

Markenschutz in Kanada

Die wichtigsten Infos zur Markenmeldung in Kanada

von Fabian Reinholz und Tien Nguyen



© 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.

NEU: Ab dem **17.6.2019** kann eine Markenmeldung auch durch eine sog. internationale Registrierung (IR) über das kanadische Markenamt eingereicht werden, ohne dass ein Vertreter in Kanada bestellt werden muss. Diese Form der Anmeldung macht das internationale Abkommen (Madrid Abkommen) möglich, dem Kanada am 17.6.2019 beitrifft. 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, dem Kanada ebenfalls am 17.6.2019 beitrifft. Dabei handelt es sich um einen international gebräuchlichen Standard für die Einteilung von Waren und Dienstleistungen in bestimmte (insgesamt 45) Klassen. Diese Einteilung war bei kanadischen Markenmeldungen bisher optional, wird ab dem 17.6.2019 jedoch obligatorisch.

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

a. Anmeldeverfahren bis 16.7.2019

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**“.

Anmelder, die Ihre Markenmeldung auf „Proposed Use“ gestützt, ihre Marken jedoch noch nicht in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen benutzt haben, können die Frist zur Abgabe der Benutzungserklärung bis zum 17.6.2019 verlängern. Damit kann verhindert werden, dass der Schutzbereich der Marke nur auf die bisher in Kanada benutzten Waren und Dienstleistungen, beschränkt wird.

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 Markenerkunde 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.

b. Vereinfachtes Anmeldeverfahren ab 17.6.2019

Die Angabe, auf welcher Grundlage (proposed use/foreign use) die Anmeldung basiert, ist künftig nicht mehr erforderlich. Zudem entfällt das Erfordernis, eine Benutzungserklärung („declaration of use“) im Anmeldeverfahren einzureichen. Damit können auch solche Marke eingetragen werden, die noch nicht in Benutzung sind.

Das CIPO prüft im Anmeldeverfahren ab dem 17.6.2019, ob die eingereichte Marke über Unterscheidungskraft verfügt.

4. Benutzungszwang

Das kanadische Markenrecht sieht – auch nach dem 17.6.2019 – 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

Derzeit ist vom Zeitpunkt der Anmeldung an, eine Marke in Kanada **15 Jahre** lang geschützt. Nach dem 17.6.2019 wird die Schutzdauer auf **10 Jahre** herabgesetzt. Nach deren Ablauf kann eine Verlängerung der Schutzdauer beantragt werden. Die kürzere Schutzdauer betrifft alle Anmeldungen und Verlängerungsanträge, die **ab dem 17.6.2019** eingereicht werden. Für bereits eingetragene Marken oder laufende Anmeldungen, müssen daher keine neuen Fristen für die Schutzdauer notiert 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

Gebühr für Anmeldung der Marke CAN\$ 250,00

Die Markenanmeldegebühr beträgt CAN\$250: Eine kanadische Markenmeldung kann bis zum 16.6.2019 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

Ab dem 17.6.2019 steigt die Anmeldegebühr, dafür entfällt die Eintragungsgebühr. Zudem ändert sich das Gebührensystem mit einer Gebühr pro Klasse für Anmelde- und Verlängerungsgebühren:

1. Klasse CAN\$ 330.00
Jede weitere Klasse CAN\$ 100.00

Gebühr für Verlängerung der Schutzdauer: CAN\$ 350.00

Verlängerungsgebühren ab dem 17.6.2019:

1. Klasse CAN\$ 400.00
Jede weitere Klasse CAN\$ 125.00

Sofern die Frist zur Abgabe der Benutzungserklärung im Proposed-Use-Verfahren noch verlängert werden muss, 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.

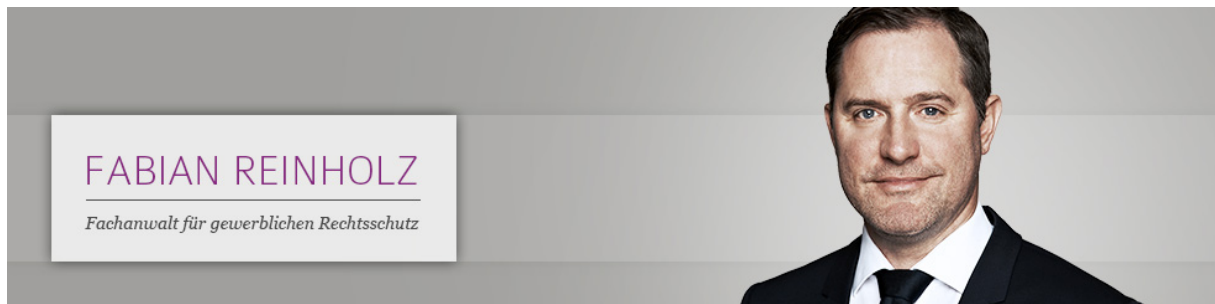
b) Anwaltliche Gebühren

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.



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)



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

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