

Markenschutz in Kanada

Die wichtigsten Infos zur Markenmeldung in Kanada

von Fabian Reinholz



© Foto: Martin Schirnbacher

HÄRTING Rechtsanwälte berät Sie für einen optimalen Kennzeichenschutz. Hierzu gehören die Wahl der richtigen Markenschutzstrategie, die Kollisionsrecherche, die Markenmeldung bis hin zur Abwehr etwaiger Widersprüche von Inhabern älterer Kennzeichen und der Markenüberwachung. Unser Beratungsangebot reicht über die Grenzen Europas hinaus. Wir bieten Ihnen beim internationalen Markenschutz das notwendige Know How und aus unserem Netzwerk die richtigen Partner vor Ort.

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

1. Wer kann eine Marke in Kanada schützen?

Jedermann, also auch deutsche Unternehmen, kann eine Marke in Kanada beim Canadian Intellectual Property Office (CIPO) eintragen lassen. Hat der Anmelder der Marke seinen Sitz nicht in Kanada, muss er einen Vertreter für die Anmeldung benennen, idealerweise einen auf Markenrecht spezialisierten Anwalt vor Ort.

2. Warum ist keine internationale Registrierung über das Madrid Abkommen möglich?

In vielen Ländern außerhalb der EU – wie zB die Vereinigten Staaten – kann eine Marke auch durch eine sog. internationale Registrierung (IR) über das Markenamt des Heimatlandes eingeleitet werden, ohne dass ein Vertreter im jeweiligen Schutzland bestellt werden muss. Anders als die USA gehört Kanada jedoch keinem der internationalen Abkommen (Madrid Abkommen) an, die diese Form der Anmeldung möglich machen, weshalb der Markenschutz in Kanada nur über eine nationale Markenmeldung direkt beim Canadian Intellectual Property Office erreicht werden kann.

In unserem Netzwerk verfügen wir über kompetente Ansprechpartner in Kanada, um Ihre Markenmeldung durchzuführen.

In Kanada gibt es allerdings Besonderheiten im Anmeldeverfahren. Darauf sollte man als Markenmelder eingestellt sein.

3. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Markenmeldung

Das Kanadische Markensystem hat sich zwar mittlerweile der sog. Nizza-Klassifizierung eingeführt, einen international gebräuchlichen Standard für die Einteilung von Waren und Dienstleistungen in bestimmte (insgesamt 45) Klassen. Das bedeutet, Europäer können ihre Markenmeldung - wie vor dem deutschen oder dem Europäischen Markenamt (EUIPO) üblich - sortiert nach den Nizza-Klassen in Kanada einreichen. Allerdings stellt das Kanadische Markenamt besondere Anforderungen an die Formulierung der einzelnen Waren und Dienstleistungen. Während es vor dem deutschen und dem EU-Markenamt in der Regel genügt, die Waren und Dienstleistungen mit Oberbegriffen (zB Küchengeräte) zu benennen, verlangt das CIPO meist eine Auflistung der Waren, wie sie konkret im geschäftlichen Verkehr unter der Marke vertrieben werden sollen (Küchengeräte, nämlich elektrische Mixer, Dampfgarer etc.). Daher kommt es häufig zu Beanstandungen des CIPO, wenn der Anmelder in Kanada das ins Englische übersetzte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis seiner bereits existierenden deutschen oder Unionsmarke einreicht. Muss das Verzeichnis dann nach den Vorgaben des CIPO nachgebessert werden, verursacht dies weitere Kosten im Anmeldeverfahren.

4. Anmeldeverfahren

Voraussetzung für den Rechtserhalt der Marke in Kanada ist – wie in allen anderen Staaten der Erde auch – dass der Markeninhaber seine Marke auch im geschäftlichen Verkehr benutzt, und zwar für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt. Während bei der Anmeldung der Marke in Deutschland oder innerhalb der EU die jeweiligen Ämter die spätere Benutzung der Marke voraussetzen aber nicht abfragen, geht es in Kanada etwas anders zu. Bereits während des Anmeldeverfahrens, fordert das CIPO vom Anmelder, binnen einer bestimmten Frist zu erklären, dass er die Benutzung der Marke in Kanada aufgenommen hat („declaration of use“). In der Erklärung ist das Datum der erstmaligen Benutzung der Marke in Kanada für jede einzelne der beanspruchten Waren und Dienstleistungen anzugeben. Hat der Anmelder die Marke zum Zeitpunkt der Aufforderung durch das CIPO noch nicht in Benutzung, kann er die Frist zur Abgabe der Erklärung dreimal um jeweils sechs Monate verlängern lassen und in dieser Zeit die Benutzung aufnehmen. Wird die Erklärung nicht abgegeben, verfällt die Anmeldung. Macht der Anmelder falsche Angaben zur Benutzung der Marke, kann die Marke allein aufgrund der Falschangaben gelöscht werden. Dieses Anmeldeverfahren nennt sich „Application based on **Proposed Use**“.

Wer absehen kann, dass er die Marke in Kanada während des Anmeldeverfahrens noch nicht oder jedenfalls nicht für alle Waren und Dienstleistungen benutzen wird, kann eine Anmeldung auf Basis einer im Ausland registrierten und dort benutzten Marke einreichen („Application based on **Foreign Use**“). Häufig verfügt der Anmelder nämlich bereits über eine eingetragene Marke im Heimatland. Bei der Foreign-Use-Anmeldung muss der Anmelder keine Angaben zur Benutzung seiner Marke machen. Es genügt die Einreichung einer beglaubigten Kopie der Markeneintragung im Ausland. Wer

eine Unionsmarke besitzt, kann hierzu einfach die digitale Markenurkunde einreichen, die auf der Seite des EUIPO heruntergeladen werden kann.

Bei der Foreign-Use-Anmeldung ist allerdings darauf zu achten, dass die kanadische Anmeldung für dieselben Waren und Dienstleistungen erfolgt, für die die Marke im Ausland geschützt ist. Enthält die kanadische Anmeldung andere Waren und Dienstleistungen, wird die Marke in Kanada für diese Waren und Dienstleistungen nicht eingetragen.

5. Benutzungszwang

Wie gesagt, muss der Inhaber einer kanadischen Marke diese in Kanada auch benutzen. Wer es nicht tut, droht die Marke zu verlieren. Nach Ablauf von drei Jahren ab Registrierung der Marke kann nämlich jeder Dritte als auch das CIPO einen Nachweis über die Benutzung der Marke in Bezug auf jede einzelne der beanspruchten Waren und Dienstleistungen vom Markeninhaber verlangen. Gelingt der Nachweis nicht oder können keine besonderen Umstände geltend gemacht werden, die eine Nichtbenutzung rechtfertigen, wird die Marke ganz oder teilweise gelöscht.

Die Benutzung ist nachgewiesen, wenn die Marke auf einem Produkt, einer Verpackung der beanspruchten Waren oder bei Ausführung der Dienstleistungen erscheint (zB Beschilderung, Rechnung). Es genügt weiterhin die Verwendung der Marke in der Werbung für Dienstleistungen, wenn diese Dienstleistungen zum Zeitpunkt der Werbung in Kanada erbracht werden können.

6. Schutzdauer

Vom Zeitpunkt der Anmeldung an ist eine Marke in Kanada **15 Jahre** lang geschützt. Nach Ablauf kann eine Verlängerung der Schutzdauer beantragt werden.

7. Welche Kosten entstehen?

Für die Markenmeldung entstehen Gebühren bei dem kanadischen Markenamt sowie Gebühren unserer Kanzlei für Beratung und Einreichung der Anmeldung.

a) Gebühren des kanadischen Markenamtes

Gebühr für Anmeldung der Marke	CAN\$ 250,00
--------------------------------	--------------

Die Markenmeldegebühr beträgt stets \$250. Eine kanadische Markenmeldung kann bislang noch für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen erfolgen, ohne dass weitere Kosten für Klassen entstehen.

Gebühr für die Eintragung der Marke (fällig nach ca. 18 Monaten ab Markenmeldung)	CAN\$ 200.00
--	--------------

Gebühr für Verlängerung der Schutzdauer:	CAN\$ 350.00
--	--------------

Für die Verlängerung der Fristen zur Abgabe der Benutzungserklärung im Proposed-Use-Verfahren werden weitere Gebühren (ca. umgerechnet 250 EUR für jede Verlängerung) fällig. Zudem können weitere Kosten bei Beanstandungen durch das Markenamt entstehen. Erfahrungsgemäß treten diese insbesondere bei dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf.

b) Anwaltliche Gebühren

Anwaltliche Gebühren entstehen in etwa einer Größenordnung von (umgerechnet) 1.500 EUR, wenn die Anmeldung in Kanada problemlos verläuft. Problemlos verläuft eine Anmeldung immer dann nicht, wenn das CIPO die Anmeldung beanstandet, z.B. das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bemängelt oder die Schutzfähigkeit der Marke oder von Teilen der Marke in Zweifel zieht.

c) Recherchekosten

Gebühren für eine Recherche nach bestehenden eingetragenen Marken betragen ca. (umgerechnet) 350,00 EUR. Sollen auch sog. Common Law Marken, d.h. Marken, die nur aufgrund ihrer Benutzung Markenschutz erlangen, recherchiert werden, fallen (umgerechnet) ca. 1.000,00 EUR Gebühren an.

Für weitere Fragen sprechen Sie uns gerne an.



Fabian Reinholz ist Partner der Kanzlei HÄRTING Rechtsanwälte.

Er ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und betreut das Ressort Werbung, Marken und Sport.

Zu seinen Mandanten gehören u.a. Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Verlagswesen, Forschung, Sport.

HÄRTING Rechtsanwälte PartGmbB
Sitz Berlin, Amtsgericht Charlottenburg PR 965 B
Chausseestraße 13 | 10115 Berlin

Tel +49 30 2830 57 428

reinholz@haerting.de

www.haerting.de

www.facebook.com/haerting

