

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102958 in Sachen

CF&C Finance Suisse SA
134 Route de Lausanne
1197 Prangins

Swiss CannaMed SA
Route de Vallaire 149
1024 Ecublens

Widersprechende Partei

vertreten durch

Kellerhals Carrard Bern KIG
Effingerstrasse 1
Postfach
3001 Bern

CH-Marke Nr. 779448 - Swiss CannaMed ((fig.))



Swiss
CannaMed

gegen

Mosaad Abounahi
Industriestrasse 15
8732 Neuhaus SG

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Schaad Balass Menzl & Partner AG
Patent- und Markenanwälte
Bellerivestrasse 20
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 787870 - CannaMed Schweiz ((fig.))



CannaMed
Schweiz

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das

Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 787870 "CannaMed Schweiz ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 13.10.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 5 *Medizinische Kräutertees; medizinische Kräutersprays und Kräutercremes zur äusserlichen Anwendung; medizinische Kräuterextrakte für medizinische Zwecke; medizinische Kräuter; Kräuterpräparate für medizinische Zwecke; Heilkräuter in getrockneter oder konservierter Form; Heilkräuterextrakte; Kräuterheilmittel; Kräuterextrakte für medizinische Zwecke; Präparate für die Gesundheitspflege; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; pharmazeutische Gesundheitspflegemittel; pharmazeutische Erzeugnisse und Substanzen sowie Präparate für die Gesundheitspflege; medizinische Gesundheitspräparate; medizinische Mundpräparate in Form von Tropfen, Kapseln, Pillen oder Tabletten; Vitamintabletten; pharmazeutische Erzeugnisse.*
 - 44 *Auskünfte über Gesundheitsfragen am Telefon; Zurverfügungstellen von Informationen zur Gesundheitspflege via Telefon und das Internet; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; Gesundheits- und Schönheitspflege; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Gesundheit; Dienstleistungen einer Gesundheitsklinik; Beratungsdienste in Bezug auf Gesundheitsversorgung; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen für die Gesundheitspflege; ärztliche und therapeutische Dienstleistungen im Gesundheitswesen.*
2. Am 25.10.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 779448 "Swiss CannaMed ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 3 *Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.*
 - 5 *Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.*
 - 31 *Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt.*
4. Mit Verfügung vom 31.10.2022 wurde dieses Widerspruchsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des gegen die Widerspruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahren Nr. 102747 sistiert.
5. Mit Verfügung vom 13.06.2024 wurde die Sistierung aufgehoben. Gleichzeitig wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
6. Mit Schreiben vom 16.09.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme macht sie u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
7. Mit Verfügung vom 26.09.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
8. Mit Schreiben vom 27.12.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
9. Mit Verfügung vom 07.01.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.

10. Da innert Frist keine Duplik eingereicht wurde, hat das IGE mit Verfügung vom 24.04.2025 die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 24.03.2022, die angefochtene Marke am 02.05.2022 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales - Rechtsmissbrauch

1. Die widersprechende Partei macht u.a. geltend, dass die widerspruchsgegnerische Partei unmittelbar nach ihr die streitgegenständliche Marke angemeldet habe. Die ebenfalls der widerspruchsgegnerischen Partei gehörende Wortmarke "CannaMed" sei nie tatsächlich benutzt worden. Bei der angefochtenen Marke handle es sich deshalb um eine sogenannte Sperrmarke, deren Anmeldung in rechtsmissbräuchlicher Sicht erfolgte. Im Übrigen müsse auch in Bezug auf die in diesem Verfahren angefochtene Marke davon ausgegangen werden, dass deren Hinterlegung ohne jegliche Gebrauchsabsicht erfolgte (vgl. Widerspruchsschrift, Rz. 41 ff.). In ihrer Replik führt die widersprechende Partei schliesslich aus, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine Piratenmarke handle, da es wahrscheinlich sei, dass die Anmeldung nur zu dem Zweck erfolgte, die widersprechende Partei zu einem Kauf derselben zu veranlassen. Die Anmeldung sei somit rechtsmissbräuchlich erfolgt.
2. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes im Widerspruchsverfahren ist die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen. Gegenstand des (summarischen) Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen und das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten ist prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung, auf www.ige.ch; BVGer B-433/2013, E. 3.2 – METRO / METRO-POOL, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, jedoch eine Klärung komplizierter Einzelsachverhalte voraussetzen, im Widerspruchsverfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat, nicht zu berücksichtigen.
3. Die Vorbringen der widerspruchsgegnerischen Partei hinsichtlich einer angeblich rechtsmissbräuchlichen Anmeldung der Widerspruchsmarke resp. deren Charakters einer Defensivmarke bzw. Piratenmarke liegen ausserhalb des Streitgegenstands des Widerspruchsverfahrens und können somit vorliegend nicht gehört werden (vgl. BVGer B-2165/2018, E. 2.2 – Hero (fig.) / Heera (fig.)). Die Prüfung von Einwendungen, die nicht im Zeichen selbst begründet sind, mithin auch derjenigen des Rechtsmissbrauchs, bedingt regelmässig ein umfangreiches Beweisverfahren, welches dem Zivilprozess vorbehalten bleiben muss (vgl. auch B-5129/2016, E. 5.1 – CHROM-OPTICS / CHROM-OPTICS).

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 5 *Medizinische Kräutertees; medizinische Kräutersprays und Kräutercremes zur äusserlichen Anwendung; medizinische Kräuterextrakte für medizinische Zwecke; medizinische Kräuter; Kräuterpräparate für medizinische Zwecke; Heilkräuter in getrockneter oder konservierter Form; Heilkräuterextrakte; Kräuterheilmittel; Kräuterextrakte für medizinische Zwecke; Präparate für die Gesundheitspflege; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; pharmazeutische Gesundheitspflegemittel; pharmazeutische Erzeugnisse und Substanzen sowie Präparate für die Gesundheitspflege; medizinische Gesundheitspräparate; medizinische Mundpräparate in Form von Tropfen, Kapseln, Pillen oder Tabletten; Vitamintabletten; pharmazeutische Erzeugnisse.*
 - 44 *Auskünfte über Gesundheitsfragen am Telefon; Zurverfügungstellen von Informationen zur Gesundheitspflege via Telefon und das Internet; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; Gesundheits- und Schönheitspflege; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Gesundheit; Dienstleistungen einer Gesundheitsklinik; Beratungsdienste in Bezug auf Gesundheitsversorgung; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen für die Gesundheitspflege; ärztliche und therapeutische Dienstleistungen im Gesundheitswesen.*

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- 3 *Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.*
- 5 *Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.*
- 31 *Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt.*

Angefochtene Waren in Klasse 5

- 5. Die *produits pharmaceutiques* der Widerspruchsmarke sind identisch zu den *pharmazeutischen Erzeugnissen* der angefochtenen Marke.
- 6. Die breite Formulierung *produits pharmaceutiques* umfasst die angefochtenen Waren *Medizinische Kräutertees; medizinische Kräutersprays und Kräutercremes zur äusserlichen Anwendung; medizinische Kräuterextrakte für medizinische Zwecke; medizinische Kräuter; Kräuterpräparate für medizinische Zwecke; Heilkräuter in getrockneter oder konservierter Form; Heilkräuterextrakte; Kräuterheilmittel; Kräuterextrakte für medizinische Zwecke; pharmazeutische Gesundheitspflegemittel; pharmazeutische Erzeugnisse und Substanzen; medizinische Gesundheitspräparate; medizinische Mundpräparate in Form von Tropfen, Kapseln, Pillen oder Tabletten*. Auch bezüglich dieser Waren besteht somit Gleichheit.
- 7. Die *produits vétérinaires* entsprechen den *veterinärmedizinischen Erzeugnissen*.
- 8. Unter die angefochtene breite Formulierung *Präparate für die Gesundheitspflege* fallen auch die pharmazeutischen Gesundheitspflegemittel. Insofern besteht Warengleichheit zu *produits pharmaceutiques* der Widerspruchsmarke. Für darüberhinausgehende Waren besteht aufgrund der sehr ähnlichen Zweckbestimmung, der gleichen Abnehmerkreise und des Ergänzungsverhältnis hochgradige Warengleichartigkeit.
- 9. Die *compléments alimentaires pour êtres humains et animaux* der Widerspruchsmarke sind praxisgemäss gleichartig zu *Vitamintabletten* der angefochtenen Marke (vgl. BVGer B-3923/2023, E. 6.2.2 – CannaMed / Swiss CannaMed [fig.]).

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 44

- 10. Die widersprechende Partei führt in ihrer Widerspruchsschrift aus, dass die Waren der Klasse 5 der Widerspruchsmarke mit den angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 44 ein sinnvolles Leistungspaket darstellen würden. Es bestehe eine marktübliche Verknüpfung zwischen diesen konkurrierenden Produkten (Widerspruchsschrift, Rz. 31 ff.).
- 11. Das IGE kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Entscheid B-2269/2011 zwar ausgeführt, dass für die Annahme einer Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen eine gewisse Zurückhaltung angezeigt sei. Dies, weil viele Dienstleistungen praktisch bei allen Warenkategorien nützlich seien und gewisse Waren bei fast allen Dienstleistungen zu gebrauchen seien. Zu bejahen sei die Gleichartigkeit, wenn Ware und Dienstleistung ein sinnvolles Leistungspaket darstellen würden, d.h. insbesondere dann, wenn Ware und Dienstleistung Teil einer einheitlichen Wertschöpfungskette bilden würden. Zudem sei auch dann auf Gleichartigkeit zu schliessen, wenn zwischen Ware und Dienstleistung eine marktübliche Verknüpfung bestehe, d.h. wenn der Verkehr gewohnt sei, dass beide Produkte typischerweise vom gleichen Unternehmen als einheitliches Leistungspaket angeboten würde. In der Folge hielt das Bundesverwaltungsgericht fest, dass zwischen den Waren in Klasse 5 und den medizinischen Dienstleistungen in Klasse 44 zwar gewisse thematische Berührungspunkte bestehen würden, hingegen sei keine Marktübung bekannt, wonach Ärzte regelmässig in Warenbereich der Klasse 5 diversifizieren und diese Produkte selbständig kommerzialisieren würden. Entsprechend gelangte das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass zwischen den Waren der Klasse 5 und den Dienstleistungen der Klasse 44 keine Gleichartigkeit bestehen würde (vgl. BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.)).

12. Die widersprechende Partei hat weder in ihrer Widerspruchsschrift noch in ihrer Replik dargelegt, aus welchen Gründen in casu der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht gefolgt werden sollte. Insbesondere hat sie nicht ausgeführt, inwiefern die vom Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2012 vorgenommenen Sachverhaltsfeststellungen im jetzigen Zeitpunkt keine Geltung mehr haben sollten. Das IGE sieht denn auch keine Veranlassung, von der bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung abzuweichen. Somit ist die Gleichartigkeit zwischen den Waren der Klasse 5 der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen *Auskünfte über Gesundheitsfragen am Telefon; Zurverfügungstellen von Informationen zur Gesundheitspflege via Telefon und das Internet; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; Gesundheitspflege; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Gesundheit; Dienstleistungen einer Gesundheitsklinik; Beratungsdienste in Bezug auf Gesundheitsversorgung; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen für die Gesundheitspflege; ärztliche und therapeutische Dienstleistungen im Gesundheitswesen* der angefochtenen Marke daher zu verneinen.
13. Demgegenüber ist praxisgemäss die Gleichartigkeit zwischen den *produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux* der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Dienstleistung *Schönheitspflege* (Klasse 44) gegeben. Da Schönheitspflegedienstleistungen in einem funktionellen Zusammenhang mit Kosmetika stehen würden und der Gebrauch von Kosmetika unabdingbar für Dienstleistungserbringung seien, hat das Bundesverwaltungsgericht in B-7502/2006 – CHANEL / HAUTE COIFFURE CHANEL argumentiert, dass die Abnehmer davon ausgehen werden, Haarpflegeprodukte in einem Coiffuresalon zu finden (E. 4.2). Entsprechend würden die Abnehmer davon ausgehen, dass unter der gleichen Marke beide konkurrierenden Produkte angeboten würden. In der Folge hat das Bundesverwaltungsgericht die Gleichartigkeit zwischen Waren der Klasse 3 und Schönheitspflegedienstleistungen wiederholt bejaht (vgl. BVGer B- 5145/2015 E. 6.2 f. - The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.] / SWISSCELL; B-6821/2013 E. 5.2 – CLINIQUE / Dermaclinique Beauty Farm [fig.]; BVGer B-5868/2019, E. 4.2 – NIVEA (fig.) / NEAUVIA).
14. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen *Auskünfte über Gesundheitsfragen am Telefon; Zurverfügungstellen von Informationen zur Gesundheitspflege via Telefon und das Internet; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; Gesundheitspflege; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Gesundheit; Dienstleistungen einer Gesundheitsklinik; Beratungsdienste in Bezug auf Gesundheitsversorgung; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen für die Gesundheitspflege; ärztliche und therapeutische Dienstleistungen im Gesundheitswesen* (Klasse 44) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "Swiss CannaMed ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "CannaMed Schweiz ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

3. Das Widerspruchszeichen wurde mit dem Farbanspruch "rouge, noir, gris" eingetragen. Bei diesem sind die Wortelemente in einer geläufigen Computerschrift gehalten, wobei die Bestandteile "CannaMed" nebeneinander, ohne Abstand stehen und "Canna" in schwarzer und "Med" in roter Farbe gehalten ist. Über "Canna" ist der klein gehaltene Begriff "Swiss" in roter Farbe erkennbar. Oberhalb von "Med" ist eine Kombination von vier roten Quadraten aufweissem Grund erkennbar, welche Assoziationen zu einem Kreuz auslösen kann. Direkt daneben befindet sich noch ein dunkles Kreuz. Die Bildelemente vermögen das Gesamtbild des jüngeren Zeichens zwar mitzubeeinflussen, es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen "Swiss CannaMed" orientieren wird. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf Letztere zu richten ohne dass die figurativen Elemente völlig ausgeblendet werden dürfen.
4. Das angefochtene Zeichen wurde ohne Farbanspruch angemeldet. Es weist ebenfalls die Wortkombination "CannaMed". Unter dieser befindet sich ein Schweizer Kreuz, gefolgt vom Wort "Schweiz". Dabei sind das Schweizer Kreuz und der Begriff "Schweiz" unterstrichen. Sowohl der Unterstrich wie auch das Schweizer Kreuz haben als banal zu gelten. Der Zeichenvergleich hat somit in erster Linie gestützt auf die Wortelemente des angefochtenen Zeichens zu erfolgen.
5. Die Zeichen stimmen im Ausdruck «Cannamed» überein, welcher in einem Wort gehalten ist. Dies führt zwangsläufig, trotz der zusätzlichen Elemente «Swiss» und "Schweiz", zu schriftbildlichen und klanglichen Übereinstimmungen. Der Umstand, dass das Wortelement «med» beim älteren Zeichen in Kleinbuchstaben ist und beim jüngeren der Anfangsbuchstabe gross gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO).
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
7. Den Zeichenbestandteilen kommen folgende Bedeutungen zu: «Canna» ist der Name der tropischen Zierpflanze «Blumenrohr». Auf Italienisch hat «canna» die Bedeutung «Rohr», ist die Kurzform für «Angelrute» und steht für «Joint» (vgl. BVGer B-5422/2019, E. 7.1 – Canna [fig.] / Cannatonic). Weiter hat das Bundesverwaltungsgericht im Entscheid B-3923/2023 festgehalten, dass Canna im Zusammenhang mit Cannabis als Trunkierung für "Cannabis" wahrgenommen und verstanden wird. Auch Abnehmer, welche für Canna die Bedeutung Blumenrohr erkennen, würden in Verbindung mit dem Zeichenelement "med" die Bedeutung "Cannabis" den Vorzug geben (E. 7.4.3). Das Verständnis "Cannabis" gilt in casu in Verbindung mit allen relevanten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 44. Das Element «Med» stellt gemäss Prüfungspraxis des Instituts einen bekannten und üblichen Begriff dar mit der Bedeutung "Medizin", "medizinisch" (vgl. die Markenpraxis zu MED unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). "Swiss" steht für «schweizerisch». Die Bedeutungen von «Swiss» und «Med» sind den Verkehrskreisen ohne Weiteres geläufig.
8. Das Widerspruchszeichen wird somit im Sinne von "schweizerisches medizinisches Cannabis" verstanden, das angefochtene Zeichen als "medizinisches Cannabis Schweiz". Es bestehet somit ein weitgehend übereinstimmender Sinngehalt zwischen den Konfliktzeichen.
9. Insgesamt sind somit die Zeichen klar ähnlich. Entsprechend ist nachfolgen die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die

Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2. Weiter gilt im strittigen Warenbereich folgender Aufmerksamkeitsgrad: Für die Massenartikel des täglichen Bedarfs der Klasse 3 ist von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen. Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika (Kl. 5) in der Regel, und zwar unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht, sowohl von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt. Auch die übrigen Waren der Klasse 5 werden mit höherer Aufmerksamkeit erworben als Massenartikel des täglichen Bedarfs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die Waren der Klasse 31 werden mit normaler Aufmerksamkeit erworben (vgl. BVGer B-2554/2021, E. 7 – CANNABE / CANNAMIGO m.w.H). Medizinische Dienstleistungen und Dienstleistungen der Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen der Klasse 44, die sich an ein breites, einschlägig interessiertes Publikum richten, werden von diesem mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. BVGer B-5868/2019, E. 3.2 – NIVEA (fig.) / NEAUVIA).
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Den Wortelementen "Swiss CannaMed" kommt in der Bedeutung *schweizerisches medizinisches Cannabis* in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen ein direkt beschreibender Sinngehalt zu (vgl. auch BVGer B-3923/2023, 8.1). Die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke liegt in der Kombination mit dem grafischen Element, das sich oben rechts über dem Begriff "med" befindet, wobei die Kreuze gemäss Bundesverwaltungsgericht die Marke nur wenig prägen. Die Widerspruchsmarke verfügt insgesamt somit nur über eine stark reduzierte Kennzeichnungskraft.
5. Weiter gilt es zu beachten, dass der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen). Vorliegend erschöpft sich die Übereinstimmung der Vergleichszeichen in der Begriffskombination "CannaMed" sowie im Element "Schweiz" bzw. "Swiss" und damit in direkt beschreibenden Angaben.
6. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit in der Schweiz erlangt haben und der gemeinfreie Markenbestandteil, in casu insbesondere "CannaMed", am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
7. Die widersprechende Partei führt in ihrer Widerspruchsschrift einzig aus, dass sie die Widerspruchsmarke seit längerem für eine Vielzahl von Produkten benutze (Widerspruchsschrift, Rz. 48 i.V.m. Rz. 6 ff.). Belege betreffend den langjährigen Gebrauch wurden keine eingereicht. Zudem wurde auch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht geltend gemacht. Es bleibt somit bei der originären, stark reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.
8. Zwar besteht zwischen den im Konflikt stehenden Marke eine ausgeprägte Ähnlichkeit. Die Übereinstimmungen beschränken sich aber auf gemeinfreie Elemente. Schliesslich findet sich die kennzeichnungskräftige Anordnung der vier roten Quadrate des älteren Zeichens im angefochtenen Zeichen nicht. Zudem sind die Elemente "Swiss" bzw. "Schweiz" sowie die Kreuze in den Konfliktzeichen anders angeordnet und demnach stimmen die Zeichen auch nicht in ihrer Struktur bzw. Aufbau überein. Da die festgestellten Übereinstimmungen einzig Elemente betreffen, die im Gemeingut stehen, zieht dies keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nach sich.
9. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Waren teilweise gleich oder hochgradig gleichartig sind, ist die Verwechslungsgefahr zu verneinen. Der Widerspruch Nr. 102958 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel angeordnet, wobei die widerspruchsgegnerische Partei nur eine Stellungnahme einreichte. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

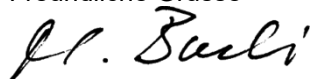
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 102958 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. Juli 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).