscheidung offen gebliebenen Frage Stellung zu nehmen. In dem Fall ging es um die naturgetreue Nachahmung einer Kinderbekleidungskollektion der Samara Brothers durch Wal-Mart. Der 2nd Circuit Court hatte zwar ausgesprochen, dass die Kinderbekleidung ursprünglich unterscheidungskräftig sei. Schutz für Produktgestaltungen sei jedoch schwieriger zu erreichen als für Produktverpackungen.⁷⁶⁷ Aufgrund des bestehenden Konflikts zwischen den Circuit Courts sollte der Supreme Court darüber befinden, unter welchen Umständen die Gestaltung eines Produktes unterscheidungskräftig und somit nach dem Lanham Act schutzfähig ist.⁷⁶⁸ Dieser stellte statt dessen fest, dass Produktdesigns, im Gegensatz zu Produktverpackungen und Ähnlichem, niemals als ursprünglich unterscheidungskräftig eingestuft werden können, denn eine Empfänglichkeit der Verbraucher, die Gestaltung eines Produktes mit einer bestimmten Herkunft zu verbinden, existiere nach seiner Auffassung nicht.⁷⁶⁹

Einen möglichen Widerspruch dieser Feststellungen zur *Two-Pesos*-Entscheidung verneinte der Supreme Court mittels der zwei Argumente, dass *Two-Pesos* sich zum einen nicht auf alle Arten von Trade Dress erstreckt habe, und zum anderen, die Aufmachung eines Restaurants nicht dasselbe sei, wie das Design eines Produktes:

(2nd Cir. 1997); *L.J. Stickley, Inc. v. Canal Dover Furniture Co., Inc.* v. 79 F.3d 258 ff., 262 (2nd Cir. 1996).

⁷⁶⁴ *Seabrook Foods Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.*, 568 F.2d 1342 ff., 1344, 196 U.S.P.Q. 289 (C.C.P.A. 1977).

⁷⁶⁵ *I.P. Lund Trading ApS, Kroin Inc. v. Kohler Co.*, 163 F.3d 27 ff., 41, 49 U.S.P.Q.2d 1225 ff., 1234 (1st Cir. 1998); *Ambrit Inc. v. Kraft, Inc.*, 812 F.2d 1531 ff., 1536, 1 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1164/1165 (11th Cir. 1986); *Archaeology Inc. v. Remnants and Relics Inc.*, 46 U.S.P.Q.2d 1248 ff., 1250 (D. Mass. 1998); *Krueger Int'l Inc. v. Nightingale Inc.*, 915 F. Supp. 595 ff., 601, 40 U.S.P.Q.2d 1334 ff., 1338 (SDNY 1996).

⁷⁶⁶ *Tone Brothers Inc. v. Sysco Corp.*, 28 F.3d 1192 ff., 1206, 31 U.S.P.Q.2d 1321 ff., 1331 (CAFC 1994), cert. denied, 514 US 1015 (1995); ähnlich auch *Sunburst Products Inc. v. Cyrk Int'l*, 40 U.S.P.Q.2d 1939 ff., 1942 (CAFC 1996), cert. denied, 520 US 1186 (1997).

⁷⁶⁷ *Samara Brothers, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 165 F.3d 120 ff., 125, 49 U.S.P.Q.2d 1260 ff., 1264 (2nd Cir. 1998).

⁷⁶⁸ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 1999 US Lexis 6583, 68 USLW 3233 (October 4, 1999).

⁷⁶⁹ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 120 S.Ct. 1339, 2000 U.S. Lexis 2197 (March 22, 2000) = GRUR Int. 2000, 812 ff., 813.

„Aus Two-Pesos folgt unzweifelhaft der Rechtsgrundsatz, dass ein Trade Dress ursprünglich unterscheidungskräftig sein kann, nicht aber, dass dies auch für ein *Product-Design* Trade Dress gilt. Two-Pesos steht der vorliegenden Entscheidung nicht entgegen, da die Aufmachung eines Restaurants, die Gegenstand jener Entscheidung war, nach unserer Auffassung kein *Product Design* darstellt. Sie ist entweder als Produktverpackung zu qualifizieren, die üblicherweise von den Verbrauchern als Herkunftshinweis verstanden wird, oder sie stellt eine Sache *sui generis* dar, die einer Produktverpackung ähnlich ist, und hat damit für den vorliegenden Fall keine Relevanz“ (Hervorhebungen gemäß dem Original).⁷⁷⁰

Aufgrund dieser durch die Wal-Mart-Entscheidung gesetzten Standards ist nunmehr zwischen Produktgestaltungen einerseits und Verpackungen und Ähnlichem andererseits zu differenzieren. Während für die Erstgenannten der Nachweis von Secondary Meaning erforderlich ist, um eine Registrierung oder Schutz als Benutzungsmarke gemäß § 43(a) Lanham Act zu erhalten, können Letztere ursprünglich unterscheidungskräftig sein und damit ohne weiteres als Marke geschützt werden.

Die Wal-Mart-Entscheidung ist allerdings problematisch, weil sie zu einem Rückschritt im US-amerikanischen Markenrecht führt. Das Secondary-Meaning-Erfordernis stellt eine nicht unerhebliche Hürde für den Markenschutz von Produktgestaltungen dar, die es nach der Two-Pesos-Entscheidung gerade nicht geben sollte. Soweit angeführt wird, dass sich der Rechtssatz aus Two-Pesos nicht auf alle Arten von Trade Dresses, insbesondere nicht auf Produktgestaltungen, erstreckt habe, kann dem nicht gefolgt werden, denn aus der dort verwendeten Definition für Trade Dress geht Gegenteiliges hervor.⁷⁷¹ Auch die von Judge Scalia gezogene Folgerung, dass ein Produktdesign keine innewohnende Unterscheidungskraft habe, ist nicht schlüssig und wird mitunter gar als „lebensfremd“ charakterisiert.⁷⁷² So wird etwa in der Automobilindustrie viel Geld in das Design von Karosserieformen und Autoteilen investiert, damit diese die Funktion von Produkt- und Herstelleridentifikation entfalten können, z.B. die BMW-Niere oder die Käfer- bzw. new beetle-Karosserie.⁷⁷³

Das deutsche Recht, das diese Umstände berücksichtigt, ist im Vergleich hierzu fortschrittlicher. Zwar wurden Produktgestaltungen unter Geltung des Warenzeichengesetzes nur bei Nachweis von Verkehrsgeltung als „Ausstattung“ gemäß § 25 Abs. 1 WZG geschützt und eine Eintragung

⁷⁷⁰ Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., GRUR Int. 2000, 812 ff., 814.

⁷⁷¹ Vgl. Two Pesos Inc. v. Taco Cabana International, Inc., 505 US 763 ff., 764, n. 1.

⁷⁷² Lehmann, GRUR Int. 2000, 814 ff., 815.

⁷⁷³ Lehmann, GRUR Int. 2000, 814 ff., 815.

war nicht als plastisches, sondern nur als Flächenzeichen möglich. Heute wird die Markenfähigkeit dreidimensionaler Gestaltungen, zu denen namentlich auch die Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen zählen, dagegen ausdrücklich durch § 3 Abs. 1 MarkenG anerkannt. Liegt keines der in § 3 Abs. 2 MarkenG genannten Ausschlusskriterien - insbesondere der waren- oder technisch bedingten Form - vor, ist regelmäßig von Unterscheidungskraft und Fehlen eines Freihaltebedürfnisses auszugehen.⁷⁷⁴ Anders als nach US-amerikanischem Recht kann ein Produktdesign hierzulande ursprünglich unterscheidungskräftig und als solches eintragungsfähig sein. Zwar gilt, dass über das Markenrecht kein Produktschutz erreicht werden kann. Aus diesem Grundsatz wird aber von der überwiegenden Ansicht in Rechtsprechung und Literatur nicht gefolgert, dass bei Markenmeldungen ein besonders strenger Maßstab anzulegen oder ein erhöhtes Maß an Unterscheidungskraft zu fordern ist, denn eine über § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hinausgehende Einschränkung verbietet sich, weil sie keine Verankerung im Gesetz findet.⁷⁷⁵ Hilfsweise kann bei sklavischer Nachahmung auch auf den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gemäß § 1 UWG zurückgegriffen werden. Im Ergebnis wäre der Wal-Mart-Fall deshalb nach deutschem Recht anders entschieden worden.⁷⁷⁶

In den USA bleibt die Frage, nach welchen Standards die ursprüngliche Unterscheidungskraft der nach Two-Pesos zu beurteilenden Trade Dresses zu bestimmen ist, ungeklärt. Die zur Feststellung ursprünglicher Unterscheidungskraft von Produktgestaltungen - insbesondere im 2nd und 3rd Circuit - entwickelten Ansätze sind nach der Wal-Mart-Entscheidung obsolet geworden. Soweit es um andere Arten von Trade Dresses geht, die weiterhin nach der Two-Pesos-Entscheidung als inhärent unterscheidungskräftige Marken Schutz genießen können, bleibt eine gewisse Verwirrung. Diejenigen Gerichte, die schon vor der Wal-Mart-Entscheidung den Abercrombie-Test nur auf Verpackungen angewandt hatten, wie der 2nd Circuit Court, werden dies beibehalten. Diejenigen, die alle Arten von Trade Dress nach dem Abercrombie-Test beurteilt hatten, wie etwa der 4th Circuit Court, werden ihn auf Verpackungen und Ähnliches beschränken. Auch die Gerichte, die ihn durch den Seabrook-Test gänzlich ersetzt hatten, könnten diese Praxis nunmehr auf die unter „Two Pesos“ fallenden Trade Dresses eingrenzen.

Teilweise wird in der Literatur zu bedenken gegeben, dass für solche Arten von Trade Dresses, die nach „Two Pesos“ zu beurteilen sind, ohne Verpackungen zu sein, strengere Maßstäbe gelten

⁷⁷⁴ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 49.

⁷⁷⁵ Vgl. Grabrucker, VPP-Rundbrief Nr. 1/2000, S. 4; Thewes, Der Schutz der dreidimensionalen Marke, Starnberg 1999, S. 148 ff.; a.A. etwa: BPatG GRUR 1998, 708 – *Montre I*; BPatG Beschluß v. 15.12.1999, 32 W (pat) 294/99.

⁷⁷⁶ Lehmann, GRUR Int. 2000, 814 ff., 815.

könnten, da sie denselben Vorbehalten ausgesetzt seien, die bereits gegen die Anwendbarkeit des Abercrombie-Tests auf Produktgestaltungen vorgebracht worden waren.⁷⁷⁷ So seien etwa Verkaufsumgebungen, einschließlich Gebäudeformen, konzeptionell nur schwer von den Dienstleistungen, für die sie bestimmt sind, zu trennen. Sie vermittelten den Kunden oft unmittelbar die Art der angebotenen Dienstleistungen. Die Gerichte und das T.T.A.B. haben solchen Produktformen und Einzelhandelsausstattungen den Schutz versagt, die als Variationen eines üblichen Themas in dem Markt und als bloße Verfeinerung einer gewöhnlichen Gestaltung eingestuft wurden⁷⁷⁸ oder die keiner Anstrengung der Phantasie des Verbrauchers bedürfen, um die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu erkennen.⁷⁷⁹ Einige Gerichte haben dagegen die ursprüngliche Unterscheidungskraft auch solcher Trade Dresses bejaht, von denen ohne weiteres abgeleitet werden konnte, welche Waren oder Dienstleistungen sie kennzeichnen (vgl. das mexikanische Restaurantdekor im Two-Pesos-Fall selbst).⁷⁸⁰ Die Entwicklung der diesbezüglichen Standards bleibt somit abzuwarten.

c) Kriterien zur Abgrenzung von Product Design und Product Packaging nach „Two Pesos“ und „Wal-Mart“

Die Abgrenzung zwischen Produktgestaltungen und Produktverpackungen kann im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten. Die Problematik wurde vom Supreme Court in der Wal-Mart-Entscheidung anhand einiger Beispiele erörtert, wie z.B. der Coca-Cola-Flasche, die aus Sicht einiger Kunden eine bloße Verpackung sei und aus Sicht anderer, die diese sammelten, das Produkt selbst darstelle. Weitere Beispiele waren die gedrungene, bunt dekorierte Plastikflasche für das Waschmittel TIDE, deren hauptsächliche Funktion in der Identifikation der Herkunft liege, und ein Cocktailshaker in der Form eines Pinguins, dessen Aufmachung nicht hauptsächlich eine Herkunftsfunktion ausübe. In Grenzfällen sollen die Gerichte nach Auffassung des Supreme Courts Vorsicht walten lassen, indem sie in Zweifelsfällen Ausstattungen als Produktgestaltung einordnen und diese so dem Erfordernis von Secondary Meaning unterwerfen.⁷⁸¹

⁷⁷⁷ Arden, Nontraditional Marks, p. 63.

⁷⁷⁸ Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526 ff., 540, 48 U.S.P.Q.2d 1065 ff., 1973 (5th Cir. 1998); in re Hudson News Co., 39 U.S.P.Q.2d 1915 ff., 1924 (TTAB1996).

⁷⁷⁹ Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526 ff., 540, 48 U.S.P.Q.2d 1065 ff., 1973 (5th Cir. 1998); L.J. Stickley, Inc. v. Canal Dover Furniture Co., Inc. v. 79 F.3d 258 ff., 262 (2nd Cir. 1996).

⁷⁸⁰ Vgl. auch Imagineering Inc. v. Van Klassens Inc., 53 F.3d 1260, 34 U.S.P.Q.2d 1526 (CAFC), cert. denied, 516 US 909 (1995); Arden, Nontraditional Marks, p. 64 m.w.N.

⁷⁸¹ Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., GRUR Int. 2000, 812 ff., 814.

Mittels der Vorgaben und Beispiele aus den Entscheidungen lassen sich verschiedene Kriterien zusammenstellen, anhand derer eine Klassifikation vorgenommen werden kann. Demnach sind als Product Design im Sinne der Wal-Mart-Entscheidung einzuordnen:

- Kleidung (Wal-Mart-Produkt),
- Gestaltungen dauerhafter Produkte (z.B. von Automobilen),
- Gestaltungen von Nahrungsmitteln (z.B. die Form eines Bonbons) sowie
- wiederverwendbare Behältnisse (Cocktailshaker in Pinguinform).

Dagegen sind als schutzfähig i.S.d. Two-Pesos-Entscheidung anzusehen:

- Restaurant Dekor (Two Pesos Restaurant),
- Einwegverpackungen,
- Einwegbehältnisse für Verbrauchsgüter (z.B. TIDE-Waschmittelflasche) und
- Dekor von Verkaufsräumen als Parallele zum Restaurantdekor.⁷⁸²

Die Einordnung eines Trade Dress unter die „Two Pesos“- oder „Wal-Mart“-Standards könnte sich also künftig danach richten, ob der Trade Dress entsorgt werden soll oder nicht, ob es sich um ein Gefäß speziell für das enthaltene Verbrauchsgut handelt oder um eines zur Nachfüllung, und ob ein Trade Dress als Dienstleistungsmarke generell anders behandelt werden soll als Produktgestaltungen.⁷⁸³

d) Beweis ursprünglicher Unterscheidungskraft

Die von den Gerichten vor der Wal-Mart-Entscheidung entwickelten Grundsätze zum Nachweis ursprünglicher Unterscheidungskraft betrafen zwar vorwiegend Produktgestaltungen, sie können jedoch auf die anderen Arten von Trade Dresses, die unter die Two Pesos-Entscheidung fallen, weiterhin angewendet werden.

Hauptsächliche Beweismittel sind die Aussagen von Sachverständigen bezüglich der Einzigartigkeit der in Frage stehenden Aufmachung sowie der Nachweis alternativer Designs Dritter.⁷⁸⁴ Teilweise wurde aber allein der Nachweis durch den Markeninhaber, dass sein Design ungewöhnlich oder einzigartig ist, von den Gerichten nicht als ausreichend erachtet, weil hieraus

⁷⁸² Vgl. Arden, Nontraditional Marks, p. 51/52.

⁷⁸³ Arden, Nontraditional Marks, p. 51.

⁷⁸⁴ Arden, Nontraditional Marks, p. 66.

nicht auch auf dessen Herkunftsfunktion geschlossen werden könne.⁷⁸⁵ Hilfreich kann insoweit das Zeugnis des Markeninhabers (Klägers) sein, dass er die Absicht hatte, ein Design zu entwickeln, welches die Kunden nur mit ihm in Verbindung bringen. Auch dem wird jedoch nicht von allen Gerichten gleiches Gewicht beigemessen. Während in zahlreichen Entscheidungen eine entsprechende Erklärung positiv bewertet wurde,⁷⁸⁶ hielten einige Gerichte eine solche Absicht des Klägers für unbeachtlich.⁷⁸⁷

Schädlich ist es für den Markeninhaber sowohl im Eintragungs- als auch im Klageverfahren, wenn ihm entgegengehalten werden kann, dass das Design in der Branche bereits von anderen benutzt wird oder sogar als branchenüblich zu bezeichnen ist.⁷⁸⁸

2. Produktunabhängige Formmarken

In der deutschen Markenrechtsliteratur wird zwischen produktabhängigen und produktunabhängigen Formmarken unterschieden. Letztere bestehen weder aus der Gestaltung des Produktes selbst noch aus ihrer Verpackung. Sie werden auch als Formmarken im weiteren Sinne bezeichnet.⁷⁸⁹ Als Beispiele hierfür werden etwa die „Lila Kuh“ für Schokolade oder das Wirtshauschild eines Löwen für ein Restaurant und Hotel „Zum Löwen“, das Michelin-Männchen oder der Mercedes-Stern genannt.⁷⁹⁰ Im US-amerikanischen Recht wird diese Art der Formmarke von dem weiten Begriff des Trade Dress mitumfasst. Ihre Unterscheidungskraft beurteilt sich infolge der Wal-Mart-Entscheidung, die eine Differenzierung zwischen Product Design Trade Dresses und sonstigen Trade Dresses i.S.d. Two-Pesos-Entscheidung vornimmt, nach den durch „Two Pesos“ gesetzten Standards.⁷⁹¹

⁷⁸⁵ Sunburst Products Inc. v. Cyrc Int'l, 40 U.S.P.Q.2d 1939 (CAFC 1996), cert. denied, 520 US 1186 (1997).

⁷⁸⁶ Samara Brothers, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 165 F.3d 120 ff., 125, 49 U.S.P.Q.2d 1260 ff., 1264/1265 (2nd Cir. 1998), rev'd 120 S. Ct. 1339, 2000 US Lexis 2197 (March 2000); P.E. Guerin, Inc. v. Nanz Custom Hardware Inc., 45 U.S.P.Q.2d 1524 ff., 1527 (SDNY 1997); Gasser Chair Co. v. Infanti Chair Manufacturing Corp., 47 U.S.P.Q.2d 1208 ff., 1211 (CAFC 1998); Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd., 71 F.3d 996 ff., 1009, 36 U.S.P.Q.2d 1737 ff., 1747 (2nd Cir. 1995).

⁷⁸⁷ I.P. Lund Trading ApS, Kroin Inc. v. Kohler Co., 163 F.3d 27 ff., 41, 49 U.S.P.Q.2d 1225 ff., 1234 (1st Cir. 1998); Krueger Int'l Inc. v. Nightingale Inc., 915 F. Supp. 595 ff., 603 (SDNY 1996). Meadowcraft, Inc. v. B.I. Industries, 226 U.S.P.Q. 244 ff., 247 (ND Ala. 1985).

⁷⁸⁸ Banff Ltd. v. The Limited Inc., 869 F. Supp. 1103 ff., 1116, 33 U.S.P.Q.2d 1896 ff., 1907 (SDNY 1994); in re Corning Glass Works, 6 U.S.P.Q.2d 1032 ff., 1034 (T.T.A.B. 1988); Meadowcraft, Inc. v. Compex International Co., 47 U.S.P.Q.2d 1665 ff., 1670 (ND Ga. 1998).

⁷⁸⁹ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 246b.

⁷⁹⁰ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 246b; Grabrucker, MarkenR 2000, 95 ff., 103.

⁷⁹¹ Siehe vorstehend Abschnitt IV.1., insbesondere a) und b).

So kann etwa das äußere und innere Erscheinungsbild eines Gebäudes als Marke für die darin verrichteten Dienstleistungen fungieren. Daher haben sich zahlreiche amerikanische Restaurant- und Hotelketten ihre architektonisch markanten Gebäude oder Schilder als Marke registrieren lassen.⁷⁹² Entscheidend ist, dass eine Benutzung als Marke in der Werbung und beim Verkauf der Dienstleistungen stattfindet (z.B. auf Speisekarten, Briefbögen, Zeitungsanzeigen u.ä.). Die bloße Tatsache, dass eine Dienstleistung in einem charakteristischen Gebäude angeboten wird, reicht dagegen nicht.⁷⁹³

Auch die Aufmachung (insbesondere Farbgebung) von Transportfahrzeugen, Lastkraftwagen, Taxen und dergleichen kann als Marke fungieren.⁷⁹⁴ Häufig handelt es sich hierbei um Benutzungsmarken, deren Schutzbereich auf den tatsächlichen Wirkungsbereich begrenzt ist.⁷⁹⁵

Ferner können Cheerleader-Uniformen⁷⁹⁶ oder Kostüme von Entertainern⁷⁹⁷ Markenschutz erlangen sowie Stoffaufnäher mit Sportemblemen⁷⁹⁸ oder Nachbildungen von Fußballtrikots.⁷⁹⁹ Entsprechendes gilt für kommerzielle Symbole auf Arbeitsbekleidungen, wie z.B. die Aufschrift „McDonald’s“ in Kombination mit den sog. „golden arches“ auf der Kleidung von Angestellten der Franchisenehmer.⁸⁰⁰

Schließlich sind Hologramme zu erwähnen, die als Formmarke verwendet werden können. Maßgeblich für die Qualifikation als Marke ist dann nicht ihr Inhalt, sondern allein ihre Form. Diese kann z.B. in einer Flagge bestehen, vgl. Registration No. 2,165,007: „Die Marke besteht aus einem Hologramm in Form einer Rennfahne, die auf der Ware (Karten) angebracht wird. Der In-

⁷⁹² Z.B. McDonald’s Drive-In Restaurants, Reg. No. 764837 (1964), vgl. auch McDonald’s Corp. v. Moore, 243 F. Supp. 255, 146 U.S.P.Q. 434 (SD Ala. 1965), aff’d. 363 F.2d 435, 150 U.S.P.Q. 488 (5th Cir. 1966); „Victoria Station“: Restaurant in einer Zugwaggon-Struktur, Reg. No. 1268788 (1984); „Holiday Inn“: charakteristische Struktur des Schildes, Reg. No. 592541 (1954), ohne Worte auf dem Schild: Reg. Nr. 742490 (1962). Vgl. auch McCarthy on Trademarks, § 7:100 m.w.N

⁷⁹³ In re Griffs of America, Inc., 157 U.S.P.Q. 592 (T.T.A.B. 1968).

⁷⁹⁴ Vgl. Yellow Cab Transit Co. v. Louisville Taxicab & Transfer Co., 147 F.2d 407, 64 U.S.P.Q. 348 (6th Cir. 1945); Transportation, Inc. v. Mayflower Services, Inc., 769 F.2d 952, 227 USPQ47 (4th Cir. 1985): Rot/Schwarzem Farbschema der RED TOP taxi cabs Secondary Meaning zuerkannt; ex parte Checker Cab Mfg. Corp., 99 U.S.P.Q. 480 (Comm’r Pats. 1953): farbige Banderole um die Karosserie der Taxen als Marke registriert.

⁷⁹⁵ Yellow Cab Transit Co. v. Louisville Taxicab & Transfer Co., 147 F.2d 407, 64 U.S.P.Q. 348 (6th Cir. 1945).

⁷⁹⁶ Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 203 U.S.P.Q. 161 (2nd Cir. 1979):

⁷⁹⁷ In re Red Robin Enterprises, Inc., 222 U.S.P.Q. 911 (T.T.A.B. 1984): Vogelkostüm.

⁷⁹⁸ Boston Professional Hockey Assoc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg. Co., 510 F.2d 1004, 185 U.S.P.Q. 364 (5th Cir. 1975), cert. denied, 423 US 868, 187 U.S.P.Q. 480 (1975), reh. denied, 423 US 991 (1975), later appeal, 597 F.2d 71, 202 U.S.P.Q. 536 (5th Cir. 1979).

⁷⁹⁹ National Football League Properties, Inc. v. Wichita Falls Sportswear, Inc., 532 F. Supp. 651, 215 U.S.P.Q. 175 (WD Wash. 1982).

⁸⁰⁰ In re McDonald’s Corp., 199 U.S.P.Q. 702 (T.T.A.B. 1978). Vgl. auch McCarthy on Trademarks, § 7:103.

halt der Marke wird nicht als Eigenschaft der Marke beansprucht. Die Marke ist als silbern schraffiert, dies ist aber nicht als Eigenschaft der Marke beansprucht.“

3. Eintragung als dreidimensionale Marke

Formmarken können in den USA wie auch in Deutschland als dreidimensionale Marken eingetragen werden. Dreidimensionale Marken sind zweidimensionale Darstellungen dreidimensionaler Gestaltungen.⁸⁰¹ Erforderlich sind eine graphische Darstellung und eine Beschreibung der Marke, um das beanspruchte Design zu fixieren.

Bei Produktgestaltungen kann die Abbildung das gesamte Produkt oder nur einen Teil davon betreffen. Im letztgenannten Fall werden die Bereiche des Produktes, die nicht als Marke beansprucht werden, durch gepunktete Linien dargestellt, 37 C.F.R. §2.52(a)(2)(ii). Es muss dann eine Erklärung hinzugefügt werden, mit welcher der Zweck der gepunkteten Linien erläutert wird. Sie kann etwa lauten: *„The matter shown in dotted lines is not part of the mark and it serves only to show the position of the mark as claimed“*.

Bis zum 11. September 1989 galt in den USA der Grundsatz, dass die Anmeldung einer dreidimensionalen Marke Abbildungen der verschiedenen Perspektiven enthalten sollte.⁸⁰² An diesem Datum wurde Trademark Rule 2.51 jedoch dahingehend geändert, dass nur noch eine einzelne Abbildung akzeptiert werden kann. Auch in der aktuellen Fassung vom 30. Oktober 1999 verlangt Trademark Rule 2.52(a)(2)(iii) eine einzelne Wiedergabe der Marke und eine Beschreibung, aus der hervorgeht, dass es sich um eine dreidimensionale Marke handelt. Die Beschränkung auf eine einzelne Abbildung kann allerdings dazu führen, dass eine realistische Darstellung der Marke nicht möglich ist – etwa weil die Seiten des Produktes unterschiedlich gestaltet sind - und mehrere Anmeldungen für verschiedene Perspektiven erforderlich wären, um die Gestaltung „rundum“ zu schützen.⁸⁰³ Dies widerspricht zudem den Vorgaben des Internationalen Markenrechtsvertrags, den die USA durch den Trademark Law Treaty Implementation Act umgesetzt haben, denn nach Regel 3 Abs. 3 Buchstaben a) und b) der Ausführungsverordnung zum Markenrechtsvertrag besteht die Wiedergabe dreidimensionaler Marken aus einer zweidimensionalen graphischen oder photographischen Wiedergabe, die nach Wahl des Anmelders aus einer einzigen Ansicht der Marke oder aus mehreren verschiedenen Ansichten der Marke bestehen kann. Ist

⁸⁰¹ Eichmann, GRUR 1995, 184 ff., 197; von Falckenstein, GRUR 1999, 881 ff., 883.

⁸⁰² Vgl. in re Minnesota Mining & Mfg. Co., 335 F.2d 836 ff., 838/839, 142 U.S.P.Q. 366 ff., 368/369 (C.C.P.A. 1964); in re Oventions Instruments, Inc., 201 U.S.P.Q. 116 ff., 123 (T.T.A.B. 1978).

⁸⁰³ Arden, Nontraditional Marks, p. 20.

das Amt der Auffassung, dass die vom Anmelder eingereichte Wiedergabe die Einzelheiten der dreidimensionalen Marke nicht ausreichend wiedergibt, kann es den Anmelder gemäß Regel 3 Abs. 3 Buchstabe c) auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist bis zu sechs verschiedene Ansichten der Marke und/oder eine Beschreibung der Marke in Worten vorzulegen. In den USA ist dagegen, wenn die Einreichung einer graphischen Darstellung der Marke mit mehreren Ansichten gewünscht wird, stets eine vorherige Anfrage beim Assistant Commissioner for Trademarks erforderlich, um eine Befreiung von den Trademark Rules of Practice zu erhalten.⁸⁰⁴ In Deutschland ist schon vor der Umsetzung des TLT gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 MarkenV eine Anmeldung mit maximal sechs Ansichten zulässig, was den Bedürfnissen eher gerecht wird.⁸⁰⁵

Teilweise wurde bei Anmeldungen von Trade Dresses in den USA die graphische Darstellung gänzlich durch eine Beschreibung ersetzt, wenn dem Anmelder die graphische Wiedergabe unmöglich erschien,⁸⁰⁶ denn nach Trademark Rule 2.51(c) a.F. konnte in solchen Fällen („*marks not capable of representation by a drawing*“) auf eine Abbildung verzichtet werden. Durch den Trademark Law Treaty Implementation Act von 1998 wurde aber auch diese Vorschrift geändert. Eine Abbildung ist daher seit dem 30. Oktober 1999 nur noch dann entbehrlich, wenn es sich um Klänge, Gerüche oder anderes nichtvisuelles Material („*other completely non-visual matter*“) handelt, Trademark Rule 2.51(a)(3), 37 C.F.R. § 2.51(a)(3).

IV. Label Shape and Location - Positionsmarken

Im US-amerikanischen Recht gilt der Grundsatz, dass ein Hersteller kein ausschließliches Recht an einer bestimmten Platzierung eines Etiketts erlangen kann, kraft dessen er Konkurrenten davon abhalten könnte, ihrerseits irgendein Label an dieser Stelle des Artikels anzubringen. Die bloße Position eines Etiketts als solche kann nicht als Marke dienen.⁸⁰⁷ Seit einer Entscheidung des Court of Customs and Patent Appeals aus dem Jahr 1960 ist jedoch anerkannt, dass für eine charakteristische Platzierung in Verbindung mit einer festgelegten Etikettenform Markenschutz erlangt werden kann.⁸⁰⁸ Voraussetzung ist allerdings, dass ein hinreichender Nachweis von Secondary Meaning erbracht wird, der sich darauf beziehen muss, dass die Käuferschaft gerade diese bestimmte Etikettenform in dieser bestimmten Position als Herkunftshinweis versteht. Eine

⁸⁰⁴ Arden, Nontraditional Marks, p. 20.

⁸⁰⁵ Vgl. auch von Falckenstein, GRUR 99, 881 ff. 883 ff.

⁸⁰⁶ Vgl. in re Hudson News Co., 39 U.S.P.Q.2d 1915 ff., 1916 (TTAB1996).

⁸⁰⁷ Ex parte Kotzin, 111 U.S.P.Q. 161 (Commr Pats. 1956); McCarthy on Trademarks, § 7:38.

⁸⁰⁸ Application of Kotzin, 47 C.C.P.A. 852, 276 F.2d 411, 125 U.S.P.Q. 347 (1960).

Markenverletzung liegt demgemäß vor, wenn ein Konkurrent ein ähnlich geformtes Label an einer naheliegenden Stelle anbringen will.⁸⁰⁹

Während in der genannten Entscheidung des C.C.P.A. die Registrierung mangels Nachweises von Secondary Meaning versagt wurde, hielt das Trademark Trial and Appeal Board nach diesen Grundsätzen im LEVI-Fall von 1970 die Registrierung eines kleinen rechteckigen Schildes, das von außen am linken Rand der rechten rückwärtigen Hosentasche befestigt wird, für zulässig.⁸¹⁰ In einem späteren Markenverletzungsprozess befand auch das befassende Gericht, dass das Hosentaschenetikett eine gültige Marke sei und weder hauptsächlich funktional noch ausschließlich ornamental.⁸¹¹ Die Fähigkeit des Hosentaschenetiketts, als Marke zu fungieren, wurde auch nicht dadurch tangiert, dass es mit unterschiedlichen Markensymbolen darauf verwendet wird.

Ein weiteres Beispiel für eine zugelassene Positionsmarke ist der sog. „Le Blanc Trumpet“-Fall, in dem es um die Registrierung einer kleinen Medaille ging, die senkrecht innerhalb des hinteren Bügels einer Trompete angebracht war.⁸¹² In der Entscheidung von 1960 hatte der C.C.P.A. noch darauf hingewiesen, dass der visuelle Eindruck des Labels und seiner Position verdrängt sein können, wenn das Label eine sehr bekannte Wortmarke trägt, weil der Verkehr dann auf das Wort und nicht auf die spezielle Position des Etiketts achtet.⁸¹³ In der „Le Blanc Trumpet“-Entscheidung wurde dagegen befunden, dass dies Gegenstand der an den Beweis von Verkehrsdurchsetzung zu stellenden Anforderungen ist.⁸¹⁴ Dieser Ansatz entspricht im Wesentlichen dem bei Hintergrunddesigns durchzuführenden „Separate Commercial Impression“-Test.⁸¹⁵

Die Anmeldung einer solchen Marke, bei der die Position eines Zeichens auf der Ware charakteristisch ist, bedarf gemäß Trademark Rule 2.52(a)(2)(ii) einer proportional korrekten Darstellung des Produktes, der Verpackung oder des Werbematerials, auf dem die Marke abgebildet werden soll, mittels einer gepunkteten Linie. Zudem ist eine Beschreibung des Zeichens und seiner Plat-

⁸⁰⁹ Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 632 F.2d 817, 208 U.S.P.Q. 713 (CA9 Cal. 1980); McCarthy on Trademarks, § 7:38.

⁸¹⁰ In re Levi Strauss & Co., 165 U.S.P.Q. 348 (T.T.A.B. 1970).

⁸¹¹ Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 200 U.S.P.Q. 434 (CD Cal. 1978), aff'd. 632 F.2d 817, 208 U.S.P.Q. 713 (CA9 Cal.).

⁸¹² Application of G. Le Blanc Corp., 57 C.C.P.A. 1339, 429 F.2d 989, 166 U.S.P.Q. 561 (1970).

⁸¹³ Application of Kotzin, 47 C.C.P.A. 852, 276 F.2d 411, 125 U.S.P.Q. 347 (1960).

⁸¹⁴ Application of G. Le Blanc Corp., 57 C.C.P.A. 1339, 429 F.2d 989, 166 U.S.P.Q. 561 (1970). So auch Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 632 F.2d 817, 208 U.S.P.Q. 713 (CA9 Cal. 1980)

⁸¹⁵ McCarthy on Trademarks, § 7:38.

zierung erforderlich, aus der hervorgeht, welche Bestandteile der Abbildung nicht als Marke beansprucht werden.⁸¹⁶

Bis 1995 gab es in Deutschland keine Fälle dieser Art und dementsprechend auch keinen Namen für solche Kennzeichen.⁸¹⁷ Erst in den letzten Jahren hatten sich Markenamt und Gerichte mehrfach damit zu beschäftigen, dass eine besondere Art und Weise der Anbringung oder Anordnung eines Zeichens auf einem Produkt als Marke eingetragen werden sollte. Als schutzfähig kristallisierte sich dabei die Konstellation heraus, dass ein bestimmtes Zeichen auf einem bestimmten Warenteil in stets gleichbleibender Platzierung, gleich bleibendem Größenverhältnis, in gleich bleibendem farblichen Kontrast oder in gleich bleibender formmäßiger Ausbildung in Erscheinung tritt.⁸¹⁸ Wie im US-amerikanischen Recht ist somit Voraussetzung, dass sowohl die Position als auch die Etikettenform entsprechend der oben geschilderten Konstellation als unveränderlich festgelegt werden. Dies wurde z.B. so entschieden für einen in den Absatz eines Herrenschuhs eingearbeiteten roten Querstreifen,⁸¹⁹ für das JOOP-Ausrufezeichen, das innerhalb der Ziernähte einer Jeanstasche angebracht werden soll,⁸²⁰ ferner für eine Zick-Zack-Linie auf einem Turnschuh, die als Buchstabenmarke („N“) nicht für unterscheidungskräftig gehalten worden war, aber aufgrund der konkreten Art und Weise der Anbringung als eintragungsfähig erachtet wurde.⁸²¹

Die Anmeldung einer Positionierung für sich gesehen, also die Reservierung einer bestimmten Fläche zum Anbringen von Kennzeichen jedweder Art, wird dagegen auch im deutschen Recht als unzulässig angesehen. In einer Entscheidung aus dem Jahre 2000, in der es um die Positionierung eines nicht näher spezifizierten Kennzeichens auf einer Hose ging, stellte der 27. Senat des Bundespatentgerichts fest, dass anhand der Gewohnheiten bei der Platzierung von Textiletiketten der Verkehr an ganz unterschiedliche Positionierungen von Kleideretiketten gewöhnt sei, so dass er keine Veranlassung habe, allein hierin eine von Haus aus betriebskennzeichnende Besonderheit zu sehen.⁸²²

⁸¹⁶ TMEP § 808.05, § 808.01.

⁸¹⁷ Vgl. die Ausführungen des 28. Senats zu einer Anmeldung aus dem Jahr 1995: BPatG Beschluß vom 13.10.1999, 18 W (pat) 6/98; Grabrucker, VPP-Rundbrief Nr. 1, 2000, S. 8.

⁸¹⁸ Grabrucker, MarkenR 2001, 95 ff., 102.

⁸¹⁹ BPatGE 38, 262 ff. – *roter Querstreifen im Schuhabsatz*.

⁸²⁰ BPatG GRUR 1998, 819 ff. – *Ausrufezeichen auf Bekleidung*.

⁸²¹ BPatG Beschluß vom 12.5.1998, 27 W(pat) 153/96 = BPatGE 40, 76 – *N als Zick-Zack-Linie*.

⁸²² BPatG Beschluß vom 18.4.2000, 27 W(pat) 109/99, 111/99, 161/99 – *Positionierung des Etiketts auf der Hose*. Siehe auch Grabrucker, GRUR 2001, 373 ff., 377.

Für diese neue Markenform, die zu Anfang noch als „sonstige Aufmachung“ bezeichnet worden war, wurde von Fezer der Begriff der Positionsmarke geprägt, der inzwischen allseits übernommen wurde.⁸²³ Ihre rechtliche Einordnung ist bislang noch unklar. Nach Ansicht von Fezer stellen Positionsmarken eine besondere Form von dreidimensionalen Marken dar oder eine sonstige Aufmachung i.S.v. § 3 Abs. 1 MarkenG.⁸²⁴ Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts sind sie als „sonstige Markenform“ anzumelden.⁸²⁵

Die Schutzfähigkeit von Positionsmarken richtet sich in Deutschland im übrigen nach den allgemeinen Voraussetzungen der Markenfähigkeit wie Selbständigkeit, Einheitlichkeit und graphische Darstellbarkeit der Marke. Soweit sie als besondere Form einer dreidimensionalen Marke angesehen wird, sind zudem die Ausschlussgründe der waren-, technisch und wertbedingten Form gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG zu beachten.⁸²⁶ Die Eintragungsfähigkeit bestimmt sich insbesondere nach den absoluten Schutzhindernissen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG, die durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden können. Anders als im US-amerikanischen Recht wird ein solcher Nachweis aber nicht per se gefordert.

V. Color Marks – Farbmarken

Die Schutzfähigkeit von Farben oder Farbmustern als wesentlicher Bestandteil von Marken und Trade Dresses ist seit langem anerkannt.⁸²⁷ Es handelt sich dabei jedoch nicht um eigenständige Color Marks, deren Schutzfähigkeit hier untersucht wird. Unter dem Begriff der Color Marks werden in den USA vielmehr Marken verstanden, die einzig aus einer Farbe oder Farbkombination bestehen, wie sie auf der kompletten Oberfläche einer Ware oder einem Teil davon oder auf ihrer Verpackung verwendet wird.⁸²⁸ Farbmarken in diesem Sinne können ferner als Service Marks bestehen, wenn die Materialien, die für die Werbung oder Erbringung der Dienstleistungen benutzt werden, in einer bestimmten Farbe gestaltet sind.⁸²⁹

⁸²³ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 194a; BPatG Beschluß vom 13.10.1999, 28 W(pat) 66/98 – *blaue axial verlaufende Linie auf Trachealröhre*. Siehe auch Grabrucker, VPP-Rundbrief Nr.1/2000, S. 8.

⁸²⁴ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 294a und b.

⁸²⁵ BPatG Beschluß vom 13.10.1999, 28 W(pat) 66/98 – *blaue axial verlaufende Linie auf Trachealröhre*.

⁸²⁶ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 294b.

⁸²⁷ Vgl. hierzu die vorstehenden Ausführungen zu Bildmarken und Trade Dresses sowie Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 209 m.w.N.

⁸²⁸ Vgl. McCarthy on Trademarks, § 7.16[1]; TMEP § 1202.04(e)[R-1]; Hubbard, Washington & Lee Law Review, Vol. 43 (1986), 1433 ff., 1436; Burgunder, Santa Clara Law Review, Vol. 26 (1986), 581 ff.

⁸²⁹ In re Eagle Fence Rentals, Inc., 231 U.S.P.Q. 228 (T.T.A.B. 1986); TMEP § 1202.04(e).

1. Markenfähigkeit einzelner Produktfarben und Farbkombinationen

Nach der traditionellen Lehre konnte die Farbe eines Produktes aufgrund des Freihaltebedürfnisses der Mitwettbewerber in den USA nicht als Marke gewählt werden.⁸³⁰ Begründet wurde dies damit, dass es nur ein begrenztes Spektrum an geeigneten Farben gebe und nach dessen vollständiger Verteilung auf die Industrie neue Produzenten am Markt erhebliche Wettbewerbsnachteile zu erleiden hätten („Color Depletion“-Ansatz).⁸³¹ Ferner liefe eine Verwendung von Farben als Marke auf eine Unterscheidung in Schattierungsgraden hinaus, die objektiv nur schwer zu beurteilen wäre und Irreführungen des Verkehrs bewirke („Shade Confusion“- Ansatz).⁸³²

Der Court of Appeals for the Federal Circuit gab 1985 in der Sache Owens-Corning Fiberglas Corp. diese traditionelle Regel auf und ließ die Registrierung der Farbe Pink für Fiberglasisoliermaterial aufgrund erheblichen Nachweises von Secondary Meaning zu.⁸³³ In der Urteilsbegründung stellte er fest, dass mindestens zwei Gerichte bereits zuvor bei Nachweis von Secondary Meaning Farbschutz zuerkannt hätten.⁸³⁴ Nach umfangreichen Erörterungen kam er zu dem Schluss, dass zur Prüfung der Schutzfähigkeit von Farben als Marke ein fünfteiliger Test anzuwenden sei, der sich in folgende Schritte gliedert: (1) keine Funktionalität, (2) kein bloßes Ornament, (3) willkürliches, unterscheidungskräftiges Design oder (4) Nachweis von Secondary Meaning und (5) keine Unvereinbarkeit mit bundespolitischen Interessen, insbesondere des freien Wettbewerbs und des effektiven Markenschutzes, wie sie in der Color Depletion und Shade Confusion Rule zum Ausdruck kommen.⁸³⁵ Solange kein Bedürfnis der Wettbewerber festzustellen sei, die Farbe für den Markt zu erhalten, beschränke die Color Depletion Rule die Begrün-

⁸³⁰ Southern California Fish Co. v. White Star Canning Co., 45 Cal. App. 426, 187 P. 981 (1920); Campbell Soup Co. v. Armour & Co., 175 F.2d 795 (3rd Cir. 1949); Fram Corp. v. Boyd, 230 F.2d 931, 109 U.S.P.Q. 4 (5th Cir. 1956); H.P. Hood & Sons, Inc. v. Whiting Milk Co., 345 Mass. 287, 136 U.S.P.Q. 421 (1963); Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Rickard, 492 F.2d 474, 181 U.S.P.Q. 611, 182 U.S.P.Q. 129 (5th Cir. 1974); AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc., 805 F.2d 974, 1 U.S.P.Q.2d 1161 (11th Cir. 1986); NutraSweet Co. v. Stadt Corp., 917 F.2d 1024, 16 U.S.P.Q.2d 1959 (7th Cir. 1990), cert. denied, 499 US 983 (1991).

⁸³¹ A Leschen & Sons Rope Co. v. Broderick & Bascom Rope Co., 201 US 166, 701 (1906); Campbell Soup Co. v. Armour & Co., 175 F.2d 795 ff., 798 (3rd Cir. 1949) – *red and white*; Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Rickard, 492 F.2d 474, 181 U.S.P.Q. 611, 182 U.S.P.Q. 129 (5th Cir. 1974) – *blue*; McCarthy on Trademarks, § 7.16[1] und [2]; Hubbard, Washington & Lee Law Review, Vol. 43 (1986), 1433 ff., 1445 m.w.N.

⁸³² Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 209; McCarthy on Trademarks, § 7.16[1] und [2].

⁸³³ In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 227 U.S.P.Q. 417 (Fed. Cir. 1985), deutsche Fassung in GRUR Int. 1987, 116 ff.

⁸³⁴ Clifton Mfg. Co. v. Crawford-Austin Mfg. Co., 12 S.W.2d 1098, 1102 (Tex. Civ. App. 1929) – *reddish-brown coloring for canvas products*; Yellow Cab Transit Co. v. Louisville Taxicab & Transfer Co., 147 F.2d 407, 415 (6th Cir. 1945) – *yellow for taxicabs*. Weitere Fälle geschützter Produktfarben: Southwestern Bell Tel. Co. v. Nationwide Indep. Directory Serv., Inc., 371 F. Supp. 900, 911 (W. D. Ark. 1974) – *yellow paper when used in conjunction with term Yellow Pages*; in re AFA Corp., 196 U.S.P.Q. 772, 775 (T.T.A.B. 1977) – *overall gold mistmaking machine with black handle*.

⁸³⁵ In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1120-1128 (Fed. Cir. 1985); hierzu auch Hubbard, Washington & Lee Law Review, Vol. 43 (1986), 1433 ff., 1448/1449.

derung von Markenrechten in ungerechtfertigter Weise.⁸³⁶ Außerdem sei die Bestimmung der Verwechslungsfähigkeit von Farbmarken nicht schwieriger als bei Wortmarken.⁸³⁷ Da die Farbe Pink keinen besonderen Nutzen für den Gebrauch des Fiberglasisoliermaterials habe, weshalb Wettbewerber auch nicht um einen berechtigten Anspruch oder ein kommerzielles Bedürfnis gebracht würden, stünden einem diesbezüglichen Markenschutz keine übergeordneten Interessen entgegen.⁸³⁸

Ungeachtet dieser Entscheidung folgten die meisten Gerichte während der nächsten zehn Jahre weiterhin der traditionellen Lehre. So bekannte sich der 9th Circuit 1987 in der Sache *First Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc.*, in der es um die Nachahmung der gelben PRESTONE-Frostschutzmittelflasche ging, nach enger Auslegung der Owens-Corning-Entscheidung zur traditionellen Regel und verweigerte auf dieser Basis eine einstweilige Verfügung.⁸³⁹ Es bleibe bei dem Grundsatz, dass eine unterscheidungskräftige Form in Kombination mit einer Farbe erforderlich sei, bevor Markenschutz gewährt werde.⁸⁴⁰ Auch der 11th und der 7th Circuit folgten der traditionellen Regel.⁸⁴¹ Nur der 8th Circuit akzeptierte 1993 unter ausdrücklicher Aufgabe des Color-Depletion-Ansatzes die Owens-Corning-Regel und machte damit den Weg für den Hersteller eines Filmklebebandes frei, seine ausschließliche Berechtigung an der Farbe Blau nachzuweisen, die er für sein „Blue Max“-Klebeband verwendete.⁸⁴²

Der Supreme Court löste 1995 in der grundlegenden Entscheidung in Sachen *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, in der es um grün-goldene Auflagen für Reinigungspressen ging, den Konflikt zugunsten der Schutz- und Registrierfähigkeit einzelner Produktfarben.⁸⁴³ Er hob damit eine Entscheidung des 9th Circuit auf, in welcher sich dieser abermals zur traditionellen Regel bekannte und sich weigerte, dem Federal und dem 8th Circuit zu folgen.⁸⁴⁴ Der Supreme Court stellte fest, dass es keine Regel gebe, die eine absolute Schranke für den Gebrauch einer Farbe

ington & Lee Law Review, Vol. 43 (1986), 1433 ff., 1448/1449.

⁸³⁶ *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116, 1122 (Fed. Cir. 1985).

⁸³⁷ *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116, 1123 (Fed. Cir. 1985).

⁸³⁸ *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116, 1122 (Fed. Cir. 1985).

⁸³⁹ *First Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc.*, 809 F.2d 1378, 1 U.S.P.Q.2d 1779 (9th Cir. 1987).

⁸⁴⁰ *First Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc.*, 1 U.S.P.Q.2d 1779 ff., 1781 (9th Cir. 1987).

⁸⁴¹ *AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc.*, 805 F.2d 974, 1 U.S.P.Q.2d 1161 (11th Cir. 1986); *NutraSweet Co. v. Stadt Corp.*, 917 F.2d 1024, 16 U.S.P.Q.2d 1959 (7th Cir. 1990).

⁸⁴² *Master Distributors, Inc. v. Pako Corp.*, 986 F.2d 219, 25 U.S.P.Q.2d 1794 ff., 1798 (8th Cir. 1993).

⁸⁴³ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300, 34 U.S.P.Q.2d 1161 (1995), deutsche Fassung in GRUR Int. 1996, 961 ff.

⁸⁴⁴ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 13 F.3d 1297, 29 USPQ2d 1277ff., 1280 (9th Cir. 1994), rev'd, 514 U.S. 159 (1995).

allein darstelle.⁸⁴⁵ Zum Shade-Confusion-Ansatz vertrat er – wie der Court of Appeals for the Federal Circuit in der Owens-Corning-Entscheidung - die Auffassung, dass das praktische Problem der Verwechslungsfähigkeit von Farbschattierungen nicht schwieriger zu lösen sei, als die Frage der Verwechslungsgefahr bei Wortmarken und in der Tat hätten die Gerichte dies bereits in Fällen getan, in denen die Marke aus einer Farbe plus einem Design bestand.⁸⁴⁶ In dem Bewusstsein, dass Farben mitunter einen zweckmäßigen Aspekt des Produktes darstellen, wandelte er die Color-Depletion-Rule von einer absoluten Schutzschranke in eine Basis für eine mögliche Anwendung der Funktionalitätsdoktrin: Wenn eine Farbe als Marke diene, würden normalerweise alternative Farben für eine ähnliche Benutzung durch andere zur Verfügung stehen; anderenfalls würde die Funktionalitätslehre des allgemeinen Markenrechts⁸⁴⁷ eingreifen, um die wettbewerbsschädigenden Konsequenzen zu verhindern.⁸⁴⁸

2. Funktionalität von Farben

Voraussetzung für den Markenschutz von Farben in den USA ist der Nachweis, dass deren Monopolisierung keine ungebührliche Beschränkung des Wettbewerbs in der betreffenden Branche zur Folge hat.⁸⁴⁹

Wie bereits bei der Schutzfähigkeit von Trade Dresses erörtert,⁸⁵⁰ verbietet die Funktionalitätsdoktrin, die seit 1998 in § 2(e)(5) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(5) kodifiziert ist, die Benutzung eines Produktmerkmals als Marke, wenn dies bei einem Mitbewerber zu einem erheblichen Nachteil führen kann, weil das Merkmal für die Benutzung oder den Zweck des Artikels wesentlich ist oder seine Kosten oder Qualität berührt.⁸⁵¹ Das T.T.A.B. hat dementsprechend z.B. die Kosten der Benutzung dieser speziellen Farbe mit den durch andere Farben verursachten Kosten verglichen.⁸⁵² Die Registrierung der Farbe schwarz für einen Außenbordmotor wurde aus Funk-

⁸⁴⁵ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 34 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1162 (1995).

⁸⁴⁶ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 34 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1164 (1995) = GRUR Int. 1999, 961 ff., 963.

⁸⁴⁷ Vgl. auch § 2(e)(5) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(5) in der Fassung von 1998.

⁸⁴⁸ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 34 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1165 (1995) = GRUR Int. 1996, 961 ff., 963.

⁸⁴⁹ Fabrication Enters v. Hygenic Corp., 64 F.3d 53 ff., 58 (2nd Cir. 1995); Kasco Corp. v. South Saw Service, Inc., 27 U.S.P.Q.2d 1501 ff., 1504 (T.T.A.B. 1993). Vgl. auch Arden, Nontraditional Marks, p. 117.

⁸⁵⁰ S.o. Abschnitt B.III.1.a).

⁸⁵¹ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 34 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1165 (1995) = GRUR Int. 1996, 961 ff., 963; Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 US 844 ff., 850 n. 10 (1982).

⁸⁵² Edward Weck, Inc. v. IM Inc., 17 U.S.P.Q.2d 1142 ff., 1145 (T.T.A.B. 1990) zur Grünfärbung von Instrumenten.

tionalitätsgründen versagt, nachdem ein Wettbewerber im Widerspruchsverfahren nachgewiesen hatte, dass nur durch diese eine farbliche Kompatibilität mit verschiedensten Bootsfarben zu erreichen sei und zudem eine optische Verkleinerung des Motors bewirkt werde. Der Anmelder konnte demgegenüber keine alternative Farbe benennen, die dieselben Eigenschaften aufweist.⁸⁵³ Ferner wurden die Farben orange und gelb wegen der besseren Wahrnehmbarkeit eines so gestalteten Produkts als „de iure“ funktional für Bereiche eingestuft, in denen es auf gute Sichtbarkeit ankommt, z.B. für Telefonzellen⁸⁵⁴ oder für Gehörschutz im industriellen Gebrauch als Instrument der Arbeitssicherheit.⁸⁵⁵

Die Frage der Funktionalität von Farben wird besonders im Hinblick auf die Farbgebung pharmazeutischer Produkte diskutiert. In diesen „Drug Color Cases“ geht es darum, dass pharmazeutische Unternehmen Markenrechte an den Farben der von ihnen hergestellten Tabletten erlangt haben, die dann durch Hersteller von Substitutionspräparaten nachgeahmt werden. Die Imitatoren tragen zu ihrer Verteidigung üblicherweise vor, dass die Nachahmung der Tablettenfarben erforderlich sei, um etwaige Widerstände der Patienten gegen Substitutionspräparate nach Ablauf eines Patents zu verhindern und um die Identifikation eines bestimmten Medikaments durch die Ärzte zu erleichtern. Allerdings wird diese Art der Funktionalitäts-Verteidigung generell abgelehnt⁸⁵⁶ und das Thema als eine Frage, ob die jeweilige Farbe generisch geworden ist, behandelt.⁸⁵⁷

3. „Secondary Meaning“-Erfordernis

Zur Frage, ob Farben für sich gesehen auch ursprünglich unterscheidungskräftig sein und damit per se Markenschutz genießen können, gibt es in der Qualitex-Entscheidung nur folgendes Diktum:

⁸⁵³ In *Brunswick Corp. v. British Seagull*, 35 F.3d 1527, 32 U.S.P.Q.2d 1120 (CAFC 1994), cert. denied, 514 US 1050 (1995); ähnlich auch *Deere & Co. v. Farmhand, Inc.*, 560 F. Supp. 85 ff., 98, 217 U.S.P.Q. 252 (SD Iowa 1982), aff'd, 721 F.2d 253 (8th Cir. 1983) – „*John Deere green*“ for farm machinery; dazu auch Hubbard, *Washington & Lee Law Review*, Vol. 43 (1986), 1433 ff., 1442.

⁸⁵⁴ In re *Orange Communications Inc.*, 41 U.S.P.Q.2d 1037 (T.T.A.B. 1996).

⁸⁵⁵ In re *Howard S. Leight & Associates, Inc.*, 39 U.S.P.Q.2d 1058 (T.T.A.B. 1996).

⁸⁵⁶ *SK&F Co. v. Premo Pharmaceutical Laboratories, Inc.*, 625 F.2d 1055, 206 U.S.P.Q. 964 (3rd Cir 1980); *Boehringer Ingelheim GmbH v. Pharmadyne Laboratories*, 532 F. Supp. 1040, 211 USPQ1163 (DNJ 1980); *Par Pharmaceutical, Inc. v. Searle Pharmaceuticals, Inc.*, 227 U.S.P.Q. 1024 (ND Ill. 1985); vgl. Cooper, 70 TMR 1 ff. (1980).

⁸⁵⁷ *McCarthy on Trademarks*, § 7.21[2] und [3] (4.Auf. 1999: §§ 7:50-7:51); vgl. auch Burgunder, *Santa Clara Law Review*, Vol. 26 (1986), 581 ff., zur Abgrenzung funktionaler und generischer Farben 594 ff., 598 sowie zu drug color cases 605.

„Nun ist die Farbe eines Produkts gewiss etwas anderes als „phantasievolle“, „willkürliche“ oder „suggestive“ Worte oder Bilddarstellungen, die einem Kunden fast automatisch sagen, dass sie eine Marke darstellen. ... Im Laufe der Zeit können Kunden jedoch dazu übergehen, eine bestimmte Farbe eines Produktes oder seiner Verpackung ... als eine Marke anzusehen. ... Wenn das Markenrecht ein beschreibendes Wort mit Secondary Meaning als Marke zulässt, warum sollte es dies unter ähnlichen Umständen nicht auch bei einer Farbe tun? Wir vermögen in den grundlegenden Schutzschranken des Markenrechts keinen theoretischen Einwand gegen die Benutzung einer Farbe als solcher als Marke zu entdecken, wenn diese Farbe Secondary Meaning erlangt hat und deshalb ein bestimmtes Markenprodukt identifiziert und unterscheidet (und so auf seine „Quelle“ hinweist).“⁸⁵⁸

Hieraus wurde von der Rechtsprechung (insbesondere im 2nd Circuit) und der Literatur teilweise gefolgert, dass eine einzelne Produktfarbe niemals als ursprünglich unterscheidungskräftig eingestuft werden könne und daher für eine Registrierung stets der Nachweis von Secondary Meaning erforderlich sei.⁸⁵⁹ Teilweise wurde dies dagegen als eine offene Frage angesehen, die es weiter zu diskutieren gilt.⁸⁶⁰

Ohne weitere Zweifel aufkommen zu lassen, bekräftigte der Supreme Court in Sachen Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., dass er bereits in der Qualitex-Entscheidung die Notwendigkeit des Nachweises von Secondary Meaning als Voraussetzung für den Markenschutz von Farben festgestellt habe:

„So haben wir für zumindest eine Markenkategorie – namentlich Farbmarken – entschieden, dass solche Zeichen niemals ursprünglich unterscheidungskräftig sein können. Siehe Qualitex, 514 U.S., auf S. 162-163. ... Da Farben ebenso wie beschreibende Wortmarken herkunftsfeststellende Bedeutung erlangen können, gelangten wir zu dem Schluss, dass sie einem Schutz zugänglich sind, *wenn der Nachweis von Secondary Meaning erbracht wird.*“ (Hervorhebung im Original)⁸⁶¹

⁸⁵⁸ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 34 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1163 (1995) = GRUR Int. 1996, 961/962.

⁸⁵⁹ Fabrication Enters v. Hygenic Copr., 64 F.3d 53 ff., 58 n.3 (2nd Cir. 1995); Mana Products, Inc. v. Columbia Cosmetics Mfg., Inc., 65 F.3d 1063 ff., 1071, 36 U.S.P.Q. 1176 ff., 1181(2nd Cir. 1995); Forschner Group, Inc. v. Arrow Trading Co., 124 F.3d 402 ff., 408, 43 U.S.P.Q.2d 1942ff., 1947 (2nd Cir. 1997); Carillon Importers, Ltd. v. The Frank Pesce Group Inc., 913 F. Supp. 1559 ff., 1563, 38 U.S.P.Q.2d 1118 ff., 1121/1122 (SD Fla. 1996), aff'd, 112 F.3d 1125 (11th Cir. 1997); McCarthy on Trademarks, § 7.16[5].

⁸⁶⁰ In re Hudson News Co., 39 U.S.P.Q.2d 1915 ff., 1923 n.17 (T.T.A.B. 1996); Jordan & Jordan, 85 TMR 371 ff., 398 (1995); Hudis, 86 TMR 1 ff., 10 (1996).

⁸⁶¹ Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 120 S.Ct. 1339, 2000 U.S. Lexis 2197 (March 22, 2000) = GRUR Int. 2000, 812 ff., 813.

Die Auswirkung der hier statuierten Unmöglichkeit ursprünglicher Unterscheidungskraft von Farbmarken auf die Praxis der Gerichte und des USPTO ist indessen eher gering, denn diese haben schon zuvor darauf abgestellt, dass Farben für gewöhnlich als bloße Verzierung empfunden würden und den Markeninhaber ein hohes Maß an Beweislast treffe, deren Unterscheidungskraft nachzuweisen.⁸⁶² So bejahte etwa das Gericht in der Owens-Corning-Entscheidung den Markenschutz für die Farbe Pink nur aufgrund der extensiven „Pink Panther“-Werbung von Owens-Corning, wenn auch die ursprüngliche Unterscheidungskraft von Farbmarken grundsätzlich für möglich gehalten wurde.⁸⁶³ Teilweise wurden Farben auch als beschreibend oder generisch für bestimmte Produkte eingestuft, so z.B. Blau als suggestiv für Kälte⁸⁶⁴ oder beschreibend für „blue-grass“ Samen⁸⁶⁵ sowie die aus dem Herstellungsprozess des Produktes resultierenden Farben als generisch oder funktional.⁸⁶⁶ Überdies hatte noch kein Gericht vor der Wal-Mart-Entscheidung einer Farbe die ursprüngliche Unterscheidungskraft zuerkannt.⁸⁶⁷

4. Anforderungen an die Bestimmtheit der Anmeldung einer Color Mark

Die Anmeldung einer Farbmarke erfordert gemäß Trademark Rule 2.52(a)(2)(v) eine Beschreibung (*Description*), wo die Farbe oder Farben auf der Marke erscheinen und um welche es sich handelt.

Erforderlich ist zudem eine Abbildung (*Drawing*). Deren Ersetzung durch die Beschreibung ist nicht möglich, da Trademark Rule 2.52(a)(3), 37 C.F.R. § 2.52(a)(3) dies nur für „completely non-visual matter“ zulässt.⁸⁶⁸ Die Abbildung muss, um den kommerziellen Eindruck der Marke adäquat wiederzugeben, gemäß Trademark Rule 2.52(a)(2)(ii) das Objekt darstellen, auf dem die Farbe verwendet wird – häufig das Produkt oder seine Verpackung. Dabei ist das Objekt in gepunkteten Linien wiederzugeben, um zu verdeutlichen, wo und wie die Farbe verwendet wird⁸⁶⁹

⁸⁶² In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 ff., 1124/1127, 227 U.S.P.Q. 417 ff., 422/427 (CAFC 1985); vgl. auch Edward Weck, Inc. v. IM, Inc., 17 U.S.P.Q.2d 1142 (T.T.A.B. 1990): Markenschutz für die Farbe Grün für chirurgische Instrumente mangels ausreichenden Nachweises von Secondary Meaning verneint; in re Hudson News Co., 39 U.S.P.Q.2d 1915 ff, 1923 n.17 (T.T.A.B. 1996).

⁸⁶³ In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 ff., 1124/1127, 227 U.S.P.Q. 417 ff., 422/427 (CAFC 1985). Siehe dazu auch die vorstehenden Ausführungen in Abschnitt V.1.

⁸⁶⁴ Ambrit, Inc. v. Kraft, Inc., 812 F.2d 1531 ff., 1548, 1 U.S.P.Q.2d 1161 ff., 1175 (11th Cir. 1986).

⁸⁶⁵ In re Teweles Seed Co., 140 U.S.P.Q. 75 ff., 76 (T.T.A.B. 1963)

⁸⁶⁶ Rupp, Guidance for Nontraditional Trademarks, 343; Arden, Nontraditional Marks, p. 54.

⁸⁶⁷ Arden, Nontraditional Marks, p. 55.

⁸⁶⁸ Siehe hierzu vorstehend Abschnitt III.3. zur Eintragung dreidimensionaler Marken.

⁸⁶⁹ Zum sog. Lining Statement und zur Bezugnahme auf kommerzielle Farbidentifikationssysteme (RAL, Pantone u.a.) in der graphischen Darstellung sei auf die vorstehenden Ausführungen über die Wiedergabe farbiger Bildmarken in Abschnitt II.2.c) verwiesen.

und dass die Form des Objektes kein Bestandteil der Marke ist. Anderenfalls geht das USPTO von einer aus Farbe und Produktform oder –verpackung bestehenden Kombinationsmarke aus.⁸⁷⁰

Wird die Farbe auf verschiedenen Waren verwendet, hängen die von der Abbildung zu erfüllenden Anforderungen von der Art dieser Waren ab. Die Darstellung eines einzelnen Produktes genügt dann, wenn die Produkte oder Produktteile, auf denen die Farbe erscheint, einander in Form und Funktion ähneln, so dass die Abbildung nur eines Objektes eine exakte Wiedergabe der Marke ist, wie sie auf den Waren verwendet wird. Zum Beispiel genügt bei der Farbe pink für Kühl- und Gefrierschränke die Abbildung eines Gefrierschranks oder bei pinkfarbenen Griffen von Harken, Schaufeln und Hacken die Abbildung eines dieser Gegenstände in gepunkteten Linien.⁸⁷¹ Handelt es sich hingegen um völlig unterschiedliche Güter oder wird die Farbe jeweils auf andere Weise auf verschiedenen Produkten verwendet, genügt eine einzelne Darstellung nicht, sondern es muss für jeden Artikel eine gesonderte Anmeldung erfolgen (z.B. pink für Warenautomaten und Mikroskope).⁸⁷² Farben von Flüssigkeiten oder Pulvern sind, wenn sie durch ihre Verpackung sichtbar sind, mit dieser zusammen abzubilden.⁸⁷³

Auch die Anmeldung einer Farbe als Service Mark muss eine Beschreibung und eine Abbildung enthalten, die die Art der Benutzung der Farbe für die jeweiligen Dienstleistungen wiedergibt. Sofern dies auf verschiedene Weise geschieht, aber ein einheitlicher kommerzieller Eindruck hierdurch erweckt wird, (wie z.B. bei der Aufmachung eines Verkaufsraumes) kann eine Darstellung der Umgebung in gepunkteter Linie eingereicht werden, in der an den jeweiligen Stellen die Farben eingezeichnet sind.⁸⁷⁴ Wird die Farbe hingegen auf verschiedenen Artikeln verwendet, die von einem Konsumenten nicht gleichzeitig wahrgenommen werden können, wie z.B. Briefpapier, Ladenmarkise und Wände des Ladenlokals, wird das USPTO jeden Artikel als separate Marke betrachten und gesonderte Anmeldungen für erforderlich halten.⁸⁷⁵

⁸⁷⁰ TMEP § 1202.04(e)(i)(A).

⁸⁷¹ TMEP § 1202.04(e)(i)(A).

⁸⁷² TMEP § 1202.04(e)(i)(A).

⁸⁷³ TMEP § 1202.04(e)(i)(A).

⁸⁷⁴ TMEP § 1202.04(e)(i)(B).

⁸⁷⁵ TMEP § 1202.04(e)(i)(B); Arden, Nontraditional Marks, p. 26.

5. Vergleich mit absolut abstrakter Farbmarke und Aufmachungsfarbmarke nach deutschem Verständnis

Im deutschen Recht wird die Markenfähigkeit von Farben ebenfalls seit 1995 anerkannt, nämlich aufgrund der Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie durch § 3 Abs. 1 MarkenG, der ausdrücklich „sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen“ nennt. Einigkeit besteht insoweit, dass damit nicht bloß farbige Wort-, Bild- oder 3-D-Marken gemeint sind, sondern die einzelne Farbe oder Farbkombination selbst. Innerhalb solcher Farbmarken ist aber eine Differenzierung danach möglich, ob die Farbe an eine bestimmte Kontur bzw. ein Objekt gebunden ist oder hiervon unabhängig sein soll.

a) Aufmachungsfarbmarken

Gegenstand einer Farbmarke kann zunächst die konkrete Aufmachung von Waren in einer oder mehreren Farben nebeneinander sein. Diese Form wird in der Literatur als konkrete Aufmachungsfarbmarke bezeichnet.⁸⁷⁶ Ein Beispiel hierfür ist etwa das rote „Marlboro-Dach“ auf Verpackungen von Zigaretten.⁸⁷⁷ Als weitere Beispiele werden in der Literatur „grün-gelb“ für Traktoren,⁸⁷⁸ „pink“ für Bekleidung⁸⁷⁹ und „ARAL-blau“⁸⁸⁰ genannt.⁸⁸¹

Eine Farbmarke kann ferner figürlich objektgebunden und zugleich konturunbestimmt in dem Sinne sein, dass sich die Farbe stets in einer geometrischen Figur konkretisiert, diese aber immer wieder wechseln soll. Solche Farbmarken können in Abgrenzung zu der vorgenannten Form als abstrakte Aufmachungsmarken bezeichnet werden.⁸⁸² Sie werden insbesondere unter dem Stichwort „Hausfarben“, wie sie z.B. von Mineralölfirmen oder ehemaligen Monopolisten wie der Post oder der Telekom verwendet werden, diskutiert.⁸⁸³

⁸⁷⁶ Grabrucker, GRUR 1999, 850 ff., 853.

⁸⁷⁷ Kunz-Hallstein, MarkenR 2000, 389 ff., 395 zum Beschluß des OLG Hamburg in dem Verfahren wegen Nachahmung der Marlboro-Aufmachung durch die Zigarettenmarke „Cabinet“; siehe auch OLG Hamburg, GRUR 1999, 172 – Cabinet. BGH-Entscheidung erfolgt???

⁸⁷⁸ BPatGE 39, 192.

⁸⁷⁹ BPatG GRUR 1999, 60 = BPatGE 40, 136: konkretes Freihaltebedürfnis bejaht und Unterscheidungskraft verneint.

⁸⁸⁰ BPatGE 40, 177 = GRUR 1999, 61 ff.

⁸⁸¹ Vgl. Grabrucker, GRUR 1999, 850 ff., 853.

⁸⁸² Grabrucker, GRUR 1999, 850 ff., 853.

⁸⁸³ Beier, GRUR 1980, 600 ff., 605; Grabrucker, GRUR 1999, 850 ff., 853.

Der Gegenstand der Aufmachungsfarbmarken erschöpft sich mithin in dem des Trade Dress nach US-amerikanischem Markenrecht, der das Gesamtbild eines Produktes, einschließlich Merkmalen wie Farbe oder Farbkombinationen erfasst.⁸⁸⁴ Neben der Aufmachung von Produkten zählen auch - wie im vorstehenden Abschnitt bereits dargestellt - die farbige Gestaltung von Verkaufsräumen oder Hilfsmitteln (z.B. charakteristische rote Dächer von Taxen) hierzu.⁸⁸⁵ Wenn in der Qualitex-Entscheidung des Supreme Court von 1995 die abstrakte Unterscheidungseignung von Farben als solchen anerkannt wird, geht dies folglich hierüber hinaus.

b) Absolut abstrakte Farbmarken

In Abgrenzung zu den Aufmachungsfarbmarken steht in Deutschland die Markenfähigkeit einzelner Farben oder Farbkombinationen in der Diskussion, deren Verwendung auf der Form der jeweiligen Ware und/oder mit den Dienstleistungen im Zusammenhang stehenden Gegenständen in freier Verteilung gewollt ist. In Rechtsprechung und Literatur herrscht diesbezüglich bislang eine uneinheitliche Terminologie, die von „(absolut) abstrakten“,⁸⁸⁶ über „(konkret) konturlose“,⁸⁸⁷ bis zu „(objektungebundenen) konturunbestimmten“⁸⁸⁸ Farbmarken reicht. Sie werden hier im folgenden als absolut abstrakte Farbmarken bezeichnet. Gemeint sind Marken, die als sonstige Markenform (Farbmarke) angemeldet werden und deren Wiedergabe sich lediglich auf eine RAL-Angabe beschränkt, bei Farbkombinationen auch ohne Angaben zur Aufteilung der einzelnen Farben,⁸⁸⁹ z.B.: „Die Marke umfasst die Farben RAL 1 018 (gelb) und RAL 9 005 (schwarz)“.

Die Schutzfähigkeit einer solchen Markenform, durch die eine Benutzung der beanspruchten Farbe oder Farbkombination in jeder beliebigen Erscheinungsform monopolisiert wird, ist im Gegensatz zur Schutzfähigkeit der vorgenannten Aufmachungsfarbmarken heftig umstritten.

Der 28. Senat des Bundespatentgerichts hat in einer Reihe von Entscheidungen die Markenfähigkeit absolut abstrakter Farben bejaht.⁸⁹⁰ Auch der Bundesgerichtshof entschied 1998,⁸⁹¹ dass

⁸⁸⁴ Two Pesos Inc. v. Taco Cabana International, Inc., 505 US 763 ff., 774 n.1 (1992). Vgl. auch vorstehend Abschnitt III.1.b)

⁸⁸⁵ Vgl. vorstehend Abschnitt III.2 mit den dortigen Fallbeispielen aus der Rechtsprechung.

⁸⁸⁶ BGH GRUR 1999, 491 – gelb/schwarz; BGH GRUR 1999, 730 – magenta/grau; BPatG WRP 1999, 329; BPatG GRUR 1999, 61 – blau, blau/weiß; so auch Beier, GRUR 1980, 600 ff., 602; von Schultz, GRUR 1997, 714 ff.; Völker/Semmler, GRUR 1998, 93 ff.; Jaeger-Lenz, WRP 1999, 290.

⁸⁸⁷ Fezer, MarkenR 1999, 73; Ströbele, GRUR 1999, 1041 ff., 1045.

⁸⁸⁸ Vgl. Grabrucker, GRUR 1999, 850 ff., 851.

⁸⁸⁹ Vgl. BGH GRUR 1999, 730 – Farbmarke magenta/grau; Erdmann, GRUR 2001, 609 ff., 611.

⁸⁹⁰ BPatG GRUR 1999, 61 ff. – *Aral/Blau I*; BPatGE 40, 158 – *Aral/Blau II*; BPatGE 40, 167 ff. – *Aral/Blau III*;

konturlose Farben und Farbkombinationen prinzipiell markenfähig sind und bestätigte diese Rechtsauffassung in darauffolgenden Entscheidungen.⁸⁹²

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt hat seit der „LIGHT GREEN“-Entscheidung die prinzipielle Markenfähigkeit abstrakter Farbmarken ebenfalls anerkannt, prophezeit aber ein regelmäßiges Scheitern der Eintragung an den absoluten Eintragungshindernissen des Art. 7 I lit. b GMV (Unterscheidungskraft), Art. 7 I lit. c GMV (Herkunftsangabe) oder Art. 7 I lit. d GMV (Freihaltebedürfnis), sofern nicht Verkehrsdurchsetzung i.S.v. Art. 7 III GMV vorliege.⁸⁹³

Der 30. und 32. Senat des Bundespatentgerichts haben dagegen die Markenfähigkeit absolut abstrakter Farben zunächst verneint und unter Anknüpfung an den früheren Begriff der Ausstattung i.S.v. § 25 WZG nur die Aufmachungsfarbmarke als markenfähig gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG erachtet.⁸⁹⁴ Eine Beschränkung wurde auf solche Farbzeichen vorgenommen, deren Beschreibungen die Klarstellung enthielten, dass eine konkret beanspruchte Ware vollständig mit einem bestimmten Farbton versehen werden sollte⁸⁹⁵ oder genau definierte und durch naturalistische Abbildung konkretisierte Warenteile jeweils in einer bestimmten Farbe gehalten sein sollten.⁸⁹⁶ Ferner seien bei Farbkombinationen die Mengenverhältnisse und Abfolgen anzugeben, denn auch der Anmelder einer Buchstabenkombination müsse schließlich festlegen, in welcher Anordnung die Buchstaben zueinander stehen sollten.⁸⁹⁷ Nach der Revisionsentscheidung des BGH zur Farbmarke gelb/schwarz⁸⁹⁸ sah sich der 30. Senat des Bundespatentgerichts zwar insoweit gebunden, als die abstrakte Unterscheidungseignung, die ausreichende Bestimmtheit und die graphische Darstellbarkeit des Zeichens festgestellt worden waren, jedoch hat er die Schutzfähigkeit wiederum verneint und dies mit dem Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2

BPatG Bl. f. PMZ 1999, 77 ff. – *Aral/Blau IV*; Mitt. 1999, 180 – *violettfarben*.

⁸⁹¹ BGH GRUR 1999, 491 ff. – *Farbmarke gelb/schwarz*.

⁸⁹² BGH GRUR. 1999, 730 ff. – *Farbmarke magenta/grau*; BGH – Az.: I ZB 24/98 – *Farbmarke magenta*; BGH – Az.: I ZB 5/98 – *Farbmarke schwarz/zink-gelb*; BGH GRUR 2001, 1154 ff. – *violettfarben*

⁸⁹³ HABM (3. Entscheidungskammer), NJWE-WettbR 1999, 159 ff. – *Light Green*; vgl. auch HABM (3. Entscheidungskammer), MarkenR 1999, 38 – *Orange*; HABM (1. Beschwerdekammer), GRUR Int. 2000, 556 ff. – *Schwarz-Grün-Schwarz*; HABM (2. Beschwerdekammer), GRUR Int. 2001, 69 ff. – *Aral Blau Weiß*.

⁸⁹⁴ BPatG GRUR 1996, 881 – *Farbmarke*; BPatG GRUR 1998, 574 – *schwarz/zink-gelb*; BPatG GRUR 1998, 1015 – *weiß/zink-gelb*; BPatGE 39, 147 – *grau/magenta*.

⁸⁹⁵ BPatG Beschluß vom 11.6.1997, 32 W(pat) 439/95 – *Gold/Gelb* (zit. in Grabrucker, GRUR 1998, 625).

⁸⁹⁶ BPatG GRUR 1998, 1016 – *grün/gelb*.

⁸⁹⁷ BPatG GRUR 1996, 881 – *gelb/schwarz*; zustimmend Johannes/Zurkinden, MarkenR 2000, 153 ff., 154.

⁸⁹⁸ BGH GRUR 1999, 491 ff. – *Farbmarke gelb/schwarz*.

Nr. 1 MarkenG) sowie eines bestehenden Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) begründet (Verkehrsdurchsetzung wurde nicht nachgewiesen).⁸⁹⁹

In der Literatur wird die Markenfähigkeit absolut abstrakter Farbmarken sowie ein Bedürfnis für einen diesbezüglichen Markenschutz überwiegend bejaht.⁹⁰⁰ Nur teilweise wird - in Anlehnung an die Rechtsprechung des 30. Senates des Bundespatentgerichts - eine restriktive Handhabung gefordert oder ein Bedürfnis für deren Anerkennung gänzlich abgelehnt.⁹⁰¹

Von der die absolut abstrakte Farbmarke anerkennenden deutschen Rechtsprechung und Literatur wird zur Begründung häufig auch auf die Qualitex-Entscheidung des US-Supreme Court⁹⁰² verwiesen, in welcher die Markenfähigkeit einzelner Produktfarben und -farbkombinationen festgestellt wurde.⁹⁰³ Fraglich ist aber, ob die Forderung nach einer absolut abstrakten Farbmarke tatsächlich der internationalen Entwicklung entspricht⁹⁰⁴ und mit dem Hinweis auf die Qualitex-Entscheidung untermauert werden kann.

Der US-Supreme Court hat zwar festgestellt, dass eine Farbe als solche markenfähig ist und die - auch in Deutschland bestehenden - Bedenken des „Ausverkaufs des Farbkastens“⁹⁰⁵ ausgeräumt. Die Möglichkeit der Monopolisierung einer gänzlich in das Belieben des Markeninhabers gestellten Benutzung der Farbe, wie dies in Deutschland diskutiert wird, folgt daraus m.E. jedoch nicht. Zu beachten ist zunächst, dass die Qualitex- sowie die Owens-Corning-Entscheidung und auch weitere bisherige Urteile US-amerikanischer Gerichte stets die farbliche Gestaltung einzelner spezieller Produkte (Fiberglasisolierplatten, Auflagen für Reinigungspresen, Außenbordmotoren, Tabletten usw.) zum Gegenstand hatten. Eine objektbezogene Begrenzung der beanspruchten Farbe blieb damit stets erhalten, wenn auch keine unterscheidungskräftige Produktform mehr gefordert wurde. In diesem Verzicht auf die bisherige Beschränkung des Markenschutzes auf Farben als Bestandteil von Kombinationszeichen liegt m.E. die Rechtsfortbildung.

⁸⁹⁹ BPatG MarkenR 2000, 184 –*gelb/schwarze Farbmarke*.

⁹⁰⁰ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 267; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 32; Völker/Semmler, GRUR 1998, 93 ff., Kunz-Hallstein, MarkenR 2000, 389 ff., 393; Ströbele, GRUR 1999, 1041 ff., 1045 ff.

⁹⁰¹ Johannes, MarkenR 2001, 46 ff., 47; Johannes/Zurkinder, MarkenR 2000, 153 ff., 156/157; Frhr. von Bechtolsheim/Gantenberg, GRUR 2001, 705 ff., 707; einschränkend auch von Schultz, GRUR 1997, 714 ff., 719.

⁹⁰² Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300, 34 U.S.P.Q.2d 1161 (1995), deutsche Fassung in GRUR Int. 1996, 961 ff.

⁹⁰³ Vgl. BGH GRUR 1999, 491 ff., 492 - *Farbmarke schwarz/zink-gelb*; Ströbele, GRUR 1999, 1041 ff., 1046 FN. 59.

⁹⁰⁴ Dies wird durch Nachweis zahlreicher, vornehmlich aus europäischen Ländern stammender Gegenbeispiele zurückgewiesen von Johannes/Zurkinder, MarkenR 2000, 153 ff., 156/157; Frhr. von Bechtolsheim/ Gantenberg, GRUR 2001, 705 ff., 707.

⁹⁰⁵ Frhr. von Bechtolsheim/Gantenberg, GRUR 2001, 705.

Dass der Anmelder infolgedessen aber nicht in der Art der Benutzung der Farbe innerhalb einer beanspruchten Warenklasse gänzlich frei ist und somit jeden Wettbewerber davon ausschließen kann, zeigt sich auch daran, dass als Voraussetzung der Anerkennung konkreter Unterscheidungskraft ein hoher Wiedererkennungswert der Farben für die speziellen Produkte gefordert wird. Der Nachweis von Verkehrsdurchsetzung bzw. Secondary Meaning setzt aber voraus, dass sich die Art der Verwendung der Farbe bereits durch die bisherige Benutzung für ein Produkt konkretisiert hat. Anderenfalls wäre mit dem 30. Senat des Bundespatentgerichts zu fragen, wie bei einer Verkehrsbefragung eine Farbe an sich oder Farbkombination in offener Verteilung als Marke „vorgezeigt“ werden kann.⁹⁰⁶ Schließlich unterliegen Anmeldungen zur Registrierung von Farbmarken in den USA hohen Bestimmtheitsanforderungen. Sie bedürfen zur Vermittlung ihres kommerziellen Eindrucks einer Beschreibung und einer graphischen Darstellung, aus der hervorgeht, wo sich die Farbe auf dem Produkt befindet.⁹⁰⁷ Werden Farben in einer Vielzahl von Gestaltungsarten auf verschiedenen Artikeln für Dienstleistungen verwendet, betrachtet das USPTO jede Benutzung als eigenständige Marke, so dass Anmeldungen für jeden Artikel eingereicht werden müssen.⁹⁰⁸

Mithin gibt es drei Einschränkungen in der US-amerikanischen Praxis, die gegen die Annahme eines dortigen Markenschutzes für absolut abstrakte Farbmarken in dem in Deutschland diskutierten Sinn sprechen: (1) die Verwendung der Farbe als Marke nur für spezielle Produkte bei Warenzeichen oder auf einen Blick erfassbare Artikel bei Dienstleistungsmarken, (2) ein hohes Maß an Verkehrsdurchsetzung zum Nachweis konkreter Unterscheidungskraft und (3) hohe Anforderungen an die Bestimmtheit der Anmeldung durch die Notwendigkeit einer Angabe, wo sich die Farbe befindet.

Auch in der amerikanischen Literatur wird betont, dass die Frage der Markenfähigkeit sog. „*Floating Colors*“, also einer abstrakten Farbe als solche, unabhängig von der Kolorierung eines bestimmten Produktes oder seiner Verpackung, nicht Gegenstand der Qualitex-Entscheidung gewesen sei. Ein Monopol an einer Farbe, die nicht durch ein spezielles Produkt, Design oder eine Form definiert sei, habe bislang noch kein US-amerikanisches Gericht zugesprochen.⁹⁰⁹ Ähnliches ist im Trademark Manual for Examining Procedure des USPTO zu lesen. Dort heißt es: „Wie für Farben, die als Warenmarken verwendet werden, gilt auch für Dienstleistungsmarken,

⁹⁰⁶ Vgl. BPatG MarkenR 2000, 184 ff., 188/189; Johannes/Zurkinden, MarkenR 2000, 153.

⁹⁰⁷ S.o. Abschnitt V.4. sowie Arden, Nontraditional Marks, p. 25.

⁹⁰⁸ Arden, Nontraditional Marks, p. 26; Rupp, Guidance for Nontraditional Trademarks, 343.

⁹⁰⁹ Vgl. McCarthy on Trademarks, § 7:40.

dass ein abstrakter Farbschutz nicht möglich ist, sondern nur in ihrer konkreten Benutzungsweise.⁹¹⁰

Daher kann aus der US-amerikanischen Rechtsprechung und Eintragungspraxis zwar auf die Anerkennung der Markenfähigkeit, also die abstrakte Unterscheidungseignung einer (konturlosen) Farbe als solche, geschlossen werden, nicht aber auf die Möglichkeit einer Monopolisierung von Farben im Sinne einer in das Belieben des Markeninhabers gestellten Benutzung der Farbe innerhalb des beanspruchten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, was hier unter dem Begriff der absolut abstrakten Farbmarke erörtert wird. Dies entspricht im wesentlichen der Auffassung des 30. Senates des Bundespatentgerichts in der zweiten gelb/schwarz-Entscheidung und der sie befürwortenden Ansicht in der Literatur, die eine restriktive Handhabung von Farbmarken bereits im Eintragungs- (und nicht erst im Verletzungs-) verfahren durch eine enge Begrenzung auf ganz bestimmte Produkte und Dienstleistungen sowie hohe Anforderungen an den Wiedererkennungswert der Farbe bzw. Farbkombination fordert.⁹¹¹

VI. Sensory Marks – Sensorische Marken

1. Sound Marks – Hörmarke

a) Markenfähigkeit von Klängen

Sound Marks sind Kennzeichen, die aus einer Tonfolge, einem Geräusch oder Sprache gebildet werden.⁹¹² Da Marken nicht zwingend aus einem visuell wahrnehmbaren Symbol bestehen müssen, was auch in den Trademark Rules of Practice zum Ausdruck gebracht wird (vgl. Trademark Rule 2.58(b)), ist die Markenfähigkeit von Klängen in den USA allgemein anerkannt. Im Spektrum möglicher Markenformen sind Sound Marks allerdings eher selten vertreten. Ähnliches gilt für den deutschen Rechtsraum. Das Markengesetz erkennt die Markenfähigkeit von Hörzeichen - im Gegensatz zum früheren Warenzeichengesetz – nunmehr in § 3 Abs. 1 ausdrücklich an. Angesichts sinkender Anmeldezahlen scheint das Interesse an dieser Markenform jedoch auch hierzulande nicht besonders groß zu sein.⁹¹³

⁹¹⁰ TMEP § 1202.04(e)(i)(B); vgl. auch in re International Flavors & Fragrances Inc., 47 U.S.P.Q.2d 1314 ff., 1317 (T.T.A.B. 1998), aff'd, 183 F.3d 1361, 51 U.S.P.Q.2d 1513 (CAFC 1999); Arden, Nontraditional Marks, p. 24/25.

⁹¹¹ Frhr. von Bechtolsheim/Gantenberg, GRUR 2001, 705 ff., 707.

⁹¹² TMEP § 1301.02(d).

⁹¹³ Ströbele, GRUR 1999, 1041 ff., 1043 unter Hinweis auf die Statistik des DPMA für das Jahr 1998, mit nur 10 diesbezüglichen Anmeldungen. Vergleichszahlen einfügen!!!

Zu den Voraussetzungen der Schutzfähigkeit von Klängen als Marke gibt es in Deutschland noch keine gefestigten Grundsätze, denn Rechtsprechung zu Hörmarken fehlt noch weitestgehend (erstmalig BPatG 1997, 60 – SWF-3-Nachrichten). In der Literatur wird als Voraussetzung für die abstrakte Unterscheidungseignung akustischer Zeichen vor allem eine angemessen kurze Dauer des Geräuschs bzw. der Melodie genannt.⁹¹⁴ Längeren Tonfolgen wird teilweise die Markenfähigkeit abgesprochen,⁹¹⁵ teilweise wird ein Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angenommen.⁹¹⁶ Ferner sollen bloße phonetische Wiedergaben von als solchen nicht unterscheidungskräftigen oder freihaltebedürftigen beschreibenden Texten auch als Hörmarke an § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG scheitern. Gleiches soll für sachbezogene Geräusche gelten, die eine Ware oder Dienstleistung unmittelbar betreffen bzw. von ihr ausgehen. Ein besonderer Grad von Originalität wird nicht gefordert.⁹¹⁷

Im US-amerikanischen Markenrecht wurden dagegen schon seit längerer Zeit Erfahrungen mit Sound Marks gesammelt. Die USA waren auch das erste Land, das die Registrierung akustischer Marken ermöglichte.⁹¹⁸ Die erste Registrierung einer Sound Mark erfolgte dort bereits 1950. Es handelte sich um drei Akkorde zur Kennzeichnung der Rundfunkdienstleistungen von NBC.⁹¹⁹ Die darauf folgenden Anmeldungen betrafen vornehmlich Klänge, die in der Werbung oder der Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere aus den Bereichen Telekommunikation, Unterhaltung oder Restaurantindustrie, verwendet werden.⁹²⁰ Bekannte Sound Marks sind etwa die Tonfolge, die in der Werbung für Intel-Prozessoren abgespielt wird,⁹²¹ der Ausspruch „You’ve got mail“ von AOL⁹²² oder das Geräusch des THX-Gütesiegels, das gelegentlich vor Beginn eines Kinofilms zu hören ist.⁹²³ Sound Marks können mithin als Trade-, Service- und Certification Mark fungieren, wenngleich das T.T.A.B. in Sachen General Electric Broadcasting Co. 1978 noch zum Ausdruck gebracht hatte, dass es im Hinblick auf das herkömmliche Anbringungserfordernis („*Affixation*“)⁹²⁴ ein gewisses Unbehagen bei der Anerkennung von Sound Trademarks

⁹¹⁴ Vgl. auch Nr. 3 der Mitteilung Nr. 16/94 vom 16. Dezember 1994 des Präsidenten des DPMA über die Form der Darstellung von Hörmarken durch Sonagramm und die klangliche Wiedergabe gemäß §11 Abs. 5 MarkenV.

⁹¹⁵ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 272.

⁹¹⁶ Ströbele, GRUR 1999, 1041 ff., 1045.

⁹¹⁷ Ströbele, GRUR 1999, 1041 ff., 1045

⁹¹⁸ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 271.

⁹¹⁹ Registration No. 523616.

⁹²⁰ Arden, Nontraditional Marks, p. 11.

⁹²¹ Registration No. 2,315,261.

⁹²² Serial No. 75/528,557.

⁹²³ Registration No. 1,872,866 LucasArts Entertainment Company.

⁹²⁴ Vgl. die Definition von „use in commerce“ in § 45 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127.

empfang und seine Ausführungen auf Service Marks beschränkte.⁹²⁵ In einer späteren Entscheidung wies es hingegen auf die Liberalität des US-amerikanischen Markenrechts bezüglich des registrierbaren Materials hin sowie darauf, dass die Trademark-Funktion von Musik stets anerkannt und eine Registrierung gewährt worden war, soweit sie - zumindest auch – als Herkunftshinweis diene.⁹²⁶

Hinsichtlich der Unterscheidungskraft von Sound Marks hat das Trademark Trial and Appeals Board festgestellt, dass diese in die herkömmlichen Kategorien inhärenter und nachträglicher Unterscheidungskraft eingestuft werden können.⁹²⁷ Ein einzigartiger oder eigentümlicher Klang, der im Unterbewusstsein des Zuhörers haften bleibt, um bei erneutem Hören wieder ins Bewusstsein zu gelangen und mit einer Quelle oder einem Ereignis verknüpft zu werden, bedarf daher - anders als gewöhnliche Klänge oder solche, die dem Hörer aus anderen Umständen bekannt sind, - keines Nachweises von Secondary Meaning.⁹²⁸ In Anwendung dieser Grundsätze wurde das Geräusch einer Schiffsglockenuhr („Ship’s Bell Clock“), die in Intervallen läutet, als Dienstleistungsmarke für Rundfunkübertragungen für nicht ursprünglich unterscheidungskräftig befunden.⁹²⁹ Ferner wurden Donner- und Regengeräusche als Sound Mark für Bewässerungssysteme nur gemäß § 2(f) Lanham Act eingetragen.⁹³⁰

b) Graphische Darstellung und Beschreibung in der Anmeldung

Während die Anmeldung eines Hörzeichens nach deutschem Recht zwingend in graphisch festgelegter Form erfolgen muss, also entweder durch Notenschrift oder Sonagramm (§ 8 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 11 Abs. 1, 2 MarkenV),⁹³¹ bedarf die Anmeldung einer Sound Mark in den USA gemäß Trademark Rule 2.52(a)(3), 37 C.F.R. § 2.52(a)(3) keiner graphischen Darstellung, sondern allein einer detaillierten Beschreibung. Die Vorschrift in ihrer aktuellen Fassung wurde zwar erst im Rahmen des Trademark Law Treaty Implementation Act erlassen, die Möglichkeit,

⁹²⁵ In re General Electric Broadcasting Co., 199 U.S.P.Q. 560 ff., 562 (T.T.A.B. 1978) unter Berufung auf TMEP § 1301.07(a) und (b); vgl. auch Arden, Nontraditional Marks, p. 14.

⁹²⁶ In re Paramount Pictures Corp., 213 U.S.P.Q. 1111 ff., 1113 (T.T.A.B. 1982), ebenfalls unter Berufung auf TMEP § 1301.07(a); vgl. auch Note, „Protection of Color“, 61 Univ. Chi. L. Rev., 1612-1613 (1994).

⁹²⁷ In re General Electric Broadcasting Co., 199 U.S.P.Q. 560 (T.T.A.B. 1978).

⁹²⁸ In re General Electric Broadcasting Co., 199 U.S.P.Q. 560 ff., 563 (T.T.A.B. 1978).

⁹²⁹ In re General Electric Broadcasting Co., 199 U.S.P.Q. 560 ff., 561 und 563 (T.T.A.B. 1978).

⁹³⁰ Serial No. 75/145,247, Kes Irrigation Systems, Inc., Filing Date: August 5, 1996; first use in commerce: November 1989.

⁹³¹ Vgl. auch Nr. 3 der Mitteilung Nr. 16/94 vom 16. Dezember 1994 des Präsidenten des DPMA über die Form der Darstellung von Hörmarken durch Sonagramm und die klangliche Wiedergabe gemäß §11 Abs. 5 MarkenV

auf die graphische Wiedergabe zu verzichten, bestand jedoch schon zuvor.⁹³² Die für die Drawing vorgesehene Seite darf daher den Vermerk „NO DRAWING“ enthalten, gefolgt von der Beschreibung.⁹³³ Diese kann etwa lauten: „*The mark consists of the jingle which comprises the tune having the following sequence of notes: C, D, C, D, C, D, C, D, C & G. Each of the notes of the sequence are eighth notes with the exception of the last D note which is a quarter note.*“⁹³⁴ Üblicherweise wird aber dennoch eine Wiedergabe durch Notenschrift oder Sonagramme als graphische Darstellung der Marke beigelegt.⁹³⁵

Besteht die Marke aus gesprochenen Worten, kann die Beschreibungen etwa lauten: „*The mark consists of the spoken letters ,AT&T‘*“⁹³⁶ oder „*The mark consists of a human voice making quacking noises like a duck*“.⁹³⁷ Setzt sich die Marke aus Worten und aus Musik oder Geräuschen zusammen, hat sich die Beschreibung auf beide Elemente beziehen, z.B. „*The mark consists of the spoken words and letters ,AAMCO DOUBLE A M C O‘ with two beeps of an automobile horn interposed between ,Double A‘ and ,M C O‘*“.⁹³⁸

Die deutsche Markenverordnung schreibt genau umgekehrt für Anmeldungen von Hörmarken das Beifügen einer Beschreibung nicht zwingend vor, lässt dies aber - wie bei anderen Markenformen - fakultativ zu, § 11 Abs. 4 MarkenV.

c) Einreichung von Tonträgern

Als weiteres Anmeldeerfordernis i.S.d. §§ 32 Abs. 3, 33 Abs. 2, 36 Abs. 4 verlangt § 11 Abs. 3 MarkenV neben einer graphischen Wiedergabe die Einreichung eines Tonträgers (Diskette, MC oder CD) mit einer klanglichen Wiedergabe.⁹³⁹ Die Vorschrift bildet die Ausnahme zu dem in § 13 MarkenV normierten Grundsatz, dass einer Markenmeldung keine Muster oder Modelle der mit der Marke versehenen Gegenstände bzw. der Marke selbst beigelegt werden dürfen. Für Anmeldungen in den USA ist die Einreichung von Mustern, sog. „*Specimens*“, dagegen generell

⁹³² Vgl. *Kawasaki Motors Corp., USA v. H-D Michigan, Inc.*, 43 U.S.P.Q.2d 1521 ff., 1524 (T.T.A.B. 1997); TMEP § 807.03(b) zur Anwendung von Trademark Rule 2.51(c) a.F. auf Sound Marks.

⁹³³ TMEP § 807.03(b).

⁹³⁴ Registration No. 1,741,879, Wawa Inc.

⁹³⁵ Z.B. Registration Nos. 1,680,160; 1,573,864.

⁹³⁶ Registration No. 1,761,724 AT&T Inc.

⁹³⁷ Serial No. 75/449,342 Boston Duck Tours für Besichtigungstouren.

⁹³⁸ Registration No. 2,142,232 AAMCO Transmission, Inc. für Autoreparaturdienste.

⁹³⁹ BPatG Beschluß vom 11.12.2000, 30 W (pat) 43/00 zitiert bei Grabrucker, GRUR 2001, 373, FN 3: Keine Ersetzung der graphischen Darstellung durch die klangliche Wiedergabe. Vgl. auch BPatGE 36, 241 ff. – *INDIKATIV SWF-3*; Becker, WRP 2000, 56 ff., 59.

Pflicht, vgl. Trademark Rule 2.56(a), 37 C.F.R. § 2.56(a). Bei Sound Marks handelt es sich regelmäßig um eine Audiokassette mit dem als Marke beanspruchten Klang.⁹⁴⁰

In Deutschland kann die klangliche Wiedergabe auch nachträglich eingereicht werden, da sie nicht für den Anmeldetag entscheidend ist. Weicht die klangliche Wiedergabe dann von der graphischen ab, rechtfertigt nach Ansicht der Literatur nur eine eindeutige Divergenz die Zurückweisung der Marke, da eine nahtlose Übereinstimmung zwischen Klang und Bild nicht einmal bei einer Notenschrift im Hinblick auf Unterschiede der Instrumentation oder Interpretation zu erreichen ist.⁹⁴¹ Bei der Lösung aller Fragen des Verhältnisses von klanglicher und graphischer Form der Hörmarke sei auf den Grundsatz abzustellen, dass der Gegenstand des Markenschutzes ausschließlich durch die angemeldete klangliche Wiedergabe bestimmt werde, die auch für die Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit und der Verwechslungsgefahr allein maßgeblich sei.⁹⁴²

In den USA muss ein Specimen dagegen einem auf Benutzung basierenden Eintragungsantrag unmittelbar beigefügt sein, damit ein Anmeldetag (*filing date*) festgelegt wird, vgl. §1(a)(1) Lanham Act, 15 U.S.C. §1051(a)(1).⁹⁴³ Gemäß Trademark Rule 2.59(a), 37 C.F.R. § 2.59(a) können später zur Ergänzung weitere Specimens zusammen mit einer Erklärung, dass diese bereits im Zeitpunkt der Anmeldung benutzt wurden, eingereicht werden. Mit Hilfe der Specimens soll die Art der Markenbenutzung konkretisiert und damit u.a. die Prüfung ermöglicht werden, ob das beanspruchte Zeichen in beschreibender oder generischer Weise verwendet wird.⁹⁴⁴ Specimens dienen in den USA folglich nicht der Bestimmung des Gegenstandes der Anmeldung, sondern dem Nachweis der Benutzungsaufnahme sowie der Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandes der Anmeldung ist die graphische Darstellung, bzw. wenn diese wie bei Sound Marks entbehrlich ist, die Beschreibung.⁹⁴⁵

⁹⁴⁰ Arden, Nontraditional Marks, p. 32.

⁹⁴¹ Ströbele, GRUR 1999, 1041 ff., 1044.

⁹⁴² Ströbele, GRUR 1999, 1041 ff., 1044; Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, § 32, RN 13, § 8, RN 9 und § 9, RN 104; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 14, RN 384.

⁹⁴³ Vgl. auch TMEP § 905.

⁹⁴⁴ Vgl. auch § 1(a)(1)(A) Lanham Act a.F.; TMEP §§ 905, 1105.05(a)(iv)(C).

⁹⁴⁵ TMEP § 807 [R-1].

d) Exkurs: Specimens – Benutzungsnachweise als generelles Registrierungserfordernis

Die Pflicht zur Einreichung von Specimens gemäß Trademark Rule 2.56(a) besteht nicht nur für Anmeldungen auf Benutzungsbasis, sondern auch für Intent-to-Use-Applications im Falle einer Umstellung auf Benutzungsbasis gemäß § 1(c) Lanham Act i.V.m. Trademark Rule 2.76 oder bei Anzeige der Benutzungsaufnahme nach Veröffentlichung der ITU-Anmeldung gemäß § 1(d) Lanham Act i.V.m. Trademark Rule 2.88. Bei Anmeldungen, die ausschließlich auf einer ausländischen Registrierung – mit oder ohne Inanspruchnahme der Priorität – beruhen (§ 44 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1126), wird keine Beifügung eines Specimen verlangt. Der Anmelder muss hier lediglich seine Nutzungsabsicht im zwischenstaatlichen Handel bekunden, nicht dagegen die tatsächliche Benutzungsaufnahme in den USA oder einem anderen Staat vor der Registrierung nachweisen.⁹⁴⁶

Die Verpflichtung des Markeninhabers zur Einreichung von Specimens ist eine wiederkehrende, die ihn auch nach erfolgter Eintragung gemäß § 8(b) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1058(b) zwischen dem 5. und 6. Jahr und danach jeweils zwischen dem 9. und 10. Jahr trifft, wenn er die Registrierung aufrechterhalten will. Er muss zudem eine Erklärung, dass die Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen immer noch benutzt wird, beifügen und die vorgeschriebene Gebühr (derzeit gemäß Trademark Rule 2.6(a)(12) \$100 pro Klasse) zahlen. Das Versäumnis dieses sog. „Section 8 Affidavit“ hat die Löschung der Marke zur Folge.

Gemäß den Trademark Rules 2.56, 2.58 a.F. waren bislang stets drei Specimens pro Warenklasse erforderlich. Im Rahmen des Trademark Law Treaty Implementation Act wurde Trademark Rule 2.58 jedoch aufgehoben und 2.56 dahingehend geändert, dass jeweils nur noch ein Specimen, der die Benutzung der Marke widerspiegelt, eingereicht werden muss. Eine entsprechende Anpassung von § 1(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(a) ist ebenfalls erfolgt.

Wie solche Muster beschaffen sein müssen, hängt von der Markenart und der Markenform ab. Im Falle von Trade- und Service Marks müssen sie die tatsächliche Benutzung der Marke durch den Markeninhaber in Verbindung mit den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zeigen, im Falle von Collective (Membership) Marks oder Certification Marks die Benutzung durch berechnigte Dritte, vgl. Trademark Rule 2.56(b)(1)-(5). Es kann sich um Aufkleber, Schilder oder Verpackungen von Waren handeln, bzw. bei Service Marks um Unterlagen, die die Benutzung der Marke im Verkauf (z.B. auf Briefköpfen) oder in der Werbung zeigen. Photokopien oder

⁹⁴⁶ Crocker National Bank v. Canadian Imperial Bank of Commerce, 223 U.S.P.Q. 909 (T.T.A.B. 1984); TMEP §§ 905, 1009.03.

andere Reproduktionen von Specimens sind zulässig, nicht jedoch eine bloße Kopie der graphischen Wiedergabe der Marke aus der Anmeldung (Trademark Rule 2.56(c)).⁹⁴⁷

Die einzureichenden Muster müssen flach sein und dürfen eine Größe von 21,6 cm x 29,7 cm nicht überschreiten. Anderenfalls erfolgt eine Verkleinerung der als „*bulky specimens*“ bezeichneten zu großen Muster von Amts wegen, Trademark Rule 2.56(d)(1) und (2). Gibt es keine passenden Muster, können Audio- oder Videokassetten, CD-ROMs oder andere geeignete Medien (z.B. Photographien) zur Akte gereicht werden, Trademark Rule 2.56(d)(3).⁹⁴⁸

Photographien bieten sich insbesondere für Product Design Marks oder andere Formen von Trade Dresses, einschließlich der inneren oder äußeren Gestaltung von Gebäuden, an.⁹⁴⁹ Gleiches gilt für Farben von Waren oder Verpackungen sowie von Artikeln, die zur Erbringung von Dienstleistungen verwendet werden. Hier kann ein Farbfoto eingereicht werden, wenn der jeweilige Gegenstand, der die Farbe trägt, zu unhandlich ist. Für Marken der Computerprogramm-, Video- oder Filmindustrie, die nach dem Start des Programms oder Films während der ersten Sekunden erscheinen, ist eine Ablichtung der entsprechenden Bildschirmansicht oder von Ausschnitten (*frames*) eines Films oder Videos, in dem die beanspruchte Marke vorkommt, geeignet.⁹⁵⁰ Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Specimen ist nicht, dass Käufer die Marke vor dem Erwerb der Waren sehen können.⁹⁵¹ Bei elektronisch übermittelten Anmeldungen (eTEAS) muss der Specimen als digitales Bild übersandt werden, Trademark Rule 2.56(d)(4).

Mit dem Eintragungsantrag eingereichte Specimens sind unzulässig, wenn sie ein „®“ oder den Vermerk: „Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.“ enthalten, da die Berechtigung hierzu erst durch die Bundesregistrierung erworben wird.⁹⁵² Eine Ausnahme gilt, wenn das ®-Symbol eines Specimen auf eine ausländische Registrierung in einem Staat zurückzuführen ist, der dieses Zeichen zur Anzeige einer dortigen Registrierung vorsieht (z.B. Belgien, China, Costa Rica, Dänemark, Ecuador, Guatemala, Luxemburg, Niederlande, Nicaragua, Polen, Schweden oder Ungarn, nicht dagegen Deutschland).⁹⁵³

⁹⁴⁷ Vgl. im einzelnen TMEP § 905.04 ff.

⁹⁴⁸ TMEP § 905.03 [R-1].

⁹⁴⁹ Arden, Nontraditional Marks, p. 31.

⁹⁵⁰ TMEP § 905.04(d).

⁹⁵¹ Vgl. in re Brown Jordan Co., 219 U.S.P.Q. 375 (T.T.A.B. 1983).

⁹⁵² TMEP §§ 906, 906.01.

⁹⁵³ TMEP § 906.05

2. Scent Marks – Geruchsmarke

a) Schutz- und Eintragungsfähigkeit von Düften in den USA

Im Jahre 1990 erregte die Eintragung eines Geruchs als Marke in den USA Aufsehen. Die Marke bestand aus einem „intensiven frischen, blumigen, an Pflaumenblüten erinnernden Duft“ für Näh- und Stickereigarn.⁹⁵⁴ Das T.T.A.B. stellte fest, dass es keinen Grund sehe, warum ein Duft nicht geeignet sein soll, als Marke zur Identifikation und Unterscheidung bestimmter Produkte zu dienen. Es befand, dass die Markenfunktion des Pflaumenblütenduftes für die Waren des Anmelders nachgewiesen sei, obwohl er in seiner Werbung für parfümiertes Garn den Geruch nicht näher spezifiziert hatte.⁹⁵⁵ Im Trademark Manual of Examining Procedure wird den Prüfern des USPTO nunmehr vorgegeben, dass die Beweislast hinsichtlich der Markenfunktion eines Duftes erheblich ist.⁹⁵⁶

Das T.T.A.B. hat im Rahmen des vorgenannten Verfahrens besonders darauf hingewiesen, dass es nicht die Eintragung solcher Düfte und Gerüche von Produkten zulasse, um derentwillen die Produkte gerade verkauft würden, wie z.B. Parfums, Eau de Cologne und parfümierte Haushaltsprodukte.⁹⁵⁷ Soweit ersichtlich, ist bislang auch noch kein Versuch unternommen worden, Markenschutz für einen Duft zu erlangen, der eine innewohnende Eigenschaft des Produktes darstellt, obwohl dies teilweise in der Literatur befürwortet wird.⁹⁵⁸ Es habe sich bei anderen Markenformen gezeigt, dass es nicht notwendig zum Ausschluss einer Registrierung führe, wenn Gegenstand der Marke eine innewohnende Eigenschaft des Produktes sei (z.B. Zulassung der Anmeldung der Harley Davidson Motor Company für Motorengeräusche von Motorrädern,⁹⁵⁹ Registrierung einer von Jet-Skis ausgestoßenen Wasserfontäne als animierte Marke für eben solche Wasserfahrzeuge der Kawasaki Motor Company⁹⁶⁰).⁹⁶¹ Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass der Wegfall dieser vom T.T.A.B. gesetzten Eintragungsschranke letztlich zu einem Produktschutz über das Markenrecht führen würde und damit systemwidrig wäre. Dies wird im

⁹⁵⁴ Serial No.73/758,429, Registration No. 1,639,128, Registration Date: March 26, 1991; Die Marke wurde am 29. September 1997 wieder gelöscht, da die zur Aufrechterhaltung der Registrierung nach sechs Jahren erforderliche „Section 8“-Declaration nicht eingereicht wurde.

⁹⁵⁵ In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990).

⁹⁵⁶ TMEP § 1202; Hawes, 79 TMR 134 (1989); McCarthy on Trademarks, § 7:105.

⁹⁵⁷ In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 ff., 1240 (T.T.A.B. 1990).

⁹⁵⁸ Vgl. Chai, 80 TMR 368 (1990).

⁹⁵⁹ Serial No. 74/485,223; die Anmeldung wurde allerdings durch 9 Widersprüche (Oppositions) angegriffen und im Jahr 2000 vom Anmelder zurückgezogen.

⁹⁶⁰ Registration No. 1,946,170 vgl. dazu auch nachfolgend Abschnitt 3 „Motion Marks“.

⁹⁶¹ Arden, Nontraditional Marks, p. 11.

deutschen Recht durch den Grundsatz der Selbständigkeit der Marke gegenüber der Ware ausgeschlossen.⁹⁶²

Die Erweiterung des Markenrechts um Gerüche und Düfte findet in den USA auch Kritiker.⁹⁶³ Teilweise wird vermutet, dass die Anerkennung von Geschmacksmarken der nächste Schritt sei.⁹⁶⁴

Der Gebrauch von „Duftsignaturen“ in der amerikanischen Geschäftswelt wird indessen als steigend eingeschätzt. So heißt es, dass die Kaufhauskette für Damenunterwäsche „Victoria’s Secret“ einen süßen Potpourriduft verwendet und die preisorientierte Kaufhauskette „It’s Really \$1,00“ einen Pfirsichduft, mit dem Frische assoziiert wird.⁹⁶⁵ Tatsächlich sind aber nur eine Handvoll Registrierungen zu verzeichnen. Überwiegend handelt es sich um Intent-to-Use-Applications, die zwischenzeitlich mangels Nachweises der Benutzungsaufnahme (*Allegation of Use* gemäß § 1(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(d)) wieder aufgegeben wurden.⁹⁶⁶ Als Beispiele derzeit gültiger Registrierungen bzw. Anmeldungen von Geruchsmarken sind zum einen ein Kirschgeruch für synthetische Fahrzeugschmiermittel zu nennen, der aufgrund Nachweises von Secondary Meaning nach § 2(f) Lanham Act eingetragen wurde,⁹⁶⁷ und zum anderen die ITU-Application eines Erdbeergeruchs für Schmiermittel und Motoröle⁹⁶⁸ – beide von Mike Mantel, DBA Manhattan Oil.

Ob Geruchsmarken ursprüngliche Unterscheidungskraft besitzen können oder des Nachweises von Secondary Meaning bedürfen, lässt sich nicht eindeutig beantworten. In der eingangs zitierten Entscheidung in Sachen Clarke hat das T.T.A.B. hierzu keine Stellung bezogen. Der Anmelder hatte sich aber auf den Standpunkt gestellt, dass seine Pflaumenduft-Geruchsmarke inhärent unterscheidungskräftig sei. Die Anmeldung eines Limonenduftes für Toner sowie die Anmeldungen verschiedener Düfte für Motoröle basierten auf einer jeweiligen Benutzungsabsicht.⁹⁶⁹

⁹⁶² Speziell zur Selbständigkeit von Geruchsmarken vgl. Fezer, Markengesetz, § 3, RN 282.

⁹⁶³ Elias, 82 TMR 475 (1992).

⁹⁶⁴ Clarke, 1993 U. Ill. L.Rev. 105 (1993), der dagegen ist, dass der Geschmack verschreibungspflichtiger Medikamente als Marke anerkannt wird.

⁹⁶⁵ McCarthy on Trademarks, § 7:105 m.w.N.

⁹⁶⁶ Vgl. ITU-Application der QC Group Corporation: „lemon fragrance“ für Photokopiergeräte u.ä.(IC 002), Serial No. 75/120,003; ITU-Applications von Mantel, Mike DBA Manhattan Oil: „almond scent“, „bubble gum scent“, „grape scent“, „citrus scent“, „tutti-frutti scent“ jeweils für Motorenöle (IC 004), Serial Nos. 75/404,020; 75/360,103; 75/360,104; 75/360,105; 75/360,106.

⁹⁶⁷ Filing Date: August 25, 1995, Registration No. 2,463,044, Registration Date: June26, 2001.

⁹⁶⁸ Filing Date: September 19, 1997, Serial No. 75/360,102.

⁹⁶⁹ S.o. FN 966.

Ihre Zulassung scheint auf der Einschätzung zu beruhen, dass sie ursprünglich unterscheidungskräftig sein könnten.⁹⁷⁰ Allerdings ist zu beachten, dass die einzige Eintragung, die aus der Reihe der genannten Intent-to-Use-Applications resultierte (Kirschduft für Motoröle), gemäß § 2(f) Lanham Act - also aufgrund des Nachweises von Secondary Meaning – erfolgt ist.

b) Wiedergabe von Geruchsmarken gemäß Trademark Rule 2.52(a)(3)

Die Anmeldung einer Geruchsmarke in den USA erfordert, wie die einer Hörmarke oder anderen nichtvisuellen Materials, gemäß Trademark Rule 2.52(a)(3), 37 C.F.R. § 2.52(a)(3) keine graphische Wiedergabe. Üblicherweise wird in diesen Fällen an die für die Darstellung der Marke vorgesehene Stelle der Vermerk: „NO DRAWING“ gesetzt.⁹⁷¹ Die Wiedergabe der Geruchsmarke erfolgt statt dessen allein durch eine Beschreibung.

Als ausreichend erachtet wurden bislang bloße Umschreibungen, die sich vornehmlich mit Hilfe der Vorstellungskraft des Adressaten erklären, z.B. aus den bereits benannten Registrierungen und ITU-Applications: „*The mark is a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plum-eria blossoms*“, „*The mark consists of the strawberry scent of the goods*“ oder „*The mark consists of a cherry scent*“. Eine darüber hinausgehende Angabe, etwa der chemischen Zusammensetzung des Dufts, wurde dagegen nicht gefordert.

Auch auf dem Registrierungszertifikat erscheint nur die Beschreibung, nicht etwa eine Duftprobe. Das T.T.A.B. merkte hierzu an: „*The era of 'scratch and sniff' registrations is not yet upon us.*“⁹⁷² Zu unterscheiden ist dies von der Pflicht des Anmelders zur Einreichung eines Duftmusters als Specimen, die unabhängig von den Angaben zur Veröffentlichung der Marke und im Registrierungszertifikat besteht, Trademark Rule 2.56, 37 C.F.R. § 2.56.⁹⁷³ Da die Möglichkeit zur sofortigen Wahrnehmung des als Marke beanspruchten Geruchs durch den Prüfer bestehen muss, ist die Einreichung eines tatsächlichen Musters der parfümierten Waren oder Verpackungen als Specimen erforderlich.⁹⁷⁴

⁹⁷⁰ Arden, Nontraditional Marks, p. 55.

⁹⁷¹ TMEP § 807.03(b).

⁹⁷² In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 ff., 1240 n.6 (T.T.A.B. 1990).

⁹⁷³ Zu den Anforderungen an Specimens allgemein vgl. den vorstehenden Exkurs in Abschnitt VI.1.c).

⁹⁷⁴ Rupp, Guidance for Nontraditional Trademarks, 343; Arden, Nontraditional Marks, p. 32.

c) Problematik der graphischen Darstellbarkeit im deutschen Markenrecht

In Deutschland ist die Geruchsmarke (olfaktorische Marke) bislang eher Gegenstand rechtstheoretischer Überlegungen gewesen. Allgemein anerkannt ist, dass sie zu dem gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG als abstrakt unterscheidungskräftig geltenden Material zählt, obgleich sie dort nicht ausdrücklich erwähnt ist.⁹⁷⁵ Problematisch ist jedoch das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG. Die systematische Einordnung der Vorschrift zeigt, dass der Gesetzgeber des Markengesetzes in dem Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit lediglich eine absolute Schutzschranke für Registermarken gesehen hat. Dies widerspricht indessen den zwingenden Vorgaben aus Art. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. a Markenrichtlinie, in dem es heißt: „Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen“. Von einem beachtlichen Teil der Literatur wird daher die graphische Darstellbarkeit eines Zeichens als allgemeines Merkmal der Markenfähigkeit angesehen.⁹⁷⁶ § 8 Abs. 1 MarkenG soll daher auch analog für Benutzungsmarken gelten. Anderenfalls könnte eine kraft Verkehrsgeltung erworbene Benutzungsmarke, die diese Voraussetzung nicht erfüllt, niemals zu Eintragung gelangen, was dem Grundsatz der Einheitlichkeit des Markenschutzes zuwiderliefe.⁹⁷⁷

Die Markenfähigkeit von Geruchsmarken, sowohl als Register- als auch als Benutzungsmarke, hängt mithin von ihrer graphischen Darstellbarkeit ab. Die Markenverordnung enthält keine ausdrückliche Regelung über die Form der Anmeldung von Geruchsmarken im Eintragungsverfahren. Sie richtet sich damit nach der Regelung über die sonstigen Markenformen in § 12 MarkenV, die vier übereinstimmende zweidimensionale graphische Wiedergaben der Marke verlangt und im übrigen eine entsprechende Anwendung der für andere Markenformen vorgeschriebenen Regelungen vorsieht.

Das erste mit einer Geruchsmarke befasste Verfahren aus dem Jahr 2000 führte gleich zu einer Vorlageentscheidung zum EuGH, denn für den 33. Senat des Bundespatentgerichts war die Auslegung des Wortlauts in Art. 2 i.V. m. Art. 3 Abs. 1 lit. a Markenrichtlinie im Hinblick auf diese Markenform ungeklärt.⁹⁷⁸ In der der betroffenen Marke beigefügten Beschreibung war die Strukturformel angegeben, der Geruch als „Zimtsäuremethylester“ bezeichnet und die Kaufmöglichkeit im Laborbedarf benannt worden. Darüber hinaus wurde die Hinterlegung der chemischen

⁹⁷⁵ Vgl. Fezer, Markengesetz, § 3, RN 282; Fezer, WRP 1999, 575 ff.; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 33; Grabrucker, MarkenR 2001, 95 ff.; 97.

⁹⁷⁶ Fezer, Markengesetz, § 8, RN 11 ff.; § 3, RN 281; Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenR, § 3, RN 10 und § 8, RN 9; Grabrucker, MarkenR 2001, 95 ff., 96; a.A.: Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 8.

⁹⁷⁷ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 281.

⁹⁷⁸ BPatG GRUR 2000, 1044 – *Riechmarke*.

Reinsubstanz angeboten und hilfsweise das Einverständnis mit Akteneinsicht erklärt. Der Senat hatte jedoch Zweifel, ob eine Geruchsmarke überhaupt die Voraussetzung der unmittelbaren graphischen Darstellbarkeit der Marke gemäß Art. 2 Markenrichtlinie, § 8 Abs. 1 MarkenG erfüllen kann oder ob dafür ein Surrogat ausreicht, wie dies für die Darstellung von Farbmarken durch Bezugnahme auf ein Farbklassifikationssystem oder von Hörmarken durch Notenschrift oder Sonagramme, die erst in eine klangliche Wiedergabe zu transformieren sind, bereits anerkannt ist. Der Anmeldegegenstand müsse in einer für die Allgemeinheit nachvollziehbaren Bestimmtheit ersichtlich sein, und zwar ohne dass sich der Inhaber einer älteren Marke umfangreichen und zeitaufwendigen Beschaffungsmaßnahmen ausgesetzt sehe. Er formulierte die Vorlagefrage an den EuGH wie folgt: „Können Zeichen im Register auch mittelbar durch Surrogat wiedergegeben werden und wenn ja, genügt es, wenn ein Geruch wiedergegeben wird 1. durch eine chemische Formel; 2. durch eine Beschreibung; 3. mittels einer Hinterlegung; 4. durch eine Kombination vorgenannter Wiedergabesurrogate.“

Die Entscheidung hierzu steht noch aus. Der Fall verdeutlicht jedoch, dass der – auf den ersten Blick rein formal wirkende - Unterschied im US-amerikanischen und deutschen Recht hinsichtlich der an die Bestimmtheit der Anmeldung zu stellenden Anforderungen erhebliche Auswirkungen auf die Zulassung neuer Markenformen hat. Zwar ist in beiden Rechtsordnungen die Definition des als Marke tauglichen Materials gleichermaßen offen formuliert. Während die Trademark Rules aber für alle nicht visuell wahrnehmbaren Marken eine bloße Beschreibung in der Anmeldung ausreichen lassen, ist in Deutschland noch ungeklärt, ob auch eine mittelbare Darstellung durch Wiedergabesurrogate genügt. Einschränkungen könnten sich daher ergeben, wenn das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit der Marke gemäß Art. 2 Markenrichtlinie, § 8 Abs. 1 MarkenG im Sinne einer unmittelbaren graphischen Darstellbarkeit ausgelegt würde. Die Entscheidung des EuGH zu Geruchsmarken wird insofern auch Auswirkungen auf die künftige Anerkennung weiterer Markenformen, die derzeit in der rechtstheoretischen Diskussion stehen – wie z.B. die Geschmacksmarke (gustatorische Marke) oder Tastmarke (haptische Marke) - haben.

Die Beschwerdekammer des HABM hat die Frage, ob auch eine bloße Beschreibung dem Begriff der graphischen Darstellbarkeit genügen kann, bislang in mehreren Entscheidungen, die Farb-,⁹⁷⁹ Form-⁹⁸⁰ und Hörmarken⁹⁸¹ betrafen, verneint, in seiner Entscheidung zur Schutzfähig-

⁹⁷⁹ HABM R 7/1997-3, MarkenR 1999, 38 ff. – *Orange*.

⁹⁸⁰ HABM R 4/1997-2 – *Vakuumverpackung*.

⁹⁸¹ HABM R 1/1998-2 – *déclic*.

keit der Duftmarke „Geruch von frisch geschnittenem Gras“ für Tennisbälle hingegen positiv beantwortet.⁹⁸² Ob darin nur eine Ausnahmentscheidung⁹⁸³ oder die Abkehr von der bisherigen Praxis⁹⁸⁴ zu sehen ist, wird unterschiedlich eingeschätzt. Weitere Entscheidungen bleiben somit abzuwarten.

In der Literatur wird die Eintragbarkeit von Geruchsmarken überwiegend bejaht und eine entsprechend großzügige Handhabung des Erfordernisses der graphischen Darstellbarkeit befürwortet.⁹⁸⁵ Deren Ersetzung durch eine Beschreibung, wie z.B.: „holziger Grundton mit frischer Kopfnote“, wird jedoch abgelehnt.⁹⁸⁶ Dies wird damit begründet, dass eine bloße Beschreibung der Marke zu Lasten des Bestimmtheitsgrundsatzes ginge, der insbesondere auch das Gemeinschaftsmarkenrecht als Registerrecht prägt. Da sich Beschreibungen primär an die Imagination der Adressaten wendeten, könnten sie zur Entstehung einer relativ weit gefächerten Skala subjektiver Vorstellungsinhalte führen und seien daher nicht in der Lage, die für die Zwecke des Registerrechts benötigte eindeutige und verlässliche Information zu liefern.⁹⁸⁷ Beschreibungen sollten daher nicht mit einer graphischen Darstellung im engeren Sinn gleichgestellt werden.⁹⁸⁸

Als ausreichend wird in der Literatur indessen entsprechend der Handhabung bei Farb- und Hörmarken eine solche graphische Wiedergabe angesehen, die zur Ermittlung ihres genauen Inhaltes erst in eine andere Wahrnehmungsdimension übertragen werden muss, und zwar ggf. auch durch Hilfsmittel. Die Angabe einer chemischen Struktur- oder Summenformel, einer Rezeptur oder Verfahrensbeschreibung ist nach diesen Grundsätzen zur Darstellung einer Geruchsmarke in der Anmeldung geeignet und ausreichend.⁹⁸⁹

Problematisch bleiben damit aber (Natur-) Düfte, die sich z.B. wegen ihrer standortbedingten oder sonst herkunftsmäßigen Variabilität auf solche Weise – jedenfalls nach dem derzeitigen Stand der Technik - nicht darstellen lassen. Die Zulassung einer bloßen Beschreibung in der Form, wie sie in den USA bislang akzeptiert wird, erscheint nach dem Stand der Diskussion in

⁹⁸² HABM R 156/1998-2, MarkenR 1999, 142 ff. – „*The smell of fresh cut grass*“. Die Marke wurde am 10.10.2000 eingetragen, EM Nr. 428,879; Vgl. auch die „Light Green“-Entscheidung des HABM, in der die Hinterlegung eines Farbmusters als ausreichend erachtet wurde, HABM R 122/1998-3 – *LIGHT GREEN*.

⁹⁸³ So Kur, MarkenR 2000, 1 ff., 2.

⁹⁸⁴ In diese Richtung Viefhues, MarkenR 1999, 249 ff., 250.

⁹⁸⁵ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 280; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 3, RN 33; Sieckmann, MarkenR 2001, 236 ff., 243 ff.; Grabrucker, MarkenR 2001, 95 ff., 97.

⁹⁸⁶ Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 8, RN 13; Kur, MarkenR 2000, 1 ff., 3; Viefhues, MarkenR 1999, 249 ff., 251.

⁹⁸⁷ Kur, MarkenR 2000, 1 ff., 2.

⁹⁸⁸ Kur, MarkenR 2000, 1 ff., 3; Viefhues, MarkenR 1999, 249 ff., 251.

⁹⁸⁹ Zu den technischen Möglichkeiten der Wiedergabe von Düften vgl. Sieckmann, MarkenR 2000, 236 ff.

Rechtsprechung und Literatur in Deutschland jedoch eher unwahrscheinlich. Teilweise wird eine allgemein- oder fachsprachliche Beschreibung des olfaktorischen Eindrucks oder die Hinterlegung einer Riechprobe neben der Angabe der Strukturformel verlangt.⁹⁹⁰ Lediglich Fezer fordert einen Verzicht auf die Eintragungsvoraussetzung einer graphischen Darstellbarkeit oder zumindest eine Anpassung der an diese gestellten technischen Anforderungen, um eine Eintragung jeglicher unterscheidungskräftiger Geruchsmarken zu ermöglichen.⁹⁹¹ Er begründet dies mit dem verfassungsrechtlich verbürgten Eigentumsschutz der Marke gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG, aus dem ein Eintragungsanspruch erwachse. Dem ist entgegenzuhalten, dass die Bestimmungen des Markengesetzes Inhalts- und Schrankenbestimmung zu Art. 14 GG sind und Schutz nur für die hierdurch definierten Rechtspositionen gewährt wird. Die graphische Darstellbarkeit wird aber – gerade auch von Fezer - als allgemeines Merkmal der Markenfähigkeit angesehen und ist somit Grundvoraussetzung für die Erlangung einer solchen Rechtsposition, und zwar selbst in der Form der Benutzungsmarke. Eine darüber hinausgehende Schaffung von Markenrechten an Düften durch einen Verzicht auf das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit kann nicht auf Art. 14 GG gestützt werden, da nur der vorhandene Bestand, nicht aber der Erwerb von der Eigentumsgarantie umfasst wird.⁹⁹²

Nach alledem scheidet ein gänzlicher Verzicht auf die graphische Darstellbarkeit aus. Auch eine rein verbale Beschreibung des als Marke beanspruchten Duftes, wie sie in den USA akzeptiert würde, kann im Hinblick auf den registerrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz, der die Festlegung des Schutzgegenstandes und Schutzzumfangs einer Marke sowie ihre Reproduzierbarkeit erfordert, in Deutschland nicht ausreichen. Es spricht aber viel dafür, solche Surrogate anzuerkennen, die diese Voraussetzungen erfüllen, wie z.B. die Angabe einer chemischen Struktur- oder Summenformel, einer Rezeptur oder Verfahrensbeschreibung evt. auch in Kombination mit einer verbalen Beschreibung oder Hinterlegung. Damit bleiben zwar einige Düfte, die nach US-amerikanischem Recht schon jetzt marken- und eintragungsfähig sind, in Deutschland aufgrund der technischen Gegebenheiten noch vom Schutz ausgeschlossen. Dies ist im Hinblick auf den Bestimmtheitsgrundsatz jedoch hinzunehmen.

⁹⁹⁰ Sieckmann, MarkenR 2001, 236 ff., 245.

⁹⁹¹ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 280, WRP 1999, 575 ff., 578.

⁹⁹² Vgl. Grabrucker, MarkenR 2001, 95 ff., 96; Kur, MarkenR 2000, 1 ff., 3, FN 27.

3. Motion Marks – Bewegungs- und Multimediamarken

Bewegungsmarken (*Motion Marks*) unterscheiden Waren oder Dienstleistungen mittels bewegter Bilder. Obwohl sie weder im Lanham Act noch im Markengesetz ausdrücklich erwähnt werden, gelten sie in beiden Rechtsordnungen prinzipiell als schutzfähig.⁹⁹³ In Deutschland waren Bewegungsmarken unter Geltung des Warenzeichengesetzes noch nicht bekannt und wurden demgemäß nicht als schutzfähig angesehen.⁹⁹⁴ Viel Erfahrung besteht daher im deutschen Recht noch nicht mit dieser Markenform. Auch Fälle aus der Rechtsprechung sind bislang nicht bekannt.⁹⁹⁵ In den USA können solche Marken hingegen aufgrund der weitgefassten „any symbol or device“-Formel in § 45 Lanham Act bereits seit 1946 unter die Legaldefinition für Trademarks subsumiert werden. Dennoch sind Motion Marks auch dort vergleichsweise selten. Das USPTO hat bislang nur etwa zehn Registrierungen vorgenommen.⁹⁹⁶

Eine frühe Registrierung im US-amerikanischen Hauptregister, welche die audiovisuelle Darstellung einer sich drehenden Münze auf einer harten Oberfläche zum Gegenstand hatte, stammt aus dem Jahr 1957.⁹⁹⁷ Beispiele jüngerer Registrierungen sind z.B. das Zeichen der 20th Century Fox Film Corporation, das wie durch eine Filmkamera von verschiedenen Perspektiven gezeigt wird,⁹⁹⁸ die animierte Marke der Columbia Pictures Industries Inc., in welcher eine weibliche Statue mit einer blitzenden Fackel in der Hand vor einem bewölkten Himmel nach oben in das Bild fährt, woraufhin das Wort Columbia erscheint,⁹⁹⁹ und der auf einer Planetenoberfläche stehende Buchstabe „N“ der Netscape Communications Corporation mit fallenden Sternschnuppen im Hintergrund.¹⁰⁰⁰

Die Kombination von Bewegungsmarken mit Klangelementen, wie etwa in dem bereits erwähnten Fall der sich drehenden Münze, wird in Deutschland auch als Multimediamarke bezeichnet. Als Beispiel aus jüngerer Zeit ist hier eine Marke von MGM zu nennen, die einen brüllenden Löwen zeigt und erklingen lässt.¹⁰⁰¹

⁹⁹³ Vgl. Arden, *Nontraditional Marks*, p. 3, 4; Fezer, *Markengesetz*, § 3 RN 290.

⁹⁹⁴ Kunz-Hallstein, *GRUR Int.* 1990, 747 ff., 751; Fezer, *Markengesetz*, § 3 RN 290.

⁹⁹⁵ Vgl. Grabrucker, *MarkenR* 2001, 95 ff., 105: bislang keine Verfahren beim Bundespatentgericht.

⁹⁹⁶ Arden, *Nontraditional Marks*, p. 15.

⁹⁹⁷ Registration No. 641872, Reg. Date: February 19, 1957, expired April 8, 1988.

⁹⁹⁸ Serial No. 74/606,379, Registration No. 1,928,424, Reg. Date: October 17, 1995.

⁹⁹⁹ Serial No. 74/606,398, Registration Nr. 1,975,999, Reg. Date: May 28, 1996.

¹⁰⁰⁰ Serial No. 75/075,813, Registration No. 2,077,148, Reg. Date: July 8, 1997.

¹⁰⁰¹ Registration No. 1,395,559.

Das US Patent and Trademark Office hat bislang keinen Hinweis darauf gegeben, dass Motion Marks nicht in die Kategorie der ursprünglich unterscheidungskräftigen Marken eingeordnet werden können.¹⁰⁰² Die Unterscheidungskraft scheint sich vielmehr nach allgemeinen Kriterien zu bestimmen. So erfolgte die Registrierung der „Kawasaki-Spray-Marke“¹⁰⁰³ für düsenangetriebene Wasserfahrzeuge, bei der gezeigt wird, wie eine Wasserfontäne aus dem hinteren Teil eines solchen Wasserfahrzeugs nach oben gesprüht wird, gemäß § 2(f) Lanham Act. Die „Konfetti-Marke“¹⁰⁰⁴ für Likör, die einen senkrecht herausströmenden Konfetti-Schwall beim Öffnen der Verpackung zeigt, wurde dagegen als ursprünglich unterscheidungskräftig zur Registrierung zugelassen.¹⁰⁰⁵

Die Trademark Rules of Practice, in der Fassung, die sie durch den Trademark Law Treaty Implementation Act gefunden haben, enthalten in Ziffer 2.52(a)(2)(iv), 37 C.F.R. § 2.52(a)(2)(iv) eine spezielle Regelung für Motion Marks, in der die Anforderungen an deren graphische Darstellung in einer Markenmeldung niedergelegt sind. Hiernach dürfen bis zu fünf aufeinanderfolgende Bildsequenzen (*freeze frames*) als Drawing eingereicht werden, um die Bewegung wiederzugeben. Dies wurde teilweise schon zuvor ohne diese ausdrückliche Regelung praktiziert, etwa in den bereits erwähnten Anmeldungen von Netscape oder 20th Century Fox.¹⁰⁰⁶ Zudem muss gemäß Trademark Rule 2.52(a)(2)(iv) eine schriftliche Beschreibung zur näheren Spezifizierung der Marke und ihres Bewegungsablaufs beigefügt werden.

Die Schutzfähigkeit von Bewegungsmarken soll sich nach Auffassung der Literatur auch im deutschen Recht nach allgemeinen Kriterien richten, wobei als Voraussetzungen insbesondere die Einheitlichkeit und graphische Darstellbarkeit genannt werden.¹⁰⁰⁷ Letztere soll durch die zeichnerische Wiedergabe von Sequenzen der Bewegung erfolgen können,¹⁰⁰⁸ wie sie auch im US-amerikanischen Recht vorgeschrieben ist. Teilweise wird vertreten, dass analog §§ 13 S. 2, 11 Abs. 3 MarkenV, der die Einreichung einer klanglichen Wiedergabe bei Hörmarken vorsieht, auch bei Bewegungsmarken mit der Anmeldung eine filmische Wiedergabe eingereicht werden kann.¹⁰⁰⁹

¹⁰⁰² Arden, Nontraditional Marks, p. 56.

¹⁰⁰³ Serial No. 74321288, Registration No. 1946170, filed October 7, 1995.

¹⁰⁰⁴ Serial No. 75298413, filed May 16, 1997.

¹⁰⁰⁵ Siehe auch Arden, Nontraditional Marks, p. 15 ff., 56 und 251 ff. mit weiteren Beispielen.

¹⁰⁰⁶ Vgl. auch die Abbildungen in der Anlage.

¹⁰⁰⁷ Fezer, Markengesetz, § 3, RN 290.

¹⁰⁰⁸ Grabrucker, VPP-Rundbrief Nr. 1/2000, S. 9.

¹⁰⁰⁹ Fezer, Markengesetz, § 32 RN 30.

C. **Schutzhindernisse**

Zu einigen Hindernissen, die der Schutzfähigkeit der einzelnen Markenformen entgegenstehen können, wurde bereits Stellung genommen, nämlich zu den Vorbehalten gegenüber:

- Gattungsbegriffen,¹⁰¹⁰
- beschreibenden Angaben,¹⁰¹¹
- irreführenden und täuschenden Bezeichnungen,¹⁰¹²
- geographischen und irreführenden geographischen Angaben,¹⁰¹³
- Personennamen¹⁰¹⁴ sowie
- funktionalen und ornamentalen Gestaltungen.¹⁰¹⁵

Neben den genannten sehen beide Rechtsordnungen einen Katalog absoluter Schutzschranken vor und berücksichtigen ältere Rechte Dritter an verwechslungsfähigen Zeichen.

I. **Ausgeschlossenes Material i.S.v. § 2(a)-(c) Lanham Act**

§ 2 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052 enthält in den Absätzen (a) und (b) einen Katalog explizit ausgeschlossenen Materials, ähnlich dem des § 8 Abs. 2 Ziff. 4 bis 9 MarkenG. Danach sind täuschende, unmoralische oder skandalöse Bezeichnungen sowie staatliche Insignien nicht als Marke eintragungsfähig. Gleiches gilt im US-amerikanischen Recht gemäß § 2(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(c) ferner für Namen, Portraits und Unterschriften berühmter Persönlichkeiten ohne deren Einwilligung. In all diesen Fällen kann auch der Erwerb von Secondary Meaning dem ausgeschlossenen Zeichen nicht zum Schutz verhelfen.

1. **Ärgerniserregende Zeichen**

Soweit § 2(a) Lanham Act unmoralischen oder skandalösen Marken den Schutz versagt, handelt es sich um die althergebrachten Vorbehalte gegen Zeichen, die gegen die guten Sitten verstoßen (*markae contra bonos mores*) bzw. unwürdig sind, geschützt zu werden (*markae infra dignita-*

¹⁰¹⁰ Siehe vorstehend Abschnitt B.I.2.

¹⁰¹¹ Vgl. Abschnitte A.II.3, B.I.1.a).

¹⁰¹² Vgl. Abschnitt A.II.3.

¹⁰¹³ Siehe Abschnitte A.II., B.I.3.

¹⁰¹⁴ Siehe Abschnitte A.II., B.I.4.

¹⁰¹⁵ Vgl. vorstehend Abschnitte A.II., B.II.2.a), B.IV, B.III.1.a), B.V.2.

tem).¹⁰¹⁶ Dies entspricht der im deutschen Recht in § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG normierten absoluten Schutzschranke. Häufig geht es um den Missbrauch religiöser Begriffe sowie rassistische oder sexuelle Anspielungen.¹⁰¹⁷ Ist ein vulgärer Sinngehalt einer Marke klar und unzweifelhaft erkennbar, wird ihre Registrierung abgelehnt, wenn die Marke gegen das Gewissen und die Moral eines erheblichen Teils der Öffentlichkeit verstößt.¹⁰¹⁸ Das T.T.A.B. stimmt jedoch in Zweifelsfällen oder bei Mehrdeutigkeit der Veröffentlichung der Marke zu, um anderen die Gelegenheit zum Widerspruch zu geben.¹⁰¹⁹ Der Federal Circuit Court hat sich dieser Praxis angeschlossen.¹⁰²⁰

2. Verächtlichmachende oder eine Verbindung suggerierende Zeichen

Neben den ärgerniserregenden Zeichen sind gemäß § 2(a) Lanham Act ferner solche Markenschutzunfähig, die geeignet sind, lebende oder verstorbene Personen, Institutionen, Glaubensrichtungen oder Nationalsymbole herabzuwürdigen oder in Verruf zu bringen. Dieses ist der Fall, wenn die Marke als auf Personen einer identifizierbaren Gruppe bezugnehmend und von einer beachtlichen Menge dieser Personen als beleidigend angesehen würde.¹⁰²¹ Eine solche persönlichkeitsrechtliche Komponente kennt das deutsche Markenrecht nicht. Der Schutz von in ihrem Persönlichkeitsrecht betroffenen Personen erfolgt vielmehr nach Namens-, Urheber- und allgemeinem Deliktsrecht.¹⁰²²

§ 2(a) Lanham Act steht einer Eintragung zudem entgegen, wenn fälschlicher Weise ein Zusammenhang mit den in der Norm Genannten vorgespiegelt wird. Hierzu zählen auch vermeintliche Verbindungen zu kommerziellen Unternehmen.¹⁰²³ Eine „Person“ i.S.v. § 2(a) Lanham Act muss jedoch stets die Fähigkeit besitzen, zu klagen und verklagt werden zu können.¹⁰²⁴ Der Begriff der „Institution“ wird weit ausgelegt, so dass z.B. das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA hierunter subsumiert werden kann. Einer Werbeagentur wurde daher die Registrierung einer Service Mark, die das Bild eines Globus mit dem nordamerikanischen Konti-

¹⁰¹⁶ Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, S. 233.

¹⁰¹⁷ Vgl. Baird, 83 TMR 661 ff., 676 (1993); McCarthy on Trademarks, § 19:77 m.w.N.

¹⁰¹⁸ In re Wilcher Corp., 40 U.S.P.Q.2d 1929 (T.T.A.B. 1996) – Wort/Bildmarke „Dick Heads“ für ein Restaurant.

¹⁰¹⁹ In re Hines, 32 U.S.P.Q.2d 1376 (T.T.A.B. 1994).

¹⁰²⁰ In re Mavety Media Group, 31 U.S.P.Q.2d, 1923 ff., 1926 (Fed. Cir. 1994).

¹⁰²¹ Harjo v. Pro-Football, Inc., 50 U.S.P.Q.2d 1705 ff., 1749 (T.T.A.B. 1999) – „Redskins“.

¹⁰²² Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 14, RN 11.

¹⁰²³ McCarthy on Trademarks, § 19:76.

¹⁰²⁴ In re Wielinski, 49 U.S.P.Q.2d 1754 (T.T.A.B. 1998).

nent und dem Schriftzug „nafta“ zeigt, untersagt.¹⁰²⁵ Maßgeblich für eine Untersagung der Markenregistrierung ist, dass die andere Person oder Institution in der Marke, wie sie durch den Anmelder gebraucht wird, einzig und unmissverständlich identifizierbar ist¹⁰²⁶ und mit den Aktivitäten, die der Anmelder unter der Marke ausführt, tatsächlich nicht in Verbindung steht. So befand das T.T.A.B., dass das U.S. Olympic Committee zwar eine „Institution“ i.S.v. § 2(a) Lanham Act sei, jedoch weder die Marke OLYMPIC CHAMPION noch OLYMPIAN GOLDE eindeutig auf genau diese Organisation hinweise.¹⁰²⁷ Anders dagegen wurde bei der Marke „SYDNEY 2000“ entschieden. Diese weise unmissverständlich auf die Olympischen Spiele hin und vermittele fälschlicher Weise eine Verbindung zu dem ganzen Organisationskomplex.¹⁰²⁸ Der Name oder die Identität des älteren Benutzers muss hinreichend bekannt sein, damit auf eine Verbindung mit diesem geschlossen werden kann.¹⁰²⁹ Die Absicht des Anmelders, von dem Good-will eines anderen zu profitieren, wird entgegen der früheren Rechtsprechung jedoch nicht mehr als Voraussetzung für das Eingreifen des § 2(a) Lanham Act angesehen.¹⁰³⁰

Aufgrund der Verpflichtung aus Art. 6^{ter} Abs. 1 lit. b PVÜ werden im deutschen Recht ebenfalls die Symbole und sonstigen Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen sowie Nachahmungen solcher Zeichen gegen Registrierung durch Dritte geschützt, wenn beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer Verbindung mit der Organisation entsteht, vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 8, Abs. 4 S. 4 MarkenG. Voraussetzung ist jedoch die vorherige Bekanntmachung der Bezeichnung im Bundesgesetzblatt.

3. Hoheitszeichen

Staatliche Einrichtungen und Symbole sind sowohl gemäß § 2(a) als auch § 2(b) von der Eintragung als Marke ausgenommen. Während nach § 2(a) Lanham Act Zeichen gesperrt werden, die fälschlicher Weise eine Verbindung zu Einrichtungen oder Nationalsymbolen vermitteln, erfasst § 2(b) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(b) solche Marken, die ganz oder teilweise aus der Flagge, dem Wappen oder anderen Hoheitszeichen der Vereinigten Staaten, eines ihrer Einzelstaaten,

¹⁰²⁵ In re North American Free Trade Association, 43 U.S.P.Q.2d 1282 (T.T.A.B. 1998).

¹⁰²⁶ University of Notre Dame Du Lac v. J.C. Gourmet Food Imports Co., 703 F.2d 1372, 217 U.S.P.Q. 505 (Fed. Cir. 1983).

¹⁰²⁷ In re Kayser-Roth Corp., 29 U.S.P.Q.2d 1379, 1385 (T.T.A.B. 1993) – „*Olympic Champion*“; in re Midwest Tennis & Track Co., 29 U.S.P.Q.2d 1386, 1389 (T.T.A.B. 1993) – „*Olympian Golde*“.

¹⁰²⁸ In re Urbano, 51 U.S.P.Q.2d 1776 (T.T.A.B. 1999).

¹⁰²⁹ McCarthy on Trademarks, § 19:76.

¹⁰³⁰ S & L Acquisition Co. V. Helene Arpels, Inc., 9 U.S.P.Q.2d 1221 (T.T.A.B. 1987).

einer Gemeinde oder eines fremden Landes oder aus einer Nachahmung hiervon bestehen. Die Regelung entspricht § 8 Abs. 2 Nr. 6, Abs. 4 S. 1 MarkenG.

4. Namen Dritter ohne deren Einwilligung

Die Registrierung von Namen, Portraits oder Unterschriften einer bestimmten lebenden Person ohne deren schriftlicher Einwilligung oder eines verstorbenen US-Präsidenten ohne die Zustimmung seiner Witwe stellt im US-amerikanischen Recht gemäß § 2(c) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052 (c) eine absolute, von Amtswegen zu berücksichtigende Schutzschranke dar. Im deutschen Recht ist der Vorbehalt gegen die Eintragung von Namen oder Personenabbildungen Dritter dagegen gemäß § 13 Abs. 1, 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als relative Schutzschranke ausgestaltet und muss dementsprechend von den Berechtigten geltend gemacht werden. Das DPMA kann keine Vorlage einer Zustimmungserklärung verlangen, selbst wenn es sich ersichtlich um den Namen einer bekannten Person handelt.¹⁰³¹

Die Schranke aus § 2(c) Lanham Act richtet sich nur gegen die Eintragung von Namen bestimmter lebender Personen. Sie führt nicht automatisch zur Unzulässigkeit der Markenbenutzung oder zum Ausschluss von Common Law-Rechten hieran. Allerdings können die Gesetze der Einzelstaaten der Benutzung entgegenstehen.¹⁰³² Dem Schutzzweck der Norm entsprechend muss sich die beim USPTO einzureichende schriftliche Einwilligung auf die Registrierung beziehen. Eine bloße Benutzungserlaubnis genügt nicht.¹⁰³³

II. Ältere Rechte Dritter

1. Schutzhindernis i.S.v. § 2(d) Lanham Act

Ältere kollidierende Rechte Dritter können in beiden Rechtsordnungen der Eintragung einer Marke entgegenstehen. Während es in Deutschland jedoch Sache der Markeninhaber ist, die Veröffentlichungen im Markenblatt im Auge zu behalten, und nur Konflikte mit berühmten Marken i.S.v. Art. 6^{bis} PVÜ vom DPMA überprüft werden (§ 10 MarkenG), gehört das Eingreifen dieser Schutzschranke in den USA zu den Aufgaben der Prüfer des USPTO. Die anderenfalls auf den Markeninhabern ruhende Bürde, zur Verteidigung ihrer Rechte alle Veröffentlichungen

¹⁰³¹ BPatGE 29, 89 – *Boris*.

¹⁰³² *In re Masucci*, 179 U.S.P.Q. 829 (T.T.A.B. 1973): Name und Bild von Präsident Eisenhower von der Registrierung ausgeschlossen ungeachtet etwaiger Common Law-Rechte des Anmelders.

¹⁰³³ *McCarthy on Trademarks*, § 13:37 m.w.N.

hinsichtlich einzulegender Widersprüche zu überprüfen, wird als unzumutbar angesehen.¹⁰³⁴ In Zweifelsfällen entscheidet das USPTO zugunsten des Inhabers der älteren Marke.

Gemäß § 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d) zählen zu den älteren Rechten, die einer Eintragung entgegenstehen können, nicht nur beim USPTO voreingetragene Marken, sondern auch Marken und Unternehmenskennzeichen, die zuvor von einem anderen in den Vereinigten Staaten benutzt worden sind und nicht aufgegeben wurden, wenn durch die Benutzung des jüngeren Zeichens Verwechslungsgefahr bei den Verbrauchern hervorgerufen wird. Die Ablehnung einer Registrierung gemäß § 2(d) Lanham Act wegen einer älteren Benutzungsmarke erfolgt allerdings nur selten, da der Prüfer eine solche zunächst ausfindig machen und sodann feststellen müsste, ob an dieser tatsächlich Rechte begründet und nicht wieder aufgegeben wurden.¹⁰³⁵ Die Vorschrift gilt deshalb im Zusammenhang mit nicht registrierten Zeichen nur als Schranke gegen bekannte Marken („*known marks*“).¹⁰³⁶

Ob es sich um ein Zeichen handelt, das Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke hervorruft („*Likelihood of Confusion*“), wird nach dem „Related Goods“-Test ermittelt.¹⁰³⁷ Maßgeblich ist hiernach, ob die Käuferschaft versehentlich annehmen könnte, dass die Waren oder Dienstleistungen des Anmelders von derselben Quelle stammen wie die Güter, die unter der zitierten Registrierung oder Marke verkauft werden, oder in irgendeiner Verbindung mit diesen stehen.¹⁰³⁸ Dies ist anhand dreizehn in Betracht kommender Faktoren, die der Court of Customs and Patent Appeals (C.C.P.A.) in der DuPont-Entscheidung von 1973 zusammengestellt hat, zu überprüfen:¹⁰³⁹

- (1) Ähnlichkeit der Marken in ihrer Gesamtheit, im Hinblick auf deren Erscheinungsbild, Klang, Nebenbedeutung und kommerziellen Eindruck,
- (2) Ähnlichkeit der Natur der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen,
- (3) Ähnlichkeit der Handelskanäle,

¹⁰³⁴ In re Apparel, Inc., 366 F.2d 1022, 151 U.S.P.Q. 353 (C.C.P.A. 1966); in re Arthur Holland, Inc., 192 USPQ 494 (T.T.A.B. 1976); in re Dixie Restaurants, Inc., 105 F.3d 1405, 41 U.S.P.Q.2d 1531 (Fed. Cir. 1997); McCarthy on Trademarks, § 23:81.

¹⁰³⁵ In re Allen Electric & Equipment Co., 175 U.S.P.Q. 239 (T.T.A.B. 1972); TMEP § 1207.03.

¹⁰³⁶ TMEP § 1207.03.

¹⁰³⁷ Luzier, Inc. v. Marlyn Chemical Co., 442 F.2d 973, 169 U.S.P.Q. 797 (C.C.P.A. 1971); Tuxedo Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc., 648 F.2d 1335, 209 U.S.P.Q. 986 (C.C.P.A. 1981); McCarthy on Trademarks, § 23:78.

¹⁰³⁸ FBI v. Societe: M.Brill & Co.,“ 172, U.S.P.Q. 310 (T.T.A.B. 1971); Hilson Research, Inc. v. Society for Human Resource Management, 27 U.S.P.Q.2d 1423 (T.T.A.B. 1993).

¹⁰³⁹ In re E.I. Du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 U.S.P.Q. 563 (C.C.P.A. 1973); McCarthy on

- (4) Bedingungen, unter denen die Verkäufe erfolgen sowie die Art der Kunden,
- (5) Bekanntheit der älteren Marke,
- (6) Anzahl und Natur ähnlicher Marken, die auf vergleichbaren Gütern in Gebrauch sind,
- (7) Art und Ausmaß tatsächlicher Verwechslungen,
- (8) Länge der Zeitspanne, während derer eine gleichzeitige Benutzung ohne tatsächliche Verwechslung stattgefunden hat,
- (9) Vielfalt der Güter, auf denen eine Marke benutzt oder nicht benutzt wird (Hausmarke, Markenfamilie, Produktmarke),
- (10) Marktschnittstelle zwischen Anmelder und Inhaber der älteren Marke,
- (11) Ausmaß des Untersagungsrechts des Anmelders gegenüber Dritten, die seine Marke auf seinen Waren verwenden wollen,
- (12) Ausmaß möglicher Verwechslungen (minimal oder erheblich),
- (13) sonstige dargelegte Fakten, die Aufschluss über die Auswirkungen der Benutzung geben.

Aufgrund der Doctrine of Foreign Equivalents werden vom USPTO auch nichtenglische Wörter auf etwaige entgegenstehende Rechte Dritter i.S.v. § 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d) untersucht, indem die englische Übersetzung bei der Markenrecherche berücksichtigt wird. So wurde z.B. die Registrierung der Marke „Chat Noir“ wegen der für die betroffenen Waren existierenden älteren Marke „Black Cat“ verweigert.¹⁰⁴⁰

Die Beurteilung, ob die angemeldete Marke zuvor durch einen anderen („*by another*“) i.S.v. § 2(d) Lanham Act benutzt wurde, darf nicht ohne Rücksicht auf die Beziehung der Unternehmen zueinander erfolgen. Demgemäß hat der Federal Circuit im „Wella“-Fall entschieden, dass keine Verwechslungsgefahr gegeben sei, wenn die Markenfamilie letztlich auf eine einzige Quelle hinweise. Da im Wella-Fall die anmeldende deutsche Gesellschaft nahezu alle Anteile an der US-amerikanischen Niederlassung hielt und deren Handlungen kontrollierte, war eine Verwechslungsgefahr mit ähnlichen Marken der Tochtergesellschaft zu verneinen.¹⁰⁴¹

Befindet das USPTO, dass eine angemeldete Marke mit einer älteren registrierten verwechslungsfähig ist, kann der Anmelder hiergegen nicht erwidern, dass es sich bei der zitierten Registrierung um eine beschreibende Marke handelt, er Priorität gegenüber dieser genieße oder die

Trademarks, § 23:79.

¹⁰⁴⁰ Ex parte Odol-Werke Wien Gesellschaft mbH, 111 U.S.P.Q. 286 (Comm’r Pats. 1956); TMEP § 809.01.

¹⁰⁴¹ In re Wella AG, 787 F.2d 1549, 229 U.S.P.Q. 274 (Fed. Cir. 1986), on remand, 230 U.S.P.Q. 77 (TTAB 1986), supplemental op., 5 U.S.P.Q.2d 1359 (TTAB 1987); rev’d, 858 F.2d 725, 8 U.S.P.Q.2d 1365 (Fed. Cir. 1988).

Marke in der zitierten Registrierung aufgegeben worden sei. Er muss hierzu vielmehr einen Antrag auf Löschung jener Registrierung stellen.¹⁰⁴² Der Anmelder kann sich zudem um eine Vereinbarung mit dem Inhaber der älteren Marke bemühen, die ihm die Eintragung der Marke gestattet (*Letter of Consent*). Das USPTO ist hieran zwar nicht zwingend gebunden, da anderenfalls das Recht in die Hände von Einzelpersonen gelegt und der Wille des Kongresses, der die Verantwortung zur Entscheidung über die Registrierfähigkeit von Marken dem USPTO übertragen hat, umgangen würde. Der Vereinbarung kommt aber einiges Gewicht zu.¹⁰⁴³

2. Widerspruchs- und Lösungsverfahren – Opposition and Cancellation Proceeding

In § 13 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1063 ist das dem deutschen Widerspruchsrecht (§ 42 MarkenG) vergleichbare Recht zur „Opposition“ geregelt. Hiernach kann jeder, der befürchtet, durch die Registrierung einer Marke auf dem Hauptregister einen Schaden zu erleiden, innerhalb von 30 Tagen nach deren Veröffentlichung Widerspruch gegen die Eintragung einlegen. Anders als im deutschen Recht findet das Opposition-Proceeding (ebenso wie die Veröffentlichung) jedoch schon vor der Eintragung der Marke statt. Der zur Einleitung eines Opposition-Proceedings Berechtigte kann zudem, anders als nach § 42 MarkenG, jedweden rechtlichen Grund vorbringen, der dem Recht des Anmelders auf Registrierung entgegensteht. Dies kann z.B. die Funktionalität des Zeichens sein, Arglist des Anmelders, eine vertragliche Verpflichtung, das Zeichen nicht zu benutzen, oder die mangelnde Benutzung im zwischenstaatlichen Handel im Falle einer Anmeldung auf Benutzungsbasis. Häufig geht es aber um die in § 2 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052 genannten Gründe, insbesondere die Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke gemäß § 2(d) Lanham Act. Bei dieser kann es sich auch um eine Benutzungsmarke oder ein Unternehmenskennzeichen handeln, wogegen als Widerspruchsmarken im deutschen Recht ausschließlich angemeldete, eingetragene und notorisch bekannte Marken mit älterem Zeitrang sein können (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1 und 2; 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2; 10 MarkenG). Kraft Verkehrsgeltung erworbene Benutzungsmarken oder Geschäftliche Bezeichnungen stellen dagegen gemäß § 12 MarkenG nur bei bundesweiter Verkehrsgeltung ein relatives Schutzhindernis dar, welches im Wege der Löschungsklage geltend gemacht werden kann (§ 51 MarkenG).

Nach denselben Grundsätzen, die für das Opposition-Proceeding gelten, können Dritte gemäß § 14 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1064 innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung einer Marke im Principal Register deren Löschung beim USPTO beantragen. In diesem Zeitraum kann insbe-

¹⁰⁴² McCarthy on Trademarks, § 23:80 m.w.N.

¹⁰⁴³ In re Continental Baking Co., 390 F.2d 747, 156 U.S.P.Q. 514 (C.C.P.A. 1968); vgl. auch in re National Distill-

sondere das Vorliegen einer in § 2 Lanham Act genannten Schutzschranke, die bereits der Eintragung entgegen gestanden hätte, geltend gemacht werden. Nach Ablauf der 5-Jahres-Frist bleiben nur die in § 14(3), (4), (5) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1064(3), (4), (5) für eine jederzeitige Löschung („*at any time*“) ausdrücklich aufgeführten Gründe. Wie im Widerspruchsverfahren ist die Inhaberschaft an einem verwechslungsfähigen Zeichen i.S.d. § 2(d) Lanham Act auch im Lösungsverfahren die häufigste Basis.

Nach der „Otto-Roth-Rule“ aus dem Jahr 1981 ist zur Geltendmachung von § 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d) der Nachweis älterer Rechte an dem verwechslungsfähigen Zeichen erforderlich. Dieser kann in der Inhaberschaft an einer Registrierung, der ersten Benutzung einer unregistrierten Marke oder der ersten Benutzung des Zeichens als Trade Name bestehen.¹⁰⁴⁴

Soweit sich der Eintragungsgegner im Widerspruchs- oder Lösungsverfahren auf seine älteren Rechte an einem unregistrierten Zeichen stützt, muss er dessen ursprüngliche oder nachträglich erworbene Unterscheidungskraft nachweisen. Im letztgenannten Fall muss Secondary Meaning bereits vor der Benutzungsaufnahme durch den Anmelder erlangt worden sein.¹⁰⁴⁵ Handelt es sich um eine Intent-to-Use-Anmeldung, kommt es auf den Zeitpunkt des Anmeldedatums an.¹⁰⁴⁶

Um eine Anmeldepriorität oder eine auf Constructive Notice beruhende Priorität im Widerspruchs- oder Lösungsverfahren anzugreifen, kann der Eintragungsgegner sich nicht nur auf die frühere markenmäßige Benutzung eines verwechslungsfähigen Zeichens berufen. Insbesondere die frühere Verwendung als Trade Name genügt, um einen möglichen Schaden darzulegen, obwohl der Eintragungsgegner in diesem Fall selbst nicht zur Registrierung des Zeichens berechtigt wäre.¹⁰⁴⁷ Auch die Verwendung als Unternehmensname¹⁰⁴⁸ oder als Modelbezeichnung¹⁰⁴⁹ oder der Einsatz in der Werbung in einer dem markenmäßigen Gebrauch entsprechenden Weise („*use analogous to trademark use*“)¹⁰⁵⁰ kann ausreichend sein. Mit letzterem ist nach der Defini-

ers & Chemical Corp., 297 F.2d 941, 132 U.S.P.Q. 271 (C.C.P.A. 19629).

¹⁰⁴⁴ Otto Roth & Co. v. Universal Foods Corp., 640 F.2d 1317, 209 U.S.P.Q. 40 (C.C.P.A. 1981), on remand, 215 U.S.P.Q. 1140 (T.T.A.B. 1982).

¹⁰⁴⁵ Towers v. Advent Software, Inc., 913 F.2d 942, 16 U.S.P.Q.2d 1039 (Fed. Cir. 1990).

¹⁰⁴⁶ McCarthy on Trademarks, § 20:17 und § 20:53.

¹⁰⁴⁷ National Cable Television Ass'n v. American Cinema Editors, Inc., 937 F.2d 1572, 19 U.S.P.Q.2d 1424 (Fed. Cir. 1991).

¹⁰⁴⁸ Alfred Electronics v. Alford Mfg. Co., 333 F.2d 912, 142 U.S.P.Q. 168 (C.C.P.A. 1964); American Hydrotherm Corp. v. Hydrotherm, Inc., 164 U.S.P.Q. 143 (T.T.A.B. 1969); Sonex, Inc. v. Gentex Corp., 167 U.S.P.Q. 415 (T.T.A.B. 1970); Daltronics, Inc. v. H. L. Dalis, Inc., 158 U.S.P.Q. 475 (T.T.A.B. 1968).

¹⁰⁴⁹ General Motors Corp. v. Pacific Tire & Rubber Co., 132 U.S.P.Q. 562 (T.T.A.B. 1962).

¹⁰⁵⁰ Wagner v. Ballantyne Instruments & Electronics, Inc., 139 U.S.P.Q. 391 (T.T.A.B. 1963); Cities Service Oil Co. v. Perfection American, Inc., 157 U.S.P.Q. 209 (T.T.A.B. 1968); Sterling Drug, Inc. v. Sebring, 515 F.2d

tion des Trademark Trial and Appeal Board der Gebrauch einer Marke in nicht-technischer Weise im Zusammenhang mit der Bewerbung oder dem Verkauf eines Produktes gemeint, und zwar unter Umständen, die noch keine ausreichende Basis für eine Anmeldung zum Register darstellen, aber zur Begründung von Priorität genügen.¹⁰⁵¹ Dies kann z.B. bei Verwendung des Zeichens in Werbebroschüren, Katalogen, Zeitungsanzeigen und Presseveröffentlichungen oder auf Mustern, die in einer Ausstellung gezeigt wurden, der Fall sein.¹⁰⁵² Voraussetzung ist allerdings, dass die Werbeaktivitäten mehr als eine vernachlässigenswerte Menge potentieller Kunden erreicht haben und einen erheblichen Einfluss auf die Käuferschaft hatten.¹⁰⁵³ Eine derartige Benutzung genügt dann, um Priorität zu begründen, jedoch muss ihr eine Markenbenutzung im technischen Sinn in überschaubarer Zeit folgen.¹⁰⁵⁴

Obwohl die Eintragung in das bundesgesetzliche Hauptregister in Rede steht, muss im Widerspruchs- oder Löschungsverfahren keine Priorität im zwischenstaatlichen Handel nachgewiesen werden. Es genügt ebenso die erste Benutzung im Intrastate Commerce, um eine uneingeschränkte Registrierung im Principal Register auszuschließen. Dies wird aus dem Wortlaut der Vorschrift: „*previously used in the United States by another*“, abgeleitet. Auch die geographische Trennung der Parteien ist in einem Opposition- oder Cancellation-Proceeding ohne Relevanz, da der Inhaber einer territorial unbeschränkten Bundesregistrierung ein vermutetes exklusives Recht auf dem gesamten Gebiet der Vereinigten Staaten bekommt. Unterschiedliche Rechte in unterschiedlichen Regionen sind statt dessen im sog. *Concurrent-Use-Proceeding* festzustellen.

Ob Dritte möglicherweise bessere Rechte an der Marke haben als der Eintragungsgegner, ist im Widerspruchs- und im Löschungsverfahren irrelevant, sofern feststeht, dass seine Rechte denen des Anmelders vorgehen.¹⁰⁵⁵

Nach dem Wortlaut von § 2(d) Lanham Act darf das verwechslungsfähige ältere Zeichen nicht wieder aufgegeben worden sein. Dies ist jedoch nicht vom Eintragungsgegner zu beweisen. Vielmehr stellt die Tatsache der zwischenzeitlichen Aufgabe der Marke oder des Unternehmens-

1128, 185 U.S.P.Q. 649 (C.C.P.A. 1975). Vgl. dagegen *Upco Co. v. Speed Crete of La., Inc.*, 154 U.S.P.Q. 555 (T.T.A.B. 1967): Verwendung im Branchenverzeichnis als unzureichend angesehen. Vgl. auch Miller/Davis, *Intellectual Property*, p.162.

¹⁰⁵¹ *Shalom Childrens's Wear, Inc. v. In-Wear A/S*, 26 U.S.P.Q.2d 1516 ff., 1519 (T.T.A.B. 1993); *Dyneer Corp. v. Automotive Products Plc*, 37 U.S.P.Q.2d 1251 (T.T.A.B. 1995).

¹⁰⁵² Vgl. McCarthy on Trademarks, § 20:16 m.w.N.

¹⁰⁵³ *T.A.B. Systems v. PacTel Teletrac*, 77 F.3d 1372, 37 U.S.P.Q.2d 1879 (Fed. Cir. 1995).

¹⁰⁵⁴ *Dyneer Corp. v. Automotive Products Plc.*, 37 U.S.P.Q.2d 1251 (T.T.A.B. 1995).

¹⁰⁵⁵ *Acme-McCrary Corp. v. Oxford Mfg. Co.*, 151 U.S.P.Q. 721 (T.T.A.B. 1966).

kennzeichens (*Abandonment*) durch den Gegner eine Verteidigungsmöglichkeit des Anmelders dar.¹⁰⁵⁶

Eine weitere Verteidigungsmöglichkeit des Anmelders ist das sog. „*Tacking on*“, d.h. er beruft sich darauf, das Zeichen bereits vor dem Eintragungsgegner für eine andere Warengruppe als die angemeldete benutzt zu haben, die aber mit der aktuellen ähnlich ist.¹⁰⁵⁷

3. Gleichzeitige Rechte mehrerer Markeninhaber - Concurrent Use

a) Concurrent Registration

Haben mehrere Benutzer an derselben Marke Rechte begründet, kann unter den Voraussetzungen des § 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d) eine diese Rechte reflektierende Registrierung mit territorialer Begrenzung (*Concurrent Registration*) erfolgen, und zwar bei Qualifikation für das Hauptregister auch gleichzeitig für beide Markeninhaber. Dies kann entweder aufgrund eines Concurrent-Use-Proceedings vor dem Trademark Trial and Appeal Board oder einer gerichtlichen Anordnung geschehen.

Sofern die Eintragung nicht aufgrund gerichtlicher Anordnung vorgenommen wird, ist Voraussetzung für eine Concurrent Registration, dass der Zeitpunkt der rechtmäßigen, d.h. gutgläubigen, Benutzungsaufnahme der Marke durch den Concurrent User im Interstate Commerce vor deren frühester Anmeldung oder Registrierung durch einen anderen liegt, § 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d).¹⁰⁵⁸ Eine spätere Benutzungsaufnahme stellt wegen der mit einer Registrierung verbundenen Constructive Notice keinen rechtmäßigen Gebrauch („*lawful use*“) i.S.d. § 2(d) Lanham Act mehr dar. Gleiches gilt, wenn sich aus den Akten ein Hinweis darauf ergibt, dass der Anmelder die Marke in Kenntnis der Rechte eines Dritten angenommen und benutzt hat.¹⁰⁵⁹

Des Weiteren darf durch die gleichzeitige Verwendung der Marke keine Verwechslungsgefahr hervorgerufen werden. Dies wird regelmäßig durch territoriale Verschiedenheit der Märkte beider Markenbenutzer gewährleistet.

Der Inhaber der älteren Marke erhält im Falle einer Concurrent Registration eine bundesweite Registrierung, die lediglich um die Gebiete beschränkt wird, in denen der Zweitbenutzer eigene

¹⁰⁵⁶ West Fla. Seafood v. Jet Restaurants, 31 F.3d 1122, 31 U.S.P.Q.2d 1660 (Fed. Cir. 1994); vgl. auch McCarthy, § 20:17 und § 20:53.

¹⁰⁵⁷ Big Blue Products, Inc. v. International Business Machines Corp., 19 U.S.P.Q.2d 1701 ff., 1704; McCarthy, § 20:17.

¹⁰⁵⁸ Vgl. hierzu auch TMEP § 1207.04(d)(i) und § 1207.04(d)(ii).

Rechte und das Ausbleiben von Verwechslungsgefahr darlegen kann.¹⁰⁶⁰ Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn der Zweitbenutzer der erste Anmelder war.¹⁰⁶¹ Jedoch erhält ausnahmsweise der nachrangige Markeninhaber ein (nahezu) bundesweites Exklusivrecht, wenn der Erstbenutzer es versäumt hat, innerhalb angemessener Zeit zu expandieren. Vom Inhaber des jüngeren Markenrechts, der die Benutzung in gutem Glauben aufgenommen hat, wird nicht verlangt, seine Expansion umgehend einzustellen, wenn er von älteren Rechten eines Dritten erfährt. Seine in Kenntnis dieser Rechte vorgenommene Marktausweitung stellt dennoch eine rechtmäßige Benutzung i.S.v. § 2(d) Lanham Act dar.¹⁰⁶²

Ein Concurrent-Use-Proceeding wird durch den Anmelder zum Principal Register initiiert, indem er eine Anmeldung für ein begrenztes Territorium einreicht. Zusätzlich zu den üblichen Angaben muss er gemäß Trademark Rule 2.42 das Gebiet, die Waren und die Art der Benutzung benennen, für die er eine Registrierung begehrt. Des Weiteren muss er, soweit seine Kenntnis reicht, den gleichzeitigen rechtmäßigen Gebrauch der Marke durch andere darlegen, durch Aufzählung der Namen, Adressen, etwaiger Registrierungen oder Anmeldungen sowie der Gebiete, der Güter und der Art eines solchen Gebrauchs. Ein ursprünglich unbegrenzter Antrag kann in eine Concurrent-Use-Anmeldung umgewandelt werden, vgl. Trademark Rule 2.73, 37 C.F.R. § 2.73.

Ist die Anmeldung (in der geänderten Form) nach Auffassung des Prüfers akzeptabel, wird die Marke mit einem „Concurrent Use Statement“ in der Official Gazette veröffentlicht.¹⁰⁶³ Nach Ablauf der Widerspruchsphase werden von Amts wegen Bescheide an die in der Anmeldung benannten Markeninhaber versandt, auf die innerhalb 40 Tagen erwidert werden kann, bzw. muss, wenn es sich bei diesen nicht um Anmelder oder Inhaber einer Registrierung handelt, vgl. Trademark Rule 2.99(d), 37 C.F.R. § 2.99(d). Wird eine erforderliche Erwiderung versäumt, ergeht eine Entscheidung, durch die der betreffende Markenbenutzer von der Beanspruchung weitergehender Rechte als den in der Anmeldung zugestandenen ausgeschlossen wird, Trademark Rule 2.99(d)(3). Anderenfalls findet ein Concurrent-Use-Verfahren vor dem Trademark

¹⁰⁵⁹ TMEP § 1207.04(d)(i).

¹⁰⁶⁰ *Pinocchio's Pizza, Inc. v. Sandra Inc.*, 11 U.S.P.Q.2d 1227 (T.T.A.B. 1989). Zur Beweislast des Antragstellers vgl. auch *McCarthy on Trademarks*, § 20:85 m.w.N.

¹⁰⁶¹ *Pinocchio's Pizza, Inc. v. Sandra Inc.*, 11 U.S.P.Q.2d 1227 (T.T.A.B. 1989).

¹⁰⁶² *Weiner King, Inc. v. Wiener King Corp.*, 615 F.2d 512, 204 U.S.P.Q. 820 (C.C.P.A. 1980); *Nark, Inc. v. Noah's, Inc.*, 212 U.S.P.Q. 934 (T.T.A.B. 1981); *Terrific Promotions, Inc. v. Vanlex, Inc.*, 36 U.S.P.Q.2d 1349 (T.T.A.B. 1995).

¹⁰⁶³ Zum Inhalt des Concurrent Use Statements siehe TMEP § 1207.04(d)(i).

Trial and Appeal Board statt, in welchem der jüngere Markeninhaber (Anmelder) in der Position des Klägers ist, Trademark Rule 2.99(e), 2.116(b).

Ein anhängiges Widerspruchsverfahren wird vom Trademark Trial and Appeal Board grundsätzlich nicht in ein Concurrent-Use-Proceeding umgewandelt. Statt dessen wird das Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidung über die gleichzeitige Eintragung in einem separaten Verfahren ausgesetzt.¹⁰⁶⁴ Allerdings entschied das T.T.A.B. 1983, dass eine Umwandlung der Anmeldung in eine Concurrent-Use-Anmeldung auf Antrag erfolgen kann, wenn sich beide Parteien des Opposition Proceedings darüber einig sind, dass dem Anmelder kein territorial unbegrenztes Recht zusteht.¹⁰⁶⁵ Ein Lösungsverfahren kann dagegen nicht auf diese Weise umgewandelt werden. Der jüngere Benutzer muss hier einen separaten Antrag auf Concurrent Registration stellen.

Die territorialen Grenzen des Benutzungsrechts werden im Registrierungszertifikat ausgewiesen.

b) Bestandsschutz gleichzeitiger Markenrechte Dritter

Die Möglichkeit einer Eintragung gemäß § 2(d) Lanham Act besteht nur für solche Markeninhaber, deren erstmalige Verwendung der Marke im grenzüberschreitenden Handel vor dem Anmeldedatum des Gegners liegt.¹⁰⁶⁶ Markeninhaber, die die Benutzung gutgläubig zwischen Anmeldung und Veröffentlichung der Marke durch einen anderen aufgenommen haben, sind dagegen von einer Concurrent Registration ausgeschlossen. Gleiches gilt für die im Intrastate Commerce benutzten Marken, da sie sich nicht für das bundesgesetzliche Hauptregister qualifizieren.

Solche Markeninhaber, für die eine Concurrent Registration nicht verfügbar ist, behalten jedoch in dem bereits entwickelten Marktterritorium ihr Benutzungsrecht trotz der Bundesregistrierung.¹⁰⁶⁷ Werden sie wegen Markenverletzung von dem Registrierten in Anspruch genommen, können sie sich hiergegen – selbst im Falle einer unangreifbar gewordenen Registrierung – gemäß § 33(b)(5) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1115(b)(5) zur Wehr setzen. Umgekehrt kann der Inhaber der Bundesregistrierung in einem solchen Fall nicht in den geographischen Markt des anderen Markenbenutzers eindringen.¹⁰⁶⁸ Er kann aber dessen Expansion untersagen. Alleiniger

¹⁰⁶⁴ *Inland Oil & Transport Co. v. IOT Corp.*, 197 U.S.P.Q. 562 (T.T.A.B. 1977).

¹⁰⁶⁵ *Faces, Inc. v. Face's, Inc.*, 222 U.S.P.Q. 918 (T.T.A.B. 1983).

¹⁰⁶⁶ *McCarthy on Trademarks*, § 20:81.

¹⁰⁶⁷ *Miller/Davis, Intellectual Property*, p. 195/196.

¹⁰⁶⁸ *Mister Donut of America, Inc. v. Mr. Donut, Inc.*, 418 F.2d 838; 164 U.S.P.Q. 67.

Gegenstand solcher Rechtsstreitigkeiten ist daher häufig die Feststellung der Grenzen des vom Zweitbenutzer begründeten Marktes.¹⁰⁶⁹

Im deutschen Recht werden alle Fälle des Aufeinandertreffens älterer Benutzungsmarken mit territorial beschränkter Verkehrsgeltung und hiermit verwechslungsfähigen Registermarken auf diese Weise gelöst, d.h. dem Inhaber der Benutzungsmarke wird in dem bereits erschlossenen geographischen Gebiet ein Benutzungsuntersagungsrecht gegenüber dem Inhaber der Registrierung gewährt.¹⁰⁷⁰ Darüber hinaus hat er jedoch weder einen Löschungs- noch einen Eintragungsanspruch, denn Voraussetzung dafür wäre ein bundesweites Untersagungsrecht (§ 12 MarkenG). Die Möglichkeit gleichzeitiger Registrierung eines Zeichens für mehrere Markeninhaber mit jeweils territorialer Beschränkung ist im Markengesetz nicht vorgesehen.

D. Zwischenergebnis

In beiden Rechtsordnungen ist die Definition der markenfähigen Zeichen so weit gefasst, dass alle derzeit denkbaren und in Zukunft möglichen darunter fallen. Das in Deutschland bestehende Erfordernis der unmittelbaren graphischen Darstellbarkeit, das trotz seiner systematischen Stellung im Gesetz als Merkmal der allgemeinen Markenfähigkeit angesehen wird, erweist sich jedoch bei der Zulassung neuer Markenformen mitunter als Hindernis. In den USA gibt es eine solche Einschränkung nicht. Gemäß § 2 Lanham Act sind alle Zeichen eintragungsfähig, die zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen des Anmelders geeignet sind. Die Wiedergabe einer nicht visuell wahrnehmbaren Marke kann gemäß Trademark Rule 2.52(a)(3) durch eine rein verbale Beschreibung erfolgen.

Der großzügigere Umgang mit dem registerrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz zeugt abermals von der Entstehung des amerikanischen Federal Trademark Law aus dem auf Benutzung basierenden Common Law und spiegelt dessen traditionelle Konzeption wider, Markenrechte mittels Registrierung zu verbessern, nicht jedoch zu begründen. Ein Zeichen, das zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen geeignet ist, und an dem möglicherweise schon Exklusivrechte durch Erstbenutzung entstanden sind, muss gemäß § 2 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052 eingetragen werden. Das deutsche Markenrecht hat hingegen seinen Ursprung in einem reinen Registerrecht. Es muss zudem die Vorgaben der europäischen Markenrichtlinie erfüllen, die ein einheitliches Registerrecht der Mitgliedstaaten bezweckt und demgemäß in Art. 2 Markenrichtlinie alle

¹⁰⁶⁹ Miller/Davis, Intellectual Property, p. 197.

¹⁰⁷⁰ Vgl. die amtliche Begründung zu § 12, BT-Drucks. 12/6581 S. 74.

Zeichen für markenfähig erklärt, die sich graphisch darstellen lassen und Unterscheidungsseignung besitzen.

Soweit die allgemeine Markenfähigkeit eines Zeichens in beiden Rechtsordnungen anerkannt wird, zeigt der Vergleich, dass das deutsche Markenrecht bei der Zuerkennung konkreter Unterscheidungskraft häufig liberaler ist. Während dieses grundsätzlich von der Möglichkeit ursprünglicher Unterscheidungskraft eines markenfähigen Zeichens ausgeht, wird im US-amerikanischen Markenrecht vielfach der Nachweis von Secondary Meaning als regelmäßiges Erfordernis angesehen. Die Beweislast hierfür liegt beim Zeicheninhaber. Sofern nicht zu seinen Gunsten aufgrund fünfjähriger ausschließlicher Benutzung oder einer Voreintragung eine gesetzliche Vermutung eingreift, muss er den tatsächlichen Nachweis nachträglicher Unterscheidungskraft erbringen. Ihm obliegt, anders als in Deutschland, z.B. die Durchführung einer Verkehrsbefragung. Darüber hinaus stehen dem Zeicheninhaber zahlreiche weitere Beweismittel zur Verfügung, wie etwa Zeugnisse von Kunden oder Händlern, Nachweise über Länge und Ausschließlichkeit der Markenbenutzung oder über die Höhe der Werbeaufwendungen. Der Umfang des vorzulegenden Beweismaterials und das Gewicht bestimmter Beweismittel hängen vom Einzelfall ab. Generell liegen die als Ergebnis von Verkehrsbefragungen geforderten Durchsetzungsgrade in einem vergleichbaren Rahmen wie im deutschen Recht zum Nachweis von Verkehrsgeltung ursprünglich unterscheidungskräftiger Benutzungsmarken. Solche Marken werden in den USA jedoch per se geschützt. Von der Funktion her ist Secondary Meaning eher mit Verkehrsdurchsetzung vergleichbar, da beide Rechtsinstitute der Überwindung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft dienen.

Von dem in den USA als Schutzvoraussetzung bestehenden Secondary Meaning-Erfordernis sind insbesondere Nachnamen, Produktgestaltungen, Positions- und Farbmarken betroffen, denen von der höchstrichterlichen Rechtsprechung jegliche Unterscheidungskraft von vornherein abgesprochen wird. Da Secondary Meaning bereits vor Aufnahme der Benutzung durch einen Konkurrenten bestehen muss, um diese abwehren zu können, werden von der Literatur insoweit Schutzlücken im US-amerikanischen Markenrecht bemängelt.¹⁰⁷¹ Ob infolge der Wal-Mart-Entscheidung weiteren neuen Markenformen, wie z.B. Geruchs- und Bewegungsmarken, die ursprüngliche Unterscheidungskraft generell versagt werden wird, kann derzeit noch nicht beurteilt werden.

¹⁰⁷¹ Vgl. Lehmann, Anmerkung zur Wal-Mart-Entscheidung, GRUR Int. 2000, 814 ff.; Arden, Nontraditional Marks, p. 69 ff.

Der Schutzfähigkeit eines Zeichens als (Individual-)Marke wird in beiden Rechtsordnungen Schranken gesetzt, wenn seine Bedeutung in einer reinen Produktbeschreibung, einer Gattungsbezeichnung, einem geographischen Herkunftshinweis oder einem Nachnamen besteht. Das Ausmaß dieser Schutzschranken ist im US-amerikanischen Markenrecht jedoch vielfach weitreichender als im deutschen:

Hervorzuheben ist zunächst die in den USA geltende „Doctrine of Foreign Equivalents“, nach welcher die Bedeutung nichtenglischer Worte von Amts wegen ermittelt wird, um sie entsprechend ihrer Übersetzung auf Unterscheidungskraft und etwaige Schutzhindernisse zu untersuchen. In Deutschland werden die allgemeinen Regeln hingegen nur auf gängige fremdsprachige Worte, insbesondere der englischen Sprache, angewandt, die von deutschen Verkehrskreisen üblicherweise verstanden werden. Andere werden als Phantasiebezeichnungen behandelt und gelten daher sogar als ursprünglich unterscheidungskräftig. Die USA tragen mit der Gleichbehandlung fremdsprachiger Zeichen ihrer Eigenschaft als Einwanderungsland Rechnung.

Eine weitere Besonderheit des US-amerikanischen Rechts sind die sog. „Disclaimer“. Dabei handelt es sich um Freigabeerklärungen, die gemäß § 6 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1056 für nicht registrierfähige Bestandteile von Kombinationszeichen verlangt werden können. Auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung enthält in Art. 38 Abs. 1 S. 1 GMarkenV die Möglichkeit einer Einschränkung des Schutzzumfangs durch Disclaimer. In der Markenrichtlinie ist dies jedoch nicht vorgeschrieben. Der deutsche Gesetzgeber hat sich gegen eine Einführung von Freigabeerklärungen entschieden. Ein Bedürfnis dafür kann nach der hier vertretenen Auffassung auch nicht festgestellt werden.¹⁰⁷²

Ungewöhnlich ist aus deutscher Sicht ferner die in § 2(e)(1) und (a) Lanham Act vorgenommene Differenzierung zwischen irreführenden Angaben einerseits und täuschenden Bezeichnungen andererseits. Das gegen die erstgenannten bestehende Schutzhindernis kann gemäß § 2(f) Lanham Act durch Secondary Meaning überwunden werden, das gegen die letztgenannten bestehende nicht. Für die Abgrenzung ist entscheidend, ob die irreführende Angabe die Kaufentscheidung beeinflussen kann. Das Markengesetz enthält demgegenüber nur Vorbehalte gegen ersichtlich zur Täuschung geeignete Zeichen. Irreführende Angaben, die vom Verkehr aber nicht als wesentlich angesehen werden und daher nicht zur Täuschung geeignet sind, können ggf. wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG, insbesondere i.V.m. den Vorschriften des Lebensmittel- oder Weingesetzes, die ein abstraktes

¹⁰⁷² Vgl. vorstehend Abschnitt B.I.1.b).

Irreführungsverbot enthalten, unzulässig sein. Ansonsten sind sie – anders als im US-amerikanischen Recht - ohne weiteres eintragungsfähig.

Gegen die Verwendung von Gattungsbegriffen als Marken bestehen in beiden Rechtsordnungen Vorbehalte, die aber unterschiedlich ausgeprägt sind. In den USA wird den Generic Names die Markenfähigkeit gänzlich aberkannt, wogegen es sich im deutschen Recht um eine durch Verkehrsdurchsetzung überwindbare Schutzschranke handelt. Dies wirkt sich konsequenter Weise auch auf das in beiden Rechtsordnungen normierte Privileg der „Nichtangreifbarkeit“ für die über einen längeren Zeitraum registrierten Marken aus. So wird gemäß § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG allen entgegen § 8 Abs. 2 Ziff. 1-3 MarkenG registrierten Zeichen, also auch den Gattungsbegriffen, nach zehnjähriger Registrierung Bestandsschutz gewährt. Von dem vergleichbaren Privileg der Incontestability sind Generic Names hingegen gemäß § 15(4) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1065(4) ausdrücklich ausgeschlossen.

Weitgehende Übereinstimmung besteht hinsichtlich der Verwendbarkeit geographischer Herkunftsangaben als Individualmarken, denn sie unterliegen nach beiden Rechtsordnungen wegen des an ihnen bestehenden Freihaltebedürfnisses Einschränkungen sowohl hinsichtlich ihrer Schutzfähigkeit als auch hinsichtlich ihres Schutzzumfangs. In den USA besteht gemäß § 2(2) und (3) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(2) und (3) eine Schutzschranke für hauptsächlich geographische Angaben und irreführende geographische Angaben. Dies entspricht im wesentlichen § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 4 MarkenG. Ohne Verkehrsdurchsetzung bzw. den Beweis, dass es sich bei der geographischen nicht um die hauptsächliche Bedeutung handelt, können Geographic Names nur als Certification Mark geschützt werden. Nach deutschem Recht kommt bei mangelnder Eignung als Individualmarke der Schutz des kollektiven Good-wills gemäß §§ 126 ff. MarkenG oder §§ 97 ff. MarkenG in Betracht. Für im Verkehr durchgesetzte geographische Individualmarken besteht insoweit eine Einschränkung des Schutzzumfangs, als der redliche nichtmarkenmäßige Gebrauch durch ortsansässige Dritte im geschäftlichen Verkehr weiterhin möglich bleibt, und zwar in den USA aufgrund der fair-use-defense und in Deutschland gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG. Die für irreführende bzw. täuschende geographische Angaben bestehenden Schutzhindernisse können, anders als die für zutreffende geographische Herkunftsangaben, in beiden Rechtsordnungen nicht durch Secondary Meaning bzw. Verkehrsdurchsetzung überwunden werden.

Die sich durch eine Monopolisierung von Personennamen im Hinblick auf das Recht Gleichnamiger auf Benutzung ihres Namens im geschäftlichen Verkehr ergebende Problematik wird wiederum unterschiedlich gelöst. In Deutschland ist die generelle Markenfähigkeit von Personennamen gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich anerkannt. Zudem gelten namensmäßige Unter-

nehmenskennzeichen sogar als ursprünglich unterscheidungskräftig. Dem Recht Gleichnamiger wird über eine Einschränkung des Schutzzumfangs gemäß § 23 Nr. 1 MarkenG Rechnung getragen. In den USA ist demgegenüber sowohl die Schutz- und Eintragungsfähigkeit als auch der Schutzzumfang von Namensmarken eingeschränkt. Hinsichtlich des Schutzzumfangs gelten ähnliche Grundsätze wie im deutschen Markenrecht, die gleichermaßen zu einer differenzierenden Koexistenzlösung führen. Voraussetzung der Schutz- und Eintragungsfähigkeit einer Bezeichnung, bei der es sich hauptsächlich um einen reinen Nachnamen handelt, ist indessen der Nachweis von Secondary Meaning. Mittels gestalterischer Schrift (z.B. als Signatur) oder Kombination mit einem Portrait kann das gegen die Verwendung von Nachnamen bestehende Schutzhindernis jedoch umgangen werden.

Die nationalen Besonderheiten hinsichtlich der übrigen Markenformen können wie folgt zusammengefasst werden:

Slogans sind als Mehrwortmarken nach beiden Rechtsordnungen als Marke schutzfähig, soweit sie sich nicht in einer reinen Werbeanpreisung erschöpfen. Die deutschen Maßstäbe waren bislang strenger, indem unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten in der Werbung ein selbständiger betriebskennzeichnender Bestandteil oder ein besonderer Eigentümlichkeitsgrad gefordert wurde. Seit 1999 vollzieht sich jedoch ein Wandel in der Rechtsprechung, die nun die Schutzfähigkeit von Slogans nach allgemeinen Regeln beurteilen will, wie dies in den USA schon seit langem der Fall ist.

Buchstaben- und Zahlenmarken zählen in Deutschland - anders als in den USA, wo sie bereits etabliert sind - zu den neuen Markenformen, da einzelne Buchstaben oder Zahlen sowie nicht als Wort aussprechbare Buchstaben- oder Zahlenformationen unter Geltung des Warenzeichengesetzes ohne besondere graphische Ausgestaltung nicht eintragungsfähig waren. Es herrscht aus diesem Grund noch eine vergleichsweise restriktive Praxis. Insbesondere bei Zahlenmarken wird häufig angeführt, dass der Verkehr noch nicht an diese gewöhnt sei und sie vorwiegend als reine Modellbezeichnungen ansehe. In den USA wird die Schutzfähigkeit dieser Markenformen hingegen im Einzelfall nach allgemeinen Regeln beurteilt. Phantasievolle Buchstabenanordnungen erhalten sogar mit der Begründung, dass sie schwieriger zu merken seien, umfangreichen Markenschutz. In Deutschland wird genau umgekehrt argumentiert und wegen der bei Buchstabenkonstellationen von den Verkehrskreisen abverlangten erhöhten Aufmerksamkeit nicht schon bei Austausch einzelner Buchstaben Verwechslungsgefahr angenommen.

Eine besondere Erscheinungsform von Buchstaben-Zahlen-Kombinationen sind die in den USA verbreiteten „mnemonics“. Es handelt sich dabei um buchstäblich dargestellte Telefonnummern

mit einer vorangestellten, häufig bundesweit geltenden und kostenlosen Servicevorwahl. Soweit ein Gattungsbegriff verwendet wird, ist das Zeichen nach überwiegender Ansicht als Marke schutzunfähig, da die Voranstellung einer Vorwahl keine andere Behandlung von Generic Names rechtfertigt. Bei lediglich beschreibenden Angaben wird Secondary Meaning gefordert. Diese Form von Buchstaben-Zahlen-Marke ist in Deutschland aufgrund der technischen Gegebenheiten noch unüblich, wenn auch seit einiger Zeit unter der Bezeichnung „Vanity-Nummern“ solche als Wort aussprechbare Telefonnummern mit bestimmten, bundesweit geltenden Vorwahlen vergeben werden. Bei Verwendung beschreibender Bezeichnungen wird für ihre Schutzfähigkeit regelmäßig auch Verkehrsdurchsetzung zu fordern sein. Anders als in den USA können unter dieser Prämisse jedoch auch Gattungsbegriffe als Markenbestandteil enthalten sein.

Bildmarken können in beiden Rechtsordnungen nicht aus einer originalgetreuen Darstellung der Ware oder einfachen geometrischen Formen bestehen, da solche Zeichen keine konkrete Unterscheidungseignung besitzen. Rein ornamentalen Gestaltungen fehlt mangels Selbständigkeit von der Ware bereits die Markenfähigkeit. Dies wird in den USA auch unter dem Stichwort der ästhetischen Funktionalität diskutiert. Soll ein Hintergrunddesign als eigenständige Marke fungieren, wird zudem der Test eines unabhängigen kommerziellen Eindrucks („Separate Commercial Impression Test“) durchgeführt. Dessen Ergebnis kann durch sog. „Look-for-Promotion“, bei der die Verbraucher aufgefordert werden, auf ein bestimmtes Design zu achten, positiv beeinflusst werden.

Formmarken sind nach beiden Rechtsordnungen markenfähig, sofern sie nicht als rein funktional einzustufen sind. In den USA ist dies erst seit 1998 kodifiziert. Ein bestehendes technisches Patent für die als Marke beanspruchte Gestaltung gilt als ein Indiz für „de iure“-Funktionalität, während ein Design Patent auf deren Fehlen hinweist. Produktabhängige sowie produktunabhängige Formmarken und sonstige Aufmachungen werden in den USA unter dem weiten Begriff des Trade Dress zusammengefasst. Eine Differenzierung hat aber seit der Wal-Mart-Entscheidung des Supreme Court zwischen Produktgestaltungen einerseits sowie Verpackungen, Restaurantausstattungen und Ähnlichem andererseits zu erfolgen. Nur die letztgenannten können weiterhin unter die Two-Pesos-Rechtsprechung subsumiert werden und somit ursprünglich unterscheidungskräftig sein. Produktformen i.S.d. Wal-Mart-Entscheidung bedürfen hingegen zu ihrer Schutzfähigkeit als Marke stets des Nachweises von Secondary Meaning. Die Abgrenzung der beiden Gruppen ist noch nicht vollständig geklärt und mag im Einzelfall noch Probleme bereiten. Im deutschem Markenrecht gibt es eine solche einschränkende Betrachtung der Unterscheidungskraft von Produktgestaltungen nicht. Zudem kann auf den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz zur Verhinderung sklavischer Nachahmung zurückgegriffen werden. Der

in Deutschland für Produktgestaltungen gewährte Schutz ist daher effektiver. Schließlich ist die Darstellung dreidimensionaler Zeichen in der Anmeldung in § 9 Abs. 1 S. 2 der deutschen Markenverordnung, die maximal sechs Ansichten zulässt, praxisgerechter geregelt als im US-amerikanischen Recht, das gemäß Trademark Rule 2.52(a)(2)(iii) nur eine einzelne Ansicht erlaubt.

Seit der Qualitex-Entscheidung des US-Supreme Court aus dem Jahr 1995 ist die Markenfähigkeit einzelner Produktfarben in den USA anerkannt. Das Gericht ist in der Entscheidung den bisherigen Bedenken, dass alle geeigneten Farben in Kürze verbraucht würden (Color-Depletion-Rule) und die Abgrenzung feiner Farbschattierungen unmöglich sei (Shade-Confusion-Rule) ausdrücklich entgegengetreten. Die Anerkennung eines abstrakten Farbschutzes, wie er in Deutschland unter Berufung auf diese Entscheidung nunmehr „auch“ gefordert wird, kann nach der hier vertretenen Auffassung daraus jedoch nicht gefolgert werden. Vielmehr waren die bislang in den USA als Marke eingetragenen Farben gegenständlich durch bestimmte Produktoberflächen beschränkt und die Art ihrer Verwendung in der Anmeldung konkretisiert (z.B. auf dem ganzen Produkt oder jeweils auf dem Griff). Dies entspricht weitestgehend der Position des 30. Senates des Bundespatentgericht zum Farbschutz, der ohne eine solche Konkretisierung regelmäßig das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft und/oder ein Freihaltebedürfnis der Branche für gegeben hält. Die Markenfähigkeit einer Farbe ist unter dem Aspekt der Funktionalität in den USA dann ausgeschlossen, wenn sie technisch bedingt oder anderweitig funktional ist (z.B. Orange für Sicherheitskleidung). In der deutschen Literatur wird teilweise eine analoge Anwendung von § 3 Abs. 2 MarkenG befürwortet, teilweise wird das Kriterium der Selbständigkeit der Marke von der Ware für ausreichend gehalten, um ohne eine Analogie der für Formmarken geltenden Ausschlussgründe dieselben Ergebnisse zu erreichen.

Neben Produktgestaltungen und Farbmarken gehören die sensorischen Marken, namentlich derzeit die Hörmarken, Geruchsmarken und Multimediemarken, in den USA zu den sog. Nontraditional Marks. Auch in Deutschland zählen sie zu den neuen Markenformen, die unter Geltung des Warenzeichengesetzes noch unzulässig waren. Hinsichtlich der genannten Formen ist dennoch ein praktischer Erfahrungsvorsprung der USA zu verzeichnen. Tast- oder Geschmacksmarken sind hingegen nach beiden Rechtsordnungen bislang bloße Theorie.

Hörmarken gibt es in den USA schon seit 1950. In Deutschland wurde deren Eintragung dagegen erst durch die Markenrechtsreform von 1995 ermöglicht. Dabei wurde dem Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit durch eine Sonderregelung Rechnung getragen. Hiernach hat die Darstellung mittels Sonagramm oder Notenschrift zu erfolgen. In den USA genügt demgegenüber

eine bloße Beschreibung. Sonagramme oder Notenschriften werden aber üblicherweise zusätzlich beigefügt. Eine weitere Besonderheit des Eintragsverfahrens bei Hörzeichen ist in Deutschland das in § 11 Abs. 3 MarkenV normierte weitere Anmeldeerfordernis einer klanglichen Wiedergabe, die maßgeblich der Bestimmung des Anmeldegegenstandes dient. Im übrigen gilt gemäß § 13 MarkenV aber das Verbot der Einreichung von Mustern. Hier zeigt sich ein erheblicher Unterschied zur US-amerikanischen Praxis, denn dort besteht bei allen Markenformen eine Pflicht zur Übermittlung von Specimens. Diese dienen allerdings, anders als die klangliche Wiedergabe einer Hörmarke in Deutschland, nicht zur Bestimmung des Anmeldegegenstandes, sondern als Benutzungsnachweise und zur Überprüfung der Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. Zusammen mit einem sog. „Section 8 Affidavit“ und der Zahlung einer Gebühr hat der Markeninhaber solche Muster regelmäßig innerhalb der vorgeschriebenen Fristen einzureichen, wenn er die Registrierung aufrechterhalten will. Anderenfalls wird die Marke gelöscht. Dies bedeutet für Inhaber von US-Registrierungen einen nicht unerheblichen Mehraufwand an Kosten und Verwaltung zur Erhaltung ihres Markenbestandes. Der Benutzungszwang ist auf diese Weise stark im Gesetz verankert. Zwar wurde mit der Markenrechtsreform auch in Deutschland ein Benutzungszwang eingeführt. Er wirkt sich aber erst dann aus, wenn die mangelnde Benutzung gerügt wird (vgl. §§ 25, 43, 49, 55 MarkenG).

Die derzeit wohl innovativste Markenform ist die Geruchsmarke. Während sie in den USA bereits vereinzelt zur Eintragung gelangt ist, wofür dort eine rein verbale Beschreibung ausreicht, ist sie in Deutschland noch Gegenstand heftiger Diskussionen. In deren Kern steht die Frage, ob eine mittelbare graphische Darstellbarkeit eines Zeichens für ihre Markenfähigkeit ausreicht. Eine diesbezügliche Entscheidung des EuGH steht noch aus. Selbst wenn der EuGH jedoch eine mittelbare graphische Darstellbarkeit ausreichen lassen sollte, ist es unwahrscheinlich, dass danach eine bloße allgemeinsprachliche Beschreibung, wie sie in den USA zugelassen ist, auch hierzulande akzeptiert werden wird.

Innerhalb der animierten Marken kann unterschieden werden zwischen den Bewegungsmarken (Motion Marks), die die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers durch bewegte Bilder kennzeichnen, und den Multimediamarken, bei denen noch ein klangliches Element hinzukommt. In den USA gibt es sie schon seit 1957, als die erste multimediale Marke zur Eintragung gelangte. Die Trademark Rule of Practice enthalten in Rule 2.52.(a)(2)(iv) sogar spezielle Vorgaben für deren Darstellung in der Anmeldung. Hiernach sind Motion Marken durch maximal fünf Bildsequenzen darzustellen. Mit etwa zehn erfolgten US-Registrierungen sind sie jedoch bislang eine Rarität geblieben. In Deutschland gibt es mit dieser neuen Markenform noch weni-

ger Erfahrungen. Es wird aber davon ausgegangen, dass die graphische Darstellung in der Anmeldung ebenfalls durch Abbildung verschiedener Bildsequenzen erfolgen kann.

Absolute Schutzschranken bestehen in beiden Rechtsordnungen gegen die Eintragung von Hoheitssymbolen, täuschenden und ärgerniserregenden Zeichen als Marken. Darüber hinaus kennt das US-amerikanische Markenrecht eine persönlichkeitsrechtliche Komponente, die es Dritten untersagt, ohne schriftliche Genehmigung des Berechtigten dessen Namen zu verwenden oder eine Verbindung zu diesem vorzutäuschen. In Deutschland ist eine vergleichbare Schutzschranke im Markengesetz zwar nicht enthalten, die Abwehr solcher Marken kann aber mit Hilfe des allgemeinen Zivilrechts erfolgen.

Die Kontrolle angemeldeter Marken durch die Prüfer des USPTO ist umfangreicher als in Deutschland, denn ihnen obliegt auch die Überwachung älterer Rechte Dritter. Während hierzulande nur Kollisionen mit notorisch bekannten Marken zur Nichteintragung führen, wird in den USA stets von Amts wegen eine Recherche hinsichtlich älterer Rechte Dritter durchgeführt. Dies erklärt sich vor dem Hintergrund, dass das Markenrecht der USA weniger auf den Schutz der Markeninhaber als vielmehr auf den Schutz der Verbraucher vor Verwechslungsgefahr abzielt. Dies zu gewährleisten, ist Aufgabe des USPTO. Zudem wird es als unzumutbar für die Markeninhaber angesehen, alle Veröffentlichungen zu beobachten.

Nach Prüfung und Veröffentlichung angemeldeter Marken durch das USPTO besteht aber für alle, die durch die Registrierung eine Verletzung ihrer Rechte befürchten, die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Eintragung einzulegen oder ein Lösungsverfahren zu betreiben. Hierzu sind auch solche Personen berechtigt, deren Kennzeichen sich selbst nicht für das bundesgesetzliche Hauptregister qualifizieren, also z.B. Inhaber von Trade Names oder Gliedstaatenmarken. Haben in verschiedenen Regionen mehrere Benutzer gutgläubig Markenrechte an demselben Zeichen erworben, können diese im Concurrent-Use-Proceeding geltend gemacht werden und mit territorialer Beschränkung (ggf. gleichzeitig) zur Eintragung gelangen, sofern hierdurch keine Verwechslungsgefahr für die Verbraucher droht. Aber auch ohne Registrierung werden ältere Rechte durch eine nachfolgende Eintragung eines anderen in das Hauptregister nicht aufgehoben, sondern können in dem bereits etablierten Markt dem Eingetragenen sowohl aktiv zur Verhinderung seines Markteintritts als auch passiv zur Verteidigung gegen eine Inanspruchnahme im Verletzungsstreit entgegengehalten werden. Letzteres gilt auch im deutschen Recht ebenfalls für ältere territorial beschränkte Benutzungsmarken und Geschäftliche Bezeichnungen. Ein relatives Schutzhindernis stellen solche auf Benutzung basierenden Kennzeichenrechte gemäß § 12 MarkenG nur dann dar, wenn sich deren Verkehrsgeltung auf das gesamte Gebiet der Bundesrepu-

blik Deutschland erstreckt. Der Inhaber des älteren Kennzeichens kann in diesem Fall auf dem Klageweg die Löschung die eingetragenen jüngeren Marke wegen Nichtigkeit betreiben (§ 51 MarkenG). Zum Widerspruch berechtigen sie hingegen nicht. Dieser kann nur auf eingetragene, angemeldete oder notorisch bekannte Marken gestützt werden. Eine vollständige Überprüfung der Marke auf jegliche Eintragungshindernisse, wie sie im US-amerikanischen Opposition-Proceeding vorgetragen werden können, findet im Widerspruchsverfahren nach deutschem Recht ebenfalls nicht statt.

4. Kapitel: Zusammenfassende Betrachtung

A. Zusammenfassung

Beim Vergleich des US-amerikanischen und des deutschen Markenrechts fallen zunächst drei wesentliche Unterschiede auf:

Der erste betrifft die verfassungsrechtliche Wertigkeit des Markenrechts und die daraus resultierende Schutzsystematik. Während in Deutschland aufgrund der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes ebenso wie für Patente und Urheberrechte ein einheitlicher bundesgesetzlicher Schutz auch für Markenrechte gewährt wird, bestehen in den USA zwei parallele Schutzsysteme von Bund und Ländern. Der Grund liegt darin, dass das Markenrecht als untrennbar mit dem Handel verknüpft angesehen und seine verfassungsrechtliche Grundlage infolgedessen aus der Commerce Clause der U.S.-Constitution abgeleitet wird. Diese gewährt dem Bund jedoch - anders als die Patent Clause für das Patent- und Urheberrecht - lediglich eine Gesetzgebungskompetenz für den zwischenstaatlichen Handel, während rein innerstaatliche Sachverhalte der Regelungs- und Spruchkompetenz der Gliedstaaten obliegen.

Die tatsächlichen Auswirkungen dieses zweischichtigen Systems sind indessen eher gering. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass sich in den Einzelstaaten Gesetzmuster auf freiwilliger Basis, nämlich der Uniform Deceptive Trade Practices Act und der an den Lanham Act angelehnte Model State Trademark Bill, durchgesetzt und zu einer weitgehenden Angleichung des Gesetzesrechts geführt haben. Zum anderen wird der Begriff des Interstate Commerce inzwischen so weit ausgelegt, dass jedwede Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Handel genügen, um eine Anwendbarkeit des Bundesstatuts zu begründen. Dies wird z.B. bei Bewerbung lokal erbrachter Leistungen im Internet bejaht. Zudem bringen die Einzelstaatengesetze dem Markeninhaber keine weitergehenden Rechte mehr, seit mit dem Erlass des Federal Trademark Dilution Act im Jahre 1995 auch auf Bundesebene Schutz für berühmte Marken gegen Verwässerungsgefahr gewährt wird. Ihre praktische Bedeutung tritt daher immer weiter zurück. Vor diesem Hintergrund kann ein Bedürfnis zur Änderung des zweischichtigen Systems in ausschließliches Markenrecht des Bundes, etwa durch Ergänzung der Patent Clause, nicht festgestellt werden.

Der zweite erhebliche Systemunterschied betrifft die Schutzrechtsentstehung. Hier treffen das US-amerikanische Benutzungsprinzip und das in Deutschland (und der europäischen Union) geltende Registrierungsprinzip aufeinander, wenn auch eine gewisse Annäherung zu erkennen

ist. Abweichungen vom traditionellen Benutzungsprinzip sind in den USA etwa die Einführung der Anmeldungen auf Basis bloßer Benutzungsabsicht (Intent-to-Use-Applications, § 1(b) Lanham Act) oder ausländischer Priorität (§ 44 Lanham Act), die Gewährung von Markenschutz aufgrund der Constructive-Notice-Wirkung einer Registrierung in Gebieten, in denen die Marke tatsächlich (noch) nicht benutzt wurde, und für ausländische notorisch bekannte Marken ohne tatsächliche Benutzung in den Vereinigten Staaten. In Deutschland sind als Ausnahmen vom reinen Registrierungsprinzip der Schutz nicht registrierter Marken bei Verkehrsdurchsetzung sowie die Einführung des Benutzungszwangs zu nennen.

Zwar werden damit letztlich in beiden Rechtsordnungen sowohl Benutzung, Registrierung als auch Notorietät als Entstehungstatbestände anerkannt, jedoch bleiben nationale Besonderheiten, die aus den jeweiligen traditionellen Grundsätzen herrühren. So tritt das Benutzungsprinzip im amerikanischen Recht auch bei Registrierungen immer wieder zutage, indem z.B. bei Intent-to-Use-Anmeldungen die Eintragung der Marke erst nach Einreichung eines Benutzungsnachweises erfolgt und auch zur Aufrechterhaltung von Registrierungen alle zehn Jahre solche Benutzungsnachweise erbracht werden müssen. Ausfluss des Benutzungsprinzips ist ferner die Möglichkeit einer sog. Concurrent Registration, mit der dem Umstand Rechnung getragen wird, dass durch gutgläubige Benutzung in verschiedenen Regionen an demselben oder einem verwechslungsfähigen Zeichen Rechte durch mehrere Markenbenutzer begründet werden können. In der Regel erhält dann der prioritätsältere Markenbenutzer eine bundesweit wirkende Registrierung, mit Ausnahme des erschlossenen Marktterritoriums des Zweitbenutzers. Dieser kann, sofern er die Marke seinerseits im Interstate Commerce benutzt, gleichzeitig eine territorial beschränkte Registrierung erhalten (vgl. § 2(d) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(d)). Schließlich wirkt sich das Benutzungsprinzip auf den registerrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz aus, der - anders als im deutschen Recht, das die Vorgaben der europäischen Markenrechtsrichtlinie beachten muss - keine unmittelbare graphische Darstellbarkeit einzutragender Marken erfordert, sondern bei nicht visuell wahrnehmbaren Marken eine verbale Beschreibung genügen lässt, denn gemäß § 2 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052 muss ein Zeichen, das zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen geeignet ist, und an dem möglicherweise schon Exklusivrechte durch Erstbenutzung entstanden sind, eingetragen werden.

Der dritte konzeptionelle Unterschied liegt in dem Verständnis der Funktionen des Markenrechts. So sind Marken in Deutschland als wichtige Marketingmittel der Unternehmer und sogar Schutzrechtsposition im Sinne der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes anerkannt. Dementsprechend werden im Markengesetz die Interessen der Markeninhaber betont. Dies zeigt sich z.B. daran, dass Marken in Deutschland uneingeschränkt verkehrsfähig sind. In den USA steht

hingegen der Schutz der Verbraucher vor Verwechslungen im Vordergrund. Marken werden dementsprechend nicht als Eigentumsbestandteil, sondern als Recht, Verwechslungen abzuwehren, begriffen. Sie sind Ausdruck des Good-wills des Unternehmens und daher auch nur zusammen mit dem Good-will übertragbar. Während in Deutschland (und Europa) bereits die Multifunktionalität propagiert wird, wird in den USA noch an der Herkunftsfunktion der Marken festgehalten. Allerdings kann auch hier eine Annäherung festgestellt werden. So wird z.B. mit dem Erlass des Federal Trademark Dilution Act ein Schutzbedürfnis der Marke um ihres Inhabers willen anerkannt. Auch die Möglichkeit von Intent-to-Use-Anmeldungen trägt den Bedürfnissen der Unternehmer Rechnung, Schutz bereits vor Aufnahme der Benutzung erlangen zu können.

Trotz der genannten systematischen Unterschiede ist das Markenrecht im einzelnen in beiden Rechtsordnungen ähnlich ausgestaltet. So finden die aus dem deutschen Recht bekannten Markenarten weitestgehend ihr Pendant im US-amerikanischen Recht. Dies gilt namentlich für Waren- und Dienstleistungsmarken, Kollektivmarken, geschäftliche Bezeichnungen und – zumindest kraft Common Laws – auch für Werktitel. Desgleichen sind Konzern- und Holdingmarken in beiden Rechtsordnungen bekannt, ohne dass sie jedoch einen eigenen Markentypus darstellen. Ihre Eintragungsfähigkeit hängt - wie bei allen Markenarten - davon ab, dass die die Marke haltende Gesellschaft rechtsfähig ist. Dies ist nur bei Holdinggesellschaften möglich, nicht jedoch bei Konzernen als faktischen Gebilden. Die Benutzung durch konzernzugehörige Unternehmen ist indessen zulässig und wirkt zugunsten des Markeninhabers (vgl. § 5 Lanham Act ,15 U.S.C. § 1055).

Abweichungen besteht indessen hinsichtlich geographischer Herkunftsangaben, denn die USA sind dem Nizzaer Herkunftsabkommen (NHA) nicht beigetreten und sehen daher deren Schutz nur in Form von Gütezeichen (Certification Marks) vor. Diese bilden im deutschen Recht wiederum keine eigene Markenart, sondern lediglich eine Unterart der Kollektivmarke. Voraussetzung für die Inhaberschaft an einer Certification Mark ist, dass der Markeninhaber die Kontrolle über ihre Verwendung ausübt. Bei geographischen Angaben führt dies zu einer Einschränkung des Kreises möglicher Markenhalter, denn anerkanntermaßen haben nur staatliche Einrichtungen die notwendigen Mittel hierzu. Eine dem deutschen Recht gänzlich unbekannt Markenart stellt die sogenannte Collective Membership Mark dar - eine besondere Form der Kollektivmarke, die allein dem Zweck dient, die Mitgliedschaft in einer Vereinigung anzuzeigen. Hervorzuheben ist auch, dass die US-amerikanischen Gerichte die für Trade Names entwickelten Grundsätze des unlauteren Wettbewerbs in gleichem Maße auf nichtkommerzielle und karitative Organisationen anwenden, sofern diese die Fähigkeit besitzen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden. Solchen, nicht wirtschaftlich tätigen Vereinigungen wird im deutschen Recht hingegen der mar-

kenrechtliche Schutz ihres Namens und ihrer Embleme versagt. Er findet vielmehr über das allgemeine Zivil-, insbesondere das Namensrecht statt.

Der Katalog der als Marke schutzfähigen Zeichen ist in den Markenstatuten beider Rechtsordnungen seit der hiesigen Markenrechtsreform gleich umfänglich, denn es können aufgrund der offen formulierten Definitionen alle derzeit bekannten und in Zukunft möglichen Zeichen als Marke geschützt werden, wenn sie Unterscheidungseignung besitzen.

Unterschiede ergeben sich vornehmlich bei der Frage nach der konkreten Unterscheidungskraft einzelner Zeichen. Bei den in Deutschland zu den neueren Markenformen zählenden Buchstaben- und Zahlenmarken, Farbmarken, Hör-, Geruchs- und Multimediamarken sowie den dreidimensionalen Gestaltungen ist zwar mitunter noch eine vergleichsweise restriktive Handhabung festzustellen. Die Möglichkeit ursprünglicher konkreter Unterscheidungskraft wird jedoch für kein Zeichen generell ausgeschlossen, sondern stets im Einzelfall geprüft. Im US-amerikanischen Recht wurden dagegen Erfahrungen mit den genannten Markenformen - ausgenommen Farb- und Geruchsmarken - schon über einen deutlich längeren Zeitraum gesammelt, so dass deren Schutzfähigkeit nach denselben Maßstäben beurteilt wird wie bei allen anderen Markenformen. Einschränkungen gelten aber in den USA für Nachnamen, Produktgestaltungen, Positions- und Farbmarken. Ihnen wird eine ursprüngliche Unterscheidungskraft von der höchstrichterlichen Rechtsprechung von vornherein abgesprochen. Ihre Schutzfähigkeit hängt damit von dem Nachweis ab, dass sie aufgrund ihrer Verwendung mit dem jeweiligen gekennzeichneten Produkt im geschäftlichen Verkehr Secondary Meaning erworben haben. Da Secondary Meaning bereits vor Aufnahme der Benutzung durch einen Konkurrenten bestehen muss, um diese abwehren zu können, ergibt sich durch dieses Erfordernis eine erhebliche Hürde für Markeninhaber.

Während die Vorbehalte gegenüber Nachnamen tief im Common Law verankert sind und auch für Positionsmarken schon seit langem gelten, beruhen sie bei Farbmarken und Produktgestaltungen auf Urteilen aus jüngerer Vergangenheit.

Mit dem Qualitex-Urteil des U.S.-Supreme Court aus dem Jahr 1995 wurde die Markenfähigkeit einzelner Produktfarben überhaupt erst anerkannt und ein bis dahin bestehender Streit zwischen den Circuits entschieden. Voraussetzung für die Schutzfähigkeit als Marke soll jedoch ein erheblicher Nachweis von Secondary Meaning sein. Zudem muss die Art der Verwendung der Farbe in der Anmeldung konkretisiert werden. Die Entscheidung hat auch in Deutschland die Diskussion um die Schutzfähigkeit von Farben entfacht. Dabei spiegelt die Position des 30. Senats des Bundespatentgerichts die Rechtslage in den USA wider. Ein darüber hinausgehender Schutz ab-

solut abstrakter Farbmarken lässt sich nach der hier vertretenen Auffassung aus der Qualitex-Entscheidung nicht ableiten.

Für Produktgestaltungen wurde das Erfordernis des Nachweises von Secondary Meaning erst durch die Wal-Mart-Entscheidung des U.S.-Supreme Court aus dem Jahr 2001 festgelegt und damit die im früheren Two-Pesos-Urteil aufgestellte Regel zur Schutzfähigkeit von Trade Dresses eingeschränkt. Infolgedessen ist nunmehr zwischen Produktgestaltungen i.S.d. Wal-Mart-Entscheidung und weiterhin nach den Two-Pesos-Grundsätzen zu beurteilenden Verpackungen, Restaurantausstattungen und Ähnlichem zu differenzieren. Die zur letztgenannten Gruppe zählenden Aufmachungen können auch ohne Nachweis von Secondary Meaning schutzfähig sein. Die Abgrenzung der beiden Gruppen ist noch nicht vollständig geklärt.

In allen Fällen mangelnder Unterscheidungskraft muss der Markeninhaber, sofern nicht zu seinen Gunsten aufgrund fünfjähriger ausschließlicher Benutzung oder einer Voreintragung eine gesetzliche Vermutung eingreift, den Nachweis nachträglich erworbener Unterscheidungskraft im einzelnen erbringen, § 2(f) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(f). Hierzu stehen ihm zahlreiche Beweismittel zur Verfügung, wie z.B. Kunden- oder Händlerzeugnisse, Belege über Länge und Ausschließlichkeit der Markenbenutzung, über die Höhe der Werbeaufwendungen, vorsätzliches Kopieren durch Dritte oder tatsächliche Verwechslung bei den Verbrauchern. Anders als in Deutschland hat er auch eine etwaige Verkehrsbefragung selbst durchzuführen. Die als Ergebnis geforderten Durchsetzungsgrade liegen in einem vergleichbaren Rahmen wie im deutschen Recht zum Nachweis von Verkehrsgeltung ursprünglich unterscheidungskräftiger Benutzungsmarken. Solche Marken werden in den USA jedoch per se geschützt. Secondary Meaning entspricht aufgrund seiner Funktion somit eher dem Begriff der Verkehrsdurchsetzung, denn beide dienen dazu, das Schutzhindernis mangelnder ursprünglicher Unterscheidungskraft zu überwinden.

Ist in einem Kombinationszeichen ein beschreibender Bestandteil enthalten, kann im Falle einer Registrierung unter Umständen ein Disclaimer für diesen Bestandteil verlangt werden. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung kennt dieses Instrument ebenfalls. Der deutsche Gesetzgeber hat von seiner Einführung hingegen abgesehen, denn ein Bedürfnis für solche Freigabeerklärungen besteht nicht.

Anders als im deutschen Recht kann das gegenüber Gattungsbegriffen bestehende Schutzhindernis nach US-amerikanischem Verständnis nicht durch den Nachweis von Verkehrsdurchsetzung überwunden werden, denn ihnen fehlt bereits die Markenfähigkeit. Eine Registrierung, die einen Generic Name zum Gegenstand hat, kann daher auch niemals Bestandsschutz erlangen, § 15(4)

Lanham Act, 15 U.S.C. § 1065(4). Desgleichen sind Generic Names nicht in Form so genannter Mnemonics schutzfähig, d.h. als buchstäblich dargestellte Telefonnummer mit vorangestellter Vorwahl, da diese Kombination nach der Rechtsprechung keine andere Beurteilung rechtfertigt. In Deutschland sind solche als Wort aussprechbaren Telefonnummern („Vanity-Nummer“) noch recht selten. Sollte für eine solche Buchstaben-Zahlen-Kombination Markenschutz beansprucht werden, obwohl ein Gattungsbegriff darin enthalten ist, wird nach allgemeinen Grundsätzen Verkehrsdurchsetzung zu fordern sein.

Eine absolute Schutzschranke für funktionale Gestaltungen und täuschende Zeichen ist in beiden Rechtsordnungen vorgesehen. Aus deutscher Sicht ungewöhnlich ist in diesem Zusammenhang aber die im Lanham Act vorgenommene Differenzierung zwischen täuschenden und irreführenden Angaben, § 2(a) und (e)(1) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1052(a) und (e)(1). Nur solche unzutreffenden Bezeichnungen, die geeignet sind, die Kaufentscheidung des Verbrauchers zu beeinflussen, werden als täuschend eingestuft. Anderenfalls sind sie lediglich „*deceptively misdescriptive*“ und können durch Nachweis von Secondary Meaning Markenschutz erlangen.

Als weitere absolute Schutzhindernisse werden in beiden Rechtsordnungen Ärgernis erregende Zeichen und Hoheitszeichen bzw. Symbole zwischenstaatlicher Organisationen angesehen. Daneben kennt das US-amerikanische Recht eine persönlichkeitsrechtliche Komponente, indem auch die Registrierung von Namen, Portraits oder Unterschriften einer bestimmten lebenden Person ohne deren schriftlicher Einwilligung untersagt wird sowie die Eintragung von Zeichen, die geeignet sind, lebende oder verstorbene Personen, Institutionen, Glaubensrichtungen oder Nationalsymbole herabzuwürdigen, in Verruf zu bringen oder fälschlicher Weise eine Verbindung zu diesen suggerieren. Im deutschen Recht erfolgt der Schutz des Persönlichkeitsrechts vielmehr über das Namens-, Urheber- und allgemeine Deliktsrecht.

Im Eintragungsverfahren werden in den USA auch Kollisionen mit älteren Rechten Dritter bei der Prüfung der angemeldeten Marken von Amts wegen berücksichtigt, während sie hierzulande als relative Schutzhindernisse ausgestaltet sind und das DPMA nur bei Verwechslungsgefahr mit notorisch bekannten Marken einschreitet. Zudem werden fremdsprachige Marken aufgrund der Doctrine of Foreign Equivalents gleichermaßen in ihrer englischen Übersetzung auf verwechslungsfähige ältere Zeichen untersucht. Die Prüfungskompetenz des USPTO ist damit erheblich weiter. Dies erklärt sich nicht zuletzt aus dem Verständnis des Markenrechts als Verbraucherschutzinstrument. Die Vermeidung von Verwechslungsgefahr ist daher nicht allein Sache der Markeninhaber.

Nach Veröffentlichung der zur Eintragung vorgesehenen Marke sind alle, die sich durch die Eintragung in ihren Rechten verletzt fühlen, berechtigt, Widerspruch einzulegen. Das Opposition Proceeding kann, anders als das deutsche Widerspruchsverfahren, zur Prüfung der Anmeldung unter jedem rechtlichen Aspekt eingesetzt werden. Der Eintragungsgegner kann daher auch die Funktionalität des Zeichens, Arglist des Anmelders, eine vertragliche Verpflichtung, das Zeichen nicht zu benutzen, oder die mangelnde Benutzung im zwischenstaatlichen Handel im Falle einer Anmeldung auf Benutzungsbasis gelten machen. Beruft er sich auf ein älteres Recht an dem Zeichen, ist es für den Erfolg des Verfahrens ohne Bedeutung, ob es sich um eine Registermarke oder eine Benutzungsmarke handelt und ob er sie im Interstate oder Intrastate Commerce benutzt.

Haben mehrere Personen gutgläubig in geographisch abgrenzbaren Gebieten Markenrechte an demselben Zeichen begründet, können diese im so genannten Concurrent Use Proceeding geltend gemacht werden. Auf diese Weise können auch mehrere Markeninhaber mit territorialer Begrenzung gleichzeitig zur Eintragung gelangen. Der Inhaber des älteren Rechts erhält regelmäßig ein bundesweites Exklusivrecht mit Ausnahme des Gebietes, in dem der Konkurrent bereits im Markt etabliert ist.

Sowohl das Opposition Proceeding als auch das Concurrent Use Proceeding betreffen nur die Eintragung einer Marke im bundesgesetzlichen Hauptregister. Daneben existiert in den USA auf Bundesebene noch ein Ergänzungsregister, in dem solche Marken eingetragen werden können, denen die konkrete Unterscheidungskraft noch fehlt, vgl. §§ 23 ff. Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1091 ff. Bei Vorliegen anderer Schutzhindernisse scheidet dagegen auch eine solche Registrierung aus. Zur Eintragung im Supplemental Register vorgesehene Marken werden nicht zum Zwecke der Opposition veröffentlicht, sondern können durch Anstrengung eines Löschungsverfahrens vor dem Trademark Trial and Appeal Board jederzeit aus dem Register wieder entfernt werden. Die Vorteile des Ergänzungsregisters bleiben deutlich hinter denen des Hauptregisters zurück. Insbesondere geht mit der Registrierung keine Constructive-Notice-Wirkung einher. Auch die Möglichkeit Incontestability zu erlangen, besteht hier nicht. Aber die Eintragung berechtigt zur Führung des ® und eröffnet die Möglichkeit zur prioritätswahrenden Anmeldung in anderen Staaten, mit denen ein Abkommen über wechselseitigen Markenschutz besteht.

B. Fazit

Wurde in früheren Rechtsvergleichen das Markenrecht der USA noch als fortschrittlicher angesehen und dementsprechend ein umfangreicher Katalog von Änderungswünschen an den deut-

schen Gesetzgeber verfasst,¹⁰⁷³ kann dieses Fazit heute nicht mehr gezogen werden. Im Gegenteil. Seit der Markenrechtsreform besteht in Deutschland ein modernes Schutzsystem, das der internationalen Entwicklung entspricht.

Markenformen, die in den USA seit jeher schutzfähig waren, sind dies nun auch hierzulande. Dabei wird der Nachweis von Verkehrsdurchsetzung nicht für einzelne Markenformen als generelle Schutzvoraussetzung statuiert, wie dies im US-amerikanischen Recht der Fall ist. Da Secondary Meaning bereits vor Aufnahme der Benutzung durch einen Konkurrenten bestehen muss, um diese abwehren zu können, entstehen über einen längeren Zeitraum, in welchem der Markeninhaber bereits in sein Kennzeichen investiert, Schutzlücken. Dies hat insbesondere der vom U.S.-Supreme Court entschiedene Wal-Mart-Fall verdeutlicht, in welchem die sklavische Nachahmung einer Kinderbekleidungskollektion ungeahndet blieb.

Marken sind nach deutschem Recht zudem uneingeschränkt verkehrsfähig, ihre Multifunktionalität und Eigenschaft als Eigentumsposition anerkannt. Die Aufnahme der Benutzung ist zudem nicht Voraussetzung für die Eintragung, ihr Ausbleiben aber Lösungsgrund. Damit wird den Bedürfnissen der Wirtschaft und des Wettbewerbs Rechnung getragen. Ob das US-amerikanische Verbraucherschutzkonzept noch zeitgemäß ist, unterliegt hingegen einigen Bedenken, denn Marken stellen heute aufgrund ihres Einsatzes als Marketing- und Werbemittel, als Medium zur Kommunikation mit Nachfragern und als Garant für Qualität wichtige Unternehmensinstrumentarien dar. Sie machen mitunter den wertvollsten Bestandteil des Betriebsvermögens aus. Eine Verlagerung des Schwerpunktes zugunsten der Interessen der Markeninhaber wäre daher wünschenswert.

Die USA tun sich jedoch seit jeher schwer mit der Änderung ihres etablierten Systems. Zwar gehen von der Unterzeichnung und Umsetzung internationaler Verträge, insbesondere des TLT, gewisse Signalwirkungen aus.¹⁰⁷⁴ Tatsächliche materielle Änderungen sind jedoch selten die Folge. Neben dem Verbraucherschutzkonzept wird insbesondere auch an dem Benutzungssystem und den traditionellen Maßstäben zur Beurteilung der Markenfähigkeit von Zeichen trotz verschiedener internationaler Verträge zur Vereinheitlichung des Markenrechts weiterhin festgehalten:

So wurde z.B. 1920 das Supplemental Register geschaffen, um internationalen Verpflichtungen zur Registrierung auch solcher Zeichen, die in den USA an sich nicht eintragungsfähig wären,

¹⁰⁷³ Vgl. etwa Arnade, Markenfähigkeit von Zeichen, 250 ff., 270/271

¹⁰⁷⁴ Vgl. hierzu auch Rayle, 7 Intell. Prop. L. 227 ff., 264 (2000).

nachzukommen, ohne die bestehenden Maßstäbe ändern zu müssen. Die Registrierung auf dem Ergänzungsregister ist jedoch zu einer Eintragung auf dem dem deutschen Markenregister entsprechenden Hauptregister nicht gleichwertig.

Ein aktuelleres Beispiel ist die Art der Umsetzung des Trademark Law Treaty. Durch Art. 13 TLT wurde es untersagt, einen Benutzungsnachweis bei Verlängerungen von Registrierungen zu verlangen. Dem sind die USA zwar durch Streichung des entsprechenden Passus in § 9 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1059 nachgekommen, haben aber gleichzeitig die Nachweispflicht nach 5-jähriger Registrierung beibehalten und eine sich daran anschließende, alle 10 Jahre zu erfüllende Nachweispflicht eingeführt, § 8 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1058. Auf diese Weise ist die Umsetzung formal konform mit den Vorgaben des TLT, ohne dass die USA von ihrem Benutzungserfordernis abgewichen sind. Für Markeninhaber bedeutet diese Verpflichtung zur Einreichung von Benutzungserklärungen und Specimens einen nicht unerheblichen Mehraufwand gegenüber deutschen Registrierungen.

Ähnliches gilt auch für das Verbot in Art. 3(7)(ii) TLT, wonach der Nachweis eines bestehenden Geschäftsbetriebs zur Erlangung einer Registrierung nicht verlangt werden darf. Zwar sieht das US-amerikanische Recht eine solche Nachweispflicht nicht ausdrücklich vor, indem aber die Benutzung einer Marke im geschäftlichen Verkehr zur Voraussetzung ihrer Eintragung gemacht wird, wird indirekt das Bestehen eines Geschäftsbetriebes zur Bedingung gemacht.

Aus den vorgenannten Gründen ist das deutsche System in seiner jetzigen, modernen Form vorzuzugswürdig. Eine Lockerung der in Deutschland an die graphische Darstellbarkeit gestellten Anforderungen ist indessen wünschenswert, damit hinsichtlich neuer, insbesondere nicht visuell wahrnehmbarer Marken der Anschluss an die internationale Entwicklung nicht verpasst wird. Zudem würde der mit der nicht abschließenden Aufzählung markenfähiger Zeichen in § 3 MarkenG zum Ausdruck gebrachte Zweck einer Eröffnung des Markenschutzes für alle denkbaren Markenformen sonst verfehlt. Ob eine allgemeinsprachliche Beschreibung, wie sie in den USA zugelassen wird, geeignet ist, erscheint im Hinblick auf den registerrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz jedoch zweifelhaft. Als zusätzliche Angabe in der Anmeldung ist sie m. E. aber unerlässlich, um bei Markenrecherchen und im Antragsverfahren ohne größeren Aufwand eine etwaige Verwechslungsgefahr feststellen zu können.

Anhang

A. DRAWINGS AND DESCRIPTIONS

I. Word Marks

1. Name Heinz

Serial No. 76/054,467

H. J. HEINZ COMPANY, CORPORATION PENNSYLVANIA

Word Mark: HEINZ EZ SQUIRT

Mark Drawing Code (1) TYPED DRAWING

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 030. US 046. G & S: Condiments and sauces, namely Ketchup

2. Buchstabe

a) X

Serial No. 76/265,279

STONE AGE EQUIPMENT, INC. DBA 5.10, CORPORATION CALIFORNIA

Word Mark: X

Mark Drawing Code (1) TYPED DRAWING

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 025. US 022 039. G & S: Shoes. FIRST USE: 19851000. FIRST USE IN COMMERCE: 19851000

b) Stilisiertes X

Reg. No. 0,558,774

MICHELIN TIRE CORP., CORPORATION NORTH CAROLINA

Drawing:



Word Mark: X

Mark Drawing Code (5) WORDS, LETTERS, AND/OR NUMBERS IN STYLIZED FORM

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 012. US 035. G & S: Pneumatic tires [and inner tubes] for vehicles (SECT.44)

c) McDonald's M

Serial No. 75/832,322

MCDONALD'S CORPORATION, CORPORATION DELAWARE

Drawing:



Word Mark: M
Mark Drawing Code (3) DESIGN PLUS WORDS, LETTERS, AND/OR NUMBERS
Register: PRINCIPAL
Goods and Services: IC 025. US 022 039. G & S: Men's, women's and children's clothing, namely, coats, jackets, shirts, ties, sweaters, sweatshirts, blouses, jerseys, vests, uniforms and aprons. FIRST USE: 19681000. FIRST USE IN COMMERCE: 19681100

3. Slogan

a) Can't beat the real thing

Serial No. 74/214,434
THE COCA-COLA COMPANY, CORPORATION DELAWARE
Word Mark: CAN'T BEAT THE REAL THING
Mark Drawing Code (1) TYPED DRAWING
Register: PRINCIPAL
Goods and Services: IC 032. US 045. G & S: Non-alcoholic beverages; namely, soft drinks and syrups for preparing soft drinks. FIRST USE: 19891201. FIRST USE IN COMMERCE: 19891201

b) Escape from the ordinary

Serial No. 72/390,844
NORM THOMPSON OUTFITTERS, INC., CORPORATION OREGON
Word Mark: ESCAPE FROM THE ORDINARY
Mark Drawing Code (1) TYPED DRAWING
Register: PRINCIPAL
Goods and Services: IC 025. US 039. G & S: Jackets, hats, socks, boots, shoes, slippers, sneakers, sports coats, slacks, dresses, underwear, sweaters, shirts, ties, bathing suits, robes, mufflers, bandannas, and belts. FIRST USE: 19580000. FIRST USE IN COMMERCE: 19580000

c) Just do it.

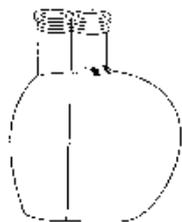
Serial. No. 73/829,171
NIKE, INC., CORPORATION OREGON
Word Mark: JUST DO IT.
Mark Drawing Code (1) TYPED DRAWING
Register: PRINCIPAL
Goods and Services: IC 025. US 039. G & S: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and caps. FIRST USE: 19890126. FIRST USE IN COMMERCE: 19890126

II. Produkt Design Marks

1. Likörflasche

Serial No. 75/339,349
R & A BAILEY & CO., CORPORATION IRELAND

Drawing:



Mark Drawing Code (2) DESIGN ONLY

Description of Mark: The mark consists of an internally subdivided two-part bottle with two spouts.

Register: PRINCIPAL-2(F)

Goods and Services: IC 033. US 047 049. G & S: Distilled spirits. FIRST USE: 19930319. FIRST USE IN COMMERCE: 19930319

2. Flaschenverschluss

Serial. No. 75/202,065

GIMBORN, INC., CORPORATION PENNSYLVANIA

Drawing:



Mark Drawing Code (2) DESIGN ONLY

Description of Mark: The mark comprises a portion of the container for the goods. The mark consists of a water bottle in the shape of a rabbit.

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 021. US 002 013 023 029 030 033 040 050. G & S: Water bottles for pets. FIRST USE: 19970200. FIRST USE IN COMMERCE: 19970200

3. TEXACO-Station

Serial. No. 75/422,677

TEXACO INC., CORPORATION DELAWARE

Drawing:



Mark Drawing Code (2) DESIGN ONLY

Description of Mark: The mark consists of a red and black gasoline service station canopy with gray poles. The dotted outline of the canopy and the poles is not part of the mark but is merely intended to show the position of the mark. The drawing is lined for the colors red and gray.

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 037. US 100 103 106. G & S: GAS STATION SERVICES. FIRST USE: 19960309. FIRST USE IN COMMERCE: 19960309

4. New York Bagels Innenausstattung

Serial. No. 75/352,140

EINSTEIN/NOAH BAGEL PARTNERS, INC., CORPORATION CALIFORNIA

Drawing:



Mark Drawing Code (2) DESIGN ONLY

Description of Mark: The mark consists of the appearance and design of the interior of a retail store and restaurant evoking early 20th century New York through the combination of a tile motif reminiscent of a 1900s New York subway station and old-fashioned light fixtures, dark wood, and photographs and memorabilia of old New York. The lining and stippling appearing in the drawing is a feature in the mark and not intended to indicate color.

Register: PRINCIPAL-2(F)

Goods and Services: IC 042. US 100 101. G & S: Restaurant, delicatessen, and catering services. FIRST USE: 19890615. FIRST USE IN COMMERCE: 19890615

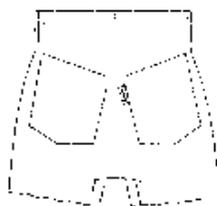
III. Label Shape and Location Marks

1. Levi's Hosentaschenetikett

Reg. No. 0,775,412

LEVI STRAUSS & CO., CORPORATION CALIFORNIA

Drawing:



Mark Drawing Code (2) DESIGN ONLY

Description of Mark: The mark consists of a small marker or white tab with the name "Levi's" superposed thereon, which is affixed to the exterior of the garment at the hip pocket.

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 025. US 039. G & S: Garments, Particularly Trousers. FIRST USE: 19571009. FIRST USE IN COMMERCE: 19571009

2. Levi's Hemdtaschenetikett

Serial No. 75/904,260

LEVI STRAUSS & CO., CORPORATION DELAWARE

Drawing:



Mark Drawing Code

(2) DESIGN ONLY

Description of Mark:

The trademark consists of a small marker or tab of textile material appearing on and affixed permanently to the exterior of a shirt pocket. The shirt and shirt pocket shown in broken lines on the drawing serves to show positioning of the mark and no claim is made to this matter.

Register:

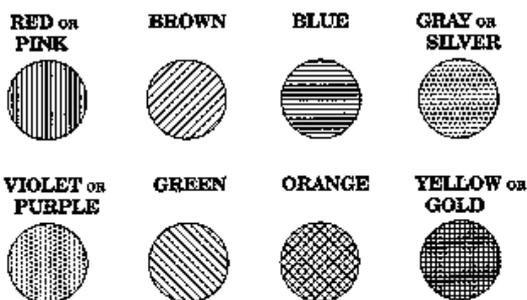
PRINCIPAL-2(F)

Goods and Services:

IC 025. US 022 039. G & S: Clothing, namely shirts. FIRST USE: 19690307. FIRST USE IN COMMERCE: 19690307

IV. Color Marks

1. Color Linings gemäß Trademark Rule 2.52(e), 37 C.F.R. § 2.52(e) alte Fassung

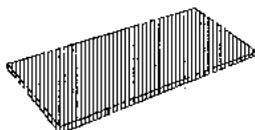


2. Owens-Corning

Reg. No. 2,090,588

OWENS-CORNING FIBERGLAS TECHNOLOGY INC., CORPORATION ILLINOIS

Drawing:



Mark Drawing Code

(2) DESIGN ONLY

Description of Mark:

The mark consists of the color pink as applied to the entirety of the goods. The dotted outline of the goods is intended to show the position of the mark and is not a part of the mark. The drawing is lined for the color pink.

Register:

PRINCIPAL-2(F)

Goods and Services:

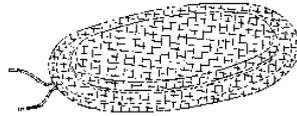
IC 017. US 001 005 012 013 035 050. G & S: Foam insulation for use in building and construction. FIRST USE: 19780913. FIRST USE IN COMMERCE: 19780913

3. Qualitex

Reg. No. 1,633,711

QUALITEX COMPANY, CORPORATION ILLINOIS

Drawing:



Mark Drawing Code (2) DESIGN ONLY

Description of Mark: The mark consists of a particular shade of green-gold applied to the top and side surfaces of the goods. The representation of the goods shown in phantom lining not a part of the mark and serves only to indicate position. The drawing is lined for the color gold.

Register: PRINCIPAL-2(F)

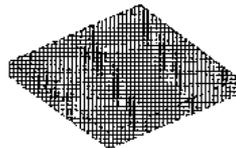
Goods and Services: IC 007. US 023. G & S: Machine parts; namely, press pads and covers for press pads for commercial and industrial presses. FIRST USE: 19571121. FIRST USE IN COMMERCE: 19571121

4. Minnesota Mining

Serial No. 75/087,575

MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY AKA 3M, CORPORATION DELAWARE

Drawing:



Mark Drawing Code (2) DESIGN ONLY

Description of Mark: The mark consists of the color canary yellow used over the entire surface of the goods. The matter shown in broken lines shows the position of the mark and is not claimed as part of the mark. The mark is lined for canary yellow, and the applicant claims color as the mark.

Register: PRINCIPAL-2(F)

Goods and Services: IC 016. US 002 005 022 023 029 037 038 050. G & S: Stationery notes containing adhesive on one side for attachment to surfaces. FIRST USE: 19780000. FIRST USE IN COMMERCE: 19780000

V. Sound Marks

1. AT&T

a) Klang

Reg. No. 1,680,160

APPLIED VOICE TECHNOLOGY, INC., CORPORATION WASHINGTON

Mark Drawing Code: (6) NO DRAWING

Description of Mark: The mark consists of chime-like musical notes; comprised of the four quarter notes, "A, G, F, C", played at two octaves above middle "C".

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 009. US 026 038. G & S: Call processing, interactive voice response

and automated attendant products, comprised of computer hardware and/or software, to be used with telephone systems. FIRST USE: 19900402. FIRST USE IN COMMERCE: 19900402

b) Gesprochene Worte

Reg. No. 1,573,864,

AT&T CORP., CORPORATION NEW YORK

Mark Drawing Code: (6) NO DRAWING

Description of Mark: The mark consists of the spoken letters "AT&T" superimposed over musical sounds in the key of B FLAT MAJOR, namely the melody notes F, B FLAT, G and C and two accompanying chords, one of the four notes F, B FLAT, C and F and one of the two notes F and F.

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 038. US 104. G & S: Long distance telecommunications services. FIRST USE: 19890314. FIRST USE IN COMMERCE: 19890314

2. Harley Davidson Sound Time History

Serial No. 74/485,223

Harley-Davidson, Inc. CORPORATION WISCONSIN

Mark Drawing Code (6) NO DRAWING

Description of Mark: The mark consists of the exhaust sound of applicant's motorcycles, produced by V-Twin, common crankpin motorcycle engines when the goods are in use.

Register: PRINCIPAL-2(F)

Goods and Services: IC 012. US 019. G & S: Motorcycles. FIRST USE: 19300000. FIRST USE IN COMMERCE: 19300000 (abandoned)

3. Intel

Reg. No. 2,315,261

INTEL CORPORATION, CORPORATION DELAWARE

Mark Drawing Code (6) NO DRAWING

Description of Mark: The mark consists of a five tone audio progression of the notes D FLAT, D FLAT, G, D FLAT and A FLAT.

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: Computer hardware and computer operating software, microprocessors, integrated circuits and semiconductor devices. FIRST USE: 19941000. FIRST USE IN COMMERCE: 19941000

4. AOL

Serial No. 75/528,557

AMERICA ONLINE, INC., CORPORATION DELAWARE

Mark Drawing Code (6) NO DRAWING

Description of Mark: The mark consists of the spoken words YOU'VE GOT MAIL.

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 042. US 100 101. G & S: Computer services, namely, providing multiple user access to computer networks and bulletin boards for the transfer and dissemination of a wide range of information; providing

online computer network facilities for real-time interaction and communication with other computer users concerning topics of general interest; providing a wide range of general interest information via computer networks. FIRST USE: 19920100. FIRST USE IN COMMERCE: 19920100

5. THX

Reg. No. 1,872,866

LUCASARTS ENTERTAINMENT COMPANY, CORPORATION CALIFORNIA

Mark Drawing Code (6) NO DRAWING

Description of Mark: The THX logo theme consists of 30 voices over seven measures, starting in a narrow range, 200 to 400 Hz, and slowly diverting to pre-selected notes encompassing three octaves. The 30 voices begin at pitches between 200 Hz and 400 Hz and arrive at pre-selected pitches spanning three octaves by the fourth measure. The highest pitch is slightly detuned while there are double the number of voices of the lowest two pitches.

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 041. US 107. G & S: Entertainment services; namely, motion picture exhibition services. FIRST USE: 19830525. FIRST USE IN COMMERCE: 19830525

VI. Scent Marks

1. Pflaumenduft für Garn

Reg. No. 1,639,128

CLARKE, CELIA DBA CLARKE'S OSEWEZ, INDIVIDUAL UNITED STATES

Mark Drawing Code (6) NO DRAWING

Description of Mark: The mark is a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms.

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 023. US 043. G & S: Sewing thread and embroidery yarn. FIRST USE: 19881006. FIRST USE IN COMMERCE: 19881006 (cancelled)

2. Kirschgeruch für Schmiermittel

Reg. No. 2,463,044

MANTEL, MIKE DBA MANHATTAN OIL, INDIVIDUAL UNITED STATES

Mark Drawing Code (6) NO DRAWING

Description of Mark: The mark consists of a cherry scent.

Register: PRINCIPAL-2(F)

Goods and Services: IC 004. US 001 006 015. G & S: Synthetic lubricants for high performance racing and recreational vehicles. FIRST USE: 19900124. FIRST USE IN COMMERCE: 19900523

3. Erdbeergeruch für Schmiermittel

Serial No. 75/360,102

MANTEL, MIKE DBA MANHATTAN OIL, INDIVIDUAL UNITED STATES

Mark Drawing Code (6) NO DRAWING

Description of Mark: The mark consists of the strawberry scent of the goods.
Register: SUPPLEMENTAL
Goods and Services: IC 004. US 001 006 015. G & S: Lubricants and motor fuels for land vehicles, aircraft, and watercraft. FIRST USE: 19991122. FIRST USE IN COMMERCE: 19991122

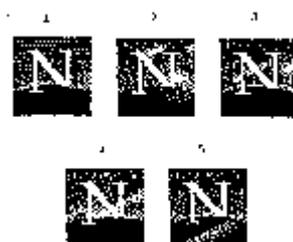
VII. Motion Marks

1. Netscape

Serial No. 75/075,813

NETSCAPE COMMUNICATIONS CORPORATION, CORPORATION DELAWARE

Drawing:



Mark Drawing Code

Description of Mark: The mark consists of an animated sequence of images depicting the silhouette of a portion of a planet with an upper case letter "N" straddling the planet and a series of meteorites passing through the scene, all encompassed within a square frame. The animated sequence is displayed during operation of the software.

Register: PRINCIPAL

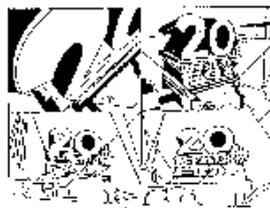
Goods and Services: IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: Computer software for communications purposes; computer software for access to computers, computer software, databases, communications services, and electronic communications networks; computer software for financial or commercial transactions over electronic communications networks; computer software for data, text, graphics, and image transmission; computer software for browsing and searching among electronic communications networks, computers, computer software, and databases; and instruction and user manuals sold as a unit with the above. FIRST USE: 19950000. FIRST USE IN COMMERCE: 19950000

2. Twentieth Century Fox

Serial No. 74/606,379

TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, CORPORATION DELAWARE

Drawing:



Mark Drawing Code

Description of Mark: The trademark is a computer generated sequence showing the central element from several angles as though a camera is moving around the

structure. The drawing represents four "stills" from the sequence.
Register: PRINCIPAL
Goods and Services: IC 041. US 100 101 107. G & S: Production and distribution of motion picture films, pre-recorded video tapes, pre-recorded video cassettes, and pre-recorded videodiscs. FIRST USE: 19940707. FIRST USE IN COMMERCE: 19940707

3. Columbia

Serial No. 74/606,398
COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC., CORPORATION
Drawing:



Mark Drawing Code

Description of Mark: The mark consists of a moving image of a flash of light from which rays of light are emitted against a background of sky and clouds. The scene then pans downward to a torch being held by a lady on a pedestal. The word "COLUMBIA" appears across the top running through the torch and then a circular rainbow appears in the sky encircling the lady.

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: Motion picture film, prerecorded video cassettes, video discs and laser discs featuring full length motion pictures for general release; and digital, analog and microchip based storage and/or retrieval devices in the nature of computer and video equipment in film, disc and cassette formats featuring full length motion pictures. FIRST USE: 19930600. FIRST USE IN COMMERCE: 19930600

4. MGM

Reg. No. 1,395,550
METRO-GOLDWYN-MAYER CORP., CORPORATION DELAWARE

Mark Drawing Code (6) NO DRAWING

Description of Mark: The mark comprises a lion roaring.

Register: PRINCIPAL

Goods and Services: IC 041. US 107. G & S: Entertainment services, namely production and distribution of motion pictures and providing film and tape entertainment for viewing through the media of television, cinema and other media. FIRST USE: 19240000. FIRST USE IN COMMERCE: 19240000

IC 009. US 021 038. G & S: Motion picture films and prerecorded video tapes. FIRST USE: 19240000. FIRST USE IN COMMERCE: 19240000

B. FEDERAL TRADEMARK ACT OF 1946, AS AMENDED (THE LANHAM ACT)

The Lanham Act §§ 1-50, 15 U.S.C.A. §§ 1051-1127. The original Lanham Act was passed as Public Law 489, Chapter 540, 60 Stat. 427, approved July 5, 1946, to be effective one year from that date.

Stand: Dezember 2001¹

Title I – The Principal Register

§ 1 (15 U.S.C. § 1051) – Application for registration

(a) Applications to Register Based on Use

- (1) The owner of a trademark used in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director, and such number of specimens or facsimiles of the mark as used as may be required by the Director.
- (2) The application shall include specification of the applicant's domicile and citizenship, the date of the applicant's first use of the mark, the date of the applicant's first use of the mark in commerce, the goods in connection with which the mark is used, and a drawing of the mark.
- (3) The statement shall be verified by the applicant and specify that—
 - (A) 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 the owner of the mark sought to be registered;
 - (B) to the best of the verifier's knowledge and belief, the facts recited in the application are accurate;
 - (C) the mark is in use in commerce; and
 - (D) 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, except that, in the case of every application claiming concurrent use, the applicant shall—
 - (i) state exceptions to the claim of exclusive use; and
 - (ii) shall specify, to the extent of the verifier's knowledge—
 - (I) any concurrent use by others;
 - (II) the goods on or in connection with which and the areas in which each concurrent use exists;
 - (III) the periods of each use; and
 - (IV) the goods and area for which the applicant desires registration.

¹ Die nachfolgenden Überschriften sind keine amtlichen. Sie sollen lediglich der besseren Übersichtlichkeit dienen.

- (4) The applicant shall comply with such rules or regulations as may be prescribed by the Director. The Director shall promulgate rules prescribing the requirements for the application and for obtaining a filing date herein.

(b) Applications to Register Based on Intent to Use

- (1) A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director.
- (2) The application shall include specification of the applicant's domicile and citizenship, the goods in connection with which the applicant has a bona fide intention to use the mark, and a drawing of the mark.
- (3) 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. Except for applications filed pursuant to section 44, no mark shall be registered until the applicant has met the requirements of subsections (c) and (d) of this section.
- (4) The applicant shall comply with such rules or regulations as may be prescribed by the Director. The Director shall promulgate rules prescribing the requirements for the application and for obtaining a filing date herein.

(c) Intent-to-Use Applications, Claiming Benefits of Use

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).

(d) Intent-to-Use Applications, Statement of Use Required

- (1) Within six months after the date on which the notice of allowance with respect to a mark is issued under section 13(b)(2) to an applicant under subsection (b) of this section, the applicant shall file in the Patent and Trademark Office, together with such number of specimens or facsimiles of the mark as used in commerce as may be required by the Director and payment of the prescribed fee, a verified statement that the mark is in use in commerce and specifying the date of the applicant's first use of the mark in commerce and, those goods or services specified in the notice of allowance on or in connection with which the mark is used in commerce. Subject to examination and acceptance of the statement of use, the mark shall be registered in the Patent and Trademark Office, a certificate of registration shall be issued for those goods or services recited in the statement of use for which the mark is entitled to registration, and

notice of registration shall be published in the Official Gazette of the Patent and Trademark Office. Such examination may include an examination of the factors set forth in subsections (a) through (e) of section 2. The notice of registration shall specify the goods or services for which the mark is registered.

- (2) The Director shall extend, for one additional 6-month period, the time for filing the statement of use under paragraph (1), upon written request of the applicant before the expiration of the 6-month period provided in paragraph (1). In addition to an extension under the preceding sentence, the Director may, upon a showing of good cause by the applicant, further extend the time for filing the statement of use under paragraph (1) for periods aggregating not more than 24 months, pursuant to written request of the applicant made before the expiration of the last extension granted under this paragraph. Any request for an extension under this paragraph shall be accompanied by a verified statement that the applicant has a continued bona fide intention to use the mark in commerce and specifying those goods or services identified in the notice of allowance on or in connection with which the applicant has a continued bona fide intention to use the mark in commerce. Any request for an extension under this paragraph shall be accompanied by payment of the prescribed fee. The Director shall issue regulations setting forth guidelines for determining what constitutes good cause for purposes of this paragraph.
- (3) The Director shall notify any applicant who files a statement of use of the acceptance or refusal thereof and, if the statement of use is refused, the reasons for the refusal. An applicant may amend the statement of use.
- (4) The failure to timely file a verified statement of use under paragraph (1) or an extension request under paragraph (2) shall result in abandonment of the application, unless it can be shown to the satisfaction of the Director that the delay in responding was unintentional, in which case the time for filing may be extended, but for a period not to exceed the period specified in paragraphs (1) and (2) for filing a statement of use.

(e) Applicants Not Domiciled in the United States, Domestic Representation Required

If the applicant is not domiciled in the United States he shall designate by a written document filed in the Patent and Trademark Office the name and address of some person resident in the United States on whom may be served notices or process in proceedings affecting the mark. Such notices or process may be served upon the person so designated by leaving with him or mailing to him a copy thereof at the address specified in the last designation so filed. If the person so designated cannot be found at the address given in the last designation, such notice or process may be served upon the Director.

§ 2 (15 U.S.C. § 1052) – Marks Registrable on the Principal Register

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—

- (a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by

the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 2(9) of the Uruguay Round Agreements Act) enters into force with respect to the United States.

- (b) Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States, or of any State or municipality, or of any foreign nation, or any simulation thereof.
- (c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a deceased President of the United States during the life of his widow, if any, except by the written consent of the widow.
- (d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive: Provided, That if the Director determines that confusion, mistake, or deception is not likely to result from the continued use by more than one person of the same or similar marks under conditions and limitations as to the mode or place of use of the marks or the goods on or in connection with which such marks are used, concurrent registrations may be issued to such persons when they have become entitled to use such marks as a result of their concurrent lawful use in commerce prior to (1) the earliest of the filing dates of the applications pending or of any registration issued under this Act; (2) July 5, 1947, in the case of registrations previously issued under the Act of March 3, 1881, or February 20, 1905, and continuing in full force and effect on that date; or (3) July 5, 1947, in the case of applications filed under the Act of February 20, 1905, and registered after July 5, 1947. Use prior to the filing date of any pending application or a registration shall not be required when the owner of such application or registration consents to the grant of a concurrent registration to the applicant. Concurrent registrations may also be issued by the Director when a court of competent jurisdiction has finally determined that more than one person is entitled to use the same or similar marks in commerce. In issuing concurrent registrations, the Director shall prescribe conditions and limitations as to the mode or place of use of the mark or the goods on or in connection with which such mark is registered to the respective persons.
- (e) Consists of a mark which,
 - (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them,
 - (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 4,
 - (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them,
 - (4) is primarily merely a surname, or
 - (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.
- (f) Except as expressly excluded in paragraphs (a), (b), (c), (d) (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of

distinctiveness is made. Nothing in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, and which became distinctive of the applicant's goods in commerce before the date of the enactment of the North American Free Trade Agreement Implementation Act [December 8, 1993]. A mark which when used would cause dilution under section 43(c) may be refused registration only pursuant to a proceeding brought under section 13. A registration for a mark which when used would cause dilution under section 43(c) may be canceled pursuant to a proceeding brought under either section 14 or section 24.

§ 3 (15 U.S.C. § 1053) – Service Marks Registrable

Subject to the provisions relating to the registration of trademarks, so far as they are applicable, service marks shall be registrable, in the same manner and with the same effect as are trademarks, and when registered they shall be entitled to the protection provided herein in the case of trademarks. Applications and procedure under this section shall conform as nearly as practicable to those prescribed for the registration of trademarks.

§ 4 (15 U.S.C. § 1054) – Collective and Certification Marks Registrable

Subject to the provisions relating to the registration of trademarks, so far as they are applicable, collective and certification marks, including indications of regional origin, shall be registrable under this Act, in the same manner and with the same effect as are trademarks, by persons, and nations, States, municipalities, and the like, exercising legitimate control over the use of the marks sought to be registered, even though not possessing an industrial or commercial establishment, and when registered they shall be entitled to the protection provided herein in the case of trademarks, except in the case of certification marks when used so as to represent falsely that the owner or a user thereof makes or sells the goods or performs the services on or in connection with which such mark is used. Applications and procedure under this section shall conform as nearly as practicable to those prescribed for the registration of trademarks.

§ 5 (15 U.S.C. § 1055) – Use by Related Companies

Where a registered mark or a mark sought to be registered is or may be used legitimately by related companies, such use shall inure to the benefit of the registrant or applicant for registration, and such use shall not affect the validity of such mark or of its registration, provided such mark is not used in such manner as to deceive the public. If first use of a mark by a person is controlled by the registrant or applicant for registration of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services, such first use shall inure to the benefit of the registrant or applicant, as the case may be.

§ 6 (15 U.S.C. § 1056) – Disclaimers

(a) Compulsory and Voluntary Disclaimers

The Director may require the applicant to disclaim an unregistrable component of a mark otherwise registrable. An applicant may voluntarily disclaim a component of a mark sought to be registered.

(b) Prejudice of Rights

No disclaimer, including those made under subsection (e) of section 7 of this Act, shall prejudice or affect the applicant's or registrant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, or his right of registration on another application if the disclaimed matter be or shall have become distinctive of his goods or services.

§ 7 (15 U.S.C. § 1057) – Certificates

(a) Issuance and Form of Principal Register Certificate

Certificates of registration of marks registered upon the principal register shall be issued in the name of the United States of America, under the seal of the Patent and Trademark Office, and shall be signed by the Director or have his signature placed thereon, and a record thereof shall be kept in the Patent and Trademark Office. The registration shall reproduce the mark, and state that the mark is registered on the principal register under this Act, the date of the first use of the mark, the date of the first use of the mark in commerce, the particular goods or services for which it is registered, the number and date of the registration, the term thereof, the date on which the application for registration was received in the Patent and Trademark Office, and any conditions and limitations that may be imposed in the registration.

(b) Principal Register Certificate as Prima Facie Evidence

A certificate of registration of a mark upon the principal register provided by this Act shall be prima facie evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the registrant's ownership of the mark, and of the registrant's exclusive right to use the registered mark in commerce on or in connection with the goods or services specified in the certificate, subject to any conditions or limitations stated in the certificate.

(c) Constructive Use Priority Dating from Filing of Principal Register Application

Contingent on the registration of a mark on the principal register provided by this Act, the filing of the application to register such mark shall constitute constructive use of the mark, conferring a right of priority, nationwide in effect, on or in connection with the goods or services specified in the registration against any other person except for a person whose mark has not been abandoned and who, prior to such filing—

- (1) has used the mark;
- (2) has filed an application to register the mark which is pending or has resulted in registration of the mark; or
- (3) has filed a foreign application to register the mark on the basis of which he or she has acquired a right of priority, and timely files an application under section 44(d) to register the mark which is pending or has resulted in registration of the mark.

(d) Certificate Issued to Assignee

A certificate of registration of a mark may be issued to the assignee of the applicant, but the assignment must first be recorded in the Patent and Trademark Office. In case of change of ownership the Director shall, at the request of the owner and upon a proper showing and the payment of the prescribed fee, issue to such assignee a new certificate of registration of the said mark in the name of such assignee, and for the unexpired part of the original period.

(e) Surrender, Cancellation or Amendment by Registrant

Upon application of the registrant the Director may permit any registration to be surrendered for cancellation, and upon cancellation appropriate entry shall be made in the records of the Patent and Trademark Office. Upon application of the registrant and payment of the prescribed fee, the Director for good cause may permit any registration to be amended or to be disclaimed in part: Provided, That the amendment or disclaimer does not alter materially the character of the mark. Appropriate entry shall be made in the records of the Patent and Trademark Office and upon the certificate of registration or, if said certificate is lost or destroyed, upon a certified copy thereof.

(f) Patent and Trademark Office Records as Evidence

Copies of any records, books, papers, or drawings belonging to the Patent and Trademark Office relating to marks, and copies of registrations, when authenticated by the seal of the Patent and Trademark Office and certified by the Director, or in his name by an employee of the Office duly designated by the Director, shall be evidence in all cases wherein the originals would be evidence; and any person making application therefor and paying the prescribed fee shall have such copies.

(g) Correction of Patent and Trademark Office Mistake

Whenever a material mistake in a registration, incurred through the fault of the Patent and Trademark Office, is clearly disclosed by the records of the Office a certificate stating the fact and nature of such mistake, shall be issued without charge and recorded and a printed copy thereof shall be attached to each printed copy of the registration and such corrected registration shall thereafter have the same effect as if the same had been originally issued in such corrected form, or in the discretion of the Director a new certificate of registration may be issued without charge. All certificates of correction heretofore issued in accordance with the rules of the Patent and Trademark Office and the registrations to which they are attached shall have the same force and effect as if such certificates and their issue had been specifically authorized by statute.

(h) Correction of Applicant's Mistake

Whenever a mistake has been made in a registration and a showing has been made that such mistake occurred in good faith through the fault of the applicant, the Director is authorized to issue a certificate of correction or, in his discretion, a new certificate upon the payment of the prescribed fee: Provided, That the correction does not involve such changes in the registration as to require republication of the mark.

§ 8 (15 U.S.C. § 1058) – Duration

(a) In General

Each registration shall remain in force for 10 years, except that the registration of any mark shall be canceled by the Director for failure to comply with the provisions of subsection (b) of this section, upon the expiration of the following time periods, as applicable:

- (1) For registrations issued pursuant to the provisions of this Act, at the end of 6 years following the date of registration.
- (2) For registrations published under the provisions of section 12(c), at the end of 6 years following the date of publication under such section.
- (3) For all registrations, at the end of each successive 10-year period following the date of registration.

(b) Affidavit of Continuing Use

During the 1-year period immediately preceding the end of the applicable time period set forth in subsection (a), the owner of the registration shall pay the prescribed fee and file in the Patent and Trademark Office —

- (1) an affidavit setting forth those goods or services recited in the registration on or in connection with which the mark is in use in commerce and such number of specimens or facsimiles showing current use of the mark as may be required by the Director; or
- (2) an affidavit setting forth those goods or services recited in the registration on or in connection with which the mark is not in use in commerce and showing that any such nonuse is due to special circumstances which excuse such nonuse and is not due to any intention to abandon the mark.

(c) Grace Periods for Submissions, Deficiency

- (1) The owner of the registration may make the submissions required under this section within a grace period of 6 months after the end of the applicable time period set forth in subsection (a). Such submission is required to be accompanied by a surcharge prescribed by the Director.
- (2) If any submission filed under this section is deficient, the deficiency may be corrected after the statutory time period and within the time prescribed after notification of the deficiency. Such submission is required to be accompanied by a surcharge prescribed by the Director.

(d) Notice of Affidavit Requirement

Special notice of the requirement for affidavits under this section shall be attached to each certificate of registration and notice of publication under section 12(c).

(e) Notification of Acceptance or Refusal of Affidavits

The Director shall notify any owner who files 1 of the affidavits required by this section of the Director's acceptance or refusal thereof and, in the case of a refusal, the reasons therefor.

(f) Designation of Resident for Service of Process and Notices

If the registrant is not domiciled in the United States, the registrant shall designate by a written document filed in the Patent and Trademark Office the name and address of some person resident in the United States on whom may be served notices or process in proceedings affecting the mark. Such notices or process may be served upon the person so designated by leaving with that person or mailing to that person a copy thereof at the address specified in the last designation so filed. If the person so designated cannot be found at the address given in the last designation, such notice or process may be served upon the Director.

§ 9 (15 U.S.C. § 1059) – Renewal of Registration

(a) Period of Renewal, Time for Renewal

Subject to the provisions of section 8, each registration may be renewed for periods of 10 years at the end of each successive 10-year period following the date of registration upon payment of the prescribed fee and the filing of a written application, in such form as may be prescribed by the Director. Such application may be made at any time within 1 year before the end of each successive 10-year period for which the registration was issued or renewed, or it may be made within a grace period of 6 months after the end of each successive 10-year pe-

riod, upon payment of a fee and surcharge prescribed therefor. If any application filed under this section is deficient, the deficiency may be corrected within the time prescribed after notification of the deficiency, upon payment of a surcharge prescribed therefor.

(b) Notification of Refusal or Renewal

If the Director refuses to renew the registration, the Director shall notify the registrant of the Director's refusal and the reasons therefor.

(c) Designation of Resident for Service of Process and Notices

If the registrant is not domiciled in the United States, the registrant shall designate by a written document filed in the Patent and Trademark Office the name and address of some person resident in the United States on whom may be served notices or process in proceedings affecting the mark. Such notices or process may be served upon the person so designated by leaving with that person or mailing to that person a copy thereof at the address specified in the last designation so filed. If the person so designated cannot be found at the address given in the last designation, such notice or process may be served upon the Director.

§ 10 (15 U.S.C. § 1060) – Assignment

(a) No Assignment in Gross

A registered mark or a mark for which an application to register has been filed shall be assignable with the good will of the business in which the mark is used, or with that part of the good will of the business connected with the use of and symbolized by the mark. Notwithstanding the preceding sentence, no application to register a mark under section 1(b) shall be assignable prior to the filing of an amendment under section 1(c) to bring the application into conformity with section 1(a) or the filing of the verified statement of use under section 1(d), except for an assignment to a successor to the business of the applicant, or portion thereof, to which the mark pertains, if that business is ongoing and existing. In any assignment authorized by this section, it shall not be necessary to include the good will of the business connected with the use of and symbolized by any other mark used in the business or by the name or style under which the business is conducted. Assignments shall be by instruments in writing duly executed. Acknowledgment shall be prima facie evidence of the execution of an assignment, and when the prescribed information reporting the assignment is recorded in the Patent and Trademark Office, the record shall be prima facie evidence of execution. An assignment shall be void against any subsequent purchaser for valuable consideration without notice, unless the prescribed information reporting the assignment is recorded in the Patent and Trademark Office within 3 months after the date of the assignment or prior to the subsequent purchase. The Patent and Trademark Office shall maintain a record of information on assignments, in such form as may be prescribed by the Director.

(b) Foreign Assignee, Designation of Domestic Correspondent

An assignee not domiciled in the United States shall designate by a written document filed in the Patent and Trademark Office the name and address of some person resident in the United States on whom may be served notices or process in proceedings affecting the mark. Such notices or process may be served upon the person so designated by leaving with that person or mailing to that person a copy thereof at the address specified in the last designation so filed. If the person so designated cannot be found at the address given in the last designation, such notice or process may be served upon the Director.

§ 11 (15 U.S.C. § 1061) – Acknowledgments and Verifications.

Acknowledgments and verifications required hereunder may be made before any person within the United States authorized by law to administer oaths, or, when made in a foreign country, before any diplomatic or consular officer of the United States or before any official authorized to administer oaths in the foreign country concerned whose authority is proved by a certificate of a diplomatic or consular officer of the United States, or apostille of an official designated by a foreign country which, by treaty or convention, accords like effect to apostilles of designated officials in the United States, and shall be valid if they comply with the laws of the state or country where made.

§ 12 (15 U.S.C. § 1062) – Publication

(a) Examination of Application and Publication

Upon the filing of an application for registration and payment of the prescribed fee, the Director shall refer the application to the examiner in charge of the registration of marks, who shall cause an examination to be made and, if on such examination it shall appear that the applicant is entitled to registration, or would be entitled to registration upon the acceptance of the statement of use required by section 1(d) of this Act, the Director shall cause the mark to be published in the Official Gazette of the Patent and Trademark Office: Provided, That in the case of an applicant claiming concurrent use, or in the case of an application to be placed in an interference as provided for in section 16 of this Act, the mark, if otherwise registrable, may be published subject to the determination of the rights of the parties to such proceedings.

(b) Refusal of Registration and Amendment of Application

If the applicant is found not entitled to registration, the examiner shall advise the applicant thereof and of the reason therefor. The applicant shall have a period of six months in which to reply or amend his application, which shall then be reexamined. This procedure may be repeated until (1) the examiner finally refuses registration of the mark or (2) the applicant fails for a period of six months to reply or amend or appeal, whereupon the application shall be deemed to have been abandoned, unless it can be shown to the satisfaction of the Director that the delay in responding was unintentional, whereupon such time may be extended.

(c) Republication of Marks Registered Under Prior Acts

A registrant of a mark registered under the provisions of the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, may, at any time prior to the expiration of the registration thereof, upon the payment of the prescribed fee file with the Director an affidavit setting forth those goods stated in the registration on which said mark is in use in commerce and that the registrant claims the benefits of this Act for said mark. The Director shall publish notice thereof with a reproduction of said mark in the Official Gazette, and notify the registrant of such publication and of the requirement for the affidavit of use or nonuse as provided for in subsection (b) of section 8 of this Act. Marks published under this subsection shall not be subject to the provisions of section 13 of this Act.

§ 13 (15 U.S.C. § 1063) – Opposition

(a) Filing an Opposition

Any person who believes that he would be damaged by the registration of a mark upon the principal register, including as a result of dilution under section 43(c), may, upon payment of the prescribed fee, file an opposition

in the Patent and Trademark Office, stating the grounds therefor, within thirty days after the publication under subsection (a) of section 12 of this Act of the mark sought to be registered. Upon written request prior to the expiration of the thirty-day period, the time for filing opposition shall be extended for an additional thirty days, and further extensions of time for filing opposition may be granted by the Director for good cause when requested prior to the expiration of an extension. The Director shall notify the applicant of each extension of the time for filing opposition. An opposition may be amended under such conditions as may be prescribed by the Director.

(b) Issuance of Registration or Notice of Allowance

Unless registration is successfully opposed —

- (1) a mark entitled to registration on the principal register based on an application filed under section 1(a) or pursuant to section 44 shall be registered in the Patent and Trademark Office, a certificate of registration shall be issued, and notice of the registration shall be published in the Official Gazette of the Patent and Trademark Office; or
- (2) a notice of allowance shall be issued to the applicant if the applicant applied for registration under section 1(b).

§ 14 (15 U.S.C. § 1064) – Cancellation

A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of dilution under section 43(c), by the registration of a mark on the principal register established by this Act, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905:

- (1) Within five years from the date of the registration of the mark under this Act.
- (2) Within five years from the date of publication under section 12(c) hereof of a mark registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905.
- (3) At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of section 4 or of subsection (a), (b), or (c) of section 2 for a registration under this Act, or contrary to similar prohibitory provisions of such prior Acts for a registration under such Acts, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used. If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.
- (4) At any time if the mark is registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, and has not been published under the provisions of subsection (c) of section 12 of this Act.

- (5) At any time in the case of a certification mark on the ground that the registrant
- (A) does not control, or is not able legitimately to exercise control over, the use of such mark, or
 - (B) engages in the production or marketing of any goods or services to which the certification mark is applied, or
 - (C) permits the use of the certification mark for purposes other than to certify, or
 - (D) discriminately refuses to certify or to continue to certify the goods or services of any person who maintains the standards or conditions which such mark certifies: Provided, That the Federal Trade Commission may apply to cancel on the grounds specified in paragraphs (3) and (5) of this section any mark registered on the principal register established by this Act, and the prescribed fee shall not be required. Nothing in paragraph (5) shall be deemed to prohibit the registrant from using its certification mark in advertising or promoting recognition of the certification program or of the goods or services meeting the certification standards of the registrant. Such uses of the certification mark shall not be grounds for cancellation under paragraph (5), so long as the registrant does not itself produce, manufacture, or sell any of the certified goods or services to which its identical certification mark is applied.

§ 15 (15 U.S.C. § 1065) – Incontestability of Right to Use Mark Under Certain Conditions

Except on a ground for which application to cancel may be filed at any time under paragraphs (3) and (5) of section 14 of this Act, and except to the extent, if any, to which the use of a mark registered on the principal register infringes a valid right acquired under the law of any State or Territory by use of a mark or trade name continuing from a date prior to the date of registration under this Act of such registered mark, the right of the registrant to use such registered mark in commerce for the goods or services on or in connection with which such registered mark has been in continuous use for five consecutive years subsequent to the date of such registration and is still in use in commerce, shall be incontestable: Provided, That —

- (1) there has been no final decision adverse to registrant's claim of ownership of such mark for such goods or services, or to registrant's right to register the same or to keep the same on the register; and
- (2) there is no proceeding involving said rights pending in the Patent and Trademark Office or in a court and not finally disposed of; and
- (3) an affidavit is filed with the Director within one year after the expiration of any such five-year period setting forth those goods or services stated in the registration on or in connection with which such mark has been in continuous use for such five consecutive years and is still in use in commerce, and the other matters specified in paragraphs (1) and (2) of this section; and
- (4) no incontestable right shall be acquired in a mark which is the generic name for the goods or services or a portion thereof, for which it is registered. Subject to the conditions above specified in this section, the incontestable right with reference to a mark registered under this Act shall apply to a mark registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, upon the filing of the required affidavit with the Director within one year after the expiration of any period of five consecutive years after the date of publication of a mark under the provisions of subsection (c) of section 12 of this Act. The Director shall notify any registrant who files the above-prescribed affidavit of the filing thereof.

§ 16 (15 U.S.C. § 1066) – Interference

Upon petition showing extraordinary circumstances, the Director may declare that an interference exists when application is made for the registration of a mark which so resembles a mark previously registered by another, or for the registration of which another has previously made application, as to be likely when used on or in connection with the goods or services of the applicant to cause confusion or mistake or to deceive. No interference shall be declared between an application and the registration of a mark the right to use of which has become incontestable.

§ 17 (15 U.S.C. § 1067) – Interference, Opposition, Concurrent Use Application, Cancellation

(a) Notice to all Parties, Direction of Trademark Trial and Appeal Board

In every case of interference, opposition to registration, application to register as a lawful concurrent user, or application to cancel the registration of a mark, the Director shall give notice to all parties and shall direct a Trademark Trial and Appeal Board to determine and decide the respective rights of registration.

(b) Members of Trademark Trial and Appeal Board

The Trademark Trial and Appeal Board shall include the Director, the Commissioner for Patents, the Commissioner for Trademarks, and administrative trademark judges who are appointed by the Director.

§ 18 (15 U.S.C. § 1068) – Powers of Director

In such proceedings the Director may refuse to register the opposed mark, may cancel the registration, in whole or in part, may modify the application or registration by limiting the goods or services specified therein, may otherwise restrict or rectify with respect to the register the registration of a registered mark, may refuse to register any or all of several interfering marks, or may register the mark or marks for the person or persons entitled thereto, as the rights of the parties hereunder may be established in the proceedings: Provided, That in the case of the registration of any mark based on concurrent use, the Director shall determine and fix the conditions and limitations provided for in subsection (d) of section 2 of this Act. However, no final judgment shall be entered in favor of an applicant under section 1(b) before the mark is registered, if such applicant cannot prevail without establishing constructive use pursuant to section 7(c).

§ 19 (15 U.S.C. § 1069) – Inter-Partes Proceedings, Equitable Principles Applied

In all inter partes proceedings equitable principles of laches, estoppel, and acquiescence, where applicable may be considered and applied.

§ 20 (15 U.S.C. § 1070) – Ex Parte Appeal to Trademark Trial and Appeal Board

An appeal may be taken to the Trademark Trial and Appeal Board from any final decision of the examiner in charge of the registration of marks upon the payment of the prescribed fee.

§ 21 (15 U.S.C. § 1071) – Appeal to Courts

(a) Appeal to Court of Appeals for the Federal Circuit

- (1) An applicant for registration of a mark, party to an interference proceeding, party to an opposition proceeding, party to an application to register as a lawful concurrent user, party to a cancellation proceeding, a registrant who has filed an affidavit as provided in section 8, or an applicant for renewal, who is dissatisfied with the decision of the Director or Trademark Trial and Appeal Board, may appeal to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit thereby waiving his right to proceed under subsection (b) of this section: Provided, That such appeal shall be dismissed if any adverse party to the proceeding, other than the Director, shall, within twenty days after the appellant has filed notice of appeal according to paragraph (2) of this subsection, files notice with the Director that he elects to have all further proceedings conducted as provided in subsection (b) of this section. Thereupon the appellant shall have thirty days thereafter within which to file a civil action under subsection (b), of this section, in default of which the decision appealed from shall govern the further proceedings in the case.
- (2) When an appeal is taken to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, the appellant shall file in the Patent and Trademark Office a written notice of appeal directed to the Director, within such time after the date of the decision from which the appeal is taken as the Director prescribes, but in no case less than 60 days after that date.
- (3) The Director shall transmit to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit a certified list of the documents comprising the record in the Patent and Trademark Office. The court may request that the Director forward the original or certified copies of such documents during pendency of the appeal. In an ex parte case, the Director shall submit to that court a brief explaining the grounds for the decision of the Patent and Trademark Office, addressing all the issues involved in the appeal. The court shall, before hearing an appeal, give notice of the time and place of the hearing to the Director and the parties in the appeal.
- (4) The United States Court of Appeals for the Federal Circuit shall review the decision from which the appeal is taken on the record before the Patent and Trademark Office. Upon its determination the court shall issue its mandate and opinion to the Director, which shall be entered of record in the Patent and Trademark Office and shall govern the further proceedings in the case. However, no final judgment shall be entered in favor of an applicant under section 1(b) before the mark is registered, if such applicant cannot prevail without establishing constructive use pursuant to section 7(c).

(b) Appeal to U.S. District Court

- (1) Whenever a person authorized by subsection (a) of this section to appeal to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit is dissatisfied with the decision of the Director or Trademark Trial and Appeal Board, said person may, unless appeal has been taken to said United States Court of Appeals for the Federal Circuit, have remedy by a civil action if commenced within such time after such decision, not less than sixty days, as the Director appoints or as provided in subsection (a) of this section. The court may adjudge that an applicant is entitled to a registration upon the application involved, that a registration involved should be cancelled, or such other matter as the issues in the proceeding require, as the facts in the case may appear. Such adjudication shall authorize the Director to take any necessary action, upon compliance with the requirements of law. However, no final judgment shall be entered in favor of an applicant under section 1(b) before the mark is registered, if such applicant cannot prevail without establishing constructive use pursuant to section 7(c).

- (2) The Director shall not be made a party to an inter partes proceeding under this subsection, but he shall be notified of the filing of the complaint by the clerk of the court in which it is filed and shall have the right to intervene in the action.
- (3) In any case where there is no adverse party, a copy of the complaint shall be served on the Director, and, unless the court finds the expenses to be unreasonable, all the expenses of the proceeding shall be paid by the party bringing the case, whether the final decision is in favor of such party or not. In suits brought hereunder, the record in the Patent and Trademark Office shall be admitted on motion of any party, upon such terms and conditions as to costs, expenses, and the further cross-examination of the witnesses as the court imposes, without prejudice to the right of any party to take further testimony. The testimony and exhibits of the record in the Patent and Trademark Office, when admitted, shall have the same effect as if originally taken and produced in the suit.
- (4) Where there is an adverse party, such suit may be instituted against the party in interest as shown by the records of the Patent and Trademark Office at the time of the decision complained of, but any party in interest may become a party to the action. If there be adverse parties residing in a plurality of districts not embraced within the same State, or an adverse party residing in a foreign country, the United States District Court for the District of Columbia shall have jurisdiction and may issue summons against the adverse parties directed to the marshal of any district in which any adverse party resides. Summons against adverse parties residing in foreign countries may be served by publication or otherwise as the court directs.

§ 22 (15 U.S.C. § 1072) – Registration on Principal Register as Constructive Notice of Claim of Ownership

Registration of a mark on the principal register provided by this Act or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, shall be constructive notice of the registrant's claim of ownership thereof.

Title II – The Supplemental Register

§ 23 (15 U.S.C. § 1091) – Registration on Supplemental Register

(a) Marks Registrable

In addition to the principal register, the Director shall keep a continuation of the register provided in paragraph (b) of section 1 of the Act of March 19, 1920, entitled "An Act to give effect to certain provisions of the convention for the protection of trademarks and commercial names, made and signed in the city of Buenos Aires, in the Argentine Republic, August 20, 1910, and for other purposes," to be called the supplemental register. All marks capable of distinguishing applicant's goods or services and not registrable on the principal register herein provided, except those declared to be unregistrable under subsections (a), (b), (c), (d) and (e)(3) of section 2 of this Act, which are in lawful use in commerce by the owner thereof, on or in connection with any goods or services may be registered on the supplemental register upon the payment of the prescribed fee and compliance with the provisions of subsections (a) and (e) of section 1 so far as they are applicable. Nothing in this section shall prevent the registration on the supplemental register of a mark, capable of distinguishing the applicant's goods or services and not registrable on the principal register under this Act, that is declared to be unregistrable under section 2(e)(3), if such mark has been

in lawful use in commerce by the owner thereof, on or in connection with any goods or services, since before the date of the enactment of the North American Free Trade Agreement Implementation Act.

(b) Examination of Application for Registration on Supplemental Register

Upon the filing of an application for registration on the supplemental register and payment of the prescribed fee the Director shall refer the application to the examiner in charge of the registration of marks, who shall cause an examination to be made and if on such examination it shall appear that the applicant is entitled to registration, the registration shall be granted. If the applicant is found not entitled to registration the provisions of subsection (b) of section 12 of this Act shall apply.

(c) Marks Registrable on Supplemental Register

For the purposes of registration on the supplemental register, a mark may consist of any trademark, symbol, label, package, configuration of goods, name, word, slogan, phrase, surname, geographical name, numeral, device, any matter that as a whole is not functional, or any combination of any of the foregoing, but such mark must be capable of distinguishing the applicant's goods or services.

§ 24 (15 U.S.C. § 1092) – Marks for Supplemental Register Not Published for Opposition, Cancellation of Registration

Marks for the supplemental register shall not be published for or be subject to opposition, but shall be published on registration in the Official Gazette of the Patent and Trademark Office. Whenever any person believes that he is or will be damaged by the registration of a mark on this register, including as a result of dilution under section 43(c), he may at any time, upon payment of the prescribed fee and the filing of a petition stating the ground therefor, apply to the Director to cancel such registration. The Director shall refer such application to the Trademark Trial and Appeal Board which shall give notice thereof to the registrant. If it is found after a hearing before the Board that the registrant is not entitled to registration, or that the mark has been abandoned, the registration shall be cancelled by the Director. However, no final judgment shall be entered in favor of an applicant under section 1(b) before the mark is registered, if such applicant cannot prevail without establishing constructive use pursuant to section 7(c).

§ 25 (15 U.S.C. § 1093) – Certificate of Registration on Supplemental Register to Differ

The certificates of registration for marks registered on the supplemental register shall be conspicuously different from certificates issued for marks registered on the principal register.

§ 26 (15 U.S.C. § 1094) – Provisions of Act Applicable to Supplemental Register

The provisions of this Act shall govern so far as applicable applications for registration and registrations on the supplemental register as well as those on the principal register, but applications for and registrations on the supplemental register shall not be subject to or receive the advantages of sections 1(b), 2(e), 2(f), 7(b), 7(c), 12(a), 13 to 18, inclusive, 22, 33, and 42 of this Act.

§ 27 (15 U.S.C. § 1095) – Registration on Supplemental Register Not to Preclude Registration on Principal Register

Registration of a mark on the supplemental register, or under the Act of March 19, 1920, shall not preclude registration by the registrant on the principal register established by this Act. Registration of a mark on the supplemental register shall not constitute an admission that the mark has not acquired distinctiveness.

§ 28 (15 U.S.C. § 1096) – Registration on Supplemental Register Not a Bar to Importation

Registration on the supplemental register or under the Act of March 19, 1920, shall not be filed in the Department of the Treasury or be used to stop importation.

Title III – Notice of Registration

§ 29 (15 U.S.C. § 1111) – Form and Display of Notice; Recovery of Profits and Damages

Notwithstanding the provisions of section 22 hereof, a registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, may give notice that his mark is registered by displaying with the mark the words "Registered in U.S. Patent and Trademark Office" or "Reg. U.S. Pat. & Tm. Off." or the letter R enclosed within a circle, thus ®; and in any suit for infringement under this Act by such a registrant failing to give such notice of registration, no profits and no damages shall be recovered under the provisions of this Act unless the defendant had actual notice of the registration.

Title IV – Classification

§ 30 (15 U.S.C. § 1112) – Classification of Goods and Services, Registration in Plurality of Classes

The Director may establish a classification of goods and services, for convenience of Patent and Trademark Office administration, but not to limit or extend the applicant's or registrant's rights. The applicant may apply to register a mark for any or all of the goods or services on or in connection with which he or she is using or has a bona fide intention to use the mark in commerce; Provided, That if the Director by regulation permits the filing of an application for the registration of a mark for goods or services which fall within a plurality of classes, a fee equaling the sum of the fees for filing an application in each class shall be paid, and the Director may issue a single certificate of registration for such mark.

Title V – Fees and Charges

§ 31 (15 U.S.C. § 1113) – Fees

(a) Director to Establish Fees

The Director shall establish fees for the filing and processing of an application for the registration of a trademark or other mark and for all other services performed by and materials furnished by the Patent and Trade-

mark Office related to trademarks and other marks. Fees established under this subsection may be adjusted by the Director once each year to reflect, in the aggregate, any fluctuations during the preceding 12 months in the Consumer Price Index, as determined by the Secretary of Labor. Changes of less than 1 percent may be ignored. No fee established under this section shall take effect until at least 30 days after notice of the fee has been published in the Federal Register and in the Official Gazette of the Patent and Trademark Office.

(b) Waiver of Fees

The Director may waive the payment of any fee for any service or material related to trademarks or other marks in connection with an occasional request made by a department or agency of the Government, or any officer thereof. The Indian Arts and Crafts Board will not be charged any fee to register Government trademarks of genuineness and quality for Indian products or for products of particular Indian tribes and groups.

Title VI – Remedies

§ 32 (15 U.S.C. § 1114) – Infringer Liable in Civil Action

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant—

- (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or
- (b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive,

shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive. As used in this paragraph, the term "any person" includes the United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, or other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. The United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(2) Notwithstanding any other provision of this Act, the remedies given to the owner of a right infringed under this Act or to a person bringing an action under section 43(a) or (d) shall be limited as follows:

- (A) Where an infringer or violator is engaged solely in the business of printing the mark or violating matter for others and establishes that he or she was an innocent infringer or innocent violator, the owner of the right

infringed or person bringing the action under section 43(a) shall be entitled as against such infringer or violator only to an injunction against future printing.

- (B) Where the infringement or violation complained of is contained in or is part of paid advertising matter in a newspaper, magazine, or other similar periodical or in an electronic communication as defined in section 2510(12) of title 18, United States Code, the remedies of the owner of the right infringed or person bringing the action under section 43(a) as against the publisher or distributor of such newspaper, magazine, or other similar periodical or electronic communication shall be limited to an injunction against the presentation of such advertising matter in future issues of such newspapers, magazines, or other similar periodicals or in future transmissions of such electronic communications. The limitations of this subparagraph shall apply only to innocent infringers and innocent violators.
- (C) Injunctive relief shall not be available to the owner of the right infringed or person bringing the action under section 43(a) with respect to an issue of a newspaper, magazine, or other similar periodical or an electronic communication containing infringing matter or violating matter where restraining the dissemination of such infringing matter or violating matter in any particular issue of such periodical or in an electronic communication would delay the delivery of such issue or transmission of such electronic communication after the regular time for such delivery or transmission, and such delay would be due to the method by which publication and distribution of such periodical or transmission of such electronic communication is customarily conducted in accordance with sound business practice, and not due to any method or device adopted to evade this section or to prevent or delay the issuance of an injunction or restraining order with respect to such infringing matter or violating matter.
- (D)
 - (i)
 - (I) A domain name registrar, a domain name registry, or other domain name registration authority that takes any action described under clause (ii) affecting a domain name shall not be liable for monetary relief or, except as provided in subclause (II), for injunctive relief, to any person for such action, regardless of whether the domain name is finally determined to infringe or dilute the mark.
 - (II) A domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority described in subclause (I) may be subject to injunctive relief only if such registrar, registry, or other registration authority has—
 - (aa) not expeditiously deposited with a court, in which an action has been filed regarding the disposition of the domain name, documents sufficient for the court to establish the court's control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name;
 - (bb) transferred, suspended, or otherwise modified the domain name during the pendency of the action, except upon order of the court; or
 - (cc) willfully failed to comply with any such court order.

- (ii) An action referred to under clause (i)(I) is any action of refusing to register, removing from registration, transferring, temporarily disabling, or permanently canceling a domain name—
 - (I) in compliance with a court order under section 43(d); or
 - (II) in the implementation of a reasonable policy by such registrar, registry, or authority prohibiting the registration of a domain name that is identical to, confusingly similar to, or dilutive of another's mark.
- (iii) A domain name registrar, a domain name registry, or other domain name registration authority shall not be liable for damages under this section for the registration or maintenance of a domain name for another absent a showing of bad faith intent to profit from such registration or maintenance of the domain name.
- (iv) If a registrar, registry, or other registration authority takes an action described under clause (ii) based on a knowing and material misrepresentation by any other person that a domain name is identical to, confusingly similar to, or dilutive of a mark, the person making the knowing and material misrepresentation shall be liable for any damages, including costs and attorney's fees, incurred by the domain name registrant as a result of such action. The court may also grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or the transfer of the domain name to the domain name registrant.
- (v) A domain name registrant whose domain name has been suspended, disabled, or transferred under a policy described under clause (ii)(II) may, upon notice to the mark owner, file a civil action to establish that the registration or use of the domain name by such registrant is not unlawful under this Act. The court may grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or transfer of the domain name to the domain name registrant.

(E) As used in this paragraph

- (i) the term "violator" means a person who violates section 43(a); and
- (ii) the term "violating matter" means matter that is the subject of a violation under section 43(a).

§ 33 (15 U.S.C. § 1115) – Registration Is Prima Facie Evidence, Defenses

(a) Evidentiary Value, Defenses

Any registration issued under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or of a mark registered on the principal register provided by this Act and owned by a party to an action shall be admissible in evidence and shall be prima facie evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the registrant's ownership of the mark, and of the registrant's exclusive right to use the registered mark in commerce on or in connection with the goods or services specified in the registration subject to any conditions or limitations stated therein, but shall not preclude another person from proving any legal or equitable defense or defect, including those set forth in subsection (b), which might have been asserted if such mark had not been registered.

(b) Incontestability as Conclusive Evidence, Defenses

To the extent that the right to use the registered mark has become incontestable under section 15, the registration shall be conclusive evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the registrant's ownership of the mark, and of the registrant's exclusive right to use the registered mark in commerce. Such conclusive evidence shall relate to the exclusive right to use the mark on or in connection with the goods or services specified in the affidavit filed under the provisions of section 15, or in the renewal application filed under the provisions of section 9 if the goods or services specified in the renewal are fewer in number, subject to any conditions or limitations in the registration or in such affidavit or renewal application. Such conclusive evidence of the right to use the registered mark shall be subject to proof of infringement as defined in section 32, and shall be subject to the following defenses or defects:

- (1) That the registration or the incontestable right to use the mark was obtained fraudulently; or
- (2) That the mark has been abandoned by the registrant; or
- (3) That the registered mark is being used, by or with the permission of the registrant or a person in privity with the registrant, so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used; or
- (4) That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party's individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin; or
- (5) That the mark whose use by a party is charged as an infringement was adopted without knowledge of the registrant's prior use and has been continuously used by such party or those in privity with him from a date prior to (A) the date of constructive use of the mark established pursuant to section 7(c), (B) the registration of the mark under this Act if the application for registration is filed before the effective date of the Trademark Law Revision Act of 1988, or (C) publication of the registered mark under subsection (c) of section 12 of this Act: Provided, however, That this defense or defect shall apply only for the area in which such continuous prior use is proved; or
- (6) That the mark whose use is charged as an infringement was registered and used prior to the registration under this Act or publication under subsection (c) of section 12 of this Act of the registered mark of the registrant, and not abandoned: Provided, however, That this defense or defect shall apply only for the area in which the mark was used prior to such registration or such publication of the registrant's mark; or
- (7) That the mark has been or is being used to violate the antitrust laws of the United States; or
- (8) That the mark is functional, or
- (9) That equitable principles, including laches, estoppel, and acquiescence, are applicable.

§ 34 (15 U.S.C. § 1116) – Injunctive Relief

(a) Jurisdiction, Service

The several courts vested with jurisdiction of civil actions arising under this Act shall have power to grant injunctions, according to the principles of equity and upon such terms as the court may deem reasonable, to pre-

vent the violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office or to prevent a violation under subsection (a), (c), or (d) of section 43. Any such injunction may include a provision directing the defendant to file with the court and serve on the plaintiff within thirty days after the service on the defendant of such injunction, or such extended period as the court may direct, a report in writing under oath setting forth in detail the manner and form in which the defendant has complied with the injunction. Any such injunction granted upon hearing, after notice to the defendant, by any district court of the United States, may be served on the parties against whom such injunction is granted anywhere in the United States where they may be found, and shall be operative and may be enforced by proceedings to punish for contempt, or otherwise, by the court by which such injunction was granted, or by any other United States district court in whose jurisdiction the defendant may be found.

(b) Enforcement of Injunctions, Transfer of Certified Copies

The said courts shall have jurisdiction to enforce said injunction, as herein provided, as fully as if the injunction had been granted by the district court in which it is sought to be enforced. The clerk of the court or judge granting the injunction shall, when required to do so by the court before which application to enforce said injunction is made, transfer without delay to said court a certified copy of all papers on file in his office upon which said injunction was granted.

(c) Clerk of Court to Notify Director

It shall be the duty of the clerks of such courts within one month after the filing of any action, suit, or proceeding involving a mark registered under the provisions of this Act to give notice thereof in writing to the Director setting forth in order so far as known the names and addresses of the litigants and the designating number or numbers of the registration or registrations upon which the action, suit, or proceeding has been brought, and in the event any other registration be subsequently included in the action, suit, or proceeding by amendment, answer, or other pleading, the clerk shall give like notice thereof to the Director, and within one month after the judgment is entered or an appeal is taken, the clerk of the court shall give notice thereof to the Director, and it shall be the duty of the Director on receipt of such notice forthwith to endorse the same upon the file wrapper of the said registration or registrations and to incorporate the same as a part of the contents of said file wrapper.

(d) Civil Actions Arising from Use of Counterfeit Marks

(1)

(A) In the case of a civil action arising under section 32(1)(a) of this Act (15 U.S.C. 1114) or section 110 of the Act entitled "An Act to incorporate the United States Olympic Association," approved September 21, 1950 (36 U.S.C. 380) with respect to a violation that consists of using a counterfeit mark in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the court may, upon ex parte application, grant an order under subsection (a) of this section pursuant to this subsection providing for the seizure of goods and counterfeit marks involved in such violation and the means of making such marks, and records documenting the manufacture, sale, or receipt of things involved in such violation.

(B) As used in this subsection the term "counterfeit mark" means--

(i) a counterfeit of a mark that is registered on the principal register in the United States Patent and Trademark Office for such goods or services sold, offered for sale, or distributed and that is in

use, whether or not the person against whom relief is sought knew such mark was so registered;
or

- (ii) a spurious designation that is identical with, or substantially indistinguishable from, a designation as to which the remedies of this Act are made available by reason of section 110 of the Act entitled "An Act to incorporate the United States Olympic Association," approved September 21, 1950 (36 U.S.C. 380);

but such term does not include any mark or designation used on or in connection with goods or services of which the manufacturer or producer was, at the time of the manufacture or production in question authorized to use the mark or designation for the type of goods or services so manufactured or produced, by the holder of the right to use such mark or designation.

- (2) The court shall not receive an application under this subsection unless the applicant has given such notice of the application as is reasonable under the circumstances to the United States attorney for the judicial district in which such order is sought. Such attorney may participate in the proceedings arising under such application if such proceedings may affect evidence of an offense against the United States. The court may deny such application if the court determines that the public interest in a potential prosecution so requires.
- (3) The application for an order under this subsection shall--
 - (A) be based on an affidavit or the verified complaint establishing facts sufficient to support the findings of fact and conclusions of law required for such order; and
 - (B) contain the additional information required by paragraph (5) of this subsection to be set forth in such order.
- (4) The court shall not grant such an application unless--
 - (A) the person obtaining an order under this subsection provides the security determined adequate by the court for the payment of such damages as any person may be entitled to recover as a result of a wrongful seizure or wrongful attempted seizure under this subsection; and
 - (B) the court finds that it clearly appears from specific facts that--
 - (i) an order other than an ex parte seizure order is not adequate to achieve the purposes of section 32 of this Act (15 U.S.C. 1114);
 - (ii) the applicant has not publicized the requested seizure;
 - (iii) the applicant is likely to succeed in showing that the person against whom seizure would be ordered used a counterfeit mark in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services;
 - (iv) an immediate and irreparable injury will occur if such seizure is not ordered;
 - (v) the matter to be seized will be located at the place identified in the application;
 - (vi) the harm to the applicant of denying the application outweighs the harm to the legitimate interests of the person against whom seizure would be ordered of granting the application; and

(vii) the person against whom seizure would be ordered, or persons acting in concert with such person, would destroy, move, hide, or otherwise make such matter inaccessible to the court, if the applicant were to proceed on notice to such person.

(5) An order under this subsection shall set forth--

- (A) the findings of fact and conclusions of law required for the order;
- (B) a particular description of the matter to be seized, and a description of each place at which such matter is to be seized;
- (C) the time period, which shall end not later than seven days after the date on which such order is issued, during which the seizure is to be made;
- (D) the amount of security required to be provided under this subsection; and
- (E) a date for the hearing required under paragraph (10) of this subsection.

(6) The court shall take appropriate action to protect the person against whom an order under this subsection is directed from publicity, by or at the behest of the plaintiff, about such order and any seizure under such order.

(7) Any materials seized under this subsection shall be taken into the custody of the court. The court shall enter an appropriate protective order with respect to discovery by the applicant of any records that have been seized. The protective order shall provide for appropriate procedures to assure that confidential information contained in such records is not improperly disclosed to the applicant.

(8) An order under this subsection, together with the supporting documents, shall be sealed until the person against whom the order is directed has an opportunity to contest such order, except that any person against whom such order is issued shall have access to such order and supporting documents after the seizure has been carried out.

(9) The court shall order that service of a copy of the order under this subsection shall be made by a Federal law enforcement officer (such as a United States marshal or an officer or agent of the United States Customs Service, Secret Service, Federal Bureau of Investigation, or Post Office) or may be made by a State or local law enforcement officer, who, upon making service, shall carry out the seizure under the order. The court shall issue orders, when appropriate, to protect the defendant from undue damage from the disclosure of trade secrets or other confidential information during the course of the seizure, including, when appropriate, orders restricting the access of the applicant (or any agent or employee of the applicant) to such secrets or information.

(10)

- (A) The court shall hold a hearing, unless waived by all the parties, on the date set by the court in the order of seizure. That date shall be not sooner than ten days after the order is issued and not later than fifteen days after the order is issued, unless the applicant for the order shows good cause for another date or unless the party against whom such order is directed consents to another date for such hearing. At such hearing the party obtaining the order shall have the burden to prove that the facts supporting findings of fact and conclusions of law necessary to support such order are still in effect. If that party fails to meet that burden, the seizure order shall be dissolved or modified appropriately.

- (B) In connection with a hearing under this paragraph, the court may make such orders modifying the time limits for discovery under the Rules of Civil Procedure as may be necessary to prevent the frustration of the purposes of such hearing.
- (11) A person who suffers damage by reason of a wrongful seizure under this subsection has a cause of action against the applicant for the order under which such seizure was made, and shall be entitled to recover such relief as may be appropriate, including damages for lost profits, cost of materials, loss of good will, and punitive damages in instances where the seizure was sought in bad faith, and, unless the court finds extenuating circumstances, to recover a reasonable attorney's fee. The court in its discretion may award prejudgment interest on relief recovered under this paragraph, at an annual interest rate established under section 6621 of the Internal Revenue Code of 1954, commencing on the date of service of the claimant's pleading setting forth the claim under this paragraph and ending on the date such recovery is granted, or for such shorter time as the court deems appropriate.

§ 35 (15 U.S.C. § 1117) – Monetary Relief

(a) Profits, Damages and Costs, Attorney Fees

When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 43(a), (c), or (d), or a willful violation under section 43(c), shall have been established in any civil action arising under this Act, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 29 and 32 and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may, in its discretion, enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

(b) Treble Damages for Use of Counterfeit Mark

In assessing damages under subsection (a), the court shall, unless the court finds extenuating circumstances, enter judgment for three times such profits or damages, whichever is greater, together with a reasonable attorney's fee, in the case of any violation of section 32(1)(a) of this Act (15 U.S.C. 1114(1)(a)) or section 110 of the Act entitled "An Act to incorporate the United States Olympic Association," approved September 21, 1950 (36 U.S.C. 380) that consists of intentionally using a mark or designation, knowing such mark or designation is a counterfeit mark (as defined in section 34(d) of this Act (15 U.S.C. 1116(d)), in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services. In such cases, the court may, in its discretion, award prejudgment interest on such amount at an annual interest rate established under section 6621 of the Internal Revenue Code of 1954, commencing on the date of the service of the claimant's pleadings setting forth the claim for such entry and ending on the date such entry is made, or for such shorter time as the court deems appropriate.

(c) Statutory Damages for Use of Counterfeit Mark

In a case involving the use of a counterfeit mark (as defined in section 34(d) (15 U.S.C. 1116(d)) in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits under subsection (a), an award of statutory damages for any such use in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services in the amount of--

- (1) not less than \$500 or more than \$100,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just; or
- (2) if the court finds that the use of the counterfeit mark was willful, not more than \$1,000,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just.

(d) Statutory Damage for Violation of Sec. 1125(d)(1)

In a case involving a violation of section 43(d)(1), the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages in the amount of not less than \$1,000 and not more than \$100,000 per domain name, as the court considers just.

§ 36 (15 U.S.C. § 1118) – Destruction Orders

In any action arising under this Act, in which a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 43(a), or a willful violation under section 43(c), shall have been established, the court may order that all labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles, and advertisements in the possession of the defendant, bearing the registered mark or, in the case of a violation of section 43(a), or a willful violation under section 43(c), the word, term, name, symbol, device, combination thereof, designation, description, or representation that is the subject of the violation, or any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation thereof, and all plates, molds, matrices, and other means of making the same, shall be delivered up and destroyed. The party seeking an order under this section for destruction of articles seized under section 34(d) (15 U.S.C. 1116(d)) shall give ten days' notice to the United States attorney for the judicial district in which such order is sought (unless good cause is shown for lesser notice) and such United States attorney may, if such destruction may affect evidence of an offense against the United States, seek a hearing on such destruction or participate in any hearing otherwise to be called with respect to such destruction.

§ 37 (15 U.S.C. § 1119) – Remedies--Power of Court over Registrations

In any action involving a registered mark the court may determine the right to registration, order the cancellation of registrations, in whole or in part, restore canceled registrations, and otherwise rectify the register with respect to the registrations of any party to the action. Decrees and orders shall be certified by the court to the Director, who shall make appropriate entry upon the records of the Patent and Trademark Office, and shall be controlled thereby.

§ 38 (15 U.S.C. § 1120) – Remedies, Civil Liability for False or Fraudulent Registration

Any person who shall procure registration in the Patent and Trademark Office of a mark by a false or fraudulent declaration or representation, oral or in writing, or by any false means, shall be liable in a civil action by any person injured thereby for any damages sustained in consequence thereof.

§ 39 (15 U.S.C. § 1121) – Original Jurisdiction of Federal Courts

(a) Original jurisdiction

The district and territorial courts of the United States shall have original jurisdiction, and the courts of appeal of the United States (other than the United States Court of Appeals for the Federal Circuit) shall have appellate jurisdiction, of all actions arising under this Act, without regard to the amount in controversy or to diversity or lack of diversity of the citizenship of the parties.

(b) Marks Protected from State or Territorial Interference

No State or other jurisdiction of the United States or any political subdivision or any agency thereof may require alteration of a registered mark, or require that additional trademarks, service marks, trade names, or corporate names that may be associated with or incorporated into the registered mark be displayed in the mark in a manner differing from the display of such additional trademarks, service marks, trade names, or corporate names contemplated by the registered mark as exhibited in the certificate of registration issued by the United States Patent and Trademark Office.

§ 40 (15 U.S.C. § 1122) – Liability of United States, States, Instrumentalities of States, State Officials

(a) Waiver of Sovereign Immunity by the United States

The United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, shall not be immune from suit in Federal or State court by any person, including any governmental or nongovernmental entity, for any violation under this Act.

(b) Waiver of Sovereign Immunity by States

Any State, instrumentality of a State or any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity, shall not be immune, under the eleventh amendment of the Constitution of the United States or under any other doctrine of sovereign immunity, from suit in Federal court by any person, including any governmental or nongovernmental entity for any violation under this chapter.

(c) Remedies

In a suit described in subsection (a) or (b) for a violation described therein, remedies (including remedies both at law and in equity) are available for the violation to the same extent as such remedies are available for such a violation in a suit against any person other than the United States or any agency or instrumentality thereof, or any individual, firm, corporation, or other person acting for the United States and with authorization and consent of the United States, or a State, instrumentality of a State, or officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Such remedies include injunctive relief under section 1116 of this title, actual damages, profits, costs and attorney's fees under section 1117 of this title, destruction of infringing articles under section 1118 of this title, the remedies provided for under sections 1114, 1119, 1120, 1124 and 1125 of this title, and for any other remedies provided under this chapter.

§ 41 (15 U.S.C. § 1123) – Director to Make Rules for Proceedings in the Patent Office

The Director shall make rules and regulations, not inconsistent with law, for the conduct of proceedings in the Patent and Trademark Office under this Act.

Title VII – Importation Forbidden of Goods Bearing Infringing Marks Or Names

§ 42 (15 U.S.C. § 1124) – Importation of Goods Bearing Infringing Marks or Names Forbidden

Except as provided in subsection (d) of section 1562 of Title 19, no article of imported merchandise which shall copy or simulate the name of any domestic manufacture, or manufacturer, or trader, or of any manufacturer or trader located in any foreign country which, by treaty, convention, or law affords similar privileges to citizens of the United States, or which shall copy or simulate a trademark registered in accordance with the provisions of this Act or shall bear a name or mark calculated to induce the public to believe that the article is manufactured in the United States, or that it is manufactured in any foreign country or locality other than the country or locality in which it is in fact manufactured, shall be admitted to entry at any customhouse of the United States; and, in order to aid the officers of the customs in enforcing this prohibition, any domestic manufacturer or trader, and any foreign manufacturer or trader, who is entitled under the provisions of a treaty, convention, declaration, or agreement between the United States and any foreign country to the advantages afforded by law to citizens of the United States in respect to trademarks and commercial names, may require his name and residence, and the name of the locality in which his goods are manufactured, and a copy of the certificate of registration of his trademark, issued in accordance with the provisions of this Act, to be recorded in books which shall be kept for this purpose in the Department of the Treasury, under such regulations as the Secretary of the Treasury shall prescribe, and may furnish to the Department facsimiles of his name, the name of the locality in which his goods are manufactured, or of his registered trademark, and thereupon the Secretary of the Treasury shall cause one or more copies of the same to be transmitted to each collector or other proper officer of customs.

Title VIII – False Descriptions of Origin, False Descriptions and Dilution Forbidden

§ 43 (15 U.S.C. § 1125) – Unregistered Marks; False or Misleading Descriptions and Representations, Dilution

(a) False or Misleading Descriptions and Representations, Civil Action

- (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which
 - (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or
 - (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

- (2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.
- (3) In a civil action for trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

(b) Importation of Infringing Goods Forbidden

Any goods marked or labeled in contravention of the provisions of this section shall not be imported into the United States or admitted to entry at any customhouse of the United States. The owner, importer, or consignee of goods refused entry at any customhouse under this section may have any recourse by protest or appeal that is given under the customs revenue laws or may have the remedy given by this Act in cases involving goods refused entry or seized.

(c) Dilution of Famous Marks Forbidden

- (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to--
 - (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
 - (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
 - (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
 - (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
 - (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
 - (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
 - (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
 - (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.
- (2) In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief as set forth in section 34 unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 35(a) and 36, subject to the discretion of the court and the principles of equity.

- (3) The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that is brought by another person under the common law or a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label, or form of advertisement.
- (4) The following shall not be actionable under this section:
 - (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.
 - (B) Noncommercial use of a mark.
 - (C) All forms of news reporting and news commentary.

(d) Cyberpiracy Protection

- (1)
 - (A) A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person--
 - (i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and
 - (ii) registers, traffics in, or uses a domain name that--
 - (I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark;
 - (II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or
 - (III) is a trademark, word, or name protected by reason of section 706 of title 18, United States Code, or section 220506 of title 36, United States Code.
 - (B)
 - (i) In determining whether a person has a bad faith intent described under subparagraph (A), a court may consider factors such as, but not limited to--
 - (I) the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name;
 - (II) the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;
 - (III) the person's prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services;
 - (IV) the person's bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name;

- (V) the person's intent to divert consumers from the mark owner's online location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the site;
 - (VI) the person's offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;
 - (VII) the person's provision of material and misleading false contact information when applying for the registration of the domain name, the person's intentional failure to maintain accurate contact information, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;
 - (VIII) the person's registration or acquisition of multiple domain names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties; and
 - (IX) the extent to which the mark incorporated in the person's domain name registration is or is not distinctive and famous within the meaning of subsection (c)(1) of section 43.
- (ii) Bad faith intent described under subparagraph (A) shall not be found in any case in which the court determines that the person believed and had reasonable grounds to believe that the use of the domain name was a fair use or otherwise lawful.
- (C) In any civil action involving the registration, trafficking, or use of a domain name under this paragraph, a court may order the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark.
- (D) A person shall be liable for using a domain name under subparagraph (A) only if that person is the domain name registrant or that registrant's authorized licensee.
- (E) As used in this paragraph, the term 'traffics in' refers to transactions that include, but are not limited to, sales, purchases, loans, pledges, licenses, exchanges of currency, and any other transfer for consideration or receipt in exchange for consideration.
- (2)
- (A) The owner of a mark may file an in rem civil action against a domain name in the judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located if--
- (i) the domain name violates any right of the owner of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or protected under subsection (a) or (c); and
 - (ii) the court finds that the owner--

- (I) is not able to obtain in personam jurisdiction over a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1); or
 - (II) through due diligence was not able to find a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1) by
 - (aa) sending a notice of the alleged violation and intent to proceed under this paragraph to the registrant of the domain name at the postal and e-mail address provided by the registrant to the registrar; and
 - (bb) publishing notice of the action as the court may direct promptly after filing the action.
- (B) The actions under subparagraph (A)(ii) shall constitute service of process.
- (C) In an in rem action under this paragraph, a domain name shall be deemed to have its situs in the judicial district in which--
- (i) the domain name registrar, registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located; or
 - (ii) documents sufficient to establish control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name are deposited with the court.
- (D)
- (i) The remedies in an in rem action under this paragraph shall be limited to a court order for the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark. Upon receipt of written notification of a filed, stamped copy of a complaint filed by the owner of a mark in a United States district court under this paragraph, the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority shall--
 - (I) expeditiously deposit with the court documents sufficient to establish the court's control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name to the court; and
 - (II) not transfer, suspend, or otherwise modify the domain name during the pendency of the action, except upon order of the court.
 - (ii) The domain name registrar or registry or other domain name authority shall not be liable for injunctive or monetary relief under this paragraph except in the case of bad faith or reckless disregard, which includes a willful failure to comply with any such court order.
- (3) The civil action established under paragraph (1) and the in rem action established under paragraph (2), and any remedy available under either such action, shall be in addition to any other civil action or remedy otherwise applicable.
- (4) The in rem jurisdiction established under paragraph (2) shall be in addition to any other jurisdiction that otherwise exists, whether in rem or in personam.

Title IX – International Conventions

§ 44 (15 U.S.C. § 1126) – Registration Based on International Conventions

(a) Register of Marks Communicated by International Bureaus

The Director shall keep a register of all marks communicated to him by the international bureaus provided for by the conventions for the protection of industrial property, trademarks, trade and commercial names, and the repression of unfair competition to which the United States is or may become a party, and upon the payment of the fees required by such conventions and the fees required in this Act may place the marks so communicated upon such register. This register shall show a facsimile of the mark or trade or commercial name; the name, citizenship, and address of the registrant; the number, date, and place of the first registration of the mark, including the dates on which application for such registration was filed and granted and the term of such registration; a list of goods or services to which the mark is applied as shown by the registration in the country of origin, and such other data as may be useful concerning the mark. This register shall be a continuation of the register provided in section 1(a) of the Act of March 19, 1920.

(b) Benefits of Act Available to Foreign Nationals Pursuant to Treaty Obligations

Any person whose country of origin is a party to any convention or treaty relating to trademarks, trade or commercial names, or the repression of unfair competition, to which the United States is also a party, or extends reciprocal rights to nationals of the United States by law, shall be entitled to the benefits of this section under the conditions expressed herein to the extent necessary to give effect to any provision of such convention, treaty or reciprocal law, in addition to the rights to which any owner of a mark is otherwise entitled by this Act.

(c) Prior Registration of Mark Required in Country of Origin Unless Use in Commerce Alleged

No registration of a mark in the United States by a person described in subsection (b) of this section shall be granted until such mark has been registered in the country of origin of the applicant, unless the applicant alleges use in commerce.

For the purposes of this section, the country of origin of the applicant is the country in which he has a bona fide and effective industrial or commercial establishment, or if he has not such an establishment the country in which he is domiciled, or if he has not a domicile in any of the countries described in subsection (b) of this section, the country of which he is a national.

(d) Right of Priority Based on Country of Origin Application

An application for registration of a mark under section 1, 3, 4, or 23 of this Act or under subsection (e) of this section filed by a person described in subsection (b) of this section who has previously duly filed an application for registration of the same mark in one of the countries described in subsection (b) shall be accorded the same force and effect as would be accorded to the same application if filed in the United States on the same date on which the application was first filed in such foreign country: Provided, That--

- (1) the application in the United States is filed within six months from the date on which the application was first filed in the foreign country;
- (2) the application conforms as nearly as practicable to the requirements of this Act, including a statement that the applicant has a bona fide intention to use the mark in commerce;

- (3) the rights acquired by third parties before the date of the filing of the first application in the foreign country shall in no way be affected by a registration obtained on an application filed under this subsection;
- (4) nothing in this subsection shall entitle the owner of a registration granted under this section to sue for acts committed prior to the date on which his mark was registered in this country unless the registration is based on use in commerce.

In like manner and subject to the same conditions and requirements, the right provided in this section may be based upon a subsequent regularly filed application in the same foreign country, instead of the first filed foreign application: Provided, That any foreign application filed prior to such subsequent application has been withdrawn, abandoned, or otherwise disposed of, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served, nor thereafter shall serve, as a basis for claiming a right or priority.

(e) Registration of Marks Duly Registered in Country of Origin on Principal or Supplemental Register

A mark duly registered in the country of origin of the foreign applicant may be registered on the principal register if eligible, otherwise on the supplemental register herein provided. Such applicant shall submit, within such time period as may be prescribed by the Director, a certification or a certified copy of the registration in the country of origin of the applicant. The application must state the applicant's bona fide intention to use the mark in commerce, but use in commerce shall not be required prior to registration.

(f) Registration Independent of Foreign Registration

The registration of a mark under the provisions of subsections (c), (d), and (e) of this section by a person described in subsection (b) shall be independent of the registration in the country of origin and the duration, validity, or transfer in the United States of such registration shall be governed by the provisions of this Act.

(g) Trade Names or Commercial Names of Foreign Nationals Protected

Trade names or commercial names of persons described in subsection (b) of this section shall be protected without the obligation of filing or registration whether or not they form parts of marks.

(h) Protection of Foreign Nationals from Unfair Competition

Any person designated in subsection (b) of this section as entitled to the benefits and subject to the provisions of this Act shall be entitled to effective protection against unfair competition, and the remedies provided herein for infringement of marks shall be available so far as they may be appropriate in repressing acts of unfair competition.

(i) Domestic Citizens and Residents to Have Same Rights as Foreign Nationals

Citizens or residents of the United States shall have the same benefits as are granted by this section to persons described in subsection (b) of this section.

Title X – Construction and Definitions

§ 45 (15 U.S.C. § 1127) – Definitions, Intent of Act

In the construction of this Act, unless the contrary is plainly apparent from the context—

United States

The United States includes and embraces all territory which is under its jurisdiction and control.

Commerce

The word "commerce" means all commerce which may lawfully be regulated by Congress.

Principal and Supplemental Register

The term "principal register" refers to the register provided for by sections 1 through 22 hereof, and the term "supplemental register" refers to the register provided for by sections 23 through 28 hereof.

Person; Juristic Person

The term "person" and any other word or term used to designate the applicant or other entitled to a benefit or privilege or rendered liable under the provisions of this Act includes a juristic person as well as a natural person. The term "juristic person" includes a firm, corporation, union, association, or other organization capable of suing and being sued in a court of law. The term "person" also includes the United States, any agency or instrumentality thereof, or any individual, firm, or corporation acting for the United States and with the authorization and consent of the United States. The United States, any agency or instrumentality thereof, and any individual, firm, or corporation acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, shall be subject to the provisions of this Act in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity. The term "person" also includes any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

Applicant; Registrant

The terms "applicant" and "registrant" embrace the legal representatives, predecessors, successors and assigns of such applicant or registrant.

Director

The term "Director" means the Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office.

Related Company

The term "related company" means any person whose use of a mark is controlled by the owner of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services on or in connection with which the mark is used.

Trade Name; Commercial Name

The terms "trade name" and "commercial name" mean any name used by a person to identify his or her business or vocation.

Trademark

The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act,

to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

Service Mark

The term "service mark" means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act,

to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown. Titles, character names and other distinctive features of radio or television programs may be registered as service marks notwithstanding that they, or the programs, may advertise the goods of the sponsor.

Certification Mark

The term "certification mark" means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof

(1) used by a person other than its owner, or

(2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this Act,

to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.

Collective Mark

The term "collective mark" means a trademark or service mark--

(1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or

(2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.

Mark

The term "mark" includes any trademark, service mark, collective mark, or certification mark.

Use in Commerce

The term "use in commerce" means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this Act, a mark shall be deemed to be in use in commerce--

(1) on goods when--

(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and

(B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services.

Abandonment

A mark shall be deemed to be "abandoned" if either of the following occurs:

(1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for three consecutive years shall be prima facie evidence of abandonment. "Use" of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.

(2) When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark. Purchaser motivation shall not be a test for determining abandonment under this paragraph.

Dilution

The term "dilution" means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of--

(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or

(2) likelihood of confusion, mistake, or deception.

Colorable Imitation

The term "colorable imitation" includes any mark which so resembles a registered mark as to be likely to cause confusion or mistake or to deceive.

Registered Mark

The term "registered mark" means a mark registered in the United States Patent and Trademark Office under this Act or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or the Act of March 19, 1920. The phrase "marks registered in the Patent and Trademark Office" means registered marks.

Prior Acts

The term "Act of March 3, 1881," "Act of February 20, 1905," or "Act of March 19, 1920," means the respective Act as amended.

Counterfeit

A "counterfeit" is a spurious mark which is identical with, or substantially indistinguishable from, a registered mark.

Domain Name

The term "domain name" means any alphanumeric designation which is registered with or assigned by any domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority as part of an electronic address on the Internet.

Internet

The term "Internet" has the meaning given that term in section 230(f)(1) of the Communications Act of 1934 (47 U.S.C. 230(f)(1)).

Singular and Plural

Words used in the singular include the plural and vice versa.

Intent of Act

The intent of this Act is to regulate commerce within the control of Congress by making actionable the deceptive and misleading use of marks in such commerce; to protect registered marks used in such commerce from interference by State, or territorial legislation; to protect persons engaged in such commerce against unfair competition; to prevent fraud and deception in such commerce by the use of reproductions, copies, counterfeits, or colorable imitations of registered marks; and to provide rights and remedies stipulated by treaties and conventions respecting trademarks, trade names, and unfair competition entered into between the United States and foreign nations.

§ 46 (15 U.S.C. § 1128) – National Intellectual Property Law Enforcement Coordination Council

(a) Establishment

There is established the National Intellectual Property Law Enforcement Coordination Council (in this section referred to as the "Council"). The Council shall consist of the following members--

- (1) The Assistant Secretary of Commerce and Commissioner of Patents and Trademarks [Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office], who shall serve as co-chair of the Council.
- (2) The Assistant Attorney General, Criminal Division, who shall serve as co-chair of the Council.
- (3) The Under Secretary of State for Economic and Agricultural Affairs.
- (4) The Ambassador, Deputy United States Trade Representative.
- (5) The Commissioner of Customs.
- (6) The Under Secretary of Commerce for International Trade.

(b) Duties

The Council established in subsection (a) shall coordinate domestic and international intellectual property law enforcement among federal and foreign entities.

(c) Consultation required

The Council shall consult with the Register of Copyrights on law enforcement matters relating to copyright and related rights and matters.

(d) Non-derogation

Nothing in this section shall derogate from the duties of the Secretary of State or from the duties of the United States Trade Representative as set forth in section 141 of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2171), or from the duties and functions of the Register of Copyrights, or otherwise alter current authorities relating to copyright matters.

(e) Report

The Council shall report annually on its coordination activities to the President, and to the Committees on Appropriations and on the Judiciary of the Senate and the House of Representatives.

(f) Funding

Notwithstanding section 1346 of title 31, United States Code, or section 610 of this Act [unclassified], funds made available for fiscal year 2000 and hereafter by this or any other Act shall be available for interagency funding of the National Intellectual Property Law Enforcement Coordination Council.

§ 47 (15 U.S.C. § 1129) – Cyberpiracy Protections for Individuals

(1) In General

(A) Civil Liability

Any person who registers a domain name that consists of the name of another living person, or a name substantially and confusingly similar thereto, without that person's consent, with the specific intent to profit from such name by selling the domain name for financial gain to that person or any third party, shall be liable in a civil action by such person.

(B) Exception

A person who in good faith registers a domain name consisting of the name of another living person, or a name substantially and confusingly similar thereto, shall not be liable under this paragraph if such name is used in, affiliated with, or related to a work of authorship protected under title 17, United States Code, including a work made for hire as defined in section 101 of title 17, United States Code, and if the person registering the domain name is the copyright owner or licensee of the work, the person intends to sell the domain name in conjunction with the lawful exploitation of the work, and such registration is not prohibited by a contract between the registrant and the named person. The exception under this subparagraph shall apply only to a civil action brought under paragraph (1) and shall in no manner limit the protections afforded under the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1051 et seq.) or other provision of Federal or State law.

(2) Remedies

In any civil action brought under paragraph (1), a court may award injunctive relief, including the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the plaintiff. The court may also, in its discretion, award costs and attorneys fees to the prevailing party.

(3) Definition

In this subsection, the term "domain name" has the meaning given that term in section 45 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1127).

(4) Effective date

This subsection shall apply to domain names registered on or after the date of the enactment of this Act [enacted Nov. 29, 1999].

C. MADRID PROTOCOL IMPLEMENTATION ACT

H.R.2215

21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act (Enrolled as Agreed to or Passed by Both House and Senate)

Subtitle D--Madrid Protocol Implementation

SHORT TITLE.

This subtitle may be cited as the 'Madrid Protocol Implementation Act'.

PROVISIONS TO IMPLEMENT THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS.

The Act entitled 'An Act to provide for the registration and protection of trademarks used in commerce, to carry out the provisions of certain international conventions, and for other purposes', approved July 5, 1946, as amended (15 U.S.C. 1051 and following) (commonly referred to as the 'Trademark Act of 1946') is amended by adding after section 51 the following:

TITLE XII--THE MADRID PROTOCOL

§ 60 Definitions

In this title:

- (1) **BASIC APPLICATION-** The term 'basic application' means the application for the registration of a mark that has been filed with an Office of a Contracting Party and that constitutes the basis for an application for the international registration of that mark.
- (2) **BASIC REGISTRATION-** The term 'basic registration' means the registration of a mark that has been granted by an Office of a Contracting Party and that constitutes the basis for an application for the international registration of that mark.
- (3) **CONTRACTING PARTY-** The term 'Contracting Party' means any country or inter-governmental organization that is a party to the Madrid Protocol.
- (4) **DATE OF RECORDAL-** The term 'date of recordal' means the date on which a request for extension of protection, filed after an international registration is granted, is recorded on the International Register.
- (5) **DECLARATION OF BONA FIDE INTENTION TO USE THE MARK IN COMMERCE-** The term 'declaration of bona fide intention to use the mark in commerce' means a declaration that is signed by the applicant for, or holder of, an international registration who is seeking extension of protection of a mark to the United States and that contains a statement that--

- (A) the applicant or holder has a bona fide intention to use the mark in commerce;
 - (B) the person making the declaration believes himself or herself, or the firm, corporation, or association in whose behalf he or she makes the declaration, to be entitled to use the mark in commerce; and
 - (C) no other person, firm, corporation, or association, to the best of his or her knowledge and belief, has the right to use such mark in commerce either in the identical form of the mark or in such near resemblance to the mark as to be likely, when used on or in connection with the goods of such other person, firm, corporation, or association, to cause confusion, mistake, or deception.
- (6) EXTENSION OF PROTECTION- The term `extension of protection' means the protection resulting from an international registration that extends to the United States at the request of the holder of the international registration, in accordance with the Madrid Protocol.
- (7) HOLDER OF AN INTERNATIONAL REGISTRATION- A `holder' of an international registration is the natural or juristic person in whose name the international registration is recorded on the International Register.
- (8) INTERNATIONAL APPLICATION- The term `international application' means an application for international registration that is filed under the Madrid Protocol.
- (9) INTERNATIONAL BUREAU- The term `International Bureau' means the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.
- (10) INTERNATIONAL REGISTER- The term `International Register' means the official collection of data concerning international registrations maintained by the International Bureau that the Madrid Protocol or its implementing regulations require or permit to be recorded.
- (11) INTERNATIONAL REGISTRATION- The term `international registration' means the registration of a mark granted under the Madrid Protocol.
- (12) INTERNATIONAL REGISTRATION DATE- The term `international registration date' means the date assigned to the international registration by the International Bureau.
- (13) MADRID PROTOCOL- The term `Madrid Protocol' means the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid, Spain, on June 27, 1989.
- (14) NOTIFICATION OF REFUSAL- The term `notification of refusal' means the notice sent by the United States Patent and Trademark Office to the International Bureau declaring that an extension of protection cannot be granted.
- (15) OFFICE OF A CONTRACTING PARTY- The term `Office of a Contracting Party' means--
- (A) the office, or governmental entity, of a Contracting Party that is responsible for the registration of marks; or
 - (B) the common office, or governmental entity, of more than 1 Contracting Party that is responsible for the registration of marks and is so recognized by the International Bureau.
- (16) OFFICE OF ORIGIN- The term `office of origin' means the Office of a Contracting Party with which a basic application was filed or by which a basic registration was granted.

(17) OPPOSITION PERIOD- The term `opposition period' means the time allowed for filing an opposition in the United States Patent and Trademark Office, including any extension of time granted under section 13.

§ 61 International Applications based on United States Applications or Registrations

(a) In General

The owner of a basic application pending before the United States Patent and Trademark Office, or the owner of a basic registration granted by the United States Patent and Trademark Office may file an international application by submitting to the United States Patent and Trademark Office a written application in such form, together with such fees, as may be prescribed by the Director.

(b) Qualified Owners

A qualified owner, under subsection (a), shall--

- (1) be a national of the United States;
- (2) be domiciled in the United States; or
- (3) have a real and effective industrial or commercial establishment in the United States.

§ 62 Certification of the International Application

(a) Certification Procedure

Upon the filing of an application for international registration and payment of the prescribed fees, the Director shall examine the international application for the purpose of certifying that the information contained in the international application corresponds to the information contained in the basic application or basic registration at the time of the certification.

(b) Transmittal

Upon examination and certification of the international application, the Director shall transmit the international application to the International Bureau.

§ 63 Restriction, Abandonment, Cancellation, or Expiration of a Basic Application or Basic Registration

With respect to an international application transmitted to the International Bureau under section 62, the Director shall notify the International Bureau whenever the basic application or basic registration which is the basis for the international application has been restricted, abandoned, or canceled, or has expired, with respect to some or all of the goods and services listed in the international registration--

- (1) within 5 years after the international registration date; or
- (2) more than 5 years after the international registration date if the restriction, abandonment, or cancellation of the basic application or basic registration resulted from an action that began before the end of that 5-year period.

§ 64 Request for Extension of Protection subsequent to International Registration

The holder of an international registration that is based upon a basic application filed with the United States Patent and Trademark Office or a basic registration granted by the Patent and Trademark Office may request an extension of protection of its international registration by filing such a request--

- (1) directly with the International Bureau; or
- (2) with the United States Patent and Trademark Office for transmittal to the International Bureau, if the request is in such form, and contains such transmittal fee, as may be prescribed by the Director.

§ 65 Extension of Protection of an International Registration to the United States under the Madrid Protocol

(a) In General

Subject to the provisions of section 68, the holder of an international registration shall be entitled to the benefits of extension of protection of that international registration to the United States to the extent necessary to give effect to any provision of the Madrid Protocol.

(b) If the United States is Office of Origin

Where the United States Patent and Trademark Office is the office of origin for a trademark application or registration, any international registration based on such application or registration cannot be used to obtain the benefits of the Madrid Protocol in the United States.

§ 66 Effect of Filing a Request for Extension of Protection of an International Registration to the United States

(a) Requirement for Request for Extension of Protection

A request for extension of protection of an international registration to the United States that the International Bureau transmits to the United States Patent and Trademark Office shall be deemed to be properly filed in the United States if such request, when received by the International Bureau, has attached to it a declaration of bona fide intention to use the mark in commerce that is verified by the applicant for, or holder of, the international registration.

(b) Effect of Proper Filing

Unless extension of protection is refused under section 68, the proper filing of the request for extension of protection under subsection (a) shall constitute constructive use of the mark, conferring the same rights as those specified in section 7(c), as of the earliest of the following:

- (1) The international registration date, if the request for extension of protection was filed in the international application.
- (2) The date of recordal of the request for extension of protection, if the request for extension of protection was made after the international registration date.
- (3) The date of priority claimed pursuant to section 67.

§ 67 Right of Priority for Request for Extension of Protection to the United States

The holder of an international registration with a request for an extension of protection to the United States shall be entitled to claim a date of priority based on a right of priority within the meaning of Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property if--

- (1) the request for extension of protection contains a claim of priority; and
- (2) the date of international registration or the date of the recordal of the request for extension of protection to the United States is not later than 6 months after the date of the first regular national filing (within the meaning of Article 4(A)(3) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property) or a subsequent application (within the meaning of Article 4(C)(4) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property).

§ 68 Examination of and Opposition to Request for Extension of Protection; Notification of Refusal

(a) Examination and Opposition

- (1) A request for extension of protection described in section 66(a) shall be examined as an application for registration on the Principal Register under this Act, and if on such examination it appears that the applicant is entitled to extension of protection under this title, the Director shall cause the mark to be published in the Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office.
- (2) Subject to the provisions of subsection (c), a request for extension of protection under this title shall be subject to opposition under section 13.
- (3) Extension of protection shall not be refused on the ground that the mark has not been used in commerce.
- (4) Extension of protection shall be refused to any mark not registrable on the Principal Register.

(b) Notification of Refusal

If, a request for extension of protection is refused under subsection (a), the Director shall declare in a notification of refusal (as provided in subsection (c)) that the extension of protection cannot be granted, together with a statement of all grounds on which the refusal was based.

(c) Notice to International Bureau

- (1) Within 18 months after the date on which the International Bureau transmits to the Patent and Trademark Office a notification of a request for extension of protection, the Director shall transmit to the International Bureau any of the following that applies to such request:
 - (A) A notification of refusal based on an examination of the request for extension of protection.
 - (B) A notification of refusal based on the filing of an opposition to the request.
 - (C) A notification of the possibility that an opposition to the request may be filed after the end of that 18-month period.
- (2) If the Director has sent a notification of the possibility of opposition under paragraph (1)(C), the Director shall, if applicable, transmit to the International Bureau a notification of refusal on the basis of the opposition, together with a statement of all the grounds for the opposition, within 7 months after the beginning of the opposition period or within 1 month after the end of the opposition period, whichever is earlier.

- (3) If a notification of refusal of a request for extension of protection is transmitted under paragraph (1) or (2), no grounds for refusal of such request other than those set forth in such notification may be transmitted to the International Bureau by the Director after the expiration of the time periods set forth in paragraph (1) or (2), as the case may be.
- (4) If a notification specified in paragraph (1) or (2) is not sent to the International Bureau within the time period set forth in such paragraph, with respect to a request for extension of protection, the request for extension of protection shall not be refused and the Director shall issue a certificate of extension of protection pursuant to the request.

(d) Designation of Agent for Service of Process

In responding to a notification of refusal with respect to a mark, the holder of the international registration of the mark may designate, by a document filed in the United States Patent and Trademark Office, the name and address of a person residing in the United States on whom notices or process in proceedings affecting the mark may be served. Such notices or process may be served upon the person designated by leaving with that person, or mailing to that person, a copy thereof at the address specified in the last designation filed. If the person designated cannot be found at the address given in the last designation, or if the holder does not designate by a document filed in the United States Patent and Trademark Office the name and address of a person residing in the United States for service of notices or process in proceedings affecting the mark, the notice or process may be served on the Director.

§ 69 Effect of Extension of Protection

(a) Issuance of Extension of Protection

Unless a request for extension of protection is refused under section 68, the Director shall issue a certificate of extension of protection pursuant to the request and shall cause notice of such certificate of extension of protection to be published in the Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office.

(b) Effect of Extension of Protection

From the date on which a certificate of extension of protection is issued under subsection (a)--

- (1) such extension of protection shall have the same effect and validity as a registration on the Principal Register; and
- (2) the holder of the international registration shall have the same rights and remedies as the owner of a registration on the Principal Register.

§ 70 Dependence of Extension of Protection to the United States on the underlying International Registration

(a) Effect of Cancellation of International Registration

If the International Bureau notifies the United States Patent and Trademark Office of the cancellation of an international registration with respect to some or all of the goods and services listed in the international registration, the Director shall cancel any extension of protection to the United States with respect to such goods and services as of the date on which the international registration was canceled.

(b) Effect of Failure to Renew International Registration

If the International Bureau does not renew an international registration, the corresponding extension of protection to the United States shall cease to be valid as of the date of the expiration of the international registration.

(c) Transformation of an Extension of Protection into a United States Application

The holder of an international registration canceled in whole or in part by the International Bureau at the request of the office of origin, under article 6(4) of the Madrid Protocol, may file an application, under section 1 or 44 of this Act, for the registration of the same mark for any of the goods and services to which the cancellation applies that were covered by an extension of protection to the United States based on that international registration. Such an application shall be treated as if it had been filed on the international registration date or the date of recordal of the request for extension of protection with the International Bureau, whichever date applies, and, if the extension of protection enjoyed priority under section 67 of this title, shall enjoy the same priority. Such an application shall be entitled to the benefits conferred by this subsection only if the application is filed not later than 3 months after the date on which the international registration was canceled, in whole or in part, and only if the application complies with all the requirements of this Act which apply to any application filed pursuant to section 1 or 44.

§ 71 Affidavits and Fees

(a) Required Affidavits and Fees

An extension of protection for which a certificate of extension of protection has been issued under section 69 shall remain in force for the term of the international registration upon which it is based, except that the extension of protection of any mark shall be canceled by the Director--

- (1) at the end of the 6-year period beginning on the date on which the certificate of extension of protection was issued by the Director, unless within the 1-year period preceding the expiration of that 6-year period the holder of the international registration files in the Patent and Trademark Office an affidavit under subsection (b) together with a fee prescribed by the Director; and
- (2) at the end of the 10-year period beginning on the date on which the certificate of extension of protection was issued by the Director, and at the end of each 10-year period thereafter, unless--
 - (A) within the 6-month period preceding the expiration of such 10-year period the holder of the international registration files in the United States Patent and Trademark Office an affidavit under subsection (b) together with a fee prescribed by the Director; or
 - (B) within 3 months after the expiration of such 10-year period, the holder of the international registration files in the Patent and Trademark Office an affidavit under subsection (b) together with the fee described in subparagraph (A) and the surcharge prescribed by the Director.

(b) Contents of Affidavit

The affidavit referred to in subsection (a) shall set forth those goods or services recited in the extension of protection on or in connection with which the mark is in use in commerce and the holder of the international registration shall attach to the affidavit a specimen or facsimile showing the current use of the mark in commerce, or shall set forth that any nonuse is due to special circumstances which excuse such nonuse and is not due to any

intention to abandon the mark. Special notice of the requirement for such affidavit shall be attached to each certificate of extension of protection.

(c) Notification

The Director shall notify the holder of the international registration who files 1 of the affidavits of the Director's acceptance or refusal thereof and, in case of a refusal, the reasons therefore.

(d) Service of Notice or Process

The holder of the international registration of the mark may designate, by a document filed in the United States Patent and Trademark Office, the name and address of a person residing in the United States on whom notices or process in proceedings affecting the mark may be served. Such notices or process may be served upon the person so designated by leaving with that person, or mailing to that person, a copy thereof at the address specified in the last designation so filed. If the person designated cannot be found at the address given in the last designation, or if the holder does not designate by a document filed in the United States Patent and Trademark Office the name and address of a person residing in the United States for service of notices or process in proceedings affecting the mark, the notice or process may be served on the Director.

§ 72 Assignment of an Extension of Protection

An extension of protection may be assigned, together with the goodwill associated with the mark, only to a person who is a national of, is domiciled in, or has a bona fide and effective industrial or commercial establishment either in a country that is a Contracting Party or in a country that is a member of an intergovernmental organization that is a Contracting Party.

§ 73 Incontestability

The period of continuous use prescribed under section 15 for a mark covered by an extension of protection issued under this title may begin no earlier than the date on which the Director issues the certificate of the extension of protection under section 69, except as provided in section 74.

§ 74 Rights of Extension of Protection

When a United States registration and a subsequently issued certificate of extension of protection to the United States are owned by the same person, identify the same mark, and list the same goods or services, the extension of protection shall have the same rights that accrued to the registration prior to issuance of the certificate of extension of protection.'

EFFECTIVE DATE.

This subtitle and the amendments made by this subtitle shall take effect on the later of--

- (1) the date on which the Madrid Protocol (as defined in section 60 of the Trademark Act of 1946) enters into force with respect to the United States; or
- (2) the date occurring 1 year after the date of enactment of this Act.

