



Abteilung II
B-3923/2023

Urteil vom 28. Mai 2024

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Daniel Willisegger,
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

Parteien

1. **CF&C Finance Suisse SA**,
Route de lausanne 134, 1197 Prangins,
2. **Swiss CannaMed SA**,
Route de Vallaire 149, 1024 Ecublens VD,
beide vertreten durch die Rechtsanwälte
Evelyne Toh-Stadelmann und Jens Bircher,
Kellerhals Carrard Bern KIG,
Effingerstrasse 1, Postfach, 3001 Bern,
Beschwerdeführerinnen,
gegen

Mossad **Abounahi**,
Industriestrasse 15, 8732 Neuhaus SG,
vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Fred Gromann,
Schaad Balass Menzi & Partner AG,
Bellerivestrasse 20, 8034 Zürich,
Beschwerdegegner,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 102747,
CH 727'168 Cannamed/CH 779'448 Swiss CannaMed (fig.).

Sachverhalt:

A.

Der Beschwerdegegner ist Inhaber der Wortmarke CH Nr. 727'168 CAN-NAMED (nachfolgend: Widerspruchsmarke). Diese wurde am 11. Februar 2019 für folgende Waren und Dienstleistungen ins schweizerische Markenregister eingetragen:

Klasse 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.

Klasse 44 Auskünfte über Gesundheitsfragen am Telefon; Zurverfügungstellen von Informationen zur Gesundheitspflege via Telefon und das Internet; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; Gesundheits- und Schönheitspflege für den Menschen; Gesundheits- und Schönheitspflege; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Gesundheit; Dienstleistungen einer Gesundheitsklinik; Beratungsdienste in Bezug auf Gesundheit; Beratung in Bezug auf die Gesundheitsversorgung; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen für die Gesundheitspflege; ärztliche und therapeutische Dienstleistungen im Gesundheitswesen.

B.

Die Beschwerdeführerinnen sind Inhaberinnen der Wort-/Bildmarke CH Nr. 779'448 "Swiss CannaMed" (fig.) (nachfolgend: angefochtene Marke). Diese wurde am 7. April 2022, soweit hier interessierend, mit dem Farbanspruch "rouge, noir, gris" für folgende Waren ins schweizerische Markenregister eingetragen:

Klasse 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles.

Klasse 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.

Klasse 31 Produits agricoles et horticoles à l'état brut et non transformés; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes.

Die angefochtene Marke sieht wie folgt aus:



C.

Am 7. Juli 2022 erhob der Beschwerdegegner gestützt auf die Widerspruchsmarke im vorgenannten Umfang Widerspruch gegen die angefochtene Marke.

D.

Mit Widerspruchsantwort vom 18. August 2022 erhoben die Beschwerdeführerinnen die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke, bestritten das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und beantragten, den Widerspruch abzuweisen.

E.

Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Verfügung vom 9. Juni 2023 teilweise gut. Für "matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires" (Klasse 5) und "fruits et légumes frais; bulbes" (Klasse 31) wies sie ihn mangels gleichartiger Waren ab. Die in der Karenzfrist der Widerspruchsmarke erfolgte Einrede des Nichtgebrauchs sei unbeachtlich.

F.

Mit Beschwerde vom 12. Juli 2023 beantragen die Beschwerdeführerinnen, die Verfügung aufzuheben und den Widerspruch wegen rechtsmissbräuchlicher Hinterlegung, Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke und abweichender Zeichen abzuweisen. Eventualiter sei die Verfügung an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen.

G.

Mit Beschwerdeantwort vom 6. Oktober 2023 beantragt der Beschwerdegegner, die Verfügung zu bestätigen und die Beschwerde kostenfällig abzuweisen.

H.

Die Vorinstanz liess sich am 5. Dezember 2023 vernehmen und beantragt, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

I.

Mit Replik vom 4. April 2024 hielten die Beschwerdeführerinnen an ihrem Standpunkt fest. Sie beantragten, das Beschwerdeverfahren zu sistieren, da sie am 2. April 2024 beim Vermittlungsamt See ein Schlichtungsgesuch eingereicht und um Löschung der Widerspruchsmarke ersucht hätten.

J.

Das Sistierungsbegehren wurde mit Verfügung vom 5. April 2024 abgewiesen, da die Löschung am unzuständigen Ort anbegehrt und damit nicht rechtshängig gemacht worden sei.

K.

Der Beschwerdegegner verzichtete mit Schreiben vom 9. April 2024 auf die Einreichung einer Duplik.

L.

Die Vorinstanz reichte am 2. Mai 2024 eine Duplik ein und bekräftigte ihren Standpunkt.

M.

Mit unverlangter Stellungnahme vom 13. Mai 2024 beantragen die Beschwerdeführerinnen erneut, das Verfahren zu sistieren. Sie hätten inzwischen bei der Vorinstanz ein Löschungsgesuch wegen Nichtgebrauchs gegen die Widerspruchsmarke erhoben. Eventualiter sei die Löschung vom Bundesverwaltungsgericht anzuordnen. Gleichentags reichte auch der Beschwerdegegner eine unverlangte Stellungnahme ein und hielt grundsätzlich an seinen Anträgen fest. Neu bringt er im Zusammenhang mit dem behaupteten Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vor, das Verfahren trete mit Ablauf der Karenzfrist in eine für den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts potenziell massgebliche neue Phase.

N.

Mit Schreiben vom 17. Mai 2024 stellten die Beschwerdeführerinnen sodann einen Antrag auf Fristansetzung, um ihr Replikrecht betreffend die Eingabe des Beschwerdegegners vom 13. Mai 2024 ausüben zu dürfen.

O.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatinnen sind die Beschwerdeführerinnen zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor Vorinstanz unterlegen sind (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher grundsätzlich einzutreten.

1.2 Die Sistierung eines Verfahrens ist angezeigt, wenn der Ausgang eines anderen Verfahrens für seine Beurteilung von präjudizieller Bedeutung ist (vgl. BGE 130 V 90 E. 5; BGE 123 II 1 E. 2b; BGE 122 II 211 E. 3e; Urteil des BVGer B-666/2016 vom 3. April 2019). Einen Rechtsanspruch auf Sistierung haben die Parteien jedoch nicht (vgl. Urteil des BVGer E-439/2015 vom 16. März 2015 E. 2.1).

Der Ausgang des Lösungsverfahrens vor der Vorinstanz hat, wie sich zeigen wird, auf die Beurteilung im vorliegenden Verfahren keinen Einfluss. Das Sistierungsbegehren erweist sich deshalb als unbegründet.

1.3 Der Beschwerdegegner hat auf eine Beschwerde gegen die Verfügung verzichtet, womit diese im nicht angefochtenen Umfang in Rechtskraft erwachsen ist (Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 2 "Yello/Yellow Lounge"). Soweit die angefochtene Marke für die Waren "matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires" (Klasse 5) und "fruits et légumes frais; bulbes" (Klasse 31) beansprucht wird, ist sie nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

1.4 Das Widerspruchsverfahren soll als Ergänzung zum Zivilprozess die abstrakte, rasche Klärung eines Markenkonflikts gewährleisten (Urteil des BVGer B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 3.3 "Höfer Family-Office [fig.]/Hofer"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.],

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 1117 ff.). Der Gesetzgeber hat den Verfahrensgegenstand bewusst auf Art. 3 Abs. 1 MSchG beschränkt (Art. 31 Abs. 1 Markenschutzgesetz vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Das Vorbringen, es handle sich bei der Widerspruchsmarke um eine rechtsmissbräuchlich registrierte Defensiv- bzw. Sperrmarke, die auch im Widerspruchsverfahren keinen Rechtsschutz verdiene, geht über diese Schranke hinaus und ist darum nicht zu hören (Urteile des BVGer B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 2.2 "Hero [fig.]/Heera [fig.>"; B-1251/2015 vom 5. September 2017 E. 10 "Sky/skybranding"; B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 3 "Home Box Office/Box Office"). Auf diesen Punkt der Beschwerde ist nicht einzutreten (vgl. Urteil des BVGer B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 2.2 "Hero [fig.]/Heera [fig.]").

2.

Die Beschwerdeführerinnen haben mit ihrer Widerspruchsantwort und ersten Stellungnahme an die Vorinstanz die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke erhoben. Sie argumentieren, die Einrede sei gültig und der Nichtgebrauch zu prüfen. Zudem stehe Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) im Widerspruch mit dem übergeordneten Gesetzesrecht. Die Vorinstanz und der Beschwerdegegner halten die Einrede für unbeachtlich.

2.1 Der Schutz der Widerspruchsmarke bedingt, dass der Inhaber sie tatsächlich gebraucht. Hat dieser die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens ("Benutzungsschonfrist") nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

2.2 Die Widerspruchsmarke wurde am 11. Februar 2019 auf Swissreg veröffentlicht. Als die Nichtgebrauchseinrede erhoben (18. August 2022) und die angefochtene Verfügung erlassen wurde (9. Juni 2023), dauerte die Benutzungsschonfrist darum noch an.

Zwar kann die Einrede des Nichtgebrauchs an die Vorinstanz auch während der Benutzungsschonfrist schon vorsorglich erhoben werden. Läuft die Schonfrist ab, bevor die Vorinstanz ihre Verfügung erlässt, hat sie die Einrede materiell zu prüfen (vgl. Urteil des BVGer B-6675/2016 vom

19. Juni 2019 E. 9.1.3, 9.1.4 "Gerflor, Gerflor Theflooringroup/Gemflor"; zustimmend CLAUDIA WALZ, Rechtserhaltender Markengebrauch in einer vom Registereintrag nicht wesentlich abweichenden Form, Diss. St. Gallen 2024, N. 108). Die 2021 revidierte Fassung von Art. 22 Abs. 3 MSchV ändert an diesem Vorgehen nichts (vgl. Urteil des BVGer B-1958/2022 vom 30. November 2023 E. 2, 3 "f2/F2 [fig.]"). Die Beschwerdeführerinnen dringen mit ihrer Rüge, Art. 22 Abs. 3 MSchV verletzte übergeordnetes Recht, darum nicht durch. Die Vorinstanz hat zu Recht den Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht geprüft.

2.3 Darüber hinaus machen die Beschwerdeführerinnen im Beschwerdeverfahren geltend, ihre vor der Vorinstanz vorsorglich erhobene Nichtgebrauchseinrede sei durch das Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, wenn die Benutzungsschonfrist erst im Beschwerdeverfahren ablaufe.

2.3.1 Als Anfechtungsobjekt bildet die Verfügung bzw. der Entscheid der unteren Instanz den Rahmen, der den möglichen Umfang des Streitgegenstands begrenzt. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Ein Gegenstand, über den die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat und nicht entscheiden musste, darf die obere Instanz nicht beurteilen, da sie sonst in die funktionelle Zuständigkeit der Vorinstanz eingreifen würde (Urteile des BVGer B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 8.1.1 m.w.H. "Face ID"; B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 1.2 "Goldbären" [nicht publiziert in BVGE 2016/21]).

2.3.2 Die Prüfung des Nichtgebrauchs war zu Recht nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung (vgl. E. 2.2), was die Beschwerdeführerinnen nicht kritisieren. Ob die Benutzungsschonfrist während des Beschwerdeverfahrens abläuft, spielt daher keine Rolle und vermag den Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens nicht zu erweitern. Die Rüge erweist sich als unbegründet.

2.3.3 Damit erübrigt es sich auch, auf die Eventualanträge des Beschwerdegegners und der Beschwerdeführerinnen in den Eingaben vom 13. Mai 2024 einzugehen, welche auf die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke gerichtet sind. Wie sich zeigen wird, braucht auch das Replikrecht der Beschwerdeführerinnen nicht gewährt zu werden (vgl. Urteil vom BVGer B-3674/2020 vom 27. Oktober 2020 E. 5.1).

3.

3.1 Die Vorinstanz führt aus, aufgrund der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bestehe zwischen den Zeichen eine grosse Ähnlichkeit. Der Bestandteil "Swiss" und die grafischen Elemente der angefochtenen Marke würden daran nichts ändern. "Cannamed" habe die Bedeutungen "medizinisches Blumenrohr/Rohr, medizinische Angelrute, medizinischer Joint", sei aber nicht beschreibend für die Waren, für die sie beansprucht wird. "Canna" bezeichne die tropische Zierpflanze *Blumenrohr*, die aber keine Heilwirkung oder kosmetische Wirkung habe. Dagegen sei "Canna" keine übliche Abkürzung von "Cannabis". Die Widerspruchsmarke habe deshalb eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang. Ihr Schutz erstrecke sich nur für "plantes et fleurs naturelles" nicht auf das Element "Canna". Doch enthielten beide Zeichen das Wort "Cannamed", zu dem die übrigen Bestandteile keinen hinreichenden Abstand schufen. Auch mit erhöhter Aufmerksamkeit würden die Verkehrskreise darum hinter der angefochtenen Marke höchstens eine zweite, schweizerische Produktlinie der Inhaberin der Widerspruchsmarke vermuten. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr im Umfang der bestehenden Warengleichartigkeit sei zu bejahen.

3.2 Die Beschwerdeführerinnen sind der Auffassung, das in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltene Element "Swiss", die beiden Kreuze und die farbliche Gestaltung prägten deren Erscheinungsbild massgebend. Visuelle Sinneseindrücke stünden heute im Geschäftsverkehr derart im Vordergrund, dass die Marken sich bereits auf der Ebene der Zeichenähnlichkeit ausreichend unterschieden und eine Verwechslungsgefahr verneint werden müsse. Die Widerspruchsmarke sei maximal durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

3.3 Der Beschwerdegegner betont, die Widerspruchsmarke sei integral in die angefochtene Marke übernommen worden. Die grafischen Zusätze der angefochtenen Marke schufen keinen ausreichenden Zeichenabstand. Beide Zeichen hätten zudem einen übereinstimmenden Sinngehalt. Die Verwechslungsgefahr sei unter diesen Umständen, auch falls teilweise nur eine entfernte Gleichartigkeit bejaht würde, zu bejahen.

4.

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass

sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG).

4.1 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind, der Zeichenähnlichkeit der Marken, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appenzeller Natural [fig.]" ; BGE 126 III 315 E. 6 "Rivella/Apiella [fig.]") und den Wechselwirkungen zwischen diesen Elementen. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Natural [fig.]" ; BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.1 "[Apfel] [fig.], Apple/Apple Boutique"). Dabei ist die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks").

4.2 Ob die Zeichen ähnlich sind, ist im Gesamteindruck zu beurteilen, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"). Entscheidend sind prägende Wort- und Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Wort- und Bildelemente können gleichermaßen prägend wirken (Urteile des BVGer B-4408/2022 vom 29. Januar 2024 E. 5.1.2 "Longines [fig.]/Losengs [fig.]" ; B-2495/2022 vom 18. Juli 2023 E. 2.2 "Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung [fig.]/PK Plaza Kliniken [fig.]").

4.3 Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2387/2023 vom 4. Januar 2024 E. 2.3 "[Raubtierkopf] [fig.]/[Tigerkopf] [fig.]" ; B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 5.2 "S6/ES6"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltorinox"). Gleichartig bedeutet allerdings nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 5.2 "S6/ES6"; B-380/2020 vom 16. Februar 2022 E. 2.2 "somfy [fig.]/comfy") und besteht, wenn die massgeblichen Verkehrskreise annehmen können, die unter Verwendung

ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 5.2 "S6/ES6"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 117). Die Zugehörigkeit zweier Waren oder Dienstleistungen zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für die Gleichartigkeit (Urteile des B-2387/2023 vom 4. Januar 2024 E. 2.3 "[Raubtierkopf] [fig.]/[Tigerkopf] [fig.>"; B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 2.2 "Vifor/Vitop"). Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Registereinträge, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteil des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "Volkswagen/VolksWerkstatt").

4.4

4.4.1 Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft (Urteil des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.8 "Volkswagen/VolksWerkstatt"). Stark sind Marken, die das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteil des BVGer B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 5.4 "S6/ES6"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile im Gemeingut stehen oder sich eng an Zeichen im Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-3464/2020 vom 8. Juli 2022 E. 2.6 "Ägeribier/Ägeribier [fig.>"; B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman"). Dazu gehören namentlich Wörter, die vom Verkehr als Hinweis auf die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung verstanden werden (Urteile des BVGer B-1776/2023 vom 19. Februar 2024 E. 2.2 "ID Now"; B-4137/2021 vom 1. Februar 2023 E. 4.2 "Truedepth"). Dieser beschreibende Charakter muss von den Adressaten ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand an Fantasie erkennbar sein (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première").

Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als für starke (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteil des BVGer B-2387/2023 vom 4. Januar 2024 E. 2.5 "[Raubtierkopf] [fig.]/[Tigerkopf] [fig.]").

4.4.2 Die Mehrdeutigkeit eines Zeichens oder Zeichenbestandteils kann sich auf einen eindeutigen Sinn reduzieren, wenn es im Kontext von Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 "Firemaster"; Urteil des BVGer B-1776/2023 vom 19. Februar 2024 E. 2.5 "ID Now"). Dominiert ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, vermag die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufzuheben (Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteile des BVGer B-4137/2021 vom 1. Februar 2023 E. 4.5 "Truedepth"; B-6390/2020 vom 4. Oktober 2022 E. 2.9 "AI Brain").

4.4.3 Gemeinfreie Wörter werden häufig abgewandelt und verfremdet. Auch verfremdete Formen sind nur unterscheidungskräftig, wenn der beschreibende Sinngehalt nicht mehr oder erst unter Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird (siehe Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 6.5 "Qnective, Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]"; B-3643/2008 vom 15. Juli 2009 E. 10 "RepXpert"; vgl. bereits BGE 70 II 242, 243 f. "Desinfecta").

Eine gängige Abwandlung sind *Trunkierungen* (Mutilationen bzw. beschnittene Begriffe). Dabei wird ein Teil eines Wortes weggelassen in der Erwartung, dass der Sinngehalt dennoch erkannt wird. Trunkierungen kommen in verschiedenen Formen vor. Sie können am Wortanfang ("Fax" statt "Telefax"), in der Wortmitte ("Betokontakt" statt "Betonkontakt"; vgl. Urteil des BVGer B-3205/2018 vom 15. Mai 2019 E. 6.1 "Betokontakt") oder am Wortende auftreten ("Afri" statt "Afrika"; vgl. Urteil des BGer 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 "Afri-Cola"). Je umfassender die Verfremdung, desto eher wird die ursprüngliche Bezeichnung nicht oder nur mit Gedankenaufwand erkannt ("RepXpert" statt "Reparaturexperte"; vgl. Urteil des BVGer B-3643/2008 vom 15. Juli 2009 E. 10 "RepXpert").

Bei der Beurteilung, ob eine bestimmte Trunkierung lediglich als Verkürzung des ganzen Wortes oder als Fantasiebezeichnung verstanden wird, ist auf die Gegebenheiten des konkreten Marktes und ein gegebenenfalls vorhandener Gebrauch abzustellen (vgl. Urteil des BGer 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 "Afri-Cola"; siehe auch die vor Bundesgericht nicht mehr streitigen Ausführungen des Tessiner Appellationsgerichts in BGE 127 III 33 E. 1 "Brico"). Von besonderer Bedeutung ist demnach, welche Bedeutung der trunkierte Begriff am Markt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen genießt. Handelt es sich um eine Sachangabe, die als Kernbegriff des einschlägigen Marktes zu qualifizieren ist, so erkennen

die Verkehrskreise eher eine Trunkierung, als auf der Basis einer weniger zentralen Vokabel (vgl. in diese Richtung bereits BGE 55 II 149 E. 2 "Valvoline/Halvoline").

Ob in der mutilierten Form der Vollbegriff erkannt wird, hängt folglich von dessen Bekanntheit und Häufigkeit, dem Grad und der Art der Verkürzung, dem Einfluss weiterer Bestandteile sowie allfälligen Sinnvarianten ab (Urteil des BVGer B-4849/2020 vom 13. Januar 2022 E. 3.5 "Pic Solution/Syripic").

5.

Anhand der tatsächlichen Abnehmergruppen der Endabnehmer, Fachkreise und des Zwischenhandels sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise der Marke zu bestimmen ohne die Abgrenzung relevanter Sprach- und Fachkenntnisse vorwegzunehmen (vgl. Urteile des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013, E. 3.2.1 und 3.3.3 "Wilson"; 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness").

5.1 Pharmazeutische Produkte (Klasse 5) sind sowohl rezeptpflichtige als auch frei erhältliche Arzneimittel (Urteile des BVGer B-4103/2021 vom 17. März 2023 E. 3.2 "Vyquelvo/Fydenvo"; B-2200/2021 vom 22. April 2022 E. 3 "Hervyyta/Enhervyda [fig.]"). Ihre Verkehrskreise setzen sich aus Fachpersonen der Medizin und Pharmazie und Pflegepersonen, Patientinnen und Patienten zusammen, die eine erhöhte Aufmerksamkeit dafür an den Tag legen (Urteile des BVGer B-4103/2021 vom 17. März 2023 E. 3.2 "Vyquelvo/Fydenvo"; B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 4 "Vifor/Vitop"; B-2200/2021 vom 22. April 2022 E. 3 "Hervyyta/Enhervyda [fig.]; B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 4.2 "Visudyne/Vivadine"; B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 4.2, 4.3 "Drossara/Drosiola").

5.2 Veterinärmedizinische Produkte (Klasse 5) werden ebenso von Tierärzten (Entscheid der RKGE, in: sic! 2005 S. 655 E. 7 "Leponex/Felonex") wie von Tierhalterinnen und -haltern nachgefragt (<https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierarzneimittel/fachgerechter-umgang-mit-tierarzneimitteln/verschreibung--abgabe-und-anwendung.html>, abgerufen am 23. April 2024). Im Gegensatz zu Tierfutter als Ware des täglichen Gebrauchs (Urteil des BVGer B-1403/2017 vom 28. November 2018 E. 3 "Real Nature Pure Quality for Dogs Wilderness [fig.]/Wolf of Wilderness") ist bei Tierarzneimitteln aber auch unter nicht fachkundigen Endabnehmern eine erhöhte Aufmerksamkeit zu erwarten.

5.3 Heilkräuter in getrockneter oder konservierter Form sowie Vitamintabletten (Klasse 5) sind verarbeitet und für den Weiterverkauf bereit. Sie werden von Apotheken, Drogerien und weiteren fachkundigen Zwischenhändlern, aber auch von gesundheitsbewussten Konsumentinnen und Konsumenten mit normaler Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. für frische Kräuter Urteil des BVGer B-2554/2021 vom 16. November 2021 E. 3 "Cannabe/Cannamigo", für Vitamintabletten Urteile des BVGer B-2473/2022 vom 5. April 2023 E. 4.3 "acara/aicare [fig.]"). Es ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen (Urteil des BVGer B-1637/2015 vom 14. September 2015 E. 3.1 "Femibion [fig.]/Feminabiane").

5.4 Gesundheits- und Schönheitspflege (Klasse 44) richtet sich an ein erwachsenes Publikum und wird mit normaler Aufmerksamkeit nachgefragt (Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 3.2 "Nivea [fig.]/Neauvia"; B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 5.2.1 "The SwissCellSpa Experience [fig.]/Swisscell").

6.

In einem nächsten Schritt ist zu prüfen, ob die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind.

6.1 Die Vorinstanz hat zutreffend die Warenidentität zwischen pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheitspflege einerseits und Pharmazeutika, medizinischen und veterinärmedizinischen Präparaten andererseits bejaht. Unbestritten ist die Gleichartigkeit zwischen pharmazeutischen Erzeugnissen und Hygieneprodukten für medizinische Zwecke, da sich die Verwendungszwecke überschneiden (vgl. E. 4.3; siehe Entscheid der RKGE, in: sic! 2005 S. 655 E. 7 "Leponex/Felonex").

6.2

6.2.1 Im Hinblick auf Nahrungsergänzungsmittel sowie diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke zum einen und pharmazeutische Präparate zum anderen verneint die Vorinstanz aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen Definitionen und abweichender Zweckbestimmung die Gleichartigkeit. Eine Gleichartigkeit mit den angefochtenen Lebensmitteln und diätetischen Substanzen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babynahrung und Nahrungsergänzungsmitteln für Menschen und Tiere sei hingegen mit Vitamintabletten zu bejahen, da es

sich um ein Nahrungsergänzungsmittel handle. Dem schliesst sich der Beschwerdegegner im Wesentlichen an.

Die Beschwerdeführerinnen widersprechen dieser Ansicht teilweise. Vitamintabletten hätten den Zweck der Nahrungsergänzung und seien gerade nicht Substanzen für medizinische Zwecke. Folglich könne eine Gleichartigkeit lediglich bezüglich Nahrungsergänzungsmitteln für Menschen und Tiere, nicht aber für Lebensmittel und diätetische Substanzen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke und Babynahrung bejaht werden.

6.2.2 Pharmazeutische Erzeugnisse (Heilmittel) und Nahrungsergänzungsmittel (Lebensmittel) unterstehen verschiedenen Regelungen, unterscheiden sich in ihren Herstellungsstätten und sind daher warenverschieden (Urteil des BGer 4A_444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 5.4.2 "G5"; B-1084/2015 vom 22. März 2016 E. 4.3 "Drospira/Prospire"; vgl. auch Urteil des BVGer B-2473/2022 vom 5. April 2023 E. 4.3 "acara/aicare [fig.]"). Werden Nahrungsergänzungsmittel und Diätprodukte hingegen im Register mit Zusätzen wie "medizinisch", "zu medizinischen Zwecken" oder "zu medizinischem Gebrauch" aufgeführt, sollen sie zur Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Verletzungen eingesetzt werden (vgl. auch Urteil des BGer 2C_413/2015 vom 10. März 2016 E. 3 und 4; siehe zum Zusatz "medizinisch" Entscheid der RKGE, in: sic! 2007 S. 37 E. 3 "Salfira/Sakira"). In diesem Fall ist die Gleichartigkeit zu den pharmazeutischen Erzeugnissen zu bejahen (siehe Urteil des BVGer B-1637/2015 vom 14. September 2015 E. 3.2 "Femibion [fig.]/Feminabiane"; vgl. ferner Urteile des BVGer B-4025/2022, B-4064/2022 vom 22. Februar 2024 E. 5.3 "vita [fig.]/Vita [fig.]"; B-2473/2022 vom 5. April 2023 E. 4.3 "acara/aicare [fig.]"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 4 "Cizello/Sciello"; Entscheid der RKGE, in: sic! 2005 S. 655 E. 7 "Leponex/Felonex").

In casu führt dies zur Gleichartigkeit von pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen einerseits und Lebensmitteln und diätetischen Substanzen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke andererseits. Bei Vitamintabletten handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Folglich sind sie mit Nahrungsergänzungsmitteln für Menschen und Tiere gleichartig.

6.3 Die Vorinstanz ging von einer entfernten Gleichartigkeit zwischen pharmazeutischen Erzeugnissen und Pflaster, Verbandsmaterial aus. Die Beschwerdeführerinnen rügen, die Praxis, wonach eine entfernte Gleichartig-

keit bestehe, obwohl primär Unterschiede dargelegt worden seien, überzeuge nicht.

Pflaster und Verbandsmaterialien enthalten keine Wirkstoffe und dienen nicht der Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten, sondern der Abdeckung von Wunden. Sie werden weder ausschliesslich von Pharmaunternehmen unter Verwendung derselben Technologie wie pharmazeutische Erzeugnisse hergestellt, noch werden sie vom Endverbraucher ausschliesslich über Ärzte oder Apotheker bezogen. Im Vergleich zu den pharmazeutischen Erzeugnissen bestehen deshalb gewisse Unterschiede hinsichtlich des Verwendungszwecks, der Herstellungsstätte und des Vertriebskanals. Das ändert entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerinnen nichts daran, dass sie häufig gemeinsam mit pharmazeutischen Erzeugnissen angeboten und verwendet werden, etwa in Spitälern, Arztpraxen, Apotheken oder auch zur selbständigen Anwendung zu Hause. Häufig ergänzen sie sich auch gegenseitig (z.B. Behandlung einer Wunde mittels eines Arzneimittels mit anschliessendem Abdecken durch ein Pflaster). Folglich ist an der bisherigen Praxis festzuhalten und eine entfernte Gleichartigkeit mit pharmazeutischen Erzeugnissen zu bejahen (vgl. Urteil des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 5.5 "Visudyne/Vivadine").

6.4 Die Vorinstanz bejaht die Gleichartigkeit zwischen pharmazeutischen Erzeugnissen und verschiedenen Kosmetika. Ob das zutrifft, kann offen bleiben (so bereits Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 4.3 "Nivea [fig.]/Neauvia"; B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 5.2 "Lifetex/Lifetea"). Die Dienstleistungen der Kosmetikbranche stehen in einem funktionellen Zusammenhang mit Kosmetikprodukten. Zur Erbringung von Kosmetik- bzw. Schönheitsdienstleistungen ist die Verwendung von kosmetischen Produkten unabdingbar und führt zur Gleichartigkeit (Urteile des BVGer B-1590/2021 vom 12. August 2022 E. 5.4 "Tissot [fig.]/Pharmacie Tissot Arena"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 4.2 "Nivea (fig.)/Neauvia"; B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 6.2, 6.3 "The SwissCellSpa Experience (fig.)/Swisscell"; B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 5.2 "Clinique/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]). Das Vorbringen der Beschwerdeführerinnen, zwischen Waren und Dienstleistungen könne von vornherein keine Gleichartigkeit bestehen, überzeugt vor diesem Hintergrund nicht.

Im vorliegenden Fall ist deshalb die Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Gesundheits- und Schönheitspflege (Klasse 44) einerseits und den nicht medikamentösen kosmetischen Mitteln und Präparaten für

die Körperpflege, nicht medikamentösen Zahnputzmitteln, Parfümeriewaren und ätherischen Ölen (Klasse 3) andererseits zu bejahen.

6.5 Fraglich ist sodann, ob Warengleichartigkeit auch zwischen Vitamintabletten und Babynahrung gegeben ist.

Babynahrung stellt ein Alltagsprodukt dar, welches frei verkäuflich erhältlich ist und von der Nahrungsmittelindustrie hergestellt wird. Es dient der Ernährung von Babys und nicht der Heilung von Krankheiten (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 3.1 "Fructa/Fructaid"; Entscheidung der RKGE, in: sic! 2005 S. 655 E. 7 "Leponex/Felonex"). Sowohl Babynahrung wie auch Nahrungsergänzungsmittel und ihnen zugehörend Vitamintabletten erfüllen demnach einen ähnlichen Zweck, nämlich die Ernährung bzw. die Ergänzung der Ernährung (vgl. Urteil des BVGer B-3064/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 5.3.2 "[fig.]/[fig.]"). Auch enthält Babynahrung naturgemäss Vitamine. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass Babynahrung in der Regel in flüssiger Form oder als Brei angeboten wird (vgl. https://www.coop.ch/de/baby-kind/babynahrung/c/m_0369, abgerufen am 23. April 2024). Die Tablettenform ist bei Babynahrung eher selten. Zwischen Vitamintabletten als spezifisches Nahrungsergänzungsmittel und Babynahrung kann deshalb nur von einer entfernten Gleichartigkeit ausgegangen werden.

6.6

6.6.1 Schliesslich wurde von der Vorinstanz auch die Gleichartigkeit zwischen Heilkräutern in getrockneter oder konservierter Form (Klasse 5) einerseits und rohen und unverarbeiteten landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Erzeugnissen, frischen aromatischen Kräutern und natürlichen Pflanzen und Blumen (Klasse 31) andererseits bejaht, weil viele unverarbeitete Pflanzen und Kräuter auch Gesundheitsbedürfnisse von Menschen befriedigen würden. Der Beschwerdegegner schliesst sich dieser Auffassung im Wesentlichen an.

Nach Ansicht der Beschwerdeführerinnen würden sich die angefochtenen Produkte in Klasse 31 auf unverarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft und Gartenbau beziehen. Der Zweck dieser Waren sei im Gegensatz zu Heilkräutern nicht die Heilung. Die Heilkräuter seien zudem bereits verarbeitet, weshalb Unterschiede im Verarbeitungsgrad und Verwendungszweck vorlägen. Die Gleichartigkeit sei zu verneinen.

6.6.2 Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 31 sind sehr weit gefasst. Darunter fallen zweifellos auch die unzähligen Heilpflanzen und -kräuter. Es kann auf die exemplarischen Beispiele der Vorinstanz verwiesen werden (Pfefferminze, Schafgarbe, Ginseng, Gelbwurz, Ringelblume und Kamille). Der Unterschied zwischen frischen bzw. unverarbeiteten sowie getrockneten bzw. konservierten (Heil-)Kräutern ist marginal und besteht primär in der Haltbarkeit (vgl. <https://www.aok.de/pk/magazin/ernaehrung/lebensmittelkraeuter-trocknen-und-haltbar-machen/>, abgerufen am 23. April 2024) und der geringfügig abweichenden Warenpräsentation. Die Adressaten und der Verwendungszweck sind mehrheitlich dieselben. Selbst wenn man hier eine Einteilung in Rohstoff bzw. Halbfabrikat einerseits und Fertigprodukt andererseits vornehmen möchte, ist die Qualität Ersterer für das Endprodukt von zentraler Bedeutung. Es wird die gleiche betriebliche Herkunft erwartet. Die Beziehung ist hier noch wesentlich enger als etwa zwischen Brot und Mehl, wo die Gleichartigkeit bejaht wurde (Entscheid der RKGE, in: sic! 2004 S. 504 E. 2 "Baguettine [fig.]/Baghetti"). Im Ergebnis ist die Vorinstanz korrekt von einer Gleichartigkeit ausgegangen.

7.

7.1 Die Widerspruchsmarke ist als Wortkreation nicht im Wörterbuch zu finden. Die angefochtene Marke übernimmt sie fast identisch, doch ist der Buchstabe "m" bei ihr grossgeschrieben und der zweite Wortteil "Med" in roter Farbe wiedergegeben. In kleinerer Schrift steht über "Canna" in roter Farbe das Wort "Swiss". Auf der rechten Seite befindet sich oben ein Kreuz in grauer Farbe aufweissem Grund neben vier kleinen roten Quadraten, die die Wirkung eines weissen Kreuzes auf rotem Grund erzeugen.

7.2 Das englische Wort "Swiss" bedeutet "Schweizer/in, die Schweizer, Schweizer-, schweizerisch" und wird von den Verkehrskreisen verstanden (Urteil des BVGer B-1084/2020 vom 23. März 2021 E. 5.4.3 "Invisalign/Swiss Inside Suissealign [fig.]"; vgl. Urteil des BGer, in: sic! 1999 S. 29 E. 4 "Swissline"). In der angefochtenen Marke wird es adjektivisch verwendet und bezieht sich auf den nachfolgenden Bestandteil "CannaMed".

7.3 Auch das Element "Med" verstehen die beteiligten Verkehrskreise ohne Weiteres als Abkürzung für "Medizin, Medikament, medizinisch" (vgl. Urteil des BVGer B-5789/2016 vom 15. November 2018 E. 6.1 "Insmed"; Entscheid der RKGE, in: sic! 1999 S. 557 E. 5 "Pedi-Med"; vgl. Urteil des BVGer B-992/2009 vom 27. August 2009 E. 4.1 "Biomed Accelerator"). Die

Verkehrskreise werden deshalb beide Zeichen gedanklich in "Canna" und "Med" aufteilen. Eine andere Gliederung hätte keinen Sinn (vgl. Urteil des BVGer B-4137/2021 vom 1. Februar 2023 E. 6.1 "Truedepth").

7.4

7.4.1 "Canna" ist einerseits die lateinische Bezeichnung für die tropische Zierpflanze Blumenrohr (Urteil des BVGer B-2554/2021 vom 16. November 2021 E. 6.2 "Cannabe/Cannamigo"; vgl. Urteil des BVGer B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 E. 7.3 "Canna [fig.]/Cannatonic") und bedeutet andererseits auf Italienisch "Rohr, Schilf(gras), Angelrute, Joint" (<https://de.langenscheidt.com/italienisch-deutsch/canna>, abgerufen am 23. April 2024; vgl. Urteil des BVGer B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 E. 7.1 "Canna [fig.]/Cannatonic").

7.4.2 Zu prüfen ist, ob "Canna" von den Verkehrskreisen auch als Trunkierung des Wortes "Cannabis" verstanden wird. Cannabis ist eine Pflanzengattung der Familie der Hanfgewächse, zählt zu den ältesten Nutzpflanzen der Erde und rückte erst seit neuerer Zeit in den Fokus der medizinischen Forschung. Verantwortlich für ihre Heilwirkung sind Inhaltsstoffe, die als Cannabinoide bezeichnet werden, wozu zum Beispiel Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) gehören (vgl. Urteil des BGer 2C_348/2019 vom 29. Januar 2020 E. 3.1). Waren, die CBD oder andere Cannabinoide enthalten, sind unter anderem als Heilmittel, Lebensmittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika erhältlich (BAG/BLV/BLW/Swissmedic, Produkte mit Cannabidiol (CBD) und anderen Cannabinoiden, die nicht dem Betäubungsmittelrecht unterliegen, Überblick und Vollzugshilfe, 6. Version 2023, S. 6 ff.; DANIEL DONAUER/DANIEL HAYMANN, Alkohol, Tabak, Cannabis und Chemikalien, in: MLL Legal [Hrsg.], Praxishandbuch Produktregulierung, 2023, N. 1022 ff.; vgl. Urteil des BGer 2C_348/2019 vom 29. Januar 2020 E. 3.1) und liegen in der Schweiz im Trend (ANN-KATHRIN BRACKWEHR/CHRISTOPH PETERER, Vertrieb von CBD-haltigem Duftöl, LSR 2023 S. 23, S. 24 ff.; <https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/hanfprodukte-lassen-in-der-region-rorschach-die-kassen-klingeln-ld.1142949>; <https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/die-schweiz-im-milliarden-rausch-mit-cannabis-246149>, beide abgerufen am 23. April 2024).

"Canna" besteht aus den ersten beiden Silben von "Cannabis", entspricht damit einem gängigen Schema der Bildung von Trunkierungen und ist angesichts des Markterfolgs dieses Warenbestandteils für die Verkehrskreise

naheliegend. Im einschlägigen Markt ist der Ausdruck als Kurzform für "Cannabis" auch schon verbreitet. Zahlreiche Cannabis-Produkte werden im Zusammenhang damit im Internet und in Shops angeboten (vgl. <https://cannapharm.ch/>; <https://cannafarmer.ch/>; <https://cannago.ch/>; <https://casadelcanna.ch/>; <https://cannasupply.ch/>; <https://www.nyon.cannatheque.swiss/>, abgerufen am 23. April 2024). Unter der Bezeichnung "CBD Test Canna Check Box" wird ein anonymer Labortest auf Cannabinoidgehalt angeboten (<https://holos.ch/de/cbd-test-canna-check-box.html>, abgerufen am 23. April 2024). Noch 2024 soll in Zürich eine Hanfmesse mit dem Namen CannaTrade stattfinden (<https://www.cannatrade.ch/de/>, abgerufen am 23. April 2024). Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nennt das Meldesystem für Cannabisarzneimittel "MeCanna". Ärztinnen und Ärzte, die Cannabisarzneimittel verschreiben, müssen dort Angaben zur verordneten Therapie und zum Therapieverlauf übermitteln (www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/med-anwend-cannabis/meldesystem-cannabisarzneimittel.html). Ausländische Quellen unterstreichen diesen Befund (<https://www.canymed.com/fachinformationen/canna-wiki/>; <https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/cannabis-canna-union-will-in-frankfurt-ab-2024-verkauf-starten-18747372.html>; <https://www.ardmediathek.de/video/rabi-at-by-y-kollektiv/canna-business-gras-wird-legal-wer-macht-das-grosse-geld/ard/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvczE3ODE5MjY>, alle abgerufen am 23. April 2024).

7.4.3 Für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Cannabis, darunter medizinische Heilkräuter als Oberbegriff, wird "Canna" deshalb, entgegen der vorinstanzlichen Ansicht, als Trunkierung für "Cannabis" wahrgenommen und verstanden (vgl. auch Beschluss des deutschen BPatG 32 W (pat) 211/04 vom 27. September 2006 E. II.2 "Canna/Cannabär"), und selbst wer das botanische "Canna" für Blumenrohr kennt, würde in Kombination mit "med", dem Sinn als Wirkstoff (Cannabis) den Vorzug geben und die Sinngelalte Blumenrohr, wie auch Rohr, Schilf(gras) und Angelrute, in den Hintergrund schieben. Derselbe Sinngelhalt wird im Zusammenhang mit Gesundheits- und Schönheitspflege als Dienstleistungen erwartet.

7.5 Die angefochtene Marke erweckt damit den Eindruck einer schweizerischen Version der Widerspruchsmarke (vgl. Urteil des BVGer B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 6.3.1.2 "View/Swissview [fig.]"). Aufgrund der Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke und des weit-

gehend übereinstimmenden Sinngehalts besteht eine starke Zeichenähnlichkeit.

8.

In einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist schliesslich das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu prüfen.

8.1 Die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ist je nach Ware oder Dienstleistung durchschnittlich oder erhöht (vgl. E. 5). Die Verkehrskreise erwarten bei der Nachfrage von Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln und medizinischen Produkten, die in Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke stehen, Cannabis als Inhaltsstoff. In diesem Fall ist Cannabis aufgrund seiner Wirkungsweise (vgl. E. 7.4.2) und seiner Bekanntheit für viele Endkonsumenten ein entscheidender Kaufgrund. Cannabis als Grundwort wird auch in seiner trunkeierten Form "Canna" von den Verkehrskreisen erkannt. Das Gleiche gilt auch für Gesundheits- und Schönheitsdienstleistungen, da diese mit den entsprechenden cannabishaltigen Produkten erbracht werden können. Für Heilkräuter ist die Beziehung zwischen dem Zeichen und dem Produkt sodann noch näher. Die Widerspruchsmarke erschöpft sich folglich im beschreibenden Sinngehalt "medizinischer Cannabis" bzw. "Cannabis Medizin". Die Elemente "Canna" und "med" ergänzen sich semantisch ohne Weiteres und führen auch in ihrer Kombination nicht zu einem unterscheidungskräftigen Gesamteindruck (vgl. Urteile des BGer 4C.42/2000 vom 18. Juli 2000 E. 1c "Creaton/Creabeton"; SMI 1992 S. 222 E. 2b "Remederm"; siehe demgegenüber die Konstellation in BGE 55 II 149 E. 2 "Valvoline/Halvoline"). Die Widerspruchsmarke verfügt, wenn überhaupt, nur über eine schwache Kennzeichnungskraft.

8.2 Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerinnen prägen die Kreuze die angefochtene Marke nur wenig. Aufgrund der Farben und des Bestandteils "Swiss" werden die Verkehrskreise darin Schweizerkreuze erblicken (Urteil des BVGer B-827/2018, B-1565/2018 vom 9. Februar 2021 E. 5.1, 6.8 "Swiss+clusiv, Swiss+clusiv [fig.]" zur Definition des Schweizerkreuzes Urteil des BVGer B-6343/2019 vom 19. August 2020 E. 2.2 [Weiterbenützung des Schweizerwappens]). Das Schweizerkreuz darf unter gewissen Voraussetzungen von jedermann benutzt werden. Es ist für sich nicht unterscheidungskräftig und erschöpft sich in einem Hinweis auf die Schweiz (Urteil des BVGer B-2262/2018 vom 14. Oktober 2020 E. 7.2.1 "QR-Code [fig.]"). Im Übrigen sind Kreuze gemeinfrei (Urteil des BGer 4A_385/2010 vom 12. Januar 2011 E. 4.2 "Hotel-Sterne" [nicht publiziert in

BGE 137 III 77]; Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 5.3 "Covidien [fig.]/Bonewelding [fig.]").

Im Ergebnis besteht zwischen den Marken zwar eine starke Ähnlichkeit, doch ist die Widerspruchsmarke höchstens sehr schwach kennzeichnungskräftig, während sich die Übereinstimmungen der Zeichen auf gemeinfreie Bestandteile beschränken, was keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr bewirkt (Urteile des BVGer B-4246/2022 vom 5. Juli 2023 E. 2.5.4 "You See Augenlaser/Eye see you Augenlaser [fig.]"; B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 5.5 "Heimat Online, DH die Heimat.ch/Die Heimat – Eine Publikation der LZ Medien [fig.]"). Es schadet der angefochtenen Marke unter diesem Gesichtspunkt nicht, dass ihre einzigen Zusätze, mit welchen sie sich von der Widerspruchsmarke abhebt, ebenfalls kaum kennzeichnungskräftig sind (siehe Urteil des BVGer B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 6.3 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Ob die Waren und Dienstleistungen identisch oder lediglich (entfernt) gleichartig sind, ändert nichts.

Eine Verwechslungsgefahr ist zu verneinen.

9.

Die Beschwerde ist damit gutzuheissen, soweit darauf eingetreten werden kann, und der Widerspruch Nr. 102747 ist abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang erübrigt es sich, das Eventualbegehren zu prüfen.

10.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

10.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3

"Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und dem Beschwerdegegner aufzuerlegen. Den Beschwerdeführerinnen ist der von ihnen geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

10.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerinnen hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht. Bei dieser Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 6'500.– für das Beschwerdeverfahren angemessen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

10.3 Angesichts des Verfahrensausgangs vor dem Bundesverwaltungsgericht haben die Beschwerdeführerinnen nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Für das vorinstanzliche Verfahren sind die Beschwerdeführerinnen vom Beschwerdegegner mit Fr. 2'000.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu entschädigen.

11.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Ziffer 1, 2 und 4 des Dispositivs der Verfügung der Vorinstanz vom 9. Juni 2023 wird aufgehoben und der Widerspruch Nr. 102747 wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden dem Beschwerdegegner auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Den Beschwerdeführerinnen wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse nach Rücksendung des Rückerstattungsformulars zurückerstattet.

4.

Den Beschwerdeführerinnen wird für das Beschwerdeverfahren zu Lasten des Beschwerdegegners eine Parteientschädigung von Fr. 6'500.– zugesprochen.

5.

Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerinnen für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 2'000.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu entschädigen.

6.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerinnen, den Beschwerdegegner und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Gizem Yildiz

Versand: 30. Mai 2024

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerinnen (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück und Rückerstattungsformular)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück und Rechnung, Doppel der unaufgeforderten Stellungnahme der Beschwerdeführerinnen vom 17. Mai 2024)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 102747; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück, Doppel der unaufgeforderten Stellungnahme der Beschwerdeführerinnen vom 17. Mai 2024)