



Urteil vom 6. Juli 2021

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Daniel Willisegger, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

Jemie B.V.,
Beneluxweg 37, NL-4904 SJ Oosterhout,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Roger Staub und/oder MLaw Monja Sieber,
Walder Wyss AG,
Seefeldstrasse 123, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

X. _____
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100690,
IR 687'207 Canna (fig.) / CH 726'658 Cannatonic.

Sachverhalt:**A.**

Am 28. Januar 2019 wurde die Eintragung der angefochtenen Wortmarke CH 726'658 "Cannatonic" in Swisreg veröffentlicht. Soweit vorliegend relevant, ist sie für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: *Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.*

Klasse 31: *Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.*

Klasse 34: *Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer.*

B.

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch und beantragte den Widerruf der angefochtenen Marke im oben genannten Umfang. Die Beschwerdeführerin stützt sich dabei auf ihre internationale Registrierung IR 687'207 "Canna (fig.)", welche für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 1: *Engrais liquides pour les terres.*

Die Widerspruchsmarke hat folgendes Aussehen mit Farbanspruch grün:

**C.**

Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Entscheid vom 10. September 2019 teilweise gut. Die Eintragung der angefochtenen Marke "Cannatonic" wurde für die Waren *Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide* der Klasse 5 widerrufen.

Zur Begründung führte die Vorinstanz folgende Argumente an: Die angefochtenen Waren der Klasse 34 sowie die angefochtenen Waren der

Klasse 31 ausser *rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; Samenkörner als Pflanzengut* seien mit den *Engrais liquides pour les terres* der Widerspruchsmarke nicht gleichartig, weshalb diesbezüglich der Widerspruch abgewiesen werden müsse.

Weiter sei das Widerspruchszeichen "Canna (fig.)" für die Waren *rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; Samenkörner als Pflanzengut* beschreibend, da Canna für die tropische Pflanze "Blumenrohr" stehe. In dieser Bedeutung sei Canna eine Sachbezeichnung der genannten Waren und Gemeingut. Da die Zeichen bezüglich dieser Waren nur in einem im Gemeingut stehenden Teil übereinstimmten, sei keine Verwechslungsgefahr gegeben. Die Argumentation der Widersprechenden, dass ihre Marke derart intensiv genutzt würde, dass ihr eine erhöhte Verkehrsbekanntheit zukäme und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehme, erachtete die Vorinstanz als nicht hinreichend belegt. Auch seien keine Hinweise sichtbar, wonach der Zeichenbestandteil Canna als Serienmarke genutzt würde. Hingegen sei Canna für die Waren *Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide* der Klasse 5 nicht beschreibend und die vollständige Übernahme des Widerspruchszeichens in die angefochtene Marke unzulässig.

D.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben, den Widerspruch bezüglich aller beanspruchten Waren der Klassen 5 und 31 gutzuheissen und die angefochtene Marke für die genannten Waren zu widerrufen. Alles unter Kostenfolge zulasten des Beschwerdegegners.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die Gleichartigkeit der Waren der Klasse 1 und diversen Waren der Klasse 31 sei durchaus gegeben und belegt dies mit Ausführungen zu den entsprechenden Kriterien der Gleichartigkeit. Weiter argumentiert die Beschwerdeführerin, dass Canna zwar tatsächlich die Bedeutung Blumenrohr trage, diese Pflanze in der Schweiz indes praktisch unbekannt sei, was erst recht für die Bezeichnung Canna gelte. Zudem bestehe dieser allfällig beschreibende Charakter nur in Bezug auf einen ganz geringen Teil der beanspruchten Waren, nämlich das Blumenrohr, nicht aber in Bezug auf zahlreiche andere Pflanzen, weshalb die Beurteilung des Zeichens als Gemeingutcharakter nicht richtig sein könne.

Eventualiter macht die Beschwerdeführerin weiter geltend, dass die Vorinstanz den Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke falsch eingeschätzt habe. Die Beschwerdeführerin legt zahlreiche Belege ins Recht, anhand welcher sie die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke dargelegt wissen will.

E.

Mit Schreiben vom 18. November 2019 teilt die Beschwerdeführerin mit, dass aufgrund eines Versehens die Beilagen 96 bis 115 mit Ausnahme der Beilage 101 nicht die korrekten Beweismittel enthielten. Die richtigerweise als Beilage gedachten Beweismittel fügte die Beschwerdeführerin dem Schreiben bei. Das Schreiben sowie die neuerdings eingereichten Beweismittel wurden zusammen mit der Beschwerde den übrigen Verfahrensbeteiligten zugestellt.

F.

Die Vorinstanz lässt sich nach zweimal erstreckter Frist mit Schreiben vom 13. Februar 2020 folgendermassen vernehmen. In Ergänzung zu ihrem Entscheid vom 16. Oktober 2019 führt die Vorinstanz weitere Argumente an, weshalb *engrais liquides pour les terres* der Klasse 1 nicht mit den beanspruchten Waren *rohen und nicht verarbeiteten Erzeugnissen aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft, den frischen Kräutern, natürlichen Pflanzen und Blumen, Zwiebeln und Setzlingen als Pflanzgut* der Klasse 31 gleichartig seien. Weiter erläutert die Vorinstanz, dass die Bezeichnung Canna nicht eine mögliche Ausstattung oder das Material der beanspruchten Waren beschreibe, sondern es sich um eine reine Sachbezeichnung handle, weshalb die von der Beschwerdeführerin zitierte Rechtsprechung nicht einschlägig sei.

G.

Der Beschwerdegegner reichte innert Frist keine Stellungnahme ein.

H.

Mit Schreiben vom 20. Mai 2020 ersucht die Beschwerdeführerin um eine öffentliche Parteiverhandlung, welche am 10. November 2020 stattfand.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG).

2.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die Ziffer zwei der angefochtenen Verfügung aufzuheben und den Widerspruch für alle Waren der Klasse 5 und der Klasse 31, welche die angefochtene Marke beansprucht, gutzuheissen. In besagter Ziffer 2 der vorinstanzlichen Verfügung wird indes der Widerspruch für die beanspruchten Waren der Klasse 5 bereits gutgeheissen. Entsprechend ist die Beschwerdeführerin in diesem Punkt nicht beschwert. Auf den Antrag, den Widerspruch für die beanspruchten Waren der Klasse 5 gutzuheissen, ist daher nicht einzutreten.

3.

3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3 Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise 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-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neuvia", B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]"). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 2. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen auch aus der Sicht des Abnehmers sinnvolle Leistungspakete der zu vergleichenden Waren (Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]").

3.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/Plus-Plus [fig.]" mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 78, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BGE 128 III E. 2.1 "Yukon"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera") oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen oder durch eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen geprägt wird (Urteil des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 3.3 "Pernaton/Pernadol 400" mit Hinweisen). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex

[fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 979 mit Hinweisen).

3.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Die Verwechslungsgefahr ist eine unmittelbare, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015 E. 3.5 "ysl [fig.]/sl skinny love [fig.]" ; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]").

4.

Vorab sind die Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Die beanspruchten Waren *engrais liquides pour les terres* der Widerspruchsmarke richten sich sowohl an das breite Publikum der Freizeitgärtner als auch an Spezialisten wie Gärtner oder Fachhändler. Deren Aufmerksamkeitsgrad kann als normal angesehen werden.

5.

Als nächstes ist die Warengleichartigkeit zu prüfen.

5.1 Die Vorinstanz bejahte die Gleichartigkeit zwischen der beanspruchten Ware *engrais liquides pour les terres* der Klasse 5 der Widerspruchsmarke mit den *rohen und nicht verarbeiteten Samenkörnern und Sämereien* sowie den *Samenkörnern als Pflanzengut* der Klasse 31 der angefochtenen Marke. Die Vorinstanz argumentiert, dass Samen und Dünger durchaus von denselben Herstellern, manchmal sogar im Kombiprodukt, angeboten werden. Dieser Einschätzung ist nichts entgegen zu halten, eine Gleichartigkeit zwischen den genannten Waren ist gegeben.

5.2 Hingegen verneinte die Vorinstanz die Gleichartigkeit zwischen *engrais liquides pour les terres* der Klasse 5 und den angefochtenen *rohen und nicht verarbeiteten Erzeugnissen aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft, frischen Kräutern, natürlichen Pflanzen und Blumen, Zwiebeln und Setzlingen als Pflanzgut*.

5.2.1 Die Vorinstanz argumentiert, dass die Herstellung von Dünger sich klar von der Herstellung des besagten Pflanzengutes unterscheidet und ein gleicher Vertriebsweg keine Gleichartigkeit begründen könne.

5.2.2 Die Beschwerdeführerin ist demgegenüber der Ansicht, dass gleiche Vertriebsorte, insbesondere Spezialgeschäfte wie Gartencenter, für eine Gleichartigkeit sprächen. Ebenfalls stütze der Umstand, dass sich die fraglichen Waren ergänzen, die Gleichartigkeit der Waren. Weiter ist die Beschwerdeführerin der Ansicht, dass die Waren die gleichen Abnehmerkreise haben und eine teilweise gleiche Zweckbestimmung. Auch sei für die Herstellung beider Waren Know-How bezüglich der Frage nötig, wie rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aufgezogen werden, was ebenfalls eine Überschneidung und damit ein Hinweis auf die Gleichartigkeit sei.

5.2.3 In der Tat werden Dünger und Pflanzen an denselben Orten, namentlich Gartencentern, verkauft. Auch teilen sich die Abnehmergruppen zu einem grossen Teil. Dem ist allerdings folgendes entgegen zu halten. Zum einen ist das Know-How entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin kaum vergleichbar. Um Dünger herzustellen bedarf es Expertise und Einrichtungen der Chemie, wohingegen die angefochtenen Waren, also bereits bestehende Pflanzen oder deren Erzeugnisse, in Gärtnereien mit dem entsprechenden Wissen über die Aufzucht von Pflanzen hergestellt werden. Diesbezüglich bestehen keine Überschneidungen. Weiter ist anzumerken, dass sich Dünger und Pflanzen kaum derart nahestehen, dass dazwischen ein Leistungspaket wie etwa Software und Programmierdienstleistung erblickt werden kann (vgl. Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/GMODE"). Vielmehr ist der Dünger in Beziehung zu Pflanzen ein unterstützendes Produkt, weshalb deren Beziehung ähnlicher dem Verhältnis zwischen Haupt- und Hilfsware ist. Zwischen Haupt- und Hilfsware wird indes keine Gleichartigkeit angenommen (vgl. Urteil des BVGer B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.2.3 "BB [fig.]/BB [fig.]" mit Hinweisen). Insgesamt überwiegen daher die Argumente, wonach zwischen diesen strittigen Waren keine Gleichartigkeit vorliegt.

5.2.4 Die Beurteilung der Warengleichartigkeit durch die Vorinstanz ist damit nicht zu beanstanden. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Waren der angefochtenen Marke *rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien* sowie *Samenkörner als Pflanzengut* der Klasse 31 mit der Ware der Widerspruchsmarke *engrais liquides pour les terres* der Klasse 5 gleichartig sind.

6.

Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Das Widerspruchszeichen besteht aus dem Wort CANNA in einer leicht verzierten Schrift auf grünlichem Hintergrund. Die angefochtene Marke besteht aus dem Wort Cannatonic. Durch die Übereinstimmung der beiden Marken im Wort Canna ist die Zeichenähnlichkeit offensichtlich.

7.

Als nächster Schritt ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen.

7.1 Als erstes ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prüfen. Die Vorinstanz hat festgestellt, dass das Wort Canna auf Italienisch Rohr als Kurzform für Angelrute oder Joint heisst. Zudem ist Canna die lateinische Bezeichnung der tropischen Zierpflanze Blumenrohr, was die Beschwerdeführerin ebenso sieht. Für die beanspruchte Ware der Widerspruchsmarke *engrais liquides pour les terres* der Klasse 5 ist keine dieser Bedeutungen beschreibend oder in anderer Art dem Gemeingut zugehörig. Die Widerspruchsmarke hat entsprechend für ihre beanspruchte Ware eine mindestens normale Kennzeichnungskraft.

7.2 Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ergibt sich jedoch nicht ausschliesslich aus deren Kennzeichnungskraft. So kann sich der Schutzzumfang einer Marke bspw. nicht auf Elemente erstrecken, welche im Gemeingut stehen. Entsprechend ist zu prüfen, ob das Zeichenelement Canna in Bezug auf die Waren des angefochtenen Zeichens allenfalls dem Gemeingut zugehörig sein könnte, insbesondere ob es Freihaltebedürftig sei.

7.2.1 Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 48). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post"). Ein

absolutes Freihaltebedürfnis besteht, wenn das betroffene Zeichen im Wirtschaftsverkehr nicht nur wesentlich, sondern unentbehrlich ist, das heisst, wenn die Mitanbieter ein wesentliches Interesse an der Verwendung des in Frage stehenden Zeichens haben und keine zahlreichen gleichwertigen Alternativen bestehen (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 f. "Post"). Eine Verkehrsdurchsetzung ist bei Zeichen mit einem absoluten Freihaltebedürfnis, im Gegensatz zu Zeichen mit einem relativen Freihaltebedürfnis, nicht möglich (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy").

7.2.2 Bei der Beurteilung, ob am Zeichen ein Freihaltebedürfnis besteht, ist auf die Sichtweise von (potentiell) konkurrierenden Unternehmen abzustellen, die gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Dabei darf auch der zukünftigen Entwicklung Rechnung getragen werden (Urteil des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 und 4.7.2 "Vuvuzela"). Fremdsprachige Sachbezeichnungen sind dabei schutzunfähig, sobald im Wirtschaftsverkehr ein legitimes Interesse an deren Mitverwendung besteht (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 279). Bei Sachbezeichnungen bestehend aus einem einzigen Wort ist in der Regel von einem absoluten Freihaltebedürfnis auszugehen (BGE 64 II 244 E. 1 "Wollen-Keller"; vgl. auch Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 "Post").

7.3 Das angefochtene Zeichen "Cannatonic" besteht aus den Elementen Canna sowie tonic. Canna ist, wie beschrieben, unter anderem die lateinische Bezeichnung für Blumenrohr. Beansprucht von der angefochtenen Marke bzw. für das vorliegende Widerspruchsverfahren relevant (vgl. E. 5.2.4 oben) sind die Waren *rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien* sowie *Samenkörner als Pflanzengut* der Klasse 31.

Blumenrohr ist zwar eine tropische Pflanze, kann aber ohne weiteres in der Schweiz in den gängigen Gartencentern insbesondere während dessen Pflanz- und Blütesaison erworben werden. Entsprechend gibt es Schweizer Mitbewerber, welche ein Interesse an der Bezeichnung Canna haben könnten. Wie beim Verkauf von Pflanzen oder deren Samen und Setzlingen durchwegs üblich, wird der lateinische Namen stets der deutschen Bezeichnung beigefügt. Es ergibt sich daher ohne weiteres, dass Mitbewerber auf dem Markt für die Waren *rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien* sowie *Samenkörner als Pflanzengut* der Klasse 31 ein grosses

Interesse daran haben, das Wort Canna zur Bezeichnung von Blumenrohrsetzlingen oder Blumenrohrpflanzen zu benutzen. Da die lateinische Bezeichnung von Pflanzen sehr spezifisch ist und einer sehr exakten Fachterminologie folgt, ist es den Mitbewerbern auch nicht zuzumuten, auf eine andere Bezeichnung als Canna auszuweichen (vgl. zum Fachterminus einer zoologischen Gattungsbezeichnung BVGE 2010/32 E. 7.3.2 "Pernatol/Pernadon 400" bzw. zum gegenteiligen Fall Urteil des BVGer B-5786/2011 vom 23. November 2012 E. 6.3. "Qatar Ariways").

Damit ist das Wort Canna für die Waren *rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien* sowie *Samenkörner als Pflanzengut* der Klasse 31 absolut freihaltebedürftig.

7.4 Die Beschwerdeführerin moniert diesbezüglich zwar, es könne nicht angehen, dass das Wort Canna für eine einzige Pflanze als Gemeingut angesehen werde und dadurch die ganze Warenkategorie *rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien* sowie *Samenkörner als Pflanzengut* der Klasse 31 zum Gemeingut für das Zeichen Canna mache. Denn diese Warenkategorie beinhalte noch mehrere tausend andere Pflanzen, für welche Canna nicht Gemeingut sei.

Dieser Einwand ist indes unbehilflich. Es ist gefestigte Rechtsprechung, dass ein Zeichen, welches für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung freihaltebedürftig ist, für die ganze Kategorie dieser Waren oder Dienstleistungen als freihaltebedürftig gilt. So wurde bspw. eine technische Bezeichnung für eine Kampfsportart – WingTsun – für alle Arten von Ausbildungen als freihaltebedürftig erkannt (BVGE 2018 IV/3 E. 6.3 "WingTsun"). Soweit ein Markeninhaber ein derartiges Zeichen für Waren oder Dienstleistungen ausserhalb der Gemeingutsphäre beanspruchen möchte, bleibt immerhin die Möglichkeit, eine Marke mit entsprechendem Disclaimer zu beantragen (vgl. Urteil des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 6.1 "Hirsch/Apfelhirsch").

7.5 Wie dargelegt, kann sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf Elemente des Gemeinguts erstrecken. Da das Wort Canna für die besagten Waren absolut freihaltebedürftig ist, ist auch eine mögliche Verkehrsdurchsetzung oder eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke irrelevant (vgl. E. 7.2.1 oben). Entsprechend sind die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Nachweise der Marktbearbeitung für den vorliegenden Zeichenkonflikt unbehilflich, der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke kann das Zeichenelement Canna für die Waren

rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der Klasse 31 nicht umfassen.

8.

Damit kann nun die Verwechslungsgefahr zwischen den beiden strittigen Zeichen eruiert werden. Für die Waren der Klasse 31 ist eine Gleichartigkeit gegeben und aufgrund des gleichlautenden Wortelements Canna besteht auch eine Zeichenähnlichkeit.

Allerdings ist wegen der spezifischen Einschränkung des Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Waren *rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut* der Klasse 31 die Widerspruchsmarke "Canna (fig.)" in erster Linie mit dem Zeichenelement tonic der angefochtenen Marke zu vergleichen (vgl. BVGE 2010/32 E. 7.4 "Pernatol/Pernadon 400"). Zwischen diesen beiden Zeichenelementen kann indes keine Zeichenähnlichkeit festgestellt werden. Insgesamt besteht somit zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke in Bezug auf die Waren *rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut* der Klasse 31 keine Verwechslungsgefahr.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Entscheid der Vorinstanz nicht zu beanstanden und die Beschwerde damit abzuweisen ist.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller 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 73.320.2]). 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 gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxismässig ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 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. Allerdings hat die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verlangt, was bei der Beurteilung der Kosten mitberücksichtigt werden muss. Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 5'500.– festzusetzen.

9.2 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). Der obsiegende Beschwerdegegner hat im Beschwerdeverfahren allerdings weder Schriftsätze eingereicht noch einen Antrag auf Parteientschädigung gestellt. Entsprechend wird dem Beschwerdegegner keine Parteientschädigung zugesprochen.

10.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 5'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Fr. 4'500.– werden dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen, der restliche Betrag von Fr. 1'000.– ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rechnung, Beschwerdebeilagen zurück)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100690; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Lukas Abegg

Versand: 13. Juli 2021