

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12719 in Sachen

GNT Beheer B.B.
Industrieweg 26
5731 HR Mierlo
Niederlande

Widersprechende

vertreten durch Keller & Partner Patentanwälte AG, Schmiedenplatz 5, Postfach, 3000 Bern 7

CH-Marke Nr. 532 404 "NutriFood"

gegen

NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT STOCK COMPANY
281-283 Hoang Dieu Street, Ward 06, District 4
Ho Chi Minh City
84 Ho Chi Minh City
Vietnam

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Marcaria.com Corp., Business Center Bach, Bachstrasse 1, 9606 Bütschwil

CH-Marke Nr. 633 652 "NutiFood (fig.)"



Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Schweizer Marke Nr. 633 652 "NutriFood (fig.)" wurde am 30. August 2012 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; thé médicinal; boissons à usage médical; boissons diététiques à usage médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à usage médical;

Klasse 29: Lait; boissons à base de lait; boissons lactées où le lait prédomine; lait de soja; légumes séchés; extraits de viande;

Klasse 30: Café; boissons à base de café; cacao; confiserie; farine de blé; farine à usage alimentaire; fleur de farine;

Klasse 32: Eaux minérales; eaux gazeuses; boissons de fruits non alcoolisées; boissons désalcoolisées; jus de fruits.

2. Am 20. November 2012 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 532 404 "NutriFood", die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 5: Pflanzliche Mittel und Extrakte als diätetische Zusätze für medizinische Zwecke;

Klasse 29: Extrakte aus Obst oder Gemüse mit hohem Gehalt an bioaktiven Pflanzenstoffen, insbesondere Carotinoiden und Flavonoiden.
4. Mit Verfügung vom 26. November 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 28. Januar 2013 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 30. Januar 2013 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 2. März 2005 hinterlegt, die angefochtene Marke am 21. August 2012 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 5: Aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; thé médicinal; boissons à usage médical; boissons diététiques à usage médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à usage médical;

Klasse 29: Lait; boissons à base de lait; boissons lactées où le lait prédomine; lait de soja; légumes séchés; extraits de viande;

Klasse 30: Café; boissons à base de café; cacao; confiserie; farine de blé; farine à usage alimentaire; fleur de farine;

Klasse 32: Eaux minérales; eaux gazeuses; boissons de fruits non alcoolisées; boissons désalcoolisées; jus de fruits.

3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:

Klasse 5: Pflanzliche Mittel und Extrakte als diätetische Zusätze für medizinische Zwecke;

Klasse 29: Extrakte aus Obst oder Gemüse mit hohem Gehalt an bioaktiven Pflanzenstoffen, insbesondere Carotinoiden und Flavonoiden.

Klasse 5

4. Bei den für die Widerspruchsmarke in Klasse 5 beanspruchten diätetischen Zusätzen handelt es sich entweder um den wesentlichen Kern der in derselben Klasse angefochtenen medizinischen Lebensmittel und Getränke, oder um ein Fertigprodukt, das Letzteren nach Bedarf beigemischt werden kann. Dies sei am Beispiel des Fenchelextrakts verdeutlicht, der sowohl unter die *Pflanzliche Extrakte als diätetische Zusätze für medizinische Zwecke* als auch unter die *aliments pour bébés* oder die *thé médicinal* fällt (zur hochgradigen Gleichartigkeit der medizinischen Präparate vgl. BVGer B-1760/2012 E. 5.2 – ZURCAL / ZORCALA; RKGE in sic! 2005, 655 E. 7 - LEPONEX / Felonex; RKGE in sic! 2005, 576 E. 6 – Silkis / Sipqis“).

Klassen 29 und 30

5. Gleichartigkeit setzt nicht voraus, dass der Eindruck entsteht, die Produkte seien von ein und demselben Unternehmen hergestellt worden (Einheit des Fabrikationsbetriebs). Es genügt, dass die Waren in einem so engen Zusammenhang zueinander stehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 32 zu Art. 3).

Unter die in Klasse 29 für die Widerspruchsmarke beanspruchten *Extrakte aus Gemüse* fällt zum Beispiel die Gemüsebouillon, auch klare Brühe genannt (vgl. Online Duden unter <https://www.munzinger.de/search/query?query.id=query-duden>, Suchabfrage vom 19.06.2013). Die in Klasse 29 angefochtenen *Lait; boissons à base de lait; boissons lactées où le lait prédomine; lait de soja* sowie die in Klasse 30 angefochtenen *Café; boissons à base de café; cacao* sind ähnlich wie die Gemüsebouillon durststillende Lebensmittel. Sie dienen als einander ergänzende oder wechselseitig austauschbare Waren somit dem gleichen Verwendungszweck. Des Weiteren werden sie von denselben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle nachgefragt. Aus diesen Gründen ist hier die Gleichartigkeit der Waren zu bejahen.

Die in Klasse 29 angefochtenen *légumes séchés; extraits de viande* werden nicht nur in Lebensmittelgeschäften mit breitem Produkteangebot neben Saucen, Gewürzen, Ölen, u.ä., sondern auch in Metzgereien angeboten (vgl. RKGE in sic! 1997, 177, E. 3 – GOURMET HOUSE / FIDECO GOURMET HOUSE [fig.]). In ihrer Funktion als Geschmacksverstärker für die verschiedensten Gerichte werden diese Waren und die *Extrakte aus Gemüse* der Widerspruchsmarke ausserdem als Substitutionsprodukte eingesetzt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.1). Somit ist in diesem Zusammenhang von einer hochgradigen Waren-gleichartigkeit auszugehen.

Hochgradig gleichartig zu den *Extrakte aus Gemüse* der Widerspruchsmarke sind ebenfalls die in Klasse 30 angefochtenen *farine de blé; farine à usage alimentaire; fleur de farine*. Als Hauptzutaten von Suppen, nämlich von Gemüse- bzw. Mehlsuppen, befriedigen sie dasselbe Bedürfnis, sind somit aus Konsumentensicht austauschbar, bedingen ein verwandtes Know-how und werden an denselben Orten zum Verkauf angeboten.

6. Zwischen der in Klasse 30 angefochtenen *confiserie* und den *Extrakte aus Gemüse* der Widerspruchsmarke ist kein funktioneller Zusammenhang, der ihre markenrechtliche Gleichartigkeit indizieren würde, ersichtlich. Es handelt sich weder um komplementäre, sich ergänzende Produkte, noch ist dem Institut eine Marktübung bekannt, wonach ein Confiseur bzw. ein Gemüseproduktehersteller in diesen Warenbereich diversifizieren. Das Herstellungs-Know-how ist nicht dasselbe. Auch werden diese Waren nicht zusammen verkauft. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1).

Klasse 32

7. Auch bei den in Klasse 32 angefochtenen *boissons de fruits non alcoolisées; boissons désalcoolisées; jus de fruits* handelt es sich wie bei den in Klasse 29 für die Widerspruchsmarke beanspruchten *Extrakte aus Gemüse* um durststillende Lebensmittel. Somit sind auch diese zu vergleichenden Waren substituierbar. Beide dienen, wenn auch nicht ausschliesslich, der Löschung desselben Bedürfnisses.

Ähnlich verhält es sich hinsichtlich der in Klasse 32 angefochtenen *Eaux minérales; eaux gazeuses*, die ebenfalls Konsumgüter des täglichen Gebrauchs sind und mittels derselben Vertriebskanäle wie die in Klasse 29 für die Widerspruchsmarke beanspruchten *Extrakte aus Gemüse* angeboten werden. Ausserdem bieten heutzutage die in grösseren öffentlichen oder privaten Gebäuden verbreiteten Getränkeautomaten nebst Kaffee und Schokolade, auch eine warme Bouillon sowie Mineralwasser (vgl. bspw. Auszug

unter <http://www.klix-kaffeeautomaten.de/getraenkeauswahl/>, Suchabfrage vom 19.06.2013). Somit ist die unter den Begriff der Widerspruchsmarke Extrakte aus Gemüse fallende Gemüsebouillon auch als Getränk zu qualifizieren. Als solches ist die Gemüsebouillon mit den angefochtenen Mineralwässern, wenn auch entfernt gleichartig (zur Gleichartigkeit hinsichtlich Getränke vgl. RKGE in sic! 2005, 129, E. 7 - Vismara / VISMARA).

8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die angefochtenen Waren der Klasse 30 *confiserie* andersartig als die Waren der Widerspruchsmarke sind. Folglich ist diesbezüglich der Widerspruch bereits aufgrund fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). In Bezug auf die angefochtenen Waren der Klassen 29 und 32 sowie die verbleibenden Waren der Klasse 30, nämlich *Café; boissons à base de café; cacao; farine de blé; farine à usage alimentaire; fleur de farine*, wird die Gleichartigkeit hingegen bejaht, weshalb nachfolgend diesbezüglich die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarke "NutriFood" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "NutiFood (fig.)" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

Die grafische Gestaltung der angefochtenen Marke erschöpft sich in einer Standard Computerschrift und in einer etikettenhaften Umrahmung der Wortbestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.6). Diese grafische Gestaltung ist als figuratives Beiwerk zu qualifizieren und verleiht der angefochtenen Marke keine charakteristische Eigenart, so dass beim Zeichenvergleich auf die Wortelemente „NutriFood“ bzw. „NutiFood“ abzustellen ist.

3. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3.1, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Vorliegend wurde der in der Widerspruchsmarke an zweiter Stelle positionierte Bestandteil „-Food“ in die angefochtene Marke in derselben Position übernommen. Kombiniert ist der Bestandteil „-Food“ in der Widerspruchsmarke mit dem Begriff „Nutri-“, und in der angefochtenen Marke mit dem Begriff „Nuti-“. Diese beiden Bestandteile bestehen aus derselben Vokalfolge „-u-i-“, und derselben Silbenzahl, und unterscheiden sich einzig im Buchstaben „-r-“ von „Nutri-“, der im angefochtenen Wortelement „Nuti-“ fehlt. Somit sind der prägende Wortanfang „Nut-“, das zweite Wortelement „-Food“ und acht von neun Buchstaben identisch. Aufgrund der identischen Konstruktion „XY + Food“ und der in den ersten Wortbestandteilen ebenfalls vorhandenen Übereinstimmungen, sind die Vergleichszeichen auf der klanglichen und schriftbildlichen Ebene eindeutig ähnlich.

4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
5. Der erste Wortbestandteil des Widerspruchszeichens „Nutri-„ ist ein direkter Hinweis auf die Begriffe der französischen Sprache „nutrition“, „nutritif“ bzw. „nourriture“ und wird als solcher mit Nahrung und Ernährung in Verbindung gebracht (vgl. RKGE in sic! 2001, 320, E. 4 – NUTRICIA / nutri [fig.]; Markenprüfungspraxis zu NUTRI unter <https://www.ige.ch/markenpraxis/mapraxisd.htm>). Weiter ist „Nutri-„ auf Italienisch die zweite Person des Indikativs oder Imperativs vom Verb „nutrire“ (zu Deutsch ernähren) und bedeutet „Du ernährst“ bzw. „ernähre!“. Das erste Element des angefochtenen Zeichens „Nuti-„, hat demgegenüber keine lexikalische Bedeutung, wird aber im vorliegenden Bereich und in der vorliegenden Kombination mit dem englischen Begriff „-Food“ (zu Deutsch Nahrung) durchaus als Anlehnung an „Nutri-“ verstanden. Dies nicht zuletzt aufgrund der Gefahr des Verhörens und Verlesens in der Kombination (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, in fine). Beide Wortkombinationen enthalten also denselben englischen Begriff „-Food“ mit derselben Bedeutung und sind somit auch hinsichtlich des Sinngehaltes teils identisch. Die unterschiedliche Bedeutung des jeweiligen ersten Bestandteils ist nicht geeignet, die festgestellten Ähnlichkeiten der Vergleichszeichen auf allen drei Ebenen zu kompensieren, umso weniger als auch das Wortelement „Nuti-„ des angefochtenen Zeichens eine „Nahrungs-“ Konnotation enthält.
6. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).

Mittels Eingabe von Registerauszügen hat die Widerspruchsgegnerin die Verwässerung des Bestandteils „Nutri-„ geltend gemacht. Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts darf nicht lediglich aufgrund der Registerlage auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Marke geschlossen werden, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken den Abnehmern bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (vgl. BVGer vom 6. Mai 2009 i.S. B-142/2009, E. 6.2 – Pulcino / Dolcino). Ausserdem ist zu vermerken, dass selbst kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente bei der Beurteilung nicht einfach ausgeklammert werden dürfen (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b – Kamillosan).

Die Widerspruchsmarke besteht aus der Kombination des Begriffes „Nutri-„, der praxisgemäss als direkter Hinweis auf Nahrung im vorliegenden Zusammenhang direkt beschreibend ist, und des Begriffes „-Food“, der mit derselben Bedeutung aus demselben Grund vorliegend direkt beschreibend ist (vgl. *supra* Ziff. III Bst. C Ziff. 5). Der Widerspruchsmarke eignet daher nur aufgrund des Wortspiels bzw. des pleonastischen Sinngehaltes der Wortkombination im Gesamteindruck eine gewisse Kennzeichnungskraft; der Schutzzumfang ist jedoch aufgrund der gemeinfreien Einzelelemente eingeschränkt.

3. Die Vergleichszeichen werden für gleichartige bzw. entfernt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit teils ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke in diesem Umfang umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
4. Hinsichtlich der in Klasse 5 beanspruchten Waren ist gemäss ständiger Rechtsprechung von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6 *in fine*, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Ansonsten handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs, die gemäss Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen als Spezialprodukte erworben werden, die nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
5. Aufgrund der Übernahme des zweiten Bestandteils der Widerspruchsmarke „-Food“, der ebenfalls an zweiter Stelle in der angefochtenen Marke mit dem Erstelement „Nuti-“, anstatt des Erstelements „Nutri-“, der Widerspruchsmarke kombiniert wurde, unterscheiden sich die Vergleichszeichen einzig im Buchstaben „-r-“ von „Nutri-“, der im angefochtenen Wortelement „Nuti-“, fehlt. Daraus hat sich eine starke Zeichenähnlichkeit auf der phonetischen, schriftbildlichen und semantischen Ebene (vgl. unter Ziff. III Bst. C Ziff. 5) feststellen lassen. Obschon im Nahrungsmittelbereich von einem eingeschränkten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke bzw. des übernommenen Bestandteils „-Food“, auszugehen ist, ist unter Berücksichtigung dieser starken Zeichenähnlichkeit, derselben Zeichenstruktur, der Warengleichartigkeit und der höchstens normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Insbesondere ist der einzige Unterschied im Buchstaben „-r-“, nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin vom übereinstimmenden Element „-Food“ und den weiteren überwiegenden Übereinstimmungen abzulenken. Dieser Unterschied reicht ausserdem auch bei erhöhter Aufmerksamkeit des Fachpublikums in der Klasse 5 nicht aus, um die Verwechslungsgefahr ausschliessen zu können, zumal es sich bei den Vergleichszeichen um lange Zeichen handelt und die Gefahr des Verhörens oder Verlesens in diesem Fall auch beim Fachpublikum besteht (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, *e contrario*). Selbst wenn das Publikum aufgrund der leichten grafischen Gestaltung der angefochtenen Marke einen Unterschied erkennen sollte, besteht die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten und der grossen Warennähe falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).
6. Der Widerspruch Nr. 12719 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 633 652 "NutiFood (fig.)" für die als gleichartig respektive entfernt gleichartig beurteilten Waren widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren fast vollständig durchgedrungen, nämlich mit Ausnahme der in Klasse 30 angefochtenen *confiserie*. Vorliegend sind somit keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Der Widersprechenden wird daher eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12719 wird teilweise gutgeheissen.
2. Die Schweizer Marke Nr. 633 652 "Nutifood (fig.)" wird für die folgenden Waren widerrufen:

Klasse 5: Aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; thé médicinal; boissons à usage médical; boissons diététiques à usage médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à usage médical;

Klasse 29: Lait; boissons à base de lait; boissons lactées où le lait prédomine; lait de soja; légumes séchés; extraits de viande;

Klasse 30: Café; boissons à base de café; cacao; farine de blé; farine à usage alimentaire; fleur de farine;

Klasse 32: Eaux minérales; eaux gazeuses; boissons de fruits non alcoolisées; boissons désalcoolisées; jus de fruits.

3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich die Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 25. Juni 2013
Markenabteilung

Carol-Anne Ghiggi, Rechtsanwältin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.