

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 102270 in Sachen

Jemie BV
Beneluxweg 37
4904 SJ Oosterhout
NL-Niederlande

Antragstellende Partei

vertreten durch

Walder Wyss AG
Seefeldstrasse 123
Postfach
8034 Zürich

gegen

Shirin Patterson
P.O. Box 896
Paonia, Colorado 81428
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Antragsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 429428 - CannaBio ((fig.))

CannaBio

Gestützt auf Art. 35a ff. i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 24a ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

1. Mit Schreiben vom 05.10.2021 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 429428 - CannaBio (fig.), nachfolgend angefochtene Marke, einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung hinsichtlich nachgenannter Waren:

- Klasse 2 Couleurs, vernis, laques, résines naturelles à l'état brut;*
- Klasse 3 Préparations pour savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; tous ces produits de provenance biologique;*
- Klasse 4 Huiles et graisses industrielles biologiquement dégradables;*
- Klasse 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, substances diététiques; tous ces produits de provenance biologique;*
- Klasse 16 Papier, carton et produits en ces matières;*
- Klasse 20 Meubles;*
- Klasse 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (compris dans cette classe);*
- Klasse 23 Fils à usage textile;*
- Klasse 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe);*
- Klasse 25 Vêtements, chaussures, chapellerie;*
- Klasse 27 Tapis, paillassons, nattes;*
- Klasse 29 Fruits et légumes conservés, huiles et graisses comestibles; tous ces produits de provenance biologique;*
- Klasse 30 Farines et préparations faites de céréales, pain; tous ces produits de provenance biologique;*
- Klasse 31 Fruits et légumes frais, semences, plantes, fleurs naturelles, aliments pour les animaux; tous ces produits de provenance biologique.*

Im Zeitpunkt der Einreichung des Löschantragsverfahrens waren für die angefochtene Marke zwei Markeninhaber im Register aufgeführt: Ein Markeninhaber mit Sitz in der Schweiz (nachfolgend: antragsgegnerische Partei mit Sitz in der Schweiz) und ein Markeninhaber mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (nachfolgend: antragsgegnerische Partei).

2. Mit Verfügung vom 07.10.2021 wurde die antragsgegnerische Partei mit Sitz in der Schweiz per Einschreiben aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen.
3. Dieses Schreiben wurde dem Institut am 12.10.2021 von der Post retourniert mit dem Vermerk «Annahme verweigert».
4. Mit Schreiben vom 12.10.2021 wurde die Verfügung vom 07.10.2021 der antragsgegnerischen Partei mit Sitz in der Schweiz nochmals und per A-Post zugestellt.
5. Mit Schreiben vom 05.11.2021 teilte der Anwalt der Erbgemeinschaft der verstorbenen antragsgegnerischen Partei mit Sitz in der Schweiz dem Institut mit, dass der Konkurs über die ausgeschlagene Erbschaft eröffnet worden sei und nie eine Übertragung der angefochtenen Marke stattgefunden habe. Nach Abschluss des Konkursverfahrens müsse die angefochtene Marke als «eigentumslos» betrachtet werden. Aus diesen Gründen könne vorliegend keine Stellungnahme abgegeben werden.
6. Die antragsgegnerische Partei mit Sitz in der Schweiz wurde im Markenregister, aufgrund der Eingabe vom 05.11.2021, als Inhaberin der angefochtenen Marke gelöscht. Dies erfolgte per 19.11.2021 und wurde am selben Tag in Swissreg publiziert. Das obengenannte Löschantragsverfahren wurde mit der verbleibenden Markeninhaberin mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (antragsgegnerische Partei) weitergeführt.
7. Mit Schreiben vom 19.11.2021 wies das Institut die antragsgegnerische Partei auf das vorliegende Löschantragsverfahren hin. Gleichentags wurde eine Kopie dieses Schreibens der antragstellenden Partei und dem Anwalt der Erbgemeinschaft der antragsgegnerischen Partei mit Sitz in der Schweiz zugestellt.
8. Mit Schreiben vom 10.03.2022 wies das Institut die antragsgegnerische Partei nochmals auf das vorliegende Löschantragsverfahren hin. Dieses Schreiben wurde dem Institut am 09.05.2022 von der Post retourniert mit dem Vermerk «Return to sender, not deliverable as addressed».

9. Mit Schreiben vom 02.05.2022 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert 30 Tagen ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen. Die Zustellung dieses Schreibens an die antragsgegnerische Partei erfolgte mittels Bundesamt für Justiz gestützt auf Art. 2 ff des Haager Übereinkommens über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (SR 0.274.131). Eine Kopie des Schreibens vom 02.05.2022 wurde der antragstellenden Partei gleichentags mit Kurzbrief zugestellt.
10. Mit Schreiben vom 25.08.2022 sandte das Schweizerische Generalkonsulat in San Francisco das Zustellungsersuchen an die antragsgegnerische Partei vom 02.05.2022 dem Institut mit dem Vermerk "unerledigt" zu seiner Entlastung zurück.
11. Mit Schreiben vom 07.09.2022 teilte das Bundesamt für Justiz dem Institut mit, dass das an die antragsgegnerische Partei adressierte Schreiben vom 02.05.2022 nicht zugestellt werden konnte. Es sei durch den «US Postal Service» mit dem Vermerk «Return to sender/vacant/unable to forward» retourniert worden.
12. Mit Verfügung vom 09.09.2022 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der antragsstellenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
2. Der Löschantrag kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).
Gegen die angefochtene Marke, welche am 21.10.1996 im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 204 publiziert wurde, wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 05.10.2021, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien] vom 01.03.2022, Teil 7, Ziff. 2.4 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_20220301.pdf).
3. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
4. Beim Tod einer Partei ergeben sich die Folgen aus dem Bundesrecht: Die Erben treten ohne Weiteres an die Stelle der verstorbenen Partei, d.h. das Verfahren wird mit ihnen weitergeführt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 3.2.2.2). Vorliegend haben die Erben die Erbschaft ausgeschlagen und es fand auch keine Übertragung der angefochtenen Marke statt (vgl. I. 5 hiervor), weshalb die antragsgegnerische Partei mit Sitz in der Schweiz als Inhaberin der angefochtenen Marke gelöscht und das Lösungsverfahren mit der verbleibenden Markeninhaberin mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (antragsgegnerische Partei) weitergeführt wurde (vgl. I. 6 hiervor).
5. Die Schreiben des Instituts an die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, konnten ihr nicht zugestellt werden (vgl. unter I. 7 bis 11 hiervor). Auch hat sie kein Zustellungsdomizil und keine Vertretung in der Schweiz, weshalb das Verfahren unter Verzicht auf ihre

weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt wurde und nachfolgend der Ausschluss der antragsgegnerischen Partei vom Verfahren verfügt wird (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3). Das Dispositiv des Entscheids wird der antragsgegnerischen Partei durch Publikation im Bundesblatt eröffnet werden (vgl. Art. 36 lit. b VwVG und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3).

III. Prozessuales

Macht die antragsgegnerische Partei, wie vorliegend, von ihrem Recht, sich zum Löschantrag vernehmen zu lassen, keinen Gebrauch, prüft das Institut lediglich, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrages glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. 5). Sofern dies zutrifft, wird dem Antrag stattgegeben und die Marke gelöscht, ohne dass ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet und der antragsgegnerischen Partei Gelegenheit geboten würde, den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

IV. Materielle Beurteilung

A. Lösungsgründe wegen Nichtgebrauchs

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

B. Nichtgebrauch der angefochtenen Marke

Allgemeines

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Benutzungsrecherchen und -umfragen bei Händlern und Lieferanten werden als gängiges Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs akzeptiert (vgl. z.B. Markus WANG in Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, N 63 zu Art. 12; Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, III/1, 2. Auflage, Basel 2009, N 1361).
3. Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a f. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende

Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.)

4. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich glaubhaft zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch beziehungsweise Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke wahrscheinlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).
5. Die antragstellende Partei reichte am 05.10.2021 formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Lösungsantrag ein (vgl. unter II. 3 hiervor). Sie hat somit den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Lösungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 05.10.2016 und dem 05.10.2021, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2 mit Verweis auf Teil 6, Ziff. 5.4.2).

Ausführungen und Belege der antragstellenden Partei

6. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei mit dem Lösungsantrag vom 05.10.2021 folgende Belege ins Recht:
 - Beilage 2 Auszug aus Swissreg betreffend die angefochtene Marke vom 04.10.2021
 - Beilage 3 Kostennote, inkl. Rechnung CompuMark vom 18.06.2021
 - Beilage 4 Recherchebericht von CompuMark vom 18.06.2021
 - Beilage 5 Urteil 4C.51/2001 des Bundesgerichts vom 07.06.2001
 - Beilage 6 Trefferliste einer Suche auf google.com nach «Cannabio Armin Käser» vom 04.10.2021
 - Beilage 7 Trefferliste einer Suche auf google.com nach «Cannabio Shirin Patterson» vom 04.10.2021
7. Die antragstellende Partei bringt sinngemäss vor, dass die angefochtene Marke gemäss der Gebrauchsrecherche (vgl. Beilage 4) und ihren Recherchen (vgl. Beilagen 6 und 7) seit dem Jahr 2004 nicht mehr rechtserhaltend gebraucht wird.

Würdigung der Belege der antragstellenden Partei

8. Die eingereichten Belege fallen in die relevante Zeitspanne und erlauben Rückschlüsse auf den massgeblichen Zeitraum, weshalb sie herangezogen werden können.
9. Im Einzelnen ergibt sich aus dem Recherchebericht (vgl. Beilage 4) folgende Chronologie:
 - Die antragsgegnerische Partei hat die angefochtene Marke am 19.05.1994 im Zusammenhang mit ihrem Betrieb «Swiss Hemp Trading Company» («Swihtco») hinterlegt (vgl. S. 2, 5, 8 f., 15 der Beilage 4).
 - Zunächst hat sie mit Jean-Pierre Egger zusammengearbeitet, doch diese Zusammenarbeit hat 1996 im Streit geendet (vgl. S. 15 der Beilage 4).
 - 1997 ist die antragsgegnerische Partei mit Sitz in der Schweiz als Mitinhaberin der angefochtenen Marke eingetragen worden. Sie hat ihre Geschäfte unter dem Handelsnamen «Cannabioland» geführt (vgl. S. 2, 5, 15 der Beilage 4 und Beilage 2).
 - Zwischen 1998 und 2002 hat die antragsgegnerische Partei mit Sitz in der Schweiz die Website «cannabioland.ch» betrieben. Auf dieser Website sind Hanfprodukte von «Cannabioland» aufgeführt gewesen. Die letzte verfügbare, archivierte Seite datiert vom 05.06.2002 (vgl. S. 2, 9 f., 12-13 der Beilage 4).

- Am 9. Mai 2002 ist die Gesellschaft «CannaBioland» aufgelöst worden. Am 05.06.2002 ist auf der Website cannabioland.ch die Meldung «Der Betrieb ist bis auf weiteres geschlossen» aufgeschaltet worden. Seitdem sind auf der Website, ausser dieser Meldung, keine Inhalte mehr abrufbar (vgl. S. 2, 11-12 der Beilage 4).
 - Am 15.01.2004 ist die von der antragsgegnerischen Partei betriebene Gesellschaft «Swiss Hemp Trading Company» aufgelöst worden (vgl. S. 2, 9 der Beilage 4).
10. Für die Zeit nach 2004 bringt der Recherchebericht keinerlei Hinweise auf den Gebrauch der angefochtenen Marke hervor. Im Rahmen der Gebrauchsrecherche wurden rund 20 einschlägige Quellen kontaktiert wie z.B. die Migros, Coop, Landi, welche diesen Befund bestätigen. Keine der angefragten Quellen konnte sachdienliche Angaben über die Nutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz machen (vgl. S. 18 der Beilage 4). Der Recherchebericht liefert zwar vereinzelte Hinweise für einen Gebrauch im Zusammenhang mit Hanfprodukten, jedoch nur bis ins Jahr 2004. Für alle anderen beanspruchten Waren der Klassen 2, 3, 4, 5, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 und 31 bestehen selbst für die Zeit vor 2004 keine Hinweise für einen Gebrauch der angefochtenen Marke.
11. Auch die weiteren Recherchen (vgl. Beilagen 5 bis 7) haben den vorstehenden Befund glaubhaft gemacht, wonach für die angefochtene Marke seit 2004 keine Gebrauchshandlungen mehr bestehen. Das Urteil des Bundesgerichts (vgl. Beilage 5) enthält beispielsweise keine Hinweise auf einen Gebrauch der angefochtenen Marke durch die antragsgegnerische Partei oder durch Dritte. Die Suchanfrage auf google.com nach «Cannabio Armin Käser» (vgl. Beilage 6) und nach «Cannabio Shirin Patterson» (vgl. Beilage 7) liefert ebenfalls keinerlei Treffer, welche auf einen Gebrauch der angefochtenen Marke im massgebenden Zeitraum schliessen lassen.

Zwischenfazit

12. Wie oben ausgeführt, wurden die Gesellschaften «CannaBioland» und «Swiss Hemp Trading Company» der antragsgegnerischen Parteien aufgelöst. Zudem ist die antragsgegnerische Partei mit Sitz in der Schweiz verstorben und es fand keine Übertragung der angefochtenen Marke auf die Erben statt (vgl. I. 5 hiervor), weshalb die antragsgegnerische Partei mit Sitz in der Schweiz als Inhaberin der angefochtenen Marke gelöscht wurde (vgl. I. 6 hiervor). Die Auflösung der Gesellschaften und der Tod der antragsgegnerischen Partei mit Sitz in der Schweiz stellen ein klares Indiz für den fehlenden Markengebrauch dar (vgl. Ueli Buri in: Basler Kommentar Markenschutzgesetz [BSK-MSchG], David Lucas / Frick Markus [Hrsg.], 3. Aufl. 2017, Art. 35b MSchG, Rz 5). Denn die streitgegenständliche Marke kann von diesen Gesellschaften und der antragsgegnerischen Partei mit Sitz in der Schweiz nicht mehr benutzt werden. Zudem ist die Webseite «cannabioland.ch» seit anfangs Juni 2002 inaktiv. Weiter ist kein stellvertretender Gebrauch durch die antragsgegnerische Partei (mit Sitz in den Vereinigten Staaten) oder durch einen Dritten ersichtlich. Damit ist glaubhaft, dass die angefochtene Marke nicht mehr für die eingetragenen Waren der Klassen 2, 3, 4, 5, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 und 31 benutzt werden konnte.

Fazit

13. Die antragstellende Partei hat sich ernsthaft bemüht, eine allfällige Benutzung der angefochtenen Marke im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Dem vorliegenden Löschungsgesuch wurde ein Bündel von Indizien vorgelegt, welche alle konsistent für den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke für die eingetragenen Waren der Klassen 2, 3, 4, 5, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 und 31 im Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsgesuchs in der Schweiz sprechen.
14. Die antragstellende Partei hat somit anhand der eingereichten Unterlagen glaubhaft gemacht und das Institut kommt daher zum Schluss, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Anzeichen für eine anderweitige Schlussfolgerung gibt es nicht. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs zu

erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die eingetragenen Waren der Klassen 2, 3, 4, 5, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 und 31 vorliegt.

15. Das Institut hält daher fest, dass vorliegend der Tatbestand des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG erfüllt ist und die antragsgegnerische Partei infolgedessen ihr Markenrecht verloren hat. Das Gesuch wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG e contrario) und die angefochtene Marke nach Art. 35 lit. e MSchG wegen Nichtgebrauchs gelöscht.

V. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Lösungsantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Auf die Frage nach der Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemäss Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemäss auf die Parteientschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschädigung die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnötiger Aufwand bzw. unnötige Kosten nicht entschädigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 übersteigen.
4. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 für die Vertretung als angemessen.
5. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend relevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 803.90 (vgl. Beilage 3 des Lösungsantrags, d.h. die Rechnung vom 18.06.2021 der Firma CompuMark) entschädigt werden (EURO 813.00 zum Tageskurs von 0.99). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'803.90 (Parteientschädigung plus Lösungsgebühr plus Kosten für die Gebrauchsrecherche) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Löschantrag im Verfahren Nr. 102270 wird gutgeheissen.
3.
Die Schweizer Marke Nr. 429428 - CannaBio ((fig.)) wird vollständig gelöscht.
4.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'803.90 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 12. Dezember 2022



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).