

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 103978 in Sachen

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

Swiss CannaMed SA
Route de Vallaire 149
1024 Ecublens

Antragstellende Partei

vertreten durch

Kellerhals Carrard Bern KIG
Effingerstrasse 1
Postfach
3001 Bern

gegen

Mossad Abounahi
Industreistrasse 15
8732 Neuhaus

Antragsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 727168 - Cannamed

Gestützt auf Art. 35a ff. i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 24a 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: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Am 13.05.2024 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 727168 - "Canned" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. 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 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.*
2. Mit Verfügung vom 06.06.2024 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Da innert Frist von der antragsgegnerischen Partei keine Stellungnahme eingereicht wurde, hat das Institut mit Verfügung vom 22.07.2024 die Verfahrensinstruktion geschlossen.
4. Auf die einzelnen Ausführungen der antragstellenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
2. Der Löschungsantrag kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).
3. Gegen die am 11.02.2019 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 13.05.2024, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
4. Der Löschungsantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschungsantrag ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).
2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Löschantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.
3. In casu hat die antragsgegnerische Partei keine Stellungnahme und somit auch keine Gebrauchsbelege eingereicht. Entsprechend gilt es in der Folge einzig zu prüfen, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke mit Hilfe der eingereichten Beweismittel glaubhaft gemacht hat.

IV. Materielle Beurteilung

A. Lösungsgründe wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

B. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er 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 nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eignen sich gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative Rechercheergebnisse (BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – *ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]*; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
3. Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.). Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs

kann sich dabei auf das Fehlen jeglichen Gebrauchs der angefochtenen Marke beziehen oder auch nur auf das Fehlen einzelner Gebrauchskriterien gemäss Art. 11 MSchG (vgl. in diesem Sinn: Entscheid des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – *Wirecard [fig.]*, abrufbar unter <https://www.ige.ch>).

4. Die löschantragsgegnerische Partei führt in ihrem Antrag u.a. aus, dass bei einer Google-Suche die angefochtene Marke weder in Zusammenhang mit den von ihr beanspruchten Waren noch mit den Dienstleistungen irgendwie in Erscheinung trete. Die Tatsache, dass die Marke alle paar Monate den Inhaber wechselte und der Antragsgegner innert kurzer Zeit bereits zum zweiten Mal Inhaber der angefochtenen Marke sei, würde gegen eine ernsthafte Gebrauchsabsicht sprechen. Mittels der in Auftrag gegebenen Benutzungsrecherche hätten keine Hinweise auf eine aktuelle oder in der Vergangenheit liegende Benutzung der angefochtenen Marke durch deren Inhaber oder mit ihm in Verbindung stehenden Personen oder Firmen ermittelt werden können. Somit sei der Nichtgebrauch der Marke Cannamed glaubhaft gemacht.
5. Die von der antragstellenden Partei in ihrem Löschantrag vom 13.05.2024 in Aussicht gestellte und am 14.05.2024 eingereichte Benutzungsrecherche der SMD Group Schweiz weist folgenden Inhalt auf:
Recherchen zum Inhaber und dessen Internetauftritt
6. Die Firma Cannadoc GmbH (ursprüngliche Inhaberin der angefochtenen Marke) ist gemäss zentralem Firmenregister seit 2022 in Liquidation. Über Firmenprofildatenbanken wurden nach weiteren Firmen gesucht, die mit dem aktuellen oder vorgängigen Markeninhaber, nämlich Mossad Abounahi, Samiollah Mehr oder Marc Adrian Murer in Verbindung stehen. Die Recherche zeigt einzig die gelöschte Firma Helios Fruits AG. Für keine der beiden Firmen konnte ein aktueller Internetauftritt ermittelt werden. Dies gilt auch bezüglich der drei Privatpersonen.
7. Auch über das Internet-Archiv "web.archive.org" hat kein früherer Internetauftritt der obgenannten Firmen eruiert werden können. Unter der Domain cannamed.com hat seit Jahren ein Anbieter aus Kalifornien seinen Internetauftritt. Eine Verbindung zur angefochtenen Marke konnte dabei nicht gefunden werden.
8. Für die Domain Cannamed.ch wurde festgestellt, dass sich einzig der Hinweis findet, wonach "der Betrieb bis auf Weiteres geschlossen" sei. Die gleiche Nachricht wurde auch für die letzten zehn Jahre über das Internet-Archiv festgestellt.
Recherchen mittels Internet-Suchmaschinen
9. Eine geografisch auf die Schweiz eingeschränkte Suche zum Begriff "Cannamed" sowie in Verbindung mit "Cannadoc", "Helios Fruits", "Mossad Abounahi", "Samiollah Mehr" und "Marc Adrian Murer" konnte keine Dokumente ermitteln, die mit diesen Firmen bzw. Personen in Verbindung stehen. Gefunden wurde hingegen ein Internetauftritt unter der Domain www.swiss-cannamed.ch der Firma Swiss CanaMed AG, wo Produkte im Bereich Kosmetik und Pharmazie angeboten werden. Eine Verbindung des Markeninhabers zu dieser Firma konnte aber nicht erkannt werden.
10. Weiter besteht noch die Firma cannamed GmbH in Gossau. Auch hier konnte keine Verbindung zum Inhaber der angefochtenen Marke ermittelt werden.
Recherche in Datenbanken
11. In Datenbanken betreffend Artikel der Tages-, Wochen- und Fachpresse konnten keine Hinweise betreffend die Benutzung der Marke "Cannamed" gefunden werden.
12. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch beziehungsweise Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).

13. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der Firma SMD Group Schweiz dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen vom Markeninhaber in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält zudem auch keine Hinweise auf konkrete Verkaufstätigkeiten des Markeninhabers. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. 727168 - "Cannamed" in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der antragstellenden Partei besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 44 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
14. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen des eingereichten Rechercheberichts in Frage zu stellen. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die registrierten Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 sowie 44 vorliegt.
15. Das Institut hält daher fest, dass vorliegend der Tatbestand des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG erfüllt ist und die antragsgegnerische Partei infolgedessen ihr Markenrecht verloren hat. Der Löschantrag wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 727168 - "Cannamed" nach Art. 35 lit. e MSchG wegen Nichtgebrauchs vollumfänglich gelöscht.

IV. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Löschantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Hat die antragsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Lösungsverfahren 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. Auf die Frage nach der Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemäss Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemäss auf die Parteientschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschädigung die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnötiger Aufwand bzw. unnötige Kosten nicht entschädigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 übersteigen.
5. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 für die Vertretung als angemessen. Betreffend die Gebrauchsrecherche stellt die antragstellende Partei keinen Antrag auf Entschädigung der Kosten. Hingegen hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 103978 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 727168 - "Cannamed" wird gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antagsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 22. Oktober 2024

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).