

BVGer B-5828/2023 vom 2. Juli 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-07-02, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5828_2023

FR: TAF B-5828/2023 du 2 juillet 2025

IT: TAF B-5828/2023 del 2 luglio 2025

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und auf eine Beschwerde einzutreten ist (BVGE 2007/6 E.1; Urteil des BVGer B-5549/2023 vom 30. Januar 2024 E. 1.1).

E. 1.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG).

E. 1.2

Zweifel der Beschwerdegegnerin an der Legitimation der Beschwerdeführerin wegen einer abweichenden Postanschrift wurden durch Publikation ihrer neuen Anschrift im Eintrag der Widerspruchsmarke im internationalen Markenregister beseitigt, die mit Notifikation vom 31. August 2023 in der Gazette OMPI Nr. 33/2023 erfolgte.

E. 1.3

Die Beschwerdeführerin hat den Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2.1

Im Beschwerdeverfahren stellt die Beschwerdegegnerin erstmals die Vollmacht der Rechtsvertretung der Beschwerdeführerin in Abrede. Die Beschwerdeführerin habe im Markenregister eine niederländische Kanzlei in Breda als Vertreterin hinterlegt und lasse im vorliegenden Verfahren die Walder Wyss AG auftreten, im Zusammenhang mit einer einvernehmlichen Lösung der Streitigkeiten habe die Beschwerdegegnerin jedoch mit einer dritten Kanzlei in Rotterdam kommuniziert. Es sei daher fraglich, ob die von der Beschwerdeführerin dem Widerspruch vom 2. August 2018 beigefügte Vollmacht, die weder Ort noch Datum enthalte und zudem keine Identifikation der unterzeichnenden Person ermögliche, den Nachweis einer wirksamen Vollmacht für das vorliegende Beschwerdeverfahren erbringe.

E. 2.2.1

Eine Partei kann sich auf jeder Stufe des Verfahrens vertreten lassen, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat (Art. 11 Abs. 1 VwVG). Die Vertretung wird durch Vollmacht bestellt, die gültig erteilt sein muss, damit die Handlungen des Vertreters dem Vertretenen

zugerechnet werden können (vgl. Urteile des BVGer A-3038/2022 vom 22. Mai 2024 E. 2 ff., C-5128/2020 vom 22. Dezember 2020; Res nyffenegger, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 11 Rz. 18).

E. 2.2.2

Die Beschwerdeführerin hat eine Rechtsvertretung mandatiert, die sich im Vorverfahren durch schriftliche Vollmacht ausgewiesen hat (Widerspruchsbeilage Nr. 1; vgl. Art. 11 Abs. 2 VwVG). Durch Zustellung der Beschwerdeantwort wurde die Beschwerdeführerin respektive ihre Rechtsvertretung über die Zweifel der Beschwerdegegnerin in Kenntnis gesetzt; sie hat sich dazu jedoch nicht geäußert. Die Beschwerdeführerin wurde schon in anderen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht durch die Kanzlei Walder Wyss vertreten (vgl. Urteile B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 "Canna (fig.)/Cannatonic" und B-2554/2021 vom 16. November 2021 "Cannabe/Cannamigo"). In diesen Verfahren war die Bevollmächtigung unbestritten. Die Walder Wyss AG ist für die Beschwerdeführerin im Schweizer Markenregister zudem für weitere Marken als Vertretung eingetragen (vgl. CH 756'786 CANNA, CH 782'892 CANNA).

E. 2.3

Im Ergebnis hat das Bundesverwaltungsgericht keinen Anlass, von einer ungültigen Vollmacht der beschwerdeführerischen Rechtsvertretung auszugehen.

E. 3.1

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]).

E. 3.2

Die Vorinstanz hat die Frage geprüft, ob die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht wurde, sie verneint und den Widerspruch deshalb ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Wenn die Beschwerde sich als begründet erweist, muss die Vorinstanz daher nach Rückweisung prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt (Urteile des BVGer B-3250/2021 vom 15. September 2022 E. 1.2 "SET ONE/se:one - der deutsche Messestuhl"; B-4641/2018 vom 1. April 2019 E. 1.2 "Quantex/Quantedge (fig.)". Im Hauptantrag (Rechtsbegehren 1 und 2) erweist die Beschwerde sich damit als zulässig. Das Eventualbegehren Ziffer 3 (siehe oben Sachverhaltselement D) der Beschwerdeführerin auf Gutheissung des Widerspruchs gegen den schweizerischen Teil der angefochtenen Marke hingegen geht über den Streitgegenstand hinaus (vgl. dazu unten, E. 7.6).

E. 3.3

Der prozessuale Antrag der Beschwerdeführerin (Rechtsbegehren Ziffer 4), die ungeschwärzten Versionen der Replik, gewisser Replikbeilagen und der Beschwerdebeilage 5 für die Akteneinsicht auszusondern, ist nicht vollstreckbar und erübrigt sich, nachdem die Akteneinsicht gewährt wurde.

E. 4

Soweit eine Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird, ist sie geschützt (Art. 11 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber kann sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht in Zusammenhang mit den bezeichneten Waren und Dienstleistungen gebraucht hat (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

E. 4.1

Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, sonst verwirkt sie (Art. 22 Abs. 3 der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Massgeblich für die Berechnung des glaubhaft zu machenden Gebrauchszeitraums ist der Zeitpunkt der Einrede: der Zeitraum bestimmt sich rückwärts gerechnet ab Einrede des Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner (Urteile des BVGer E-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.3 "E*trade [fig.]/e trader [fig.>"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life").

E. 4.2

Den Gebrauch ihrer Marke muss die Widersprechende nicht beweisen, sondern glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Das bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, die fraglichen Tatsachen seien nicht bloss möglich, sondern überwiegend wahrscheinlich. Die Behörde muss nicht voll überzeugt sein, aber zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen korrekt sind, höher einschätzen als das Gegenteil (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]"; Urteile des BVGer B-3250/2021 vom 15. September 2022 E. 1.2 "SET ONE/ se:one - der deutsche Messestuhl"; B-371/2023 vom 29. November 2023 E. 2.3 "S8/ES8").

E. 4.3

Jeder Sachverhalt lässt sich grundsätzlich mit beliebigen Beweismitteln nachweisen (vgl. Urteil des BGer vom 17. August 1987, VPB 52.9 E. 1a). Eine Beschränkung auf bestimmte Beweismittel wäre unzulässig (vgl. zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung BGE 130 III 328 E. 3.3).

E. 4.3.1

Als Beweismittel, um die Benutzung einer Marke glaubhaft zu machen, kommen vor allem Belege wie Rechnungen, Lieferscheine und Bescheinigungen in Verbindung mit Gebrauchsbeispielen (Etiketten, Mustern, Verpackungen, Katalogen, Prospekten etc.) in Frage (Urteil des BVGer B-6253/2016 vom 14. Juli 2021 E. 8.3 "Prosegur"). Der Benutzungsnachweis muss sich auf den massgebenden Zeitraum beziehen und einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können (Urteil des BVGer B-1139/2022 vom 22. Mai 2023 E. 5.4 "Hispano Suiza"). Nicht datierte Beweise sind jedoch zulässig, wenn sie mit anderen datierten Beweisen in Verbindung gebracht werden können (Urteile des BVGer B-6253/2016 vom 14. Juli 2021 E. 8.3 "Prosegur", B-1139/2022 vom 22. Mai 2023 E. 5.4 "Hispano Suiza"; Bernard Volken, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 11 MSchG Rz. 8).

E. 4.3.2

Wo nur persönliche Schilderungen helfen, dürfen Parteien eigene Erklärungen oder Bestätigungsschreiben einreichen (Kaiser/Rüetschi, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.] Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Beweisrecht N. 72). Eidesstattliche Erklärungen aus dem Ausland, sogenannte "Affidavits", sind schriftliche Aussagen unter strafrechtlicher Sanktion (Schweizer/Eichenberger, Jusletter 28.2.2011, N. 21). Im deutschen Widerspruchsverfahren genügt beispielsweise eine gut begründete Versicherung, wenn sie die Benutzungsform erkennen lässt (BPatG, 28 W [Pat] 183/03). Erscheint die Erklärung jedoch offensichtlich leichtfertig, ist Zurückhaltung geboten (BGH VersR 1986, 59). Das schweizerische Recht kennt keine entsprechende Regelung (vgl. Urteile des BVGer B-4465/2012 E. 5.4.6, B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.12 "E*trader [fig.]/e trader [fig.]"). Solchen Erklärungen kommt im Verwaltungsverfahren keine erhöhte Beweiskraft zu (Urteil des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.2; Thomas Ritscher, in: sic! 2001, Affidavits und andere Erklärungen [zu Artikel 117 (1) g und Regel 72 (3) EPÜ], S. 693). Sie gelten lediglich als Parteibehauptungen (vgl. Urteile des BGER 5A_507/2010, 5A_508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2; Urteil des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 14.2.2.1 "Trillium"). Sie bleiben aber im Rahmen freier Beweiswürdigung berücksichtigungsfähig, insbesondere in Verbindung mit weiteren Mitteln (BVGer B-3294/2013 E. 5.2). Ihre Beweiskraft beschränkt sich auf Identität, Zeitpunkt und Form der Abgabe (Urteil des BGER 5P.352/2001 vom 17. Januar 2002 E. 4b).

E. 4.4

Auch der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gilt als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Urteile des BVGer B-6557/2017 vom 2. Dezember 2019 E. 2.4 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.]; B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 2.5 "Merci/Merci [fig.]"). Erweiterungen, die über rein grafische Elemente hinausgehen, beeinträchtigen den rechtserhaltenden Gebrauch, wenn die Marke nicht mehr als eigenständiges Zeichen erkennbar ist, sondern in einem übergeordneten Gesamtzeichen aufgeht (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.6 "Lifetec/Life Technologies"; B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 5.1, 5.5 "Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]"). Wesentlich ist, dass der charakteristische Kern der Marke, der ihr markentypisches Gesamtbild bestimmt, in seiner Identität erhalten bleibt (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 2.5 "Merci/Merci [fig.]; B-5902/2013 E. 2.4 "Wheels/Wheely").

E. 4.5

Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Gemäss ständiger Rechtsprechung gilt als stellvertretender Gebrauch etwa die Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer (BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco"; Urteile des BVGer B-371/2023 vom 29. November 2023 E. 2.5 "S8/ES8"; B-3250/2021 vom 15. September 2022 E. 2.4 "SET ONE/se:one - der deutsche Messestuhl"; B-4552/2020 E. 2.6 "E*trade [fig.]/e trader [fig.]").

E. 4.6

Gemäss dem Territorialitätsprinzip ist ein Markengebrauch nur rechtserhaltend, wenn er in der Schweiz erfolgt. Hierfür wird eine gewisse, wenn auch minimale Bearbeitung des

schweizerischen Marktes vorausgesetzt (Markus Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 N. 51). Eine Besonderheit bildet der markenmässige Gebrauch für den Export, der ebenfalls als rechtserhaltend gilt (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Ein relevanter inländischer Markengebrauch setzt nicht nur die tatsächliche Benutzung der Marke in der Schweiz voraus, sondern erfordert darüber hinaus, dass 1. die Markenverwendung in einem direkten Zusammenhang mit in der Schweiz tatsächlich ausgelieferten oder bezogenen Waren, 2. bzw. mit in der Schweiz tatsächlich erbrachten oder beanspruchten Dienstleistungen erfolgt ist, 3. und bei entsprechender Werbung, dass diese spezifisch für den schweizerischen Markt konzipiert und dort gezielt und in nennenswertem, z.B. regelmässigem Umfang verbreitet wird (vgl. RKGE in: sic! 2004, S. 868 - "Globex/Globix"). Diese Anforderungen sind vergleichbar mit jenen an den Exportmarkengebrauch, bei welchem ebenfalls vorausgesetzt wird, dass die Dienstleistung eine Wertschöpfung im Inland zur Folge hat. Fehlt eine solche, ist von einer ausschliesslich im Ausland erfolgten Nutzung auszugehen (Wang, a.a.O., Art. 11 N. 60).

E. 4.7

Die blosser Bewerbung oder das Anbieten von Produkten über das Internet stellt für sich allein genommen keinen inländischen Markengebrauch dar - insbesondere dann nicht, wenn die entsprechende Website unter einer generischen Top-Level-Domain (z.B. ".com") betrieben wird. Auch hier muss ein konkreter Bezug zur Schweiz bestehen. Zusätzlich muss der Internetauftritt geeignet sein, eine ernsthafte Nachfrage im Inland zu generieren. Die Tatsache, dass die Website in einer schweizerischen Landessprache abgefasst ist, reicht nicht aus. Vielmehr ist erforderlich, dass die über das Internet angebotenen Produkte entweder regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke im schweizerischen Markt beworben oder tatsächlich von der Schweiz aus bestellt werden (Wang, a.a.O., Art. 11 N. 53 m.w.H.).

E. 5.1

Mit Widerspruchsantwort vom 11. März 2019 erhob die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke rechtzeitig mit der ersten Rechtschrift. Die Beschwerdeführerin hat daher den Gebrauch ihres Zeichens für den Zeitraum zwischen dem 11. März 2014 und dem 11. März 2019 glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch hat sie nicht vorgebracht.

E. 5.2

Im vorinstanzlichen Verfahren legte die Beschwerdeführerin 22 Beilagen ins Recht, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im fraglichen Zeitraum glaubhaft zu machen (vgl. Beilagen 1 bis 18 zur Widerspruchsreplik vom 13. Juni 2019 sowie Beilagen 1 bis 4 der Widerspruchstriplik vom 5. Dezember 2019). Im Einzelnen sind dies: - Affidavit von A._____, Business Unit Manager der Canna Switzerland GmbH vom 11. Juni 2019 (Widerspruchsreplikbeilage 1) - Wayback Belege www.canna.ch (Widerspruchsreplikbeilage 2) - Printscreen www.canna.ch_Händler (Widerspruchsreplikbeilage 3) - Printscreen www.canna.ch_Q&A (Widerspruchsreplikbeilage 4) - CANNA-Rechnungen an C._____
(Widerspruchsreplikbeilage 5) - CANNA-Rechnungen an E._____
(Widerspruchsreplikbeilage 6) - CANNA-Rechnungen an G._____
(Widerspruchsreplikbeilage 7) - Wayback Belege www.growshop.ch Canna Dünger Terra flores (Widerspruchsreplikbeilage 8) - Wayback Belege www.growshop.ch Canna Dünger

Terra vega (Widerspruchsreplikbeilage 9) - Wayback Belege www.gruenhaus-ag.ch Canna Dünger (Widerspruchsreplikbeilage 10) - Wayback Belege www.wallisroots.ch Canna Dünger Cannazym (Widerspruchsreplikbeilage 11) - Printscreen www.labelleverteonline.ch Canna Dünger Cannazym (Widerspruchsreplikbeilage 12) - Printscreen www.colturabotanica.ch Canna Dünger Terra vega (Widerspruchsreplikbeilage 13) - CANNAtalk Ausgabe 25, 2014 (Widerspruchsreplikbeilage 14) - CANNAtalk Ausgabe 29, 2015 (Widerspruchsreplikbeilage 15) - CANNAtalk Ausgabe 31, 2016 (Widerspruchsreplikbeilage 16) - CANNAtalk Ausgabe 35, 2017 (Widerspruchsreplikbeilage 17) - CANNAtalk Ausgabe 27, 2018 (Widerspruchsreplikbeilage 18) - Canna-Rechnung Nr. 5315140 vom 17.9.2015 (Widerspruchstriplikbeilage 1) - Canna-Rechnung Nr. 5314188 vom 12.11.2014 (Widerspruchstriplikbeilage 2) - Canna-Rechnung Nr. 5314172 vom 11.6.2014 (Widerspruchstriplikbeilage 3) - Canna-Rechnung Nr. 5315158 vom 23.10.2015 (Widerspruchstriplikbeilage 4)

E. 5.3.1

Zusätzlich reichte sie im Beschwerdeverfahren folgende Unterlagen für den betreffenden Zeitraum ein: - Struktur CANNA-Gruppe vom 13. Juli 2015 (Beschwerdebeilage 10) - Business Register Extract History CANNA International B.V. vom 23. Oktober 2023 (Beschwerdebeilage 11) - Business Register Extract History CANNA Participations B.V. vom 23. Oktober 2023 (Beschwerdebeilage 12) - Business Register Extract CANNA Holding B.V. vom 23. Oktober 2023 (Beschwerdebeilage 13) - Business Register Extract BOTI Holding B.V. vom 23. Oktober 2023 (Beschwerdebeilage 14) - Business Register Extract Jemie B.V. vom 23. Oktober 2023 (Beschwerdebeilage 15) - Lizenzvertrag zwischen der Beschwerdeführerin und der Canna Switzerland GmbH vom 1. Januar 2017 (Beschwerdebeilage 16) - Lizenzvertrag zwischen der Beschwerdeführerin und der Canna Switzerland GmbH vom 1. Januar 2019 (Beschwerdebeilage 17)

E. 5.3.2

Die Beschwerdegegnerin moniert, im Widerspruchsbeschwerdeverfahren neu eingereichte Belege seien unbeachtlich. Das Widerspruchsverfahren wird vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 12 Abs. 1 VwVG); die beweisbelastete Partei trifft jedoch eine Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG), die auch im daran anschliessenden Beschwerdeverfahren fortbesteht. Bei der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs kommt der Mitwirkungspflicht (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine derart erhebliche Bedeutung zu, dass praktisch von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-4641/ 2018 vom 1. April 2019 E. 2.1 "Quantex/Quantedge [fig.]", B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.1 "SCHELLEN-URSLI/Schellenursli", B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.1 "WHEELS/WHEELY"). Entsprechend können im Beschwerdeverfahren Noven geltend gemacht und erst recht ergänzende Beweismittel zu bereits Vorgebrachtem eingereicht werden (vgl. Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 192, Urteile des BVGer B-763/ 2007 vom 5. November 2007 E. 10 "K-Swiss", B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One"; Entscheid der RKGE in: sic! 2004 S. 38 E. 3 "Bosca/Luigi Bosca"; RKGE in: sic! 1998S. 406 E. 3 "Anchor/Ancora"). Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin sind die ergänzend eingereichten Beweismittel der Beschwerdeführerin daher beachtlich.

E. 6.1

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe das Affidavit (Widerspruchsreplikbeilage 1; fortan: die Erklärung) zu Unrecht als einfache Parteibehauptung gewertet und deren Inhalt nicht berücksichtigt (Beschwerdeschrift, Rz. 11 und 26 ff.). Im Zusammenspiel mit den weiteren Belegen indiziere die Erklärung den rechtserhaltenden Gebrauch. Demgegenüber beanstandet die Beschwerdegegnerin die Glaubwürdigkeit der Erklärung, da deren Unterzeichner, Herr A. _____, weder klar identifizierbar noch im schweizerischen Handelsregister der Canna Switzerland GmbH als zeichnungsberechtigt aufgeführt sei. Die Erklärung würde zahlreiche Schwärzungen und unvollständige Anhänge mit leeren Seiten enthalten. Daher sei sie nicht geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch des streitgegenständlichen Zeichens in der Schweiz glaubhaft zu machen. Die Vorinstanz qualifiziert die Erklärung als einfache Parteibehauptung und beurteilt deren Anhänge als zum Beweis untauglich. Auch in Kombination mit den weiteren eingereichten Belegen liesse sich nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin ableiten.

E. 6.2

In der Erklärung bestätigt ein Herr A. _____, er sei Angestellter der Canna Switzerland GmbH, die wiederum Lizenznehmerin der Beschwerdeführerin sei. Er trifft verschiedene Aussagen zur Gruppe der Beschwerdeführerin: die CANNA Switzerland GmbH sei seit 1993 auf dem Markt tätig und die Marke "Canna" werde in der Schweiz mindestens seit 2001 benutzt. Weiter enthält die Erklärung Angaben zum Umsatz, zur Anzahl verkaufter CANNA-Produkte in der Schweiz und zu den in der Schweiz tätigen Drittanbietern bzw. Distributoren, allerdings keine zur erklärenden Person.

E. 6.3

Der Unterzeichner, Herr A. _____, lässt sich nicht eindeutig identifizieren und erscheint nicht im Handelsregister der Canna Switzerland GmbH. Zudem weist die Erklärung Schwärzungen auf und enthält unvollständige Anhänge, wodurch sich eine sachgerechte Überprüfung erschwert. Vor diesem Hintergrund ist die Erklärung als blosser Behauptung zu qualifizieren; als Beweismittel ist sie nicht überzeugend. Daran vermag auch die Würdigung der übrigen Belegen nichts zu ändern, wie nachfolgend aufgezeigt wird.

E. 7

Im Folgenden sind die weiteren Beweismittel zu würdigen.

E. 7.1

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe es trotz identischer Adresse beziehungsweise identischem Sitz nicht als glaubhaft erachtet, dass die Verkäufe durch die CANNA International B.V. oder die CANNA Switzerland GmbH unter Lizenz respektive mit entsprechender Erlaubnis erfolgt seien (Beschwerde, Rz. 34 f.). Die Dritthändler seien zudem zur Benutzung des Zeichens autorisiert gewesen. Die Vorinstanz erachtet die eingereichten Belege als unzureichend, da unklar bliebe, ob und inwiefern die bezeichneten Dritthändler zum Gebrauch der Marke autorisiert gewesen seien. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin seien die Belege insgesamt unbeachtlich, da sie ausserhalb des relevanten Zeitraums datieren.

E. 7.1.1

Mit den Ausdrucken der Wayback-Machine zur Webseite www.canna.ch (Widerspruchsreplikbeilage 2) sowie den Screenshots zu dieser Seite (Widerspruchsreplikbeilagen 3 und 4) soll aufgezeigt werden, dass das Zeichen im

streitgegenständlichen Zeitraum in der Schweiz gebraucht wurde. Unklar bleibt jedoch, ob überhaupt und, wenn ja, wie oft auf diese Webseiten aus der Schweiz zugegriffen wurde oder inwieweit auf diesem Weg Produkte in der Schweiz vertrieben oder beworben wurden. Hierzu hat die Beschwerdeführerin keine Zahlen und Statistiken vorgelegt.

E. 7.1.2

Wie die Vorinstanz zutreffend feststellt, fehlt ein Beleg dafür, dass die Drittfirmen zum Gebrauch der Widerspruchsmarke ermächtigt waren. Ein ernsthafter Gebrauch des Zeichens in der Schweiz durch die Beschwerdeführerin wird durch die eingereichten Dokumente nicht glaubhaft gemacht. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die Belege lägen insgesamt ausserhalb des relevanten Zeitraums, ist anzumerken, dass es sich bei einigen Ausdrucken um Seiten aus der Wayback-Machine handelt und ersichtlich ist, dass im relevanten Zeitraum liegende Versionen der Internetseiten angezeigt werden (vgl. Beilage 8, S. 3; Beilage 9, S. 3; Beilage 10, S. 9 und 22; Beilage 11, S. 4). Doch auch unter Berücksichtigung dieser Umstände genügt die Dokumentation nicht zum Nachweis eines ernsthaften Gebrauchs des streitgegenständlichen Zeichens in der Schweiz. Gleiches gilt für die in den Widerspruchsreplikbeilagen 12 und 13 enthaltenen Screenshots, die ausserhalb des relevanten Zeitraums datieren.

E. 7.2

Die Beschwerdeführerin hat im Vorverfahren vier Rechnungen der CANNA Switzerland GmbH für den Zeitraum vom 11. Juni 2014 bis 23. Oktober 2015 (Widerspruchsreplikbeilagen 5 bis 7) eingereicht. Diese Gesellschaft wurde aber erst am 31. Juli 2015 im schweizerischen Handelsregister eingetragen. Es ist unbestritten, dass sie vor ihrer Eintragung keine Rechnungen stellen konnte. Die Beschwerdeführerin erklärt, statt Kopien seien versehentlich neue Ausdrücke der Rechnungen auf aktuellem Briefpapier angefertigt und eingereicht worden. Die fehlerhaften Rechnungen wurden sodann ersetzt (Widerspruchstriplikbeilagen 1 bis 4). Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, sie habe durch die Rechnungen den Verkauf von flüssigen Bodendüngemitteln unter der Widerspruchsmarke an autorisierte Händler in der Schweiz im relevanten Zeitraum aufgezeigt (Beschwerde, Rz. 33 ff.). Im Beschwerdeverfahren reicht sie zusätzlich die Handelsregisterauszüge zweier Rechnungsempfänger ein, um deren Existenz zu beweisen (Beschwerdebeilagen 7 und 8). Die Beschwerdegegnerin bestreitet, wie schon im Vorverfahren, die Authentizität der eingereichten Rechnungen. Die Handelsregisterauszüge seien mangels eindeutiger Identifikation der Rechnungsempfänger unbeachtlich. Die Vorinstanz gelangt zum Schluss, der rechtserhaltende Markengebrauch sei anhand der Rechnungen nicht glaubhaft dargelegt worden. Insbesondere werde nicht belegt, dass die CANNA International B.V. und die CANNA Switzerland GmbH zum gleichen Konzern wie die Beschwerdeführerin gehörten. Ob die adressierten Händler (Widerspruchstriplikbeilagen 1 bis 4) zum Vertrieb der CANNA-Produkte autorisiert gewesen seien, sei ebenfalls unklar.

E. 7.2.1

Die Rechnung Nr. 5315140, datiert vom 17. September 2015, wurde von der CANNA International B.V. an die C. _____ ausgestellt. Gemäss Handelsregisterabfrage ist diese Firma nicht existent und war es in dieser Rechtsform auch nicht (vgl. www.zefix.ch). An der gleichen Adresse wäre zumindest die D. _____ domiziliert, die aber erst seit dem 1. April 2021 im Handelsregister eingetragen ist. Mangels Nachvollziehbarkeit ist diese

Rechnung als Beleg für den rechtserhaltenden Gebrauch nicht geeignet. Die Rechnung Nr. 5314188 ist vom 12. November 2014 und wurde von der CANNA International B.V. an die E._____ ausgestellt. Die Beschwerdeführerin reichte einen Handelsregisterauszug für die "F._____" ein (Beschwerdebeilage 7), die immerhin an der gleichen Adresse domiziliert ist, wie die Rechnungsempfängerin. Mit den Rechnungen Nr. 5314172 vom 11. Juni 2014 und Nr. 5315158 vom 23. Oktober 2015 stellt die CANNA International B.V. der G._____ verschiedene Positionen in Rechnung. Die Beschwerdeführerin reichte einen Handelsregisterauszug für die "H._____" ein (Beschwerdebeilage 8). Diese ist demnach an der gleichen Adresse domiziliert wie die Rechnungsempfängerin.

E. 7.2.2

Alle vier Rechnungen wurden von der CANNA International B.V. an Rechnungsempfänger in der Schweiz adressiert. Anhand der eingereichten Struktur per 13. Juli 2015 (Beschwerdebeilage 10) und der Handelsregisterauszüge (Beschwerdebeilagen 11 bis 15) zeigt die Beschwerdeführerin immerhin nachvollziehbar auf, dass sie selbst, die CANNA International B.V. sowie die CANNA Switzerland GmbH zur CANNA-Gruppe gehören. Sämtliche Rechnungen datieren auch aus dem relevanten Zeitraum und weisen durch ihre Adressaten einen Bezug zur Schweiz auf. In der oberen rechten Ecke ist jeweils eine Abwandlung des streitgegenständlichen Zeichens abgebildet. Im Unterschied zur eingetragenen Marke ist die Schrift jedoch nicht schwarz (vgl. oben, Sachverhaltselement A), sondern vollständig grün gehalten. Zudem enthält das Zeichen den ebenfalls grün dargestellten Zusatz "The solution for growth and bloom". Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, geht aus den Rechnungen aber nicht hervor, ob die darin aufgeführten Artikel tatsächlich mit dem Zeichen gekennzeichnet waren. Es finden sich lediglich Artikelnummern und-bezeichnungen, die teilweise zwar das Worтеlement "CANNA" enthalten. Der Gebrauch des Zeichens auf den Rechnungen ist jedoch rein unternehmensbezogen zu verstehen: Es wird nicht als Marke verwendet, sondern als Firmenkennzeichen der Beschwerdeführerin (vgl. Urteil des BVGer B-7524/2016 vom 23. November 2017, E. 4.2 "Diadora/Dador Dry Water [fig.]"). Die Rechnungen belegen den rechtserhaltenden Gebrauch daher nicht.

E. 7.3

Die beigelegten Ausgaben der Zeitschrift CANNAtalk (Widerspruchsreplikbeilagen 14 bis 18) zeigen zwar das streitgegenständliche Zeichen, beispielsweise auf dem Cover. Es bleibt aber unklar, wie und ob das Printmedium in der Schweiz distribuiert wurde, zumal es auf Englisch ist. Aus diesen Magazinen kann nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin abgeleitet werden.

E. 7.4

Schliesslich reichte die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde zwei Lizenzverträge (Beschwerdebeilagen 16 [fortan: Lizenzvertrag I] und 17 [fortan: Lizenzvertrag II]) ein, mittels derer sie sich den Gebrauch ihres Zeichens durch Dritte anrechnen lassen möchte. Beide Verträge sind undatiert. Sie wurden für die Beschwerdeführerin (Lizenzgeberin) von "B._____" und für die CANNA Switzerland GmbH (Lizenznehmerin) von "A._____" unterzeichnet. Letzterer wird im Handelsregisterauszug der CANNA Switzerland GmbH nicht aufgeführt und es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass er zur Unterschrift für die Gesellschaft bevollmächtigt gewesen wäre. Damit ist bereits grundsätzlich fraglich, ob die Lizenzverträge rechtsgültig zustande gekommen sind. Der Lizenzvertrag I

(Beschwerdebeilage 16) gibt zudem als "Effective Date" den 1. Januar 2017 an (vgl. Ziffer 1.1 des Vertrags). Er wurde beginnend mit ebendiesem Datum für ein halbes Jahr geschlossen mit der Option auf Verlängerung (vgl. Ziffer 26.1 und 26.2 des Vertrags). Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht zu beachten gibt, listet die paraphierte Beilage 1 (Lizenzvertrag I, S. 31 ff.) die zur Benutzung erlaubten Zeichen auf, darunter die vier Zeichen: - CH 705'164 Cannastart Registrierungsdatum 24.7.2017 - CH 705'163 Cannazym Registrierungsdatum 24.7.2017 - CH 708'777 Cannabe Registrierungsdatum 26.10.2017 - CH 715'341 Cannaboost Registrierungsdatum 17.4.2018. Es ist nicht nachvollziehbar, wie Marken, die erst nach der regulär vorgesehenen Lizenzvertragsdauer (d.h. sechs Monate ab dem 1.1.2017) tatsächlich eingetragen wurden, an dieser Stelle bereits inkl. ihrer Registernummer - die von der Vorinstanz erst mit der Eintragung vergeben wird - aufgelistet sein können. In Beilage 2 (Lizenzvertrag I, Seite 33) ist weiterhin davon die Rede, die Beschwerdeführerin sowie die CANNA Switzerland GmbH stünden seit dem 1. Januar 2016 in einem Lizenzverhältnis zueinander, wobei für die betreffenden Marken ebenfalls auf die Beilage 1 verwiesen wird. Diese zeitliche Abfolge ist entsprechend unglaublich: Es besteht dieselbe Problematik betreffend jener Marken, die erst weitaus später eingetragen, aber bereits mit Registrierungsnummer und Eintragsdatum aufgelistet werden. Der Lizenzvertrag I ist aufgrund dieser Unstimmigkeiten nicht geeignet, ein wirksames Lizenzverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin als Markeninhaberin und der CANNA Switzerland GmbH zu belegen. Das "Effective Date" des Lizenzvertrags II ist der 1. Januar 2019 (Ziffer 1.1). Er wurde für die Dauer von drei Jahren (Ziffer 26.1) geschlossen, ebenfalls mit der Option auf Verlängerung (Ziffer 26.2). In diesem Dokument gibt es Unstimmigkeiten betreffend seine Beilage 2, die einerseits hätte unterzeichnet werden müssen und andererseits einen Lizenzstart am 1. Januar 2017 nennt, was mit dem "Effective Date" unvereinbar ist. Dieses Dokument ist zum Beweis ebenfalls nicht geeignet.

E. 7.5

Im Ergebnis ist es der Beschwerdeführerin nicht gelungen, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen. Im Hauptantrag (Rechtsbegehren 1 und 2) ist die Beschwerde folglich abzuweisen.

E. 7.6

Da das Eventualbegehren Ziff. 3 den Streitgegenstand der angefochtenen Verfügung überschreitet (vgl. vorne, E. 3.2), ist nicht darauf einzutreten.

E. 7.7

Die Beschwerde ist somit abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse des Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes des Widerspruchsgegners 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 [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine Anhaltspunkte vorliegen, die für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich daher, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzulegen. Dieser Betrag wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

E. 9

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällig weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE): Die Beschwerdegegnerin hat keine Honorarnote eingereicht. Angesichts des aktenkundigen Aufwands bei einem einfachen Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren erscheint eine von der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zu zahlende Parteientschädigung von Fr. 7'500.- angemessen.

E. 10

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

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.