

Markenschutz in Kanada

Die wichtigsten Infos zur Markenmeldung in Kanada

von Fabian Reinholz



© Foto: Martin Schirnbacher

HÄRTING Rechtsanwälte berät Sie für einen optimalen Markenschutz. 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, können eine Marke in Kanada beim Canadian Intellectual Property Office (CIPO) eintragen lassen. Hat der Anmelder der Marke seinen Sitz nicht in Kanada, muss er für die Anmeldung einen Vertreter vor Ort benennen, idealerweise einen auf Markenrecht spezialisierten kanadischen Anwalt.

Seit dem Beitritt Kanadas zum Madrider System 2019 kann eine Markenmeldung auch durch eine sog. internationale Registrierung (IR) eingereicht werden, ohne dass ein Vertreter in Kanada bestellt werden muss. Diese Form der Anmeldung macht das internationale Abkommen (Madrider Abkommen) möglich. Die Marke wird in einem Internationalen Register eingetragen, das von der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) geführt wird. Über 100 Länder sind Mitglied des Madrider Systems. Eine IR-Marke vermittelt in den jeweiligen Staaten denselben Schutz, wie wenn die Marke unmittelbar bei dem dortigen Markenamt angemeldet worden wäre.

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

2. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Markenmeldung

Die „Nizza-Klassifizierung“ ist ein internationales Klassifikationssystem für Markenmeldungen. Dabei handelt es sich um einen international gebräuchlichen Standard für die Einteilung von Waren und Dienstleistungen in bestimmte (insgesamt 45) Klassen.

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.

3. Anmeldeverfahren

Das CIPO prüft, ob die eingereichte Marke über Unterscheidungskraft verfügt und ob ihr absolute Schutzhindernisse entgegenstehen. Es ist nicht mehr erforderlich, bereits bei Anmeldung eine Versicherung, dass man das anzumeldende Zeichen bereits als Herkunftshinweis verwendet, einzureichen.

4. Benutzungszwang

Das kanadische Markenrecht sieht eine Pflicht des Markeninhabers vor, seine Marke in Kanada zu 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.

5. Schutzdauer

Die Schutzdauer einer Marke beträgt in Kanada **10 Jahre**. Nach deren Ablauf kann eine Verlängerung der Schutzdauer beantragt werden.

6. 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

1. Gebühren, wenn direkt über die Webseite der CIPO angemeldet wird:

a) Erstmalige Anmeldung

| | |
|---------------------|--------------|
| 1. Klasse | CAN\$ 347.35 |
| Jede weitere Klasse | CAN\$ 105.26 |

b) Verlängerung der Schutzdauer

| | |
|---------------------|--------------|
| 1. Klasse | CAN\$ 421.02 |
| Jede weitere Klasse | CAN\$ 131.58 |

2. Gebühren, wenn anderweitig angemeldet wird:

a) Erstmalige Anmeldung

| | |
|---------------------|--------------|
| 1. Klasse | CAN\$ 452.60 |
| Jede weitere Klasse | CAN\$ 105.26 |

b) Verlängerung der Schutzdauer

| | |
|---------------------|--------------|
| 1. Klasse | CAN\$ 526.29 |
| Jede weitere Klasse | CAN\$ 131.58 |

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.

d) WIPO-Kosten

Erfolgt die Anmeldung in Kanada im Wege der internationalen Markenmeldung über die WIPO, variieren die Gebühren je nach der Basismarke und dem gewählten Verfahren. Sprechen sie uns an! Für weitere Fragen sprechen Sie mich gerne an.



Tel: +49 30 2830 57 454 | reinholz@haerting.de | twitter: [@freinholz](https://twitter.com/freinholz) | linkedin: [fabian-reinholz](https://www.linkedin.com/in/fabian-reinholz)

HÄRTING Rechtsanwälte PartGmbB
Sitz Berlin, Amtsgericht Charlottenburg PR 965 B
Chausseestraße 13 | 10115 Berlin
www.haerting.de