BVGer B-6574/2025 vom 29. April 2026

Bundesverwaltungsgericht, 2026-04-29, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6574_2025

FR: TAF B-6574/2025 du 29 avril 2026

IT: TAF B-6574/2025 del 29 aprile 2026

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatinnen sind die Beschwerdeführerinnen zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert Art. 48 Abs. 1 VwVG).

E. 1.2

Mit ihrer Beschwerde vom 28. August 2025 beantragen die Beschwerdeführerinnen, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und "der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen". Diese Anträge erweisen sich als widersprüchlich: Mit der angefochtenen Verfügung wurde der Widerspruch der Beschwerdeführerinnen vollumfänglich abgewiesen, weshalb sich eine Beschwerde, mit welcher die Abweisung des Widerspruchs beantragt wird, als nutzlos erweisen würde. Aus der Begründung der Beschwerde sowie dem Antrag der Beschwerdeführerinnen im vorinstanzlichen Verfahren ergibt sich allerdings, dass die angefochtene Verfügung aufgehoben und der Widerspruch gutgeheissen werden soll (vgl. BVGE 2009/46 E. 2.2; Urteil des BVGer B-3484/2018 vom 7. September 2021 E. 5.2.1).

E. 1.3.1

Die Vorinstanz ist nicht auf das Vorbringen der Beschwerdeführerinnen eingegangen, bei der angefochtenen Marke handle es sich um eine rechtsmissbräuchlich eingetragene Sperrmarke, da dieses ausserhalb des Streitgegenstands liege und dafür ein Zivilverfahren eingeleitet werden müsste. Die gleiche Position vertritt der Beschwerdegegner.

E. 1.3.2

Die Beschwerdeführerinnen entgegnen, die von der Vorinstanz angewandte Praxis zu Sperrmarken führe zu stossenden Ergebnissen und sei zu hinterfragen. Der nichtgebrauchswillige Inhaber einer Defensiv- oder Sperrmarke könne jüngere Marken in einem dafür vorgesehenen Verwaltungsverfahren widerrufen lassen, während der Widerspruchsgegner im gleichen Verfahren mit der Rüge des Rechtsmissbrauchs nicht gehört und zu einem Zivilprozess gezwungen werde. Für den Ausschluss rechtsmissbräuchlicher Fragen im Widerspruchsverfahren gebe es keine rechtliche Grundlage. Das Rechtsmissbrauchsverbot und der Grundsatz von Treu und Glauben gälten für die gesamte Rechtsordnung.

E. 1.3.3

Das Widerspruchsverfahren soll als Ergänzung zum Zivilprozess die abstrakte, rasche Klärung eines Markenkonflikts gewährleisten (Urteile des BVGer B-3923/2023 vom 28. Mai 2024 E. 1.4 "Cannamed/Swiss CannaMed [fig.]"; B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 3.3 "Höfer Family-Office [fig.]/Hofer" m.w.H.). Der Gesetzgeber hat den Verfahrensgegenstand bewusst auf Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) beschränkt (Art. 31 Abs. 1 MSchG; Urteile des BVGer B-1251/2015 vom 5. September 2017 E. 10 "Sky/skybranding"; B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 3.2 "METRO/METROPOOL"; B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 3 "Home Box Office/Box Office"; B-4151/2009 vom 7. Dezember 2009 E. 3.2 "Golay/Golay Spierer" m.w.H.). Das Vorbringen, es handle sich bei der Widerspruchsmarke um eine rechtsmissbräuchlich registrierte Defensiv- bzw. Sperrmarke, die auch im Widerspruchsverfahren keinen Rechtsschutz verdiene, thematisiert die Eintragungs- und Gebrauchsabsicht des Widersprechenden, geht damit über diese Schranke hinaus und bildet darum nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens (Urteile des BVGer B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 5.1 "CHROM-OPTICS/ CHROM-OPTICS"; 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"; B-4151/2009 vom 7. Dezember 2009 E. 3.2 "Golay/Golay Spierer", B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.4 "Fünf Streifen"; B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 6 f. "La City/T-City", wonach die Nichtigkeit nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens bildet). Eine Ausdehnung des Gegenstands des Widerspruchsverfahrens, wie es die Beschwerdeführerinnen verlangen, würde dem erwähnten Zweck des Widerspruchsverfahrens zuwiderlaufen. Den Beschwerdeführerinnen steht es auf zivilrechtlichem Weg offen, die Missbräuchlichkeit der Markeneintragung geltend zu machen.

E. 1.3.4

Auf diesen Punkt der Beschwerde ist nicht einzutreten.

E. 1.4

Im Übrigen wurde die Beschwerde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), weshalb auf die Beschwerde mit vorgenannter Einschränkung (E. 1.3) einzutreten ist.

E. 2.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

E. 2.2

Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das jüngere Zeichen das ältere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren oder Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder wenn das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 127 III 160 E. 2a "Securitas"). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder miteinander verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs,

sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. 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 [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.]"; 128 III 96 E. 2a "Orfina"; Urteil des BVGer B-5175/2024 vom 9. September 2025 E. 3.2 "CANNA/CANNGEN"). Dabei ist die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks").

E. 2.3

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Registereinträge, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteile des BVGer B-6639/2023 vom 22. Mai 2024 E. 2.3 "Traumeel/Traumagel"; B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "Volkswagen/VolksWerkstatt"). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen 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 Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 2.2 "RED BULL/RED DRAGON"; B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "Volkswagen/VolksWerkstatt"; B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how und die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-3401/2024 vom 11. August 2025 E. 2.3.2 "FRIDA KAHLO/FRIDA"; B-2490/2025 vom 9. Juli 2025 E. 3.3 "VISIONCOAT/VISIONPACK"; B-6194/2024 vom 17. April 2025 E. 2.3 "ONe [fig.]/one [fig.]"). Die Gleichartigkeit von Waren hängt nicht von der inneren Beschaffenheit, sondern von der Erwartung des Verkehrs mit Bezug auf Angebot und Vertrieb der Waren ab (Urteile des BVGer B-1064/2019 vom 28. Januar 2021 E. 4.2.5 "ECOWATER CHC/ECOAQUA"; B-1342/2018 E. 5.4 und 7.4 "[Apfel] [fig.], APPLE/APPLE BOUTIQUE"; B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 4.2 "Hero [fig.]/Heera [fig.]"). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteile des BVGerB-5386/2022 vom 16. Oktober 2024 E. 3.3 "HAMILTON/Hamilton [fig.]";B-3923/2023 vom 28. Mai 2024 E. 4.3 "Cannamed/Swiss CannaMed [fig.]").

E. 2.4

Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, 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"). Dabei ist davon auszugehen, dass die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden. Das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen der massgebenden Verkehrskreise wird dabei durch die Umstände mitbeeinflusst, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt, und hängt insbesondere von der Aufmerksamkeit ab, die beim Einkauf solcher Waren gewöhnlich angewendet wird (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"

m.w.H.). Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-1206/2025 vom 8. Dezember 2025 E. 2.6 "Ride now [fig.]/ride + go [fig.]"; B-4025/2022 vom 22. Februar 2024 E. 3.3 "Vita [fig.]/ vita [fig.]"; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"; B-7768/2015 vom 4. Dezember 2017 E. 5.6 "Capsa/Cupsy [fig.]").

E. 2.5

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft (Urteil des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.8 "Volkswagen/VolksWerkstatt"). Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Bei schwachen Marken genügen schon bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Daher führen Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit nicht zwingend zur Verwechslungsgefahr. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen bzw. deren Bestandteile sich in ihrem Gesamteindruck in einem beschreibenden Gehalt erschöpfen, d.h. wenn die wesentlichen Bestandteile zusammengenommen gemeinfrei sind (Urteil des BVGer B-5175/2024 vom 9. September 2025 E. 3.2 "CANNA/CANNGEN"). Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen, bzw. Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteile des BVGer B-141/2024 vom 18. Februar 2025 E. 4 "DAOSIN/DAOgest [fig.]"; B-1080/2024 vom 25. Juni 2024 E. 3.5.1 "Like [fig.]/Daumen hoch [fig.]"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5175/2024 vom 9. September 2025 E. 3.2 "CANNA/CANNGEN").

E. 2.6

Bei der Beantwortung der Frage, wie aufmerksam die massgeblichen Verkehrskreise die beanspruchten Waren nachfragen, ist vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke auszugehen (Urteile des BVGer B-2068/2021 vom 13. Oktober 2022 E. 3 "Granini/Granislush"; B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/Geo influence"). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella"; 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; Urteile des BGer 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 6.3.3 nicht zitiert in BGE 148 III 409 "Goldhase").

E. 3.1

In der angefochtenen Verfügung hat die Vorinstanz erwogen, die Waren der Klasse 3 seien Massenartikel des täglichen Bedarfs und würden mit einer geringen Aufmerksamkeit

nachgefragt. Die Waren der Klasse 5 würden sowohl von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt. In Bezug auf die Waren der Klasse 31 ist sie von einer normalen Aufmerksamkeit ausgegangen.

E. 3.2

Demgegenüber bringen die Beschwerdeführerinnen vor die massgebenden Verkehrskreise würden die Waren und Dienstleistungen lediglich mit einer geringen Aufmerksamkeit nachfragen. Es handle sich um rezeptfreie Waren des alltäglichen Gebrauchs, die sich an das allgemeine Publikum richteten und deren (online) Markt für jeden zugänglich sei. Der/die Allgemeinverbraucher/in suche vermehrt nach Produkten mit gesundheitsfördernden Stoffen, ohne dass er oder sie dabei eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag lege.

E. 3.3.1

Bei den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Schönheitspflege-, Parfümerie- und Reinigungsartikeln der Klasse 3 handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs. Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählt das breite Publikum, welches die in Frage stehenden Waren mit geringerer Aufmerksamkeit und kleinerem Unterscheidungsvermögen nachfragt (BGE 122 III 382 E. 3b "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 3.1 "Nivea/Neauvia"; B-3005/2014 vom 3. November 2015 E. 3 "Nivea Stress Protect/Stress Defence").

E. 3.3.2

Die beanspruchten Waren der Klasse 5 (im Wesentlichen pharmazeutische, human- und veterinärmedizinische Produkte, Lebensmittelerzeugnisse und -zusätze für human- und veterinärmedizinische Zwecke) haben einen medizinischen und/oder hygienischen Zweck zu erfüllen. Sie werden daher von den Abnehmerinnen und Abnehmern (medizinisch fachkundige Personen als auch das breite Publikum) - unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen (Beschwerde, Rz. 54) sorgfältig und mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erworben (Urteile des BVGer B-3923/2023 vom 28. Mai 2024 E. 5.1 und 5.2 "Cannamed/Swiss CannaMed [fig.]"; B-2473/2022 vom 5. April 2023 E. 3.1.3 und 3.2.4 "acara/Aicare"; B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 4 "Vifor/Vitop").

E. 3.3.3

Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 31 beanspruchten Rohprodukte aus der Land- und Forstwirtschaft, der Aquakultur und aus dem Gartenbau (namentlich Früchte, Gemüse, frische Kräuter), lebende Tiere sowie Futter und Getränke richten sich sowohl an das breite Publikum als auch an Spezialisten aus den vorgenannten Fachbereichen. Deren Aufmerksamkeitsgrad kann als normal angesehen werden (Urteile des BVGer B-2554/2021 vom 16. November 2021 E. 3 "Cannabe/Cannamigo";B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 E. 4 "Canna [fig.]/Cannatonic").

E. 4.1

Die Vorinstanz erkannte auf Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen der Klasse 5 zwischen denjenigen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke. Die "produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux" (Klasse 5) der Widerspruchsmarke und "Schönheitspflege" (Klasse 44) der angefochtenen Marke beurteilte sie ebenfalls als gleichartig, aber verneinte dagegen

eine Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke in Klasse 5 beanspruchten Waren und den übrigen von der angefochtenen Marke in Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen, da diese typischerweise nicht als einheitliches Paket angeboten würden.

E. 4.2

Die Beschwerdeführerinnen stimmen der Vorinstanz zu, dass die Waren und Dienstleistungen der Klasse 5 der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke gleich bzw. gleichartig sind. Sie wenden jedoch ein, die Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Klasse 44 beschränke sich nicht nur auf "produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux" (Klasse 3) einerseits und "Schönheitspflege" (Klasse 44) andererseits. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 5 seien aufgrund marktüblicher Verknüpfung gleichartig zu den Dienstleistungen "Gesundheits- und Schönheitspflege" in Klasse 44. Der von der Vorinstanz zitierte Entscheid B-2269/2011 sei nicht einschlägig, weil unterschiedliche Waren und Dienstleistungen betroffen seien.

E. 4.3

Unbestritten ist im Beschwerdeverfahren, dass die Waren der Klasse 5 der Widerspruchsmarke und diejenigen der Klasse 5 der angefochtenen Marke gleich bzw. gleichartig sind. Weiter ist unbestritten, dass die "produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux" (Klasse 5) der Widerspruchsmarke und die "Schönheitspflege" (Klasse 44) der angefochtenen Marke gleich bzw. gleichartig sind. Dies ist nicht zu beanstanden. Für die übrigen Dienstleistungen der Klasse 44 der angefochtenen Marke drängt sich eine Zweiteilung zwischen Dienstleistungen der Gesundheits- und Schönheitspflege (Auskünfte über Gesundheitsfragen am Telefon; Zurverfügungstellen von Informationen zur Gesundheitspflege via Telefon und das Internet; Gesundheitspflege; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Gesundheit; Beratungsdienste in Bezug auf Gesundheitsversorgung) sowie ärztlicher, medizinischer und therapeutischer Dienstleistungen (medizinische Beratung im Gesundheitswesen; Dienstleistungen einer Gesundheitsklinik; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen für die Gesundheitspflege; ärztliche und therapeutische Dienstleistungen im Gesundheitswesen) auf.

E. 4.4.1

Gleichartigkeit kann auch im Verhältnis von Waren mit Dienstleistungen bestehen (Urteil des BVGer B-3923/2023 vom 28. Mai 2024 E. 6.4 "Cannamed/Swiss CannaMed [fig.]"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding" m.w.H.). Die Vorinstanz begründet die fehlende Gleichartigkeit mit dem Entscheid des Bundesverwaltungsgericht B-2269/ 2011 vom 9. März 2012. In jenem Entscheid wurde erwogen, eine übereinstimmende funktionelle Verwendungsmöglichkeit allein begründe keine Gleichartigkeit (E. 6.5.1). In seiner neuer Rechtsprechungspraxis hat das Bundesverwaltungsgericht allerdings wiederholt festgehalten, dass Dienstleistungen der Kosmetikbranche in einem funktionellen Zusammenhang mit Kosmetikprodukten stünden und zur Erbringung von Kosmetik- bzw. Schönheitsdienstleistungen die Verwendung von kosmetischen Produkten unabdingbar sei, was zur Gleichartigkeit führe (Urteile des BVGerB-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-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 5.2 "Clinique/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]").

E. 4.4.2

Dementsprechend wurde 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 ätherische Öle (Klasse 3) andererseits bejaht (Urteil des BVGerB-3923/2023 vom 28. Mai 2024 E. 6.4 "Cannamed/Swiss CannaMed [fig.]"). Insbesondere in Bezug auf die Gleichartigkeit von Dienstleistungen der Kosmetikbranche und Kosmetikprodukten wurde festgehalten, dass die Begründung ihrer Gleichartigkeit über einen funktionellen Zusammenhang hinausgehen. So werden Anbieter von Schönheitsdienstleistungen Kosmetikprodukte an ihre Kunden verkaufen und diese hinsichtlich der Auswahl und Verwendung von Produkten beraten, insbesondere im Alltag. Solche Produkte werden nämlich sowohl zur Pflege verwendet als auch für den häuslichen Gebrauch verkauft, weshalb den Kosmetikprodukten im Rahmen der Hygiene- und Schönheitspflege generell eine solche doppelte Rolle zugestanden werden muss, die über einen rein funktionellen Zusammenhang hinaus geht (vgl. zum Ganzen: B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 6.2 und 6.3 "The SwissCellSpa Experience (fig.)/Swisscell" m.w.H.). Angewandt auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke (Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles) mit einem Teil der Dienstleistungen der Klasse 44 der angefochtenen Marke (Auskünfte über Gesundheitsfragen am Telefon; Zurverfügungstellen von Informationen zur Gesundheitspflege via Telefon und das Internet; Gesundheitspflege; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Gesundheit; Beratungsdienste in Bezug auf Gesundheitsversorgung) gleichartig sind.

E. 4.4.3

Nach den gleichen Aspekten ist die Frage der Gleichartigkeit ärztlicher, medizinischer und therapeutischer Dienstleistungen einerseits (medizinische Beratung im Gesundheitswesen; Dienstleistungen einer Gesundheitsklinik; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen für die Gesundheitspflege; ärztliche und therapeutische Dienstleistungen im Gesundheitswesen) und Arzneimittel, medizinische und veterinärmedizinische Präparate sowie medizinische Hygieneartikel andererseits zu beurteilen. Zwischen ärztlichen, medizinischen und therapeutischen Dienstleistungen und Arzneimitteln, medizinischen Präparaten und medizinischen Hygieneartikeln bestehen zwar thematische Berührungspunkte und ein funktioneller Zusammenhang. Arzneimittel, medizinische Präparate und medizinische Hygieneartikel haben jedoch keine doppelte Rolle wie Kosmetikprodukte. So werden sie gerade nicht für den häuslichen Gebrauch, sondern nur im Rahmen der erfolgten medizinischen Behandlung verkauft. Die Abgabe bzw. der Verkauf dieser Produkte geht nicht über die medizinische Behandlung hinaus. Im Unterschied zu kosmetischen Dienstleistungen und kosmetischen Produkten ist dem Gericht keine Marktübung bekannt, wonach Ärzte, Spitäler oder Apotheken regelmässig in den Warenbereich der Klasse 5 diversifizierten und diese Produkte selbständig kommerzialisierten. Das erforderliche Fachwissen für die Herstellung der jeweiligen Waren bzw. Erbringung der Dienstleistungen unterscheidet sich; auch die notwendige Infrastruktur und die Vertriebs- und Erbringungsorte sind verschieden. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die breite Öffentlichkeit zu der Annahme gelangt, Arzneimitteln, medizinischen Präparaten und medizinischen Hygieneartikeln sowie ärztliche, medizinische und

therapeutische Dienstleistungen, sofern sie unter identischen oder ähnlichen Marken vertrieben werden, stammten von demselben Unternehmen oder zumindest von verbundenen Unternehmen. Entsprechend ist die Gleichartigkeit der Waren der Widerspruchsmarke der Klasse 5 (Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; emplâtres, matériel pour pansements) mit einem Teil der Dienstleistungen der angefochtenen Marke der Klasse 44 (medizinische Beratung im Gesundheitswesen; Dienstleistungen einer Gesundheitsklinik; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen für die Gesundheitspflege; ärztliche und therapeutische Dienstleistungen im Gesundheitswesen) zu verneinen (vgl. Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.2 "Covidien [fig.]/Bonewelding [fig.]").

E. 4.5

Als Zwischenfazit kann somit festgehalten werden, dass vorliegend die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 9 der Widerspruchsmarke mit denjenigen der Klasse 5 und einem Teil der Dienstleistungen der Klasse 44 (Auskünfte über Gesundheitsfragen am Telefon; Zurverfügungstellen von Informationen zur Gesundheitspflege via Telefon und das Internet; Gesundheitspflege; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Gesundheit; Beratungsdienste in Bezug auf Gesundheitsversorgung) der angefochtenen Marke gleich bzw. gleichartig sind. In Bezug auf die übrigen Dienstleistungen der Klasse 44 der angefochtenen Marke (medizinische Beratung im Gesundheitswesen; Dienstleistungen einer Gesundheitsklinik; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen für die Gesundheitspflege; ärztliche und therapeutische Dienstleistungen im Gesundheitswesen) besteht zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke keine Gleichartigkeit.

E. 5.1

Die Vorinstanz führt aus, bei den beiden betroffenen Marken handle es sich um kombinierte Wort-/Bildmarken. Die Widerspruchsmarke "Swiss CannaMed (fig.)" und die angefochtene Marke "CannaMed Schweiz (fig.)" stimmten im Wort "Cannamed" überein, weshalb trotz der zusätzlichen Elemente "Swiss" und "Schweiz" von einer schriftbildlichen und klanglichen Übereinstimmung auszugehen sei. "canna" werde als Cannabis, "med" als Medizin oder medizinisch und "Swiss" als schweizerisch verstanden. Die Widerspruchsmarke habe somit den Sinngehalt "schweizerisches medizinisches Cannabis" und die angefochtene Marke "medizinisches Cannabis Schweiz", womit der Sinngehalt der beiden Konfliktmarken weitgehend übereinstimme. Damit seien die Zeichen klar ähnlich. Die Beschwerdeführerinnen bejahen die Zeichenähnlichkeit ebenfalls.

E. 5.2

Der Beschwerdegegner bringt demgegenüber vor, der Gesamteindruck beider Marken beschränke sich auf die Übereinstimmung in gemeinfreien bzw. rein beschreibenden Elementen ("Swiss" und "Schweiz" sowie "CannaMed" und "Cannamed").

E. 5.3.1

Die Widerspruchsmarke "Swiss CannaMed (fig.)" wurde mit dem Farbanspruch "rouge, noir, gris" angemeldet. Sie besteht aus dem Schriftzug "CannaMed", wobei "Canna" schwarz und "Med" rot eingefärbt ist. Der Schriftzug sticht nicht durch aussergewöhnliche oder künstlerische Elemente hervor, weshalb er nicht als prägend wahrgenommen wird. In der linken oberen Ecke steht "Swiss" in der gleichen Schrift, in roter Farbe und kleinerer

Schriftgrösse. In der rechten Ecke über dem "Med" finden sich vier rote Quadrate, deren weisse Innenfläche ein Kreuz bilden. Neben diesen Quadraten ist ein graues Kreuz angebracht. Prägendes Element der Widerspruchsmarke ist das Wortelement "CannaMed". Das Wort "Schweiz" ist ebenso wenig prägend wie die sinngleichen vier Quadrate bzw. das Kreuz in der rechten Ecke. Die angefochtene Marke wurde ohne Farbanspruch angemeldet. Sie besteht aus dem Schriftzug "CannaMed". Darunter befindet sich ein Schweizer Kreuz das Wort "Schweiz", die beide unterstrichen und im Vergleich zu "CannaMed" mit kleinerer Schriftgrösse geschrieben sind. Auch bei der angefochtenen Marke ist das Wortelement "CannaMed" das prägende Element. Das kleinere Schweizer Kreuz, das "Schweiz" und der Strich darunter sind hingegen nicht als prägend zu bezeichnen. Beim Zeichenvergleich ist somit primär auf das Wortelement abzustellen.

E. 5.3.2

Die Verkehrskreise werden die beiden Zeichen gedanklich in "Canna" und "Med" aufteilen. Eine andere Gliederung hätte keinen Sinn und drängt sich insbesondere durch das jeweils gross geschriebene "Med" auf. "Canna" ist einerseits die lateinische Bezeichnung für die tropische Zierpflanze Blumenrohr (Urteile des BVGer B-2554/2021 vom 16. November 2021 E. 6.3 "Cannabe/Cannamigo"; 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 2. April 2026; vgl. Urteil des BVGer B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 E. 7.1 "Canna [fig.]/Cannatonic"). Für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Cannabis wird "Canna" von den Verkehrskreisen allerdings als Trunkierung des Wortes "Cannabis" verstanden und es wird daher davon ausgegangen, dass sie Cannabis enthalten (Urteil des BVGer B-3923/2023 vom 28. Mai 2024 E. 7.4 "Cannamed/Swiss CannaMed [fig.]"; B-5175/2024 vom 9. September 2015 E. 7.5 "CANNA/CANNGEN" für "Cann" als Cannabis). Das Element "Med" verstehen die beteiligten Verkehrskreise ohne Weiteres als Abkürzung für "Medizin, Medikament, medizinisch" (Urteil des BVGer B-5789/2016 vom 15. November 2018 E. 6.1 "Insmed"; B-992/2009 vom 27. August 2009 E. 4.1 "Biomed Accelerator"; Entscheid der RKGE, in: sic! 1999 S. 557 E. 5 "Pedi-Med"). Das englische Wort "Swiss" bedeutet "Schweizer/in", "die Schweizer", "Schweizer-" oder "schweizerisch" und wird von den Verkehrskreisen so verstanden (Urteil des BGer, in: sic! 1999 S. 29 E. 4 "Swissline"; Urteil des BVGer B-1084/2020 vom 23. März 2021 E. 5.4.3 "Invisalign/Swiss Inside Suissealign [fig.]").

E. 5.3.3

Die beteiligten Verkehrskreise verstehen "Swiss CannaMed" somit als schweizerisches medizinisches Cannabis und "CannaMed Schweiz" als medizinisches Cannabis Schweiz, womit sie einen übereinstimmenden Sinngehalt haben. Für die Zeichenähnlichkeit ist es entgegen den Ausführungen des Beschwerdegegners unerheblich, ob sich die Zeichen lediglich in den gemeinfreien Elementen ähnlich sind. Im Übrigen unterscheiden sich die Wortelemente lediglich dadurch, dass das "Swiss" zum ähnlichen "Schweiz" wurde und hinter "CannaMed" verschoben wurde, weshalb auch in Bezug auf Wortklang und Schriftbild eine Ähnlichkeit vorliegt. Insgesamt ist die Zeichenähnlichkeit somit zu bejahen.

E. 6

Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des Aufmerksamkeits-grades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 6.1

Gemäss dem angefochtenen Entscheid kommt den Wortelementen "Swiss CannaMed" in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen die Bedeutung schweizerisches medizinisches Cannabis und damit ein direkt beschreibender Sinngehalt zu. Auch in Kombination mit dem grafischen Element (vier Quadrate und ein Kreuz) über dem "Med" kommt der Widerspruchsmarke lediglich eine stark reduzierte Kennzeichnungskraft zu. Die Übereinstimmungen der Vergleichszeichen ("CannaMed" und "Schweiz"/"Swiss") erstreckten sich lediglich auf gemeinfreie bzw. auch in ihrem Gesamtsinn beschreibende Angaben für eine Schweizer Cannabis-Medizin. Übereinstimmungen in gemeinfreien Bestandteilen könnten nur in Ausnahmefällen zur Verwechslungsgefahr führen, wenn besondere Voraussetzungen vorliegen, wie erhöhte Verkehrsbekanntheit. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Zwischen den in Frage stehenden Marken bestehe eine ausgeprägte Ähnlichkeit und die Waren seien teilweise gleich oder gleichartig, allerdings beschränkten sich die Übereinstimmungen auf gemeinfreie Elemente und die Marken stimmten in ihrer Struktur nicht überein, weshalb eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr auszuschliessen sei.

E. 6.2

Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, es sei ein langjähriger Markengebrauch der Widerspruchsmarke nachgewiesen und sie verfüge nicht zuletzt deswegen über eine ausgeprägte Kennzeichnungskraft. Die Vor-instanz verkenne zudem, dass diejenigen Elemente, in denen sich die Marken unterscheiden würden, ebenfalls Elemente des Gemeingutes seien. Die Marken seien in visueller und hörtechnischer Sicht geradezu identisch, dass ein Konsument die beiden Marken nicht unterscheiden könne. Neben dieser Zeichenähnlichkeit würden sich die Bildelemente der beiden Marken nicht wesentlich unterscheiden. Durch die unterschiedliche Positionierung des Schweizer Kreuzes werde lediglich der Eindruck erweckt, es handle sich um eine Marke einer Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerinnen. Weiter seien die beiden Marken für dieselben Warengattungen bestimmt und würden mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit nachgefragt, weshalb eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr bestehe.

E. 6.3

Der Beschwerdegegner führt diesbezüglich aus, die Übereinstimmung der streitgegenständlichen Marken beschränke sich auf die gemeinfreien bzw. beschreibenden Elemente. Aufgrund der äusserst beschränkten Kennzeichnungskraft der beiden Marken und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3923/2023 vom 28. Mai 2024 sei keine Verwechslungsgefahr zu erkennen.

E. 6.4.1

Die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ist je nach Ware oder Dienstleistung gering, durchschnittlich oder erhöht (E. 3). Die Verkehrskreise erwarten bei der Nachfrage von kosmetischen und medizinischen Produkten, die in Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke stehen, Cannabis als Inhaltsstoff. In diesem Fall ist Cannabis aufgrund seiner Wirkungsweise und seiner Bekanntheit für viele Endkonsumenten ein entscheidender

Kaufgrund. Cannabis als Grundwort wird auch in seiner trunkierten Form "Canna" von den Verkehrskreisen erkannt. Die Widerspruchsmarke erschöpft sich folglich im beschreibenden Sinngehalt "Schweizer Cannabis-Medizin". Die Elemente "Canna" und "med" ergänzen sich semantisch ohne Weiteres und führen auch in ihrer Kombination nicht zu einem unterscheidungskräftigen Gesamteindruck (Urteil des BGer 4C.42/2000 vom 18. Juli 2000 E. 1c "Creaton/Creabeton"). Auch die Kreuze prägen die Widerspruchsmarke nur wenig und werden von den Verkehrskreisen aufgrund der Farben und des Bestandteils "Swiss" als Schweizerkreuze verstanden (Urteil des BVGer B-3923/2023 vom 28. Mai 2024 E. 8.2 "Cannamed/Swiss CannaMed [fig.]"). Das Schweizerkreuz darf unter gewissen Voraussetzungen von jedermann benutzt werden, 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.]"). Die Widerspruchsmarke verfügt somit, jedenfalls, nur über eine schwache Kennzeichnungskraft.

E. 6.4.2

Als Beweis für den intensiven Markengebrauch, aufgrund dessen die Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft geniesse, haben die Beschwerdeführerinnen exemplarische Werbeanzeigen (Beilage 8), Verpackungsmaterial (Beilage 9 und 10) sowie exemplarische Rechnungen der bestellten Produkte (Beilage 11) der Widerspruchsmarke eingereicht. Die Beschwerdeführerinnen führen in der Beschwerde aus, sie hätten die Widerspruchsmarke 2021 auf den Markt gebracht und durch gezielte Werbeanzeigen beworben (Rz. 52 der Beschwerde). Für den Nachweis eines intensiven Gebrauchs wird in zeitlicher Hinsicht ein belegbarer Markengebrauch von zehn Jahren erwartet (Urteile des BVGer B-1306/ 2021 vom 1. Februar 2022 E. 7.3.3 "YT/YET [fig]"; B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 8.7 "Havana Club [fig.]/Cana Club [fig.]"). Insofern vermögen die Beschwerdeführerinnen bereits aus zeitlicher Sicht keinen intensiven Gebrauch darzulegen. Inwiefern besondere Umstände vorliegen würden, weshalb eine andere Zeitspanne abzustellen sei, legen die Beschwerdeführerinnen nicht dar. Aus den Werbeanzeigen (Beilagen 8) sowie den Verpackungen (Beilage 9 und 10) lässt sich ohnehin keine gesteigerte Bekanntheit ableiten, da die Tatsache, dass ein Produkt angeboten und beworben wird, allein noch keine gesteigerte Bekanntheit nachweist (Urteil des BVGer B-5175/2024 vom 9. September 2025 E. 8.2.3.4 "CANNA/ CANNGEN"). Aus den von den Beschwerdeführerinnen eingereichten exemplarischen Rechnungen seit dem 27. Juni 2022 ergeben sich insgesamt ein Umsatz von Fr. [...] sowie [...] verkaufte Einheiten. Aus quantitativer Sicht genügt dies nicht, um einen intensiven Gebrauch der Widerspruchsmarke nachzuweisen.

E. 6.4.3

Im Ergebnis besteht zwischen den Marken eine starke Ähnlichkeit, da das Wortelement, abgesehen von einer nur leicht unterschiedlichen Schriftart, vollständig übernommen wurde. Allerdings 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 (Urteil des BVGer B-3923/2023 vom 28. Mai 2024 E. 8.2 "Cannamed/Swiss CannaMed [fig.]"; B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 6.3 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Dass die Waren und Dienstleistungen identisch oder gleichartig sind, ändert nichts.

E. 6.5

Eine Verwechslungsgefahr ist somit zu verneinen.

E. 7

Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

E. 8.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens haben die Beschwerdeführerinnen die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 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 von den Beschwerdeführerinnen in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

E. 8.2

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 allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer hat eine Kostennote eingereicht und fordert eine Parteientschädigung von Fr. 1'297.20 (inkl. Mehrwertsteuer), die er pauschal mit dem Ausarbeiten und der Einreichung der Beschwerdeantwort begründet. Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einfachem Schriftenwechsel erscheint eine solche Entschädigung zu Gunsten des obsiegenden Beschwerdegegners angemessen.

E. 9

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit seiner Eröffnung rechtskräftig.

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