

Der letztgenannte Unwirksamkeitsgrund setzt voraus, dass der Kläger sich nicht auf eine Unanfechtbarkeit der Eintragung nach s. 17 (2) *Trade-marks Act* berufen kann oder wenn, wenn dieses gleichwohl der Fall ist, er oder sein Rechtsvorgänger sich die Marke nicht in gutem Glauben, sondern in Kenntnis ihrer früheren Benutzung oder der Bekanntmachung durch den Beklagten angeeignet haben¹⁵⁹³.

§ 9 Ansprüche bei Verletzung

	Rdnr.
A. Unterlassungsanspruch	2727
B. Schadenersatzanspruch	2728
C. Sonstige Ansprüche	2729
I. Offenlegungs- und Rechnungslegungsverfügungen	2729
II. Löschung	2730
III. Beschlagnahmeverfügung	2731
IV. Grenzbeschlagnahme	2732

Die für Verletzungen des *Trade-marks Act*, für die einzelnen zivilrechtlichen Delikte des unlauteren Wettbewerbs und vor allem für *passing off* nach Common Law zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe sind einander sehr ähnlich. Die für Markenverletzungen und vergleichbare Vergehen zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe haben ihren Ursprung im Common Law und sind im *Trade-marks Act* allgemein in s. 53 (2) festgelegt. s. 53 (2) *Trade-marks Act* lautet wie folgt:

s. 53 (2) – Stellt ein Gericht auf Antrag eines Beteiligten fest, dass eine nach diesem Gesetz verbotene Handlung vorgenommen wurde, kann es jede von ihm unter den gegebenen Umständen für angemessen erachtete Anordnung erlassen, einschließlich eine solche auf Unterlassung und Ersatz von Schaden oder entgangenem Gewinn und zur Vernichtung, Ausfuhr oder sonstigen Beseitigung der verletzenden Waren, Verpackungen, Etiketten und Werbematerialien und der in diesem Zusammenhang benutzten Farbstoffe¹⁵⁹⁴.

s. 53 (2) *Trade-marks Act* beschränkt die für Verletzungen des *Trade-marks Act* zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe nicht auf die ausdrücklich genannten. Die Vorschrift ist vielmehr weit auszulegen, damit ein Gericht je nach den Umständen im Einzelfall auf angemessene Rechtsbehelfe zurückgreifen kann. s. 53 (2) *Trade-marks Act* ist für die Gerichte der Provinzen im Zusammenhang mit ihrer Rechtsprechungsgewalt zur Gewährung von Rechtsschutz nach Common Law und Equity¹⁵⁹⁵ und für das Bundesgericht von Kanada im Zusammenhang mit ss. 3 und 20 *Federal Court Act* zu lesen¹⁵⁹⁶.

Zusätzlich zu den allgemeinen, in s. 53 (2) *Trade-marks Act* genannten Rechtsbehelfen enthält der *Trade-marks Act* auch bestimmte Vorschriften für das Verbot der Einfuhr von Waren nach Kanada, die mit verletzenden Marken oder Handelsnamen versehen wurden. Diese Einfuhrbestimmungen wurden durch Novellierungen des Gesetzes im Jahr 1993 verstärkt.

A. Unterlassungsanspruch

Unterlassungsansprüche sind regelmäßig die wichtigsten Rechtsbehelfe bei Markenverletzungen, da sie im Allgemeinen das Verhalten verbieten, mit dem der Goodwill des Klägers verletzt, vernichtet oder verwässert wird. Unterlassungsansprüche sind Rechtsbehelfe

¹⁵⁹³ s. 17 (1) *Trade-marks Act*.

¹⁵⁹⁴ s. 53 (2) *Trade-marks Act*: Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

¹⁵⁹⁵ Vgl. z. B. Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c. C 43, ss. 95 bis 107.

¹⁵⁹⁶ R.S.C. 1985, c. F 7.

nach Equity-Recht, die verschiedene Formen annehmen können. Die häufigste Form des Unterlassungsbegehrens bei Klagen aufgrund einer Markenverletzung ist die Verurteilung zur Unterlassung bestimmter Handlungen des Beklagten (*prohibitory injunction*). Der am häufigsten begehrte Unterlassungsanspruch ist zum Beispiel jener, mit welchem dem Beklagten die Benutzung der Marke des Klägers oder einer anderen verwechselbar ähnlichen Marke untersagt wird. Seltener beantragen Kläger bei Markenverletzungen Anordnungen, die den Beklagten zur Vornahme einer Handlung verpflichten (*mandatory injunction*). Die Gerichte haben Beklagte bisweilen zum Beispiel verurteilt, die Öffentlichkeit nachträglich über die genaue Beziehung zwischen dem Beklagten und dem Kläger zu informieren¹⁵⁹⁷. Ebenso stellen die meisten Rechtsbehelfe zur Ergänzung von Unterlassungsgeboten von Natur aus auf die Vornahme einer Handlung ab, etwa die Anordnung zur Herausgabe oder Beseitigung.

B. Schadenersatzanspruch

- 2728** Bei Verletzungen beantragen Kläger häufig Unterlassungsgebote (*injunctions*), da sie rasch und direkt an der Quelle des Übels wirken, nämlich die anhaltende Präsenz der Waren des Verletzers auf dem Markt. Neben der Erwirkung von Unterlassungsgeboten und Anordnungen zur Beseitigung oder Herausgabe verletzender Waren kann der in einer Verletzungsklage erfolgreiche Kläger auch entweder Rechnungslegung über die von dem Beklagten erwirtschafteten Gewinne oder Ersatz für die ihm durch die unrechtmäßigen Handlungen des Beklagten entstandenen Schäden verlangen¹⁵⁹⁸. Diese Rechtsbehelfe bestehen alternativ. Ein Kläger kann nicht beide Rechtsbehelfe in Anspruch nehmen¹⁵⁹⁹.

C. Sonstige Ansprüche

	Rdnr.
I. Offenlegungs- und Rechnungslegungsverfügungen	2729
II. Löschung	2730
III. Beschlagnahmeverfügung	2731
IV. Grenzbeschlagnahme	2732

I. Offenlegungs- und Rechnungslegungsverfügungen

- 2729** Eine Anton Piller-Order ist eine Sonderform der einstweiligen Verfügung (*interim injunction*), die mit einer zivilrechtlichen Durchsuchungsvollmacht und der Befugnis zur Be-

¹⁵⁹⁷ In *Sony v. Sherway Appliances* (1984), 2 C.P.R. (3d) 516 (Ont. H.C.J.) musste der Beklagte die Öffentlichkeit informieren, dass mit dem Klagsunternehmen keine Verbindung bestand. In ähnlicher Weise musste der Beklagte in *Consumers Distributing v. Seiko* (1984), [1984] 1 S.C.R. 593, die Öffentlichkeit informieren, dass er kein autorisierter Vertriebshändler der SEIKO-Uhren des Klägers war.

¹⁵⁹⁸ Nach s. 53 (2) *Trade-Marks Act* ist das Gericht berechtigt, einem obsiegenden Kläger Schadenersatz oder entgangenen Gewinn zuzusprechen. Nach s. 22 (2) *Trade-marks Act* kann das Gericht eine Anordnung zur Zahlung von Schadenersatz oder entgangenem Gewinn auch dann ablehnen, wenn dem Beklagten vorgeworfen wird, dass die Benutzung der Marke voraussichtlich den Goodwill der Marke verletzt. So kann das Gericht der Ansicht sein, dass die Anordnung eines Unterlassungsgebots ausreichende Folgen für den Markenverletzer hat. s. 22 (2) *Trade-marks Act* lautet: In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell wares marked with the trade-mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark. *Visa International Service Assoc. v. Auto Visa Inc.* (1991), 41 C.P.R. (3d) 77 (Q.S.C.), at 88-91. Vgl. auch *Hershbain v. Robert Simpson Montreal Ltd.* (1959), 19 Fox Pat. C. 154; *Lever v. Goodwin* (1887), 4 R.P.C. 492; *Slazenger & Sons v. A.G. Spalding & Bros.* (1910), 27 R.P.C. 20; *Weingarten Bros. v. Charles Bayer & Co.* (1905), 22 R.P.C. 341; und *Cohen v. Fidler Co.* (1916), 33 R.P.C. 136.

¹⁵⁹⁹ *Hershbain v. Robert Simpson Montreal Ltd.*, (1959), 19 Fox Pat. C. 154; *Edelsten v. Edelsten* (1863), 1 De G.J. & S. 185; *Lever v. Goodwin* (1887), 36 Ch. D. 1, 4 R.P.C. 492; *Saxlehner v. Apollinaris Col* (1897), 14 R.P.C. 645; *Hodgson & Simpson v. Kynoch Ltd.* (1898), 15 R.P.C. 465; *Weingarten v. Bayer* (1905), 22 R.P.C. 341; *Van Zeller v. Mason, Cattley & Co.* (1908), 25 R.P.C. 37; *Draper v. Trist and Tristbestos Brake Linings Ltd.* (1936), 53 R.P.C. 66.

schlagnahme oder Sicherung von bestimmten Beweismitteln verbunden ist. Die Verfügung wird nur in den eindeutigsten Fällen gewährt. Der Kläger muss einen starken „prima facie-Fall“¹⁶⁰⁰ nachgewiesen haben und es muss die sehr reale Gefahr bestehen, dass der Beklagte bei Durchführung eines normalen Gerichtsverfahrens die sicherzustellenden Beweismittel zerstört. Die Verfügung wird naturgemäß im einseitigen Verfahren beantragt. Sie kann nicht mehr erlassen werden, wenn der Kläger den Beklagten bereits über die angeblichen Verletzungen informiert hat. Denn der Zweck der Verfügung – keine Bekanntgabe an den Beklagten, weil ansonsten Beweismittel verschwinden – kann nicht mehr erreicht werden. Wie bei anderen einseitigen Anträgen wird die Verfügung grundsätzlich aufgehoben, wenn der Antragsteller dem Gericht gegenüber nicht völlig offen war und ihm nicht alle ihm zur Verfügung stehenden maßgeblichen und wesentlichen Informationen mitgeteilt hat, und zwar ungeachtet dessen, ob dies gutgläubig oder absichtlich geschah¹⁶⁰¹.

II. Löschung

Der Federal Court of Canada kann unter bestimmten Umständen die Löschung einer Eintragung in das Markenregister anordnen, wenn diese aus einem gesetzlich anerkannten Grund für nichtig erachtet wird. An dieser Stelle wird auf die vorstehenden Ausführungen zur Unwirksamkeit verwiesen, Rdnr. 2626 ff. **2730**

III. Beschlagnahmeverfügung

Zusätzlich zum Unterlassungsgebot, dem wichtigsten Mittel bei Markenklagen und Klagen wegen unlauterem Wettbewerb, sieht s. 53 (2) *Trade-marks Act* auch eine Anordnung „zur Beseitigung, Ausfuhr oder anderweitigen Entscheidung über verletzende Waren, Verpackungen, Etiketten und Werbematerialien und in diesem Zusammenhang benutzte Farbstoffe“ vor. Diese Anordnungen zur Beseitigung, Herausgabe und Ausfuhr verletzender Waren sind Maßnahmen, die ergänzend zum Unterlassungsgebot erlassen werden. Sie stellen sicher, dass ein Unterlassungsgebot nicht durch nachträgliche Verfügung über noch im Besitz des Schuldners befindliche Lagerware verletzt wird¹⁶⁰². **2731**

IV. Grenzbeschlagnahme

Der *Trade-marks Act* enthält die Mechanismen für eine Aufhaltung potentiell verletzender Importwaren. Nach s. 53 (4) *Trade-marks Act* kann die Einfuhr verletzender Waren verhindert werden¹⁶⁰³. Die Vorschrift begründet eine Sonderform des Rechtsschutzes gegen Waren, die bereits importiert wurden oder in Kanada vertrieben werden sollen und die entgegen den Bestimmungen des *Trade-marks Act* mit einer registrierten Marke oder mit einer Herkunftsangabe versehen wurden. Ein Beteiligter kann den Rechtsschutz im Klageverfahren oder anderweitig, auch im einseitigen Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verwahrungsverfügung (*interim custody order*) geltend machen, soweit nicht die Rechtmäßigkeit der Einfuhr und des Vertriebs dieser Waren in diesen Verfahren oder im Rahmen eines Verfah- **2732**

¹⁶⁰⁰ Vgl. z.B. *Castlemore Marketing v. Intercontinental Trade and Finance* (1995), 64 C.P.R.(3d) 462, neu geprüft (1995), 62 C.P.R.(3d) 466 (F.C.T.D.), wo das Gericht einen einseitigen Anton Piller-Antrag damit abgewiesen hat, dass die Rechte des Klägers am angeblich verletzten geistigen Eigentum unklar waren und kein starker „prima facie“-Fall vorlag.

¹⁶⁰¹ *Lynian Ltd. v. Dubois* (1990), 45 C.P.C.(2d) 231 (Ont. Ct. Gen. Div.). Vgl. auch *R.S.M. Int. Active Wear Inc. v. Quality Goods I.M.D. Inc.* (1994), 57 C.P.R.(3d) 353 (F.C.T.D.), wo die Anton Piller-Verfügung aufgehoben wurde, da der Kläger das Gericht nicht darüber informiert hat, dass der Beklagte ein seit dreißig Jahren bestehendes Unternehmen von beträchtlicher Größe war.

¹⁶⁰² *Cutter Canada Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories* (1983), 68 C.P.R. (2d) 179, at 199 (F.C.A.), Zulassung eines Rechtsmittels zurückgewiesen, 72 C.P.R. (2d) 287 (S.C.C.).

¹⁶⁰³ s. 53 (4) *Trade-marks Act*: Where in any action under this section the court finds that the importation is or the distribution would be contrary to this Act, it may make an order prohibiting the future importation of wares to which the trade-mark, trade-name or indication of origin has been applied.

rens festgestellt wird, welches innerhalb einer in der Verfügung bestimmten Frist einzuleiten ist. Derjenige, der die Verwahrung (*custody*) beantragt, muss eine vom Gericht bestimmte Sicherheit hinterlegen, die alle Schäden oder Kosten umfassen soll, die infolge der Beschlagnahme entstehen können. Nach s. 53 (4) *Trade-marks Act* kann das Gericht nur dann die künftige Einfuhr von Waren verbieten, wenn im fraglichen Verfahren festgestellt wird, dass ihre Einfuhr und ihr Vertrieb gegen das Gesetz verstoßen.

§ 10 Prozessuale Verfolgung

	Rdnr.
A. Klageverfahren.....	2733
B. Einstweiliger Rechtsschutz.....	2734
C. Verfahren vor dem Patentamt.....	2736
I. Widerspruchsverfahren	2736
II. Löschungsverfahren	2738
D. Strafbare Handlungen	2746

A. Klageverfahren

2733 Abgesehen von der *passing-off*-Klage stehen dem Inhaber einer registrierten Marke nach dem *Trade-marks Act* drei mögliche Gründe für eine Klage (*ordinary proceedings before the court*) zur Verfügung. Keiner dieser Klagegründe kann für nicht registrierte oder unwirksam registrierte Marken geltend gemacht werden. Erstens sieht s. 19 *Trade-marks Act* vor, dass die Registrierung einer Marke, sofern sie sich nicht als unwirksam herausstellt, dem Markeninhaber das ausschließliche Recht einräumt, die Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen in ganz Kanada zu benutzen. Zweitens gilt das ausschließliche Benutzungsrecht des Inhabers einer registrierten Marke nach s. 20 (1) *Trade-marks Act* durch eine nach dem *Trade-marks Act* nicht berechnigte Person als verletzt, wenn sie Waren oder Dienstleistungen in Verbindung mit einer verwechslungsfähigen Marke oder einem verwechslungsfähigen Handelsnamen verkauft, vertreibt oder bewirbt. Der dritte Klagegrund, der für registrierte Marken gem. s. 22 *Trade-marks Act* geltend gemacht werden kann, betrifft die Wertminderung des Goodwills. Danach darf keiner eine fremde registrierte Marke in einer Weise benutzen, die dazu geeignet ist, den Wert des mit der Marke verbundenen Goodwills zu schmälern.

B. Einstweiliger Rechtsschutz

2734 Einstweiliger Rechtsschutz steht für Markenverletzungsklagen und für *passing-off*-Klagen zur Verfügung. Einstweilige Verfügungen vor einer mündlichen Verhandlung (*interim injunctions*) sind Verfügungen, die kurzfristig begehrt werden, um bestimmte Tätigkeiten des Beklagten vor der Verhandlung über den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung (*interlocutory injunction*) zu untersagen. Ziel der einstweiligen Verfügung nach durchgeführter mündlicher Verhandlung (*interlocutory injunction*) ist es, die angefochtenen Tätigkeiten des Beklagten zu untersagen, bis ein reguläres Klageverfahren durchgeführt und abgeschlossen werden kann.

2735 Einstweilige Verfügungen vor und nach einer mündlichen Verhandlung (*interim/ interlocutory injunctions*) werden beantragt, um den Goodwill des Klägers bis zur endgültigen Feststellung der Rechte der Parteien in einem Klageverfahren vor irreparablen Schaden zu bewahren. Sie beruhen der Sache nach auf Billigkeitsrecht. Sie werden nur ausnahmsweise erlassen und liegen im Ermessen des Gerichts. Einstweilige Verfügungen (*interim/interlocutory injunctions*) sind bei Markenverletzungen in Kanada daher selten.