

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104124 in Sachen

nu3 GmbH
Brückenstrasse 5
10179 Berlin
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

CH-Marke Nr. 647316 - nu3

gegen

Société des Produits Nestlé S.A.

1800 Vevey

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

CH-Marke Nr. 814152 - N3

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 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)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 814152 - "N3" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 08.05.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Aliments, boissons et substances diététiques à usage médical et clinique; aliments et substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades; aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent; compléments nutritionnels; compléments diététiques à usage médical; préparations de vitamines, préparations à base de minéraux; fibres alimentaires; vitamines; substances et préparations vitaminées; compléments diététiques et nutritionnels;

Klasse 29: Lait, crème, beurre, fromage et autres préparations à base de lait; produits laitiers; succédanés du lait; succédanés de produits laitiers; boissons à base de succédanés du lait (où les succédanés du lait prédominent); boissons lactées où le lait prédomine; lait en poudre; lait concentré; lait condensé; desserts à base de lait et desserts à base de crème; boissons à base de lait contenant des céréales et/ou du chocolat; yoghourts; boissons et produits à base de yoghourts; yoghourts non laitier; yoghourts et boissons au yoghourt à base de soja; yoghourts et boissons au yoghourt à base d'ingrédients d'origine végétale; yoghourts et boissons au yoghourt à base de fruits à coque; lait de soja (succédané du lait); lait et boissons à base végétale compris dans cette classe; lait et boissons à base de fruits à coque compris dans cette classe; substituts de produits laitiers à base de plantes et de fruits à coque, notamment noix de cajou, de riz, de soja, d'amandes, de noix de coco, d'avoine, de noisettes et de noix; boissons à base de lait de coco; boissons fouettées à base de fruits, légumes, produits laitiers et/ou de graines (milk-shakes); boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine, des céréales, du jus de fruits et/ou jus aromatisés aux fruits; préparations de protéines pour l'alimentation humaine; poudre de protéines (pour l'alimentation); agents blanchissants du café et/ou du thé (succédanés de crème); boissons et produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels et/ou diététique inclus dans cette classe; préparations à base de produits laitiers pour faire des boissons; graines comestibles transformées;

Klasse 32 : Boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, jus de fruits et jus de légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques; boissons à base de ferments lactiques; boissons à base de malt; boissons isotoniques; boissons non alcooliques enrichies en éléments nutritionnels et/ou diététique; boissons non alcooliques à base d'ingrédients d'origine végétale; smoothies; boissons fouettées et smoothies à base de fruits, légumes, produits laitiers et/ou graines; boissons à base végétale; boissons à base de fruits à coque; boissons de protéines végétales; boissons à base de petit-lait; boissons à base de céréales (compris dans cette classe); préparations pour faire des boissons.

2. Am 08.08.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 647316 "nu3" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 5: Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Eiweisse, Aminosäuren enthalten, einzeln oder in Kombination; pharmazeutische Erzeugnisse, die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Eiweisse, Aminosäuren enthalten, einzeln oder in Kombination; Präparate für die Gesundheitspflege; Diätetische Nahrungsmittel und Getränke für medizinische Zwecke; Präparate für nicht medizinische Zwecke die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Eiweisse, Aminosäuren enthalten, einzeln oder in Kombination; Diätetische Lebensmittel zur Gesundheitspflege; Diätetische Lebensmittel die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Eiweisse, Aminosäuren enthalten, einzeln oder in Kombination; Eiweisspräparate für medizinische Zwecke; Nahrungsmittel auf Grundlage von Eiweissen für medizinische Zwecke; Abmagerungspräparate für medizinische Zwecke; Appetitzügler für medizinische Zwecke; Diätgetränke für medizinische Zwecke; diätetische Substanzen für medizinische Zwecke; Diätahrungsmittel für medizinische Zwecke; Tees für medizinische Zwecke; Präparate für nicht medizinische Zwecke auf der Basis von Proteinen, Aminosäuren, Fetten, Fettsäuren, Soja; Algenextrakte für Nahrungszwecke;

Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke, diätetische Lebensmittel für nicht medizinische Zwecke; Präparate für nicht medizinische Zwecke auf der Basis Kohlenhydraten; alle vorgenannten Waren auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination; biologische Präparate für medizinische Zwecke, diätische Substanzen für medizinische Zwecke, Enzympräparate für medizinische Zwecke, Fermente für pharmazeutische Zwecke, Gelée Royale für medizinische Zwecke, medizinische Getränke, Nebenprodukte der Getreideverarbeitung für medizinische Zwecke, Glukose für medizinische Zwecke, Heilkräutertees, medizinische Kräuter, Kulturen von Mikroorganismen für medizinische oder tierärztliche Zwecke, medizinische Getränke, Öle für medizinische Zwecke, pharmazeutische Präparate, Baumrinde für pharmazeutische Zwecke, Salze für medizinische Zwecke, veterinärmedizinische Präparate; Pflanzenextrakte für pharmazeutische Zwecke, alle oben genannten auch für die Anwendung bei Tieren;

Klasse 29: Algenextrakte für Nahrungszwecke, Alginate für Nahrungszwecke, Extrakte (Algen) für Nahrungszwecke, Früchte [konserviert], Früchte (Schalen von), getrocknetes Obst, Getränke auf der Basis von Molkereiprodukten, Fruchtmark, Fruchtsnacks, Gemüse - getrocknet, Milchprodukte, Nüsse [verarbeitet], Öle für Speisezwecke, Pflanzensäfte für die Küche, Pilze [konserviert], Pollen - zubereitet für Nahrungszwecke, Proteine für Speisezwecke; alle vorgenannten Waren sofern in Klasse 29 enthalten;

Klasse 30: Algen [Würzstoff], Getreidepräparate, Schokolade, Müsli, Essenzen für Nahrungszwecke (ausgenommen ätherische Essenzen und Öle), Gelée royale für Nahrungszwecke, Getreidesnacks, Gewürze, Kräuter (Küchen), konserviert [Gewürz], Müsli, Glukose für Nahrungszwecke, Hefe in Tablettenform, Speise-Natron, Propolis für Nahrungszwecke, Schwarzkümmel, Stärke für Nahrungszwecke, natürliche Süssungsmittel, Tee; alle vorgenannten Waren auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination; Getränke auf der Basis von Tee; alle vorgenannten Waren sofern in Klasse 30 enthalten;

Klasse 35: Dienstleistungen des Gross- und Einzelhandels einschliesslich derer, die über das Internet bereitgestellt werden, in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nicht medizinische Zwecke, diätetische Nahrungsmittel für medizinische und nicht medizinische Zwecke, Vitaminpräparate, Mineralstoffpräparate, Spurenelementpräparate, Aminosäurepräparate, Präparate für die Gesundheitspflege, Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Eiweisspräparate für medizinische Zwecke, Nahrungsmittel auf Grundlage von Eiweissen für medizinische Zwecke, Abmagerungspräparate für medizinische Zwecke, diätische Substanzen für medizinische Zwecke, Diätahrungsmittel für medizinische Zwecke, Tees für medizinische Zwecke, Hautpflegemittel (kosmetisch), Öle für Körper- und Schönheitspflege, kosmetische Handpflege- und Nagelpflegemittel, Haarpflegemittel einschliesslich zur Haarwäsche, kosmetische Schlankheitspräparate, Seifen, Getreidepräparate, Schokolade, Müsli; Algenextrakte für Nahrungszwecke, Getrocknetes Obst, alkoholfreie Getränke; Werbung im Internet für Dritte; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Verteilen von Werbemitteln.

4. Mit Verfügung vom 12.08.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 06.09.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 09.09.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 11.12.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist. In ihrer Replik ersuchte sie gestützt auf Art. 36 Abs. 3 MSchV und Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG, u.a. um Aussonderung eines Teils der mit der Replik ins Recht gelegten Belege, nämlich der Beilagen Nr. 14, 21, 24, 25 und 28. Zur Begründung führte sie an, dass die entsprechenden Dokumente Verkaufszahlen und interne Statistiken sowie sonstige Geschäftsgeheimnisse enthielten, die von einem möglichen Einsichtsrecht Dritter (insbesondere der widerspruchsgegnerischen Partei) auszunehmen seien.
8. Mit Verfügung vom 18.12.2024 teilte das Institut der widersprechenden Partei mit, dass sich die in Art. 36 Abs. 3 MSchV verankerten Regelungen im Wesentlichen auf die Einsichtnahme Dritter in das Aktenheft einer Marke beziehen. Hinsichtlich des Akteneinsichtsrechts der widerspruchsgegnerischen Partei seien hingegen die Bestimmungen über die Akteneinsicht im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens gemäss Art. 26-28 VwVG zu beachten. Das Institut setzte der widersprechenden Partei daher eine Frist, um mitzuteilen,

ob sie ihren Antrag aufrechterhält, die widerspruchsgegenerische Partei von der Einsicht in die Beilagen Nr. 14, 21, 24, 25 und 28 zur Replik auszuschliessen. In diesem Zusammenhang wurde der widersprechenden Partei die Möglichkeit eingeräumt, entweder zu beantragen, dass der widerspruchsgegenerischen Partei die Einsichtnahme in die genannten Aktenstücke ausschliesslich in den Räumlichkeiten des Instituts ermöglicht wird, oder eine in gewissen Teilen geschwärzte Version der auszusondernden Belege einzureichen. Soweit die widersprechende Partei ihren Antrag auf (vollständige) Aussonderung der oben genannten Unterlagen gegenüber der widerspruchsgegenerischen Partei aufrechterhalte resp. keine teilweise geschwärzte Version der Beilagen einreiche, wurde sie vom Institut aufgefordert, eine Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts jedes dieser Dokumente zu erstellen.

9. Mit Schreiben vom 14.01.2025 reichte die widersprechende Partei sowohl geschwärzte Versionen der Beilagen Nr. 14, 21, 24, 25 und 28 als auch eine Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts der geschwärzten Stellen dieser Beilagen zu den Akten ein.
10. Mit Verfügung vom 20.01.2025 stellte das Institut der widerspruchsgegenerischen Partei ein Doppel der Replik inklusive Beilagen (die Beilagen Nr. 14, 21, 24, 25 und 28 in der geschwärzten Version und den entsprechenden Zusammenfassungen) der widerspruchsgegenerischen Partei zu und forderte sie auf, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 17.02.2025 duplizierte widerspruchsgegenerische Partei innert Frist.
12. Mit Verfügung vom 19.02.2025 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
13. 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 13.12.2012, die angefochtene Marke am 03.05.2024 hinterlegt. Die widersprechende Partei 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. Antrag auf Aussonderung

1. In ihrer Replik vom 11.12.2024 (nachfolgend: Replik) ersuchte die widersprechende Partei, in analoger Anwendung von Art. 156 ZPO (Zivilprozessordnung, SR 272), um Aussonderung der Replik-Beilagen Nr. 14, 21, 24, 25 und 28 mit der Begründung, dass es sich dabei um vertrauliche Geschäftsinformationen handle.
2. Die Praxis des Instituts unterscheidet zwischen Akten, die von der Einsichtnahme durch Dritte ausgeschlossen sind (vgl. Richtlinien des Instituts des Instituts in Markensachen, Bern 2023 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.6.1 und 5.6.2, unter www.ige.ch), und der Akteneinsicht durch eine Partei während eines laufenden Widerspruchsverfahrens (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.4).
3. Was den ersten Fall betrifft, werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, auf Antrag einer Partei ausgesondert. Die entsprechenden Dokumente sind somit grundsätzlich von der Akteneinsicht durch Dritte ausgeschlossen (vgl. Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die auszusondernden Replik-Beilagen Nr. 14, 21, 24, 25 und 28 enthalten detaillierte Angaben zu erzielten Umsätzen bei

einzelnen Warenkategorien resp. zum Umfang einzelner Werbe- und Verkaufsstrategien. Es handelt sich hierbei um vertrauliche geschäftliche Informationen, weshalb dem Antrag der widersprechenden Partei stattgegeben wird. Die Replik-Beilagen Nr. 14, 21, 24, 25 und 28 werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und Dritten in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht nicht offenbart.

4. Die Akteneinsicht durch die Parteien während eines laufenden Widerspruchsverfahrens ist demgegenüber in den Artikeln 26 bis 28 VwVG geregelt.

Als Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör hat gemäss Art. 26 VwVG jede Partei unter anderem Anspruch darauf, die Schriftsätze der Gegenpartei und alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke einzusehen (vgl. Art. 26 Abs. 1 Bst. a und b VwVG). Von der Einsichtnahme ausgeschlossen sind insbesondere Akten, bei denen wesentliche private Interessen die Geheimhaltung erfordern (vgl. Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG). Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen (Art. 27 Abs. 2 VwVG).

Art. 28 VwVG sieht vor, dass auf ein Aktenstück, in das einer Partei die Einsichtnahme verweigert wird, zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden darf, wenn ihr das Institut von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.4).

5. Im vorliegenden Fall beantragte die widersprechende Partei, dass die Replik-Beilagen Nr. 14, 21, 24, 25 und 28 auch gegenüber der widerspruchsgegnnerischen Partei auszusondern bzw. auch dieser nicht zugänglich zu machen seien. Eine Durchsicht der Replik-Beilagen Nr. 14, 21, 24, 25 und 28 ergibt, dass es sich bei Letzteren praktisch ausschliesslich um rein betriebsinterne Dokumente und insoweit keine rechtsgenügenden Belege handelt, welche den öffentlichen oder drittbezogenen Gebrauch dartun. Letztere vermögen daher den Markengebrauch nicht glaubhaft zu machen. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die widersprechende Partei mit den als Replik-Beilagen Nr. 14, 21, 24, 25 und 28 ins Recht gelegten Dokumenten den rechtserhaltenden Gebrauch der von der Nichtgebrauchseinrede betroffenen Waren nicht glaubhaft zu machen vermag, weshalb diese für den vorliegenden Entscheid ohnehin unberücksichtigt zu bleiben haben resp. nicht auf diese abgestellt werden kann (vgl. dazu nachfolgend IV. B. Ziff. 1 ff.).
6. Weiter legte die widersprechende Partei mit Schreiben vom 14.01.2025 eine Zusammenfassung der Replik-Beilagen Nr. 14, 21, 24, 25 und 28 resp. der in den betreffenden Dokumenten enthaltenen, wesentlichen Sachverhaltselemente vor und die widerspruchsgegnnerische Partei erhielt Gelegenheit, sich zu diesen Zusammenfassungen zu äussern. Entsprechend reichte sie mit Schreiben vom 17.02.2025 ihre Duplik ein. In Anbetracht dieser Feststellungen geht das Institut davon aus, dass die widerspruchsgegnnerische Partei vorliegend dadurch, dass ihr anstelle der vollständigen Replik-Beilagen Nr. 14, 21, 24, 25 und 28 lediglich eine Zusammenfassung derselben zugestellt wurde, keinen Nachteil erleidet. Entsprechend dem Antrag der widersprechenden Partei sind die Beilagen daher auch gegenüber der widerspruchsgegnnerischen Partei auszusondern bzw. dieser nicht zugänglich zu machen.

IV. 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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

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. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 15.08.2013 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 06.09.2024 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 06.09.2024. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 06.09.2019 und dem 06.09.2024, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 11.12.2024 folgende Belege ins Recht:
 - Beilage 1: Rechnungen Coop Genossenschaft 2019-2024
 - Beilage 2: Rechnungen Migros-Genossenschafts-Bund 2022-2024
 - Beilage 3: Lieferscheine 2023
 - Beilage 4: Lieferscheine 2024
 - Beilage 5: Sortimentsauswahl Schweiz 2019
 - Beilage 6: Sortimentsauswahl Schweiz 2020
 - Beilage 7: Sortimentsauswahl Schweiz 2021
 - Beilage 8: Sortimentsauswahl Schweiz 2024
 - Beilage 9: Fotos aus Warenregalen in Coop Supermärkten
 - Beilage 10: Schulungsunterlagen
 - Beilage 11: Schulungsunterlagen «nu3 Fit Shake @ Coop»
 - Beilage 12: Screenshot aus der Webseite «www.nu3.ch»
 - Beilage 13: Screenshot aus der Webseite «www.coop.ch»
 - Beilage 14: Aussonderungsbeilage Verkaufszahlen in der Schweiz – Absatz pro Produktkategorie
 - Beilage 15: Auszug aus dem Magazin «beauty&life» Ausgabe Frühsommer 2021
 - Beilage 16: Auszug aus dem Magazin «beauty&life» Ausgabe 01/ 2022
 - Beilage 17: Auszug aus dem Magazin «beauty&life» Ausgabe 02/ 2022
 - Beilage 18: Auszug aus dem Magazin «beauty&life» Ausgabe 03/ 2024
 - Beilage 19: Postkarten mit Rabattcodes 2019-2024 (Deutschschweiz)
 - Beilage 20: Postkarten mit Rabattcodes 2019-2024 (Romandie)
 - Beilage 21: Aussonderungsbeilage Statistiken betreffend «Offline-Mailings» nu3 in der Schweiz
 - Beilage 22: «Online-Mailings» 2019-2024 (Deutschschweiz)
 - Beilage 23: «Online-Mailings» 2019-2024 (Romandie)
 - Beilage 24: Aussonderungsbeilage Statistiken betreffend «Online-Mailings» nu3 (Deutschschweiz)
 - Beilage 25: Aussonderungsbeilage Statistiken betreffend «Online-Mailings» nu3 (Romandie)
 - Beilage 26: Screenshot mit Instagram Beiträgen von nu3
 - Beilage 27: Screenshot mit Instagram Beiträgen von Influencer*innen
 - Beilage 28: Aussonderungsbeilage Auszug aus dem Werbekonto von nu3 auf Instagram
 - Beilage 29: Screenshot YouTube nu3
 - Beilage 30: Screenshot Oxford Learners Dictionaires “nutrition”
6. Die widersprechende Partei beansprucht in der vorliegend von der Nichtgebrauchseinrede betroffenen Klassen 5, 29, 30 und 35 Schutz für eine breite Palette von Waren und Dienstleistungen im Bereich der

Nahrungsergänzung und Gesundheitspflege, wie beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel, pharmazeutische und diätetische Produkte (auch für Tiere) sowohl für medizinische als auch für nicht medizinische Zwecke, diätetische Nahrungsmittel und Getränke sowohl für medizinische als auch für nicht medizinische Zwecke (Klasse 5), verschiedenartige Lebensmittelprodukte, Getreideprodukte, Süßigkeiten, Gewürze, Tees und Getränke auf der Basis von Tee (Klassen 29 und 30), sowie Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen für Waren aus den vorgenannten Kategorien und Werbe- und Marketingdienstleistungen (Klasse 35). Anhand der eingereichten Unterlagen macht sie dementsprechend geltend, dass ein ernsthafter Gebrauch für die vorgenannten beanspruchten Waren und Dienstleistungen glaubhaft nachweisbar sei.

7. In der Folge gilt es, die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechterhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-4640/2018, E. 2.3 – *QUANTEX / Quantextual [fig.]* mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung; abrufbar unter www.bvger.ch).

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

8. Zu Recht ist von den Parteien der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch ihre Inhaberin in casu weder thematisiert worden noch ist er strittig. Die Inhaberin erscheint in den eingereichten Rechnungskopien als Rechnungsstellerin gegenüber den schweizerischen Kunden (Beilagen 1 und 2) sowie in den Lieferscheinen (Beilagen 3 und 4). Folglich ist im vorliegenden Fall von einem Gebrauch durch die Inhaberin auszugehen.

Gebrauch in der Schweiz

9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).

Aus den eingereichten Unterlagen, insbesondere den Beilagen 1 bis 4, geht hervor, dass die Firma nu3 GmbH in der Zeitperiode von 2019 bis 2024 Rechnungen an Abnehmer in der Schweiz versendet sowie Lieferungen an Warenempfänger in der Schweiz durchgeführt hat. Die Beilagen 5 bis 8 zeigen weiter das in den Jahren 2019 bis 2024 in der Schweiz angebotene Warensortiment auf. Darüber hinaus belegen die eingereichten Beilagen 12 und 13 ein Angebot der Waren der widersprechenden Partei auf Schweizer Gebiet über den Online-Handel. Letztere stammen jedoch vom 13.11. 2024 und fallen dementsprechend nicht in die für die vorliegende Prüfung relevante Zeitperiode. Als nachträglich erstellte Dokumente können sie daher lediglich als Indiz im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der eingereichten Belege berücksichtigt werden. Ein Gebrauch der Marke in der Schweiz liegt somit zweifellos vor.

Gebrauch im relevanten Zeitraum

10. Aufgrund der Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke vom 06.09.2024 ist der Gebrauch für den Zeitraum zwischen dem 06.09.2019 und dem 06.09.2024 glaubhaft zu machen.

Bei den Fotos aus Warenregalen in Coop Supermärkten (vgl. Beilage 9) sowie den Schulungsunterlagen (vgl. Beilagen 10 und 11) handelt es sich um undatierte Dokumente, die daher vorliegend unberücksichtigt bleiben müssen. Die Screenshots aus den Webseiten «www.nu3.ch» und «www.coop.ch» (vgl. Beilagen 12 und 13) stammen vom 13.11. 2024 und fallen dementsprechend nicht in die für die vorliegende Prüfung relevante Zeitperiode. Als nachträglich erstellte Dokumente können sie daher lediglich als Indiz im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der eingereichten Belege berücksichtigt werden (vgl. auch IV. B. Ziff. 9 hiervor). Dasselbe gilt für die «Online-Mailings» (vgl. Beilagen 22 und 23) sowie die Unterlagen betreffend die in der Schweiz erzielten Absatzzahlen (vgl. Beilage 14) sowie die Screenshots aus Instagram und YouTube (vgl.

Beilagen 26 bis 29), die ebenfalls knapp ausserhalb des Prüfungszeitraums liegen.

Aus den Statistiken zu den «Online-Mailings» (vgl. Beilagen 24 und 25), den Statistiken zu den «Offline-Mailings» (vgl. Beilage 21) sowie dem Auszug aus dem Werbekonto von nu3 auf Instagram (vgl. Beilage 28) ergeben sich zwar Daten, die die relevante Prüfperiode betreffen. Bei den vorgenannten Unterlagen handelt es sich jedoch lediglich um von der widersprechenden Partei selbst erstellte bzw. konzernintern verwendete Dokumente, die als blosse Parteibehauptungen einzustufen sind und daher den Markengebrauch nicht glaubhaft zu machen vermögen. Diese Dokumente bleiben folglich unberücksichtigt (vgl. hierzu III. Ziff. 5 hiervor).

Die Rechnungen vom 1.10.2019 bis zum 14.03.2024 (vgl. Beilagen 1 und 2), die Lieferscheine vom 24.01.2024 bis zum 18.09.2024 (vgl. Beilagen 3 und 4), die Dokumente zur Sortimentsauswahl in der Schweiz aus den Jahren 2019 bis 2024 (vgl. Beilagen 5 bis 8), die Auszüge aus den Jahren 2021, 2022 und 2024 aus dem Magazin «beauty&life» (vgl. Beilagen 15 bis 18) sowie die Postkarten mit Rabattcodes (vgl. Beilagen 19 und 20) fallen klarerweise in den hier massgeblichen Zeitraum zwischen dem 06.09.2019 und dem 06.09.2024. Mit den genannten Dokumenten wird folglich die Benutzung der Widerspruchsmarke während des obengenannten Zeitraums glaubhaft gemacht.

Gebrauch so wie registriert bzw. in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form

11. Die Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).

Die Widerspruchsmarke «nu3» ist eine reine Wortmarke, die in einer normalen Schriftart in Kleinbuchstaben ausgeführt ist. Vor allem in den Rechnungsposten der vorgelegten Rechnungen (vgl. Beilagen 1 und 2) sowie in den meisten Lieferpositionen der eingereichten Lieferscheine (vgl. Beilagen 3 und 4) ist u.a. ein Gebrauch der Widerspruchsmarke wie sie im Register eingetragen, d.h. als reine Wortmarke «nu3», zu erblicken. Dasselbe gilt für die von der widersprechenden Partei vorgelegten Unterlagen zur Sortimentsauswahl (vgl. Beilagen 5 bis 8) und die Dokumentation betreffend Marketing- und Werbemassnahmen der Markeninhaberin (vgl. Beilagen 21 und 22), in denen die Marke ebenfalls in ihrer eingetragenen Form erscheint. Die Frage, ob der zusätzliche Gebrauch der Widerspruchsmarke als Wort-Bildmarke («nu» mit der Zahl 3 als Exponent, dargestellt in einem Sechseck bzw. nur «nu» mit der Zahl 3 als Exponent) in bestimmten Dokumenten (vgl. beispielsweise teilweise Beilagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18) wesentlich von der eingetragenen Form abweicht, kann daher offenbleiben. Ein Gebrauch der Widerspruchsmarke wie hinterlegt liegt somit vorliegend vor.

Gebrauch nach Art einer Marke

12. Die Gebrauchsbelege müssen einen Gebrauch als Marke aufzeigen. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).

Die Widerspruchsmarke erscheint insbesondere an prominenter Stelle auf der Webseite (vgl. Beilagen 12 und 13, die an sich ausserhalb der Gebrauchszeit liegen, in casu jedoch im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zusammen mit den übrigen Beilagen berücksichtigt werden), in den einzelnen Positionen der Rechnungen, Lieferscheine und der Listen zur Sortimentsauswahl (vgl. Beilagen 1 bis 8), häufig auf den Waren selbst (vgl. beispielsweise Beilagen 12 und 13) sowie auf der Werbe- bzw. Promotionsdokumentation (vgl. beispielsweise Beilagen 22 und 23, die an sich ausserhalb der Gebrauchszeit liegen würden, jedoch vorliegend im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zusammen mit den

übrigen Beilagen berücksichtigt werden). Diese Dokumente weisen alle einen direkten Bezug zu Waren auf, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Es liegt daher ein funktionsgerechter und markenmässiger Gebrauch als Marke im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MSchG vor.

Ernsthafter Gebrauch

13. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).

Die widersprechende Partei hat u.a. Rechnungs- und/oder Lieferscheinbeispiele aus den Jahren 2019 bis 2024, d.h. für fünf Jahre vorgelegt. In den beispielhalber vorgelegten Rechnungen und Lieferscheinen sind die genauen Preise der abgesetzten Produkte zwar nicht ersichtlich. Aus den Lieferscheinen lässt sich allerdings entnehmen, dass im relevanten Zeitraum Waren mit der Marke «nu3» mit einem Gesamtbruttogewicht von ungefähr 20 Tonnen in die Schweiz geliefert wurden. Aus den eingereichten Verkaufszahlen ergibt sich, dass im relevanten Zeitraum von 2019 bis 2024 insgesamt 8'563'777 Produkte der Marke «nu3» in der Schweiz abgesetzt wurden. Diese Angabe kann aus den oben genannten Gründen jedoch nicht berücksichtigt werden, da es sich bei den entsprechenden Beilagen (vgl. insbesondere Beilage 14) lediglich um betriebsinterne Unterlagen handelt, die als blosse Parteibehauptungen einzustufen sind (vgl. hierzu III. Ziff. 5 hiervor).

Laut den Angaben auf den Screenshots der Webseiten «www.nu3.ch» und «www.coop.ch» (vgl. Beilagen 12 und 13, die an sich ausserhalb der relevanten Zeitperiode liegen würden, vorliegend jedoch als Indiz im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der eingereichten Belege berücksichtigt werden) liegt der Bruttodurchschnittsverkaufspreis der von der widersprechenden Partei angebotenen Produkte ungefähr zwischen CHF 2.- und CHF 45.-. Obwohl es sich dabei nicht um hochpreisige Konsumgüter handelt, ist aufgrund der beträchtlichen Absatzmenge von einem erheblichen Gesamtumsatz in der Schweiz auszugehen. Dies zeugt insgesamt von einem ernsthaften Willen, jedes auftretende Bedürfnis auf dem schweizerischen Markt befriedigen zu wollen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs der Widerspruchsmarke erscheint somit glaubhaft.

Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen

14. In Gesamtwürdigung der eingereichten Belege (Rechnungen, Lieferscheine, Angaben zur Sortimentsauswahl in der Schweiz, Webseitenauszüge, Magazinauszüge) erachtet es das Institut als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz zumindest für die folgenden Waren rechtserhaltend gebraucht wurde:

- verschiedenartige Protein-Shakes

vgl. beispielsweise nu3 Fit Shake Vanille-Karamell (Beilage 1); nu3 Fit Shake Milkschokolade, nu3 Fit Shake Vanille-Karamell (Beilage 1); nu3 Fit Shake Milkschokolade (Beilage 1); nu3 Fit Shake Kokos (Beilagen 1 und 3); nu3 Fit Shake Vanille Pur (Beilage 1); nu3 Shake, Milkschokolade (Beilagen 3 und 4); nu3 Shake Vanille (Beilagen 3 und 4); nu3 Fit Shake Kokos (Beilagen 1 und 3); nu3 Fit Shake Vanille Pur (Beilage 1); nu3 Shake, Milkschokolade (Beilagen 3 und 4); nu3 Shake Vanille (Beilagen 3 und 4);

- verschiedene Arten von veganen Protein-Shakes

vgl. beispielsweise nu3 Bio Vegan Protein Shake Scho.-Mac. (Beilage 1); nu3 Bio Vegan Protein Shake Van.-Joh. (Beilage 1); nu3 Fit Vegan Shake Schoko (Beilage 1); nu3 Bio Vegan Protein Shake Vanille-Himbeere (Beilage 1); nu3 Bio Vegan Protein Shake Schoko-Macchiato (Beilage 1); nu3 fit vegan Shake Schoko (Beilagen 3 und 4); nu3 fit vegan Shake Vanille (Beilagen 3 und 4); nu3 bio vegan Shake. Van-Himb (Beilage 3); nu3 fit vegan Shake Schoko (Beilage 4); nu3 bio vegan Shake.Schok-Mac (Beilage 4);

- Zuckeralternativprodukte
 vgl. z.B. nu3 Agavensirup (Beilage 1); nu3 Erythrit (Beilage 1); nu3 Bio Kokosblütenzucker (Beilage 1); nu3 Manuka-Honig (Beilagen 1, 3 und 4);
- Öle
 vgl. beispielsweise nu3 Bio Kokosöl (Beilagen 1 und 4);
- unterschiedlichste Superfood-Produkte als Pulver oder in nicht-pulverförmiger Form
 vgl. z.B. nu3 Bio Acai Pulver (Beilage 1); nu3 Bio Spirulina Pulver (Beilagen 1 und 4); nu3 Bio Kurkuma Pulver (Beilage 1); nu3 GojiBeeren (Beilagen 1 und 4); nu3 Spirulina (Beilage 1);
- verschiedenartige low carb Backmischungen
 vgl. z.B. nu3 Fit Low Carb Pizza Backmischung (Beilage 1); nu3 Fit Pancakes Fertigmischung (Beilage 4);
- Protein Cremes
 vgl. beispielsweise nu3 Fit Protein Creme Haselnuss (Beilage 1); nu3 Fit Vegan Protein Creme Almond Coconut (Beilage 1); nu3 Fit Vegan Protein Creme Hazelnut (Beilage 1); nu3 prot creme, salt cara (Beilage 4);
- verschiedene Arten von Protein-Riegeln und Energie-Snackprodukten
 vgl. beispielsweise nu3 Fit Protein Bar White Choc Cookie (Beilage 1); nu3 Fit Protein Bar Peanut-Caramel (Beilage 1); nu3 Fit Protein Bar Coconut Raspberry (Beilage 1); nu3 Fit Protein Bar Chocolate Brownie (Beilage 1); nu3 Fit Protein Bar Salted Caramel (Beilagen 1 und 4); nu3 Fit Vegan Protein Bar Almond Choc Crisp (Beilage 1); nu3 Fit Protein Bar White Choc Raspberry (Beilage 1); nu3 protein Bar Choco Rasp, Rie (Beilage 4); nu3 Energy Balls Coconut-Cookie (Beilage 1);
- biologische Tees und Teemischungen
 vgl. beispielsweise nu3 Bio macha pulver (Beilage 4); nu3 Bio Matcha Tee Pulver (Beilage 1);
- biologische, glutenfreie Mehralternativen
 vgl. z.B. nu3 Bio Mandelmehl (Beilagen 1 und 3);
- biologische Protein-Frühstücksbowls
 vgl. nu3 Bio Protein Bowl Schokolade (Beilage 1); nu3 Bio Protein Bowl Himbeer & Kokos (Beilage 1);
- vitamin- und mineralstoffhaltige Nahrungsergänzungsmittel
 vgl. z.B. nu3 Omega-3 Kapseln (Beilage 2); nu3 Omega-3 vegan Kapseln (Beilage 2); nu3 Premium Magnesium Kapseln (Beilage 2); nu3 Premium Diadyn Multivitamin Caps (Beilage 2); nu3 Premium Vegan Essential Multivitamin Cap (Beilage 2).

Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für Dienstleistungen der Klasse 35 erscheint hingegen vorliegend entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei nicht glaubhaft. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass die Benutzung einer Marke in Verbindung mit Hilfsdienstleistungen das Recht auf die Marke für solche Dienstleistungen nicht gültig macht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.7). Die in casu eingereichte Dokumentation belegt weder Werbehandlungen *für Dritte* noch Dienstleistungen *für Dritte* im Gross- und Einzelhandel. Sie weist höchstens auf eine gewisse Werbeaktivität der widersprechenden Partei im Zusammenhang mit ihren eigenen Waren hin. Im Übrigen würde die Bejahung der Frage, ob das Widerspruchszeichen für die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht wurde, im Ergebnis keine Auswirkung auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr haben. Die Gleichartigkeit wäre auch unter Berücksichtigung dieser Dienstleistungen des Widerspruchszeichens nicht anders zu beurteilen (vgl. IV. C. Ziff. 1 ff. nachfolgend).

15. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist daher zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung

von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).

16. Die *verschiedenartige Protein-Shakes* fallen, soweit sie als Mahlersatz eingenommen werden, unter den Begriff «*Diätgetränke für medizinische Zwecke*» in Klasse 5 des Widerspruchszeichens. Dasselbe gilt für die *verschiedenen Arten von veganen Protein-Shakes*. Die *Zuckeralternativprodukte* lassen sich unter die für das Widerspruchszeichen in Klasse 30 beanspruchten «*natürliche Süssungsmittel*» subsumieren, welche in dieser offenen Formulierung jede Art von natürlichem Süssungsmittel, mithin beispielsweise auch Agavensirup, Erythrit, Kokosblütenzucker und Honig, umfassen können. Die *Öle* decken sich ihrerseits mit den in Klasse 29 von der Widerspruchsmarke beanspruchten «*Öle für Speisezwecke*». Die *unterschiedlichsten Superfood-Produkte als Pulver oder in nicht-pulverförmiger Form* lassen sich unter die für das Widerspruchszeichen beanspruchten «*Algenextrakte für Nahrungszwecke, Alginate für Nahrungszwecke, Extrakte (Algen) für Nahrungszwecke, Früchte [konserviert], Früchte (Schalen von), getrocknetes Obst (...)*» in Klasse 29 subsumieren. Weiter fallen die *verschiedenartigen low carb Backmischungen*, soweit diese hauptsächlich aus Getreide bestehen, unter die in der Klasse 30 für die Widerspruchsmarke beanspruchten «*Getreidepräparate*». Soweit die *verschiedenartigen low carb Backmischungen* erhöhte Proteinanteile enthalten – was häufig der Fall ist – fallen sie unter «*Proteine für Speisezwecke*» in Klasse 29 des Widerspruchszeichens. Die *Protein Cremes* fallen unter die «*Proteine für Speisezwecke*» in Klasse 29 des Widerspruchszeichens. Die *verschiedenen Arten von Riegeln und Energie-Snackprodukten* fallen – je nach Proteinanteil – entweder unter die Formulierung «*Proteine für Speisezwecke*» (Klasse 29 der Widerspruchsmarke) oder, sofern sie hauptsächlich aus Kohlenhydraten, Zucker und Getreide bestehen und wenig Protein enthalten, unter die «*Getreidepräparate*» in Klasse 30. Der biologische *Tee* und die *Teemischungen* fallen ihrerseits unter den Oberbegriff «*Tee*» in Klasse 30 des Widerspruchszeichens. Bei den *biologischen, glutenfreien Mehralternativen* handelt es sich um Mehlersatzprodukte. Diese fallen daher unter die in der Klasse 30 des Widerspruchszeichens beanspruchten «*Getreidepräparate*». Die *biologischen Protein-Frühstücksbowls* fallen unter die in der Klasse 30 der Widerspruchsmarke beanspruchten «*Müsli*», «*Getreidepräparate*» sowie «*Proteine für Speisezwecke*». Schliesslich können die *vitamin- und mineralstoffhaltigen Nahrungsergänzungsmittel* unter die in Klasse 5 für das Widerspruchszeichen eingetragenen «*Präparate für die Gesundheitspflege*», «*Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke*» sowie «*pharmazeutische Erzeugnisse, die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Eiweisse, Aminosäuren enthalten, einzeln oder in Kombination*» und «*Präparate für die Gesundheitspflege*» subsumiert werden, da es sich dabei u.a. beispielsweise um medizinische oder nicht medizinische Nahrungsergänzungsmittel bzw. Gesundheitsprodukte in Kapselform handeln kann.
17. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).

Vorliegend kann die Frage, ob der Gebrauch des Widerspruchszeichens für die vorgenannten Waren auch für weitere Waren der für die Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriffe rechtserhaltend wirkt, offenbleiben, weil dies im Ergebnis ohne Einfluss auf die Beurteilung der Warengleichartigkeit und somit

der Verwechslungsgefahr bleibt. Die Gleichartigkeit wäre auch gestützt auf zusätzliche Waren und Dienstleistungen des Widerspruchszeichens nicht anders zu beurteilen (vgl. IV. C. Ziff.1 ff. nachfolgend).

18. Hat die widersprechende Partei den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Der widersprechenden Partei hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).

In Anbetracht der obigen Ausführungen ist für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr davon auszugehen, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke für die nachfolgenden Waren glaubhaft gemacht wurde und die Marke daher vorliegend insoweit Schutz geniesst: *Protein-Shakes (Klasse 29); vegane Protein-Shakes (Klasse 29); Zuckeralternativprodukte (Klasse 30); Öle (Klasse 29); Superfood-Produkte als Pulver oder in nicht-pulverförmiger Form (Klasse 29); low carb Backmischungen (Klasse 30); Protein Cremes (Klasse 29); Protein-Riegel und Energie-Snackprodukte (Klasse 29); biologische Tees und Teemischungen (Klasse 30); biologische, glutenfreie Mehralternativen (Klasse 30); biologische Protein-Frühstücksbowls (Klasse 30); vitamin- und mineralstoffhaltige Nahrungsergänzungsmittel (Klasse 5).*

C. Vergleich der Waren

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Aliments, boissons et substances diététiques à usage médical et clinique; aliments et substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades; aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent; compléments nutritionnels; compléments diététiques à usage médical; préparations de vitamines, préparations à base de minéraux; fibres alimentaires; vitamines; substances et préparations vitaminées; compléments diététiques et nutritionnels;

Klasse 29: Lait, crème, beurre, fromage et autres préparations à base de lait; produits laitiers; succédanés du lait; succédanés de produits laitiers; boissons à base de succédanés du lait (où les succédanés du lait prédominent); boissons lactées où le lait prédomine; lait en poudre; lait concentré; lait condensé; desserts à base de lait et desserts à base de crème; boissons à base de lait contenant des céréales et/ou du chocolat; yoghourts; boissons et produits à base de yoghourts; yoghourts non laitier; yoghourts et boissons au yoghourt à base de soja; yoghourts et boissons au yoghourt à base d'ingrédients d'origine végétale; yoghourts et boissons au yoghourt à base de fruits à coque; lait de soja (succédané du lait); lait et boissons à base végétale compris dans cette classe; lait et boissons à base de fruits à coque compris dans cette classe; substituts de produits laitiers à base de plantes et de fruits à coque, notamment noix de cajou, de riz, de soja, d'amandes, de noix de coco, d'avoine, de noisettes et de noix; boissons à base de lait de coco; boissons fouettées à base de fruits, légumes, produits laitiers et/ou de graines (milk-shakes); boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine, des céréales, du jus de fruits et/ou jus aromatisés aux fruits; préparations de protéines pour l'alimentation humaine; poudre de protéines (pour l'alimentation); agents blanchissants du café et/ou du thé (succédanés de crème); boissons et produits alimentaires enrichis en

éléments nutritionnels et/ou diététique inclus dans cette classe; préparations à base de produits laitiers pour faire des boissons; graines comestibles transformées;

Klasse 32 : Boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, jus de fruits et jus de légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques; boissons à base de ferments lactiques; boissons à base de malt; boissons isotoniques; boissons non alcooliques enrichies en éléments nutritionnels et/ou diététique; boissons non alcooliques à base d'ingrédients d'origine végétale; smoothies; boissons fouettées et smoothies à base de fruits, légumes, produits laitiers et/ou graines; boissons à base végétale; boissons à base de fruits à coque; boissons de protéines végétales; boissons à base de petit-lait; boissons à base de céréales (compris dans cette classe); préparations pour faire des boissons.

3. Die Widerspruchsmarke geniesst im vorliegenden Verfahren Schutz für folgende Waren:

Klasse 5: vitamin- und mineralstoffhaltige Nahrungsergänzungsmittel;

Klasse 29: Protein-Shakes; vegane Protein-Shakes; Öle; Superfood-Produkte als Pulver oder in nicht-pulverförmiger Form; Protein Cremes; Protein-Riegel und Energie-Snackprodukte;

Klasse 30: Zuckeralternativprodukte; low carb Backmischungen; biologische Tees und Teemischungen; biologische, glutenfreie Mehralternativen; biologische Protein-Frühstücksbowls.

Angefochtene Waren in Klasse 5

4. Die angefochtene Marke geniesst in der Klasse 5 Schutz für «*aliments, boissons et substances diététiques à usage médical et clinique; aliments et substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades; aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent; compléments nutritionnels; compléments diététiques à usage médical; préparations de vitamines, préparations à base de minéraux; fibres alimentaires; vitamines; substances et préparations vitaminées; compléments diététiques et nutritionnels*». Die vorgenannten Waren lassen sich durchwegs unter die in derselben Klasse von der Widerspruchsmarke nachweisbar gebrauchten Waren «*vitamin- und mineralstoffhaltige Nahrungsergänzungsmittel*» subsumieren oder sind mit Letzteren zumindest stark gleichartig. Es ist daher von Gleichheit bzw. einer hochgradigen Gleichartigkeit auszugehen.

Angefochtene Waren in Klasse 29

5. Die angefochtene Waren «*lait; produits laitiers; succédanés du lait; succédanés de produits laitiers; boissons à base de succédanés du lait (où les succédanés du lait prédominent); boissons lactées où le lait prédomine; lait en poudre; lait concentré; lait condensé; boissons à base de lait contenant des céréales et/ou du chocolat; boissons à base de yoghourts; boissons au yoghourt à base de soja; boissons au yoghourt à base d'ingrédients d'origine végétale; boissons au yoghourt à base de fruits à coque; lait de soja (succédané du lait); lait et boissons à base végétale compris dans cette classe; lait et boissons à base de fruits à coque compris dans cette classe; boissons à base de lait de coco; boissons fouettées à base de fruits, légumes, produits laitiers et/ou de graines (milk-shakes); boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine, des céréales, du jus de fruits et/ou jus aromatisés aux fruits; boissons enrichis en éléments nutritionnels et/ou diététique inclus dans cette classe*» können zu Erfrischungszwecken verwendet werden. Sie weisen daher Berührungspunkte mit den Waren «*Protein-Shakes*» (Klasse 29) sowie «*biologische Tees und Teemischungen*» (Klasse 30) der Widerspruchsmarke auf, da es sich um konkurrierende und potenziell substituierbare Produkte handelt.

Weiter sind die angefochtenen «*préparations à base de produits laitiers pour faire des boissons*» gleichartig mit den «*Protein-Shakes*» (Klasse 29) der älteren Marke. Unter die angefochtene Formulierung fällt z.B. Milchpulver zur Herstellung von Proteinshakes. Ebenso besteht zwischen den angefochtenen Waren «*yoghourts; produits à base de yoghourts; yoghourts non laitier; yoghourts à base de soja; yoghourts à base d'ingrédients d'origine végétale; yoghourts à base de fruits à coque*» und den für die Widerspruchsmarke in den Klassen 29 und 30 nachweisbar gebrauchten Waren «*Protein-Shakes*» und «*biologische Protein-Frühstücksbowls*» eine Gleichartigkeit. Diese Vergleichswaren richten sich an

dieselben Abnehmer und werden üblicherweise unter der Kontrolle derselben Hersteller über dieselben Kanäle vertrieben und an denselben Orten zum Verkauf angeboten.

Die in Klasse 29 weiter angefochtenen Waren *«préparations de protéines pour l'alimentation humaine»* umfassen sämtliche Arten von Proteinprodukten, wie beispielsweise Pulver, Riegel, Zusatzstoffe oder Backmischungen mit Proteinanteil. Soweit sich diese Waren mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren *«Protein-Shakes; vegane Protein-Shakes; Superfood-Produkte als Pulver und nicht als Pulver; Protein Cremes; Protein-Riegel und Energie-Snackprodukte»* (Klasse 29) decken, besteht Warenidentität. Soweit die angefochtenen Waren über diejenigen der Widerspruchsmarke hinausgehen, besteht eine starke Warengleichartigkeit, insbesondere hinsichtlich der Zweckbestimmung, der Vertriebsform und der angesprochenen Verkehrskreise.

Die angefochtenen Waren *«poudre de protéines (pour l'alimentation)»* und die *«Protein-Shakes»* der Klasse 29 der Widerspruchsmarke sind funktional eng verwandt: Proteinpulver dient häufig der Herstellung von Protein-Shakes, wodurch eine enge wirtschaftliche und verkehrsübliche Verbindung besteht. Beide Produktarten sprechen dieselben gesundheits- und fitnessorientierten Konsumentengruppen an und werden über vergleichbare Kanäle vertrieben, weshalb sie als gleichartig anzusehen sind.

Weiterhin besteht eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen *«substituts de produits laitiers à base de plantes et de fruits à coque, notamment noix de cajou, de riz, de soja, d'amandes, de noix de coco, d'avoine, de noisettes et de noix»* und den für die Widerspruchsmarke in der Klasse 29 geschützten Waren *«vegane Protein-Shakes»*. Diese Vergleichswaren basieren auf pflanzlichen Inhaltsstoffen, dienen einer ernährungsbewussten, häufig veganen Ernährung, werden in ähnlicher Weise konsumiert (etwa trinkfertig, als Mahlzeitenersatz oder Nahrungsergänzung) und richten sich an dieselbe gesundheitsorientierte Zielgruppe. Im Übrigen überschneiden sich die Vertriebskanäle weitgehend.

Zwischen den angefochtenen *«graines comestibles transformées»* und den *«glutenfreie Mehralternativen»* der Klasse 30 der Widerspruchsmarke bestehen ebenfalls Berührungspunkte. Beide Warenkategorien werden als Zutaten zum Backen, Kochen oder als Basis für Lebensmittel verwendet. Während glutenfreie Mehralternativen klassisches Getreidemehl ersetzen, können verarbeitete Samen wie gemahlene Leinsamen oder Chiasamen ebenfalls als Mehlersatz oder Zusatzstoff dienen. Sie richten sich an dieselben gesundheits- und ernährungsbewussten Abnehmer, insbesondere Personen mit Glutenunverträglichkeit oder speziellen Diäten, und werden üblicherweise über ähnliche Vertriebskanäle, wie Reformhäuser, Bio-Läden, Supermärkte und Online-Shops vertrieben. Es besteht daher eine klare Gleichartigkeit.

Auch zwischen den angefochtenen *«crème, beurre, fromage et autres préparations à base de lait; desserts à base de lait et desserts à base de crème»* und den in derselben Klasse für die Widerspruchsmarke nachweisbar gebrauchten Waren *«Protein Cremes»* besteht eine Gleichartigkeit. Die vorgenannten Vergleichswaren sind streich- oder löffelfähig, werden sowohl als eigenständige Lebensmittel – etwa als Dessert oder Brotaufstrich – als auch als Zutaten verwendet. Sie sprechen eine ernährungsbewusste Zielgruppe an und werden über vergleichbare Vertriebskanäle vertrieben.

Die übrigen angefochtenen Waren, nämlich die *«agents blanchissants du café et/ou du thé (succédanés de crème)»*, sind Zusatzstoffe zur Verfeinerung oder Aufhellung von Kaffee und/oder Tee. Dabei handelt es sich nicht um unmittelbar verzehrbare Lebensmittel, sondern um Zubereitungszutaten, die bei der Getränkezubereitung Verwendung finden. Gleiches gilt für die von der Widerspruchsmarke in Klasse 30 beanspruchten *«Zuckeralternativprodukte»*. Da die konkurrierenden Waren in erster Linie in ihrer Zweckbestimmung übereinstimmen, ist insoweit lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen.

Angefochtene Waren in Klasse 32

6. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 32 eine breite Palette alkoholfreier Getränke, darunter klassische Erfrischungsgetränke, Smoothies, funktionale Getränke (wie isotonische oder probiotische Getränke), pflanzliche Getränke, proteinreiche, diätetische und gesundheitsfördernde Getränke sowie Präparate für die Zubereitung von Getränken. Diese alkoholfreien Getränke der angefochtenen Marke sind praxisgemäss gleichartig zu anderen nicht-alkoholischen Getränken wie *«biologische Tees und*

Teemischungen» in Klasse 30 der Widerspruchsmarke. Dies, weil unter letztere Oberbegriffe auch die auf diesen Waren basierenden Getränke fallen (vgl. die erläuternden Anmerkungen zur Klassifikation von Nizza, Klasse 30). So werden etwa Eistees («*Tees*», Widerspruchsmarke) und andere alkoholfreie Getränke (angefochtene Marke) üblicherweise unter der Kontrolle derselben Hersteller über dieselben Kanäle vertrieben und an denselben Orten zum Verkauf angeboten (vgl. B-2165/2018, E. 6.3 - *Hero [fig.] / Heera [fig.]*). Weiter befriedigen sie dasselbe Bedürfnis und werden vom Konsumenten als austauschbar betrachtet. Dies führt dazu, dass im Bereich dieser Waren Gleichartigkeit besteht.

Auch die angefochtenen Präparate für die Zubereitung von Getränken («*préparations pour faire des boissons*») sind gleich bzw. gleichartig zu den *biologischen Tees und Teemischungen* der Klasse 30 der älteren Marke. Unter die angefochtene Formulierung fällt z.B. Granulat zum Anrühren von Eistee. Die konkurrierenden Waren stehen somit klar in einem Austauschverhältnis und dienen dem gleichen Zweck.

Im Übrigen bestehen auch zwischen den angefochtenen «*boissons non alcooliques enrichies en éléments nutritionnels et/ou diététique*» und den für die Widerspruchsmarke nachweisbar gebrauchten Waren «*vitamin- und mineralstoffhaltige Nahrungsergänzungsmittel*» (Klasse 5) Berührungspunkte. Die Vergleichswaren verfolgen dieselbe Zweckbestimmung, nämlich die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens.

7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit aller angefochtenen Waren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "nu3" (Widerspruchsmarke) und "N3" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Die widerspruchsgegnersische Partei vertritt die Auffassung, dass durch den vorangestellten Bestandteil «nu» die Ziffer 3 gedanklich als das englische Wort «three» ['tri:] wahrgenommen werde. Folglich werde das Widerspruchszeichen insgesamt als «NUTRI» wahrgenommen. Aufgrund der gängigen und weitläufigen Verwendung des Elements NUTRI im Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittelbereich wird das Zeichen «nu3» nach Auffassung der widerspruchsgegnersischen Partei problemlos als Wortspiel zu NUTRI verstanden. Das jüngere Zeichen hingegen werde als einfache Kombination aus dem Buchstaben «N» und der Zahl 3 wahrgenommen und somit als Fantasiezeichen ohne weitergehende Assoziationen. Durch die unterschiedliche Länge sowie das Fehlen des Vokals «u» unterscheide sich die angefochtene Marke auch im Klang und Schriftbild klar von der älteren Marke. Das Institut kann sich dieser Auffassung aus folgenden Gründen nicht anschliessen:
4. Bei den Wortmarken "nu3" und "N3" handelt es sich um zwei Kurzzeichen, bestehend aus drei respektive zwei Buchstaben / Zahlen. Die jüngere Marke stimmt insoweit mit der älteren überein, als sie diese – mit Ausnahme des dazwischen eingefügten Buchstabens «u» – übernimmt. Damit stimmt sie an ihrem Anfang («N»/«n») und Ende («3») und somit in den gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel besonders prägenden Zeichenelementen (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*) mit der Widerspruchsmarke überein. Entsprechend sind die Zeichen sowohl schriftbildlich als auch

phonetisch sehr ähnlich, selbst wenn das Weglassen des zusätzlichen Buchstabens «u» in der angefochtenen Marke aufgrund der Kürze der Zeichen wahrgenommen wird (vgl. BVGer B-371/2023, E. 8.3 – S8 / ES8; BVGer B-99/2023, E. 8.3 – S6 / ES6).

5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke 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 ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
6. Das angefochtene Zeichen "N3" besteht aus dem Buchstaben «N» und der arabischen Zahl 3. Der Buchstabe «N» wird u.a. als Abkürzung für das englische «Number» (auf Deutsch: «Nummer») verwendet (vgl. Treffer auf Akronym Finder, unter <https://www.acronymfinder.com/N.html>, Suchabfrage vom 03.06.2025). Das angefochtene Zeichen wird daher als Ganzes entweder als Kombination des Buchstabens «N» und der Zahl 3 oder im Sinne von «Number 3» (auf Deutsch: «Nummer 3») aufgefasst. Der Widerspruchsmarke «nu3» kommt – entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnnerischen Partei – keine offensichtliche Bedeutung zu. Insbesondere besteht kein Anlass, die im Zeichen enthaltene Ziffer 3 als «three» ['tri:] – und damit als englische «drei» – auszusprechen und das Zeichen folglich als Wortspiel zu «nutri» zu deuten. Dies gilt umso mehr, als die der Ziffer 3 vorangestellte Buchstabenkombination «nu» weder eine etablierte, eigenständige Bedeutung als Abkürzung besitzt (vgl. einschlägige Abkürzungslexika, z.B. www.abkuerzungen.de, besucht am 03.06.2025) noch einem (gängigen) englischen Wort entspricht. Das Widerspruchszeichen ist daher als Ganzes unbestimmt und besitzt keinen eindeutigen Sinngehalt. Es wird von den relevanten Abnehmern als Kombination der Buchstabenfolge «nu» resp. der zwei Buchstaben «n» und «u» mit der Zahl 3 wahrgenommen. Das jüngere Zeichen wird ebenfalls primär als Kombination des Buchstabens «N» mit der Zahl 3 oder insgesamt als «Number 3» («Nummer drei») aufgefasst. Aufgrund der Übernahme der besonders prägenden Anfangs- und Endbestandteile der Widerspruchsmarke durch die angefochtene Marke ist vorliegend von einer Zeichenähnlichkeit im Schriftbild und auf phonetischer Ebene auszugehen. Wahrnehmbare rechtsgenüßliche Unterschiede der Vergleichszeichen im Sinngehalt, welche die festgestellte Ähnlichkeit zu kompensieren vermöchten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.), sind vorliegend nicht auszumachen. Es ist daher nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 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 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Als Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist, gelten die hier massgeblichen Lebensmittel der Klassen 29 und 30. Die in der Klasse 5 beanspruchten Nahrungsergänzungsmittel und diätetischen Erzeugnisse dürften in der Regel mit etwas grösserer Aufmerksamkeit ausgesucht werden, weil der Verbraucher auf deren Zusammensetzung und Wirkung achtet. Indessen sind die Anforderungen auch hier nicht zu hoch anzusetzen, weil es sich nichtsdestotrotz

um Nahrungsmittel handelt und damit um Waren, welche täglich, zumindest jedoch mit einer gewissen Regelmässigkeit erworben werden.

3. 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 6, Ziffer 6.7).
4. Gemäss Lehre und Rechtsprechung sind Kurzzeichen grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken. Dies gilt indessen nur so lange, als dass das konkrete Zeichen im relevanten Waren- bzw. Dienstleistungssegment nicht zur gängigen Abkürzung für eine gemeinfreie Sachbezeichnung geworden ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.2 und Teil 6, Ziff. 6.7).

Der Widerspruchsmarke "nu3" kann in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Aus der Sicht des massgeblichen Publikums handelt es sich um einen Fantasiebegriff ohne erkennbaren Sinngehalt. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "nu3" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

5. Die angefochtene Marke stimmt mit der Widerspruchsmarke in ihrem prägenden Zeichenanfang- und ende überein («n»/«N» und «3»/«3»). Durch das Weglassen des Buchstabens "u" in der Zeichenmitte ist das angefochtene Zeichen zwar um einen Drittel kürzer als die ältere Marke. Bedingt durch die jeweilige Zeichenstruktur der Buchstaben-/Zahlenkombination liegt jedoch eine separate Aussprache und Wahrnehmung der Zeichenelemente «n», «u», «3» vs. «N», «3» nahe. Dabei verschmelzen die Anfangs- und Endbestandteile «n» und «3» beim Widerspruchszeichen nicht derart mit dem Vokal «u», dass sie nicht mehr als selbständige Elemente erscheinen würden. Die durch das Weglassen des Buchstabens «u» im jüngeren Zeichen hervorgerufene Abweichung ist daher nicht geeignet, den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens erheblich zu prägen.
6. Bei den sich gegenüberstehenden Wortmarken "nu3" und "N3" handelt es sich zwar um Kurzzeichen, welche sich leichter einprägen als längere Wörter (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Nichtsdestotrotz vermag das Fehlen des Buchstabens «u» bei der angefochtenen Marke im Gesamteindruck keinen genügenden Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke zu bewirken. Es besteht die Gefahr, dass die Abnehmer aufgrund des identischen Zeichenanfänge und -enden den Unterschied in der Zeichenmitte überhören resp. überlesen. Dabei fällt auch ins Gewicht, dass die massgeblichen Waren grundsätzlich mit niedriger und lediglich bezüglich einzelner Waren der Klasse 5 mit etwas leicht erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden. Bezüglich des Sinngehaltes kommt den beiden Zeichen als Ganzes zudem ebenfalls keine lexikalische Bedeutung zu, womit die klang- und schriftbildliche Ähnlichkeit auch auf dieser Ebene nicht kompensiert zu werden vermag. Aufgrund der Gleichheit und im Übrigen (hochgradigen) Gleichartigkeit der Vergleichswaren, ist daher unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke von einer Verwechslungsgefahr auszugehen. Letzteres gilt aufgrund der ausgeprägten Zeichenähnlichkeit und der im Lebensmittelbereich grundsätzlich geringen Aufmerksamkeit auch bezüglich der als lediglich entfernt gleichartig beurteilten Waren «agents blanchissants du café et/ou du thé (succédanés de crème)».
7. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104124 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 814152 "N3" für sämtliche Waren widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Da das Widerspruchsverfahren 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).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Es sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 3'200.00 (inklusive Widerspruchgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Dem Gesuch der widersprechenden Partei um Aussonderung der eingereichten Beilagen Nr. 14, 21, 24, 25 und 28 wird stattgegeben. Die entsprechenden Beilagen werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und weder der widerspruchsgegnерischen Partei noch in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten offenbart.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104124 wird gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 814152 - "N3" wird widerrufen.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die widerspruchsgegnерische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 11. Juli 2025

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

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).