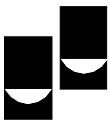
Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-7934/2007
{T 0/2}

Urteil vom 26. August 2009

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

A._____,
vertreten durch Wild Schnyder AG,
Beschwerdeführerin,

gegen

B._____,
vertreten durch Fürsprecher Dr. Lorenz Hirt,
Beschwerdegegnerin,

und

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 25. Oktober 2007 im
Widerspruchsverfahren Nr. 8803 Fructa / Fructaid.

Sachverhalt:

A.
Die internationale Marke IR 904'712 FRUCTAID der Beschwerdegegnerin wurde am 28. Dezember 2006 gestützt auf eine deutsche Basiseintragung in der Gazette OMPI des marques internationales veröffentlicht. Die Marke beansprucht in der Schweiz unter anderem Schutz für die folgenden Waren:

Klasse 5: *Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que produits de soins de santé; substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical; substances diététiques et compléments alimentaires à usage non médical, compris dans cette classe, à savoir enzymes pour la digestion; aliments pour bébés.*

Klasse 29: *Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures, compotes de fruits.*

Klasse 32: *Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits pour la préparation de boissons.*

B.
Am 2. April 2007 erhob die Beschwerdeführerin teilweise Widerspruch gegen den Schweizer Anteil dieser Markeneintragung, nämlich beschränkt auf die folgenden Waren:

Klasse 5: *produits de soins de santé; substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical; aliments pour bébés.*

Klasse 29: *Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures, compotes de fruits.*

Klasse 32: *Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits pour la préparation de boissons.*

Sie stützte den Widerspruch auf ihre Marke IR 605'646 FRUCTA, die in der Schweiz für folgende Waren geschützt ist und am 19. Dezember 1992 registriert worden war:

Klasse 5: *Thé diététique à usage médical; fruits déshydratés et conservés; marmelades, confitures et gelées de fruits; gelées de légumes, crèmes de fruits ou de légumes à tartiner; concentrés de légumes; bo-*

issons mélangées au lait non alcooliques; crèmes de fruits; vinaigre de fruits; müsli à base de blé, de flocons de blé, de sucre, de miel et/ou de chocolat contenant également des fruits, des fruits déshydratés et/ou noisettes; boissons non alcooliques, à savoir eaux minérales et/ou gazeuses, jus de fruits, boissons aux jus de fruits, nectars de fruits, boissons de fruits, sirops de fruits pour boissons, limonades, boissons amères et boissons à base de coca, jus de légumes et autres boissons non alcooliques à base de légumes; tous les produits précités comme aliments diététiques à usage médical.

Klasse 29: *Fruits déshydratés et conservés; marmelades, confitures et gelées de fruits; gelées de légumes, crèmes de fruits ou de légumes à tartiner; concentrés de légumes; boissons mélangées à base de lait non alcooliques; crèmes de fruits; tous les produits précités également comme aliments diététiques non à usage médical.*

Klasse 30: *Vinaigre de fruits; müsli à base de blé, de flocons de blé, de sucre, de miel et/ou de chocolat contenant également des fruits, des fruits déshydratés et/ou noisettes; thé; tous les produits précités également comme aliments diététiques non à usage médical.*

Klasse 31: *Fruits frais.*

Klasse 32: *Boissons non alcooliques, à savoir eaux minérales et/ou gazeuses, jus de fruits, boissons au jus de fruits, nectars de fruits, boissons de fruits, sirops de fruits pour boissons, limonades, boissons amères et boissons à base de coca, jus de légumes et autres boissons non alcooliques à base de légumes; tous ces produits également comme boissons diététiques non à usage médical.*

C.
Mit Stellungnahme vom 17. Juli 2007 bestritt die Beschwerdegegnerin das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke.

D.
Mit Verfügung vom 25. Oktober 2007 wies die Vorinstanz den Widerspruch mangels Bestehens einer Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke ab.

E.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 22. November 2007 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:

"1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 25. Oktober 2007 aufzuheben und der Widerspruch gutzuheissen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin."

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin an, im Umfang, in dem gegen die Marke der Beschwerdegegnerin Widerspruch eingelegt worden sei, würden die Marken gleichartige, teilweise gar identische Waren beanspruchen. Auch bestehe zwischen ihnen Zeichenähnlichkeit. Da die Widerspruchsmarke normal kennzeichnungskräftig sei, bestehe eine Verwechslungsgefahr oder, wie die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend macht, zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken.

F.
Die Vorinstanz verzichtete mit Vernehmlassung vom 7. Februar 2007 auf das Einreichen einer Stellungnahme und beantragte, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

G.
Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Stellungnahme vom 31. März 2008, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen vollumfänglich abzuweisen. Sie begründete ihren Antrag insbesondere damit, dass aufgrund der schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken ausgeschlossen sei.

H.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 22. November 2007 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.

2.1 Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach dem Ähnlichkeitsgrad der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*, 119 II 473 E. 2 d *Radion*) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Lucas David in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG, Art. 3, N. 8). Die Beurteilung von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich dabei nach dem Registereintrag der Marken (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista* mit Hinweisen, B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 *All Star [Stern] [fig.]*).

Damit von einer Verwechslungsgefahr auszugehen ist, müssen noch weitere Faktoren hinzukommen. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a, S. 166 *Securitas*). Von einer Verwechs-

lungsgefahr ist nicht nur auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund der Markenähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 122 III 384 E. 1 *Kamillosan*). Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese den Schutzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.; BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 *Kamillosan*).

2.2 Bei Massenartikeln des täglichen Gebrauchs ist die Verwechslungsgefahr strenger zu beurteilen (BGE 117 II 326 E. 4 *Valser*), da diese mit einem weniger hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch ab von den im Einzelfall massgeblichen Verkehrskreisen (BGE 126 III 320 E. 6 b) bb) *Rivella;* EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic!, 2007, S. 5 f.). Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Als schwache Marken gelten insbesondere Marken, deren Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 *Kamillosan*). Dabei gilt es zu beachten, dass dem Schweizer Durchschnittskonsumenten auch die Wörter des englischen Grundwortschatzes geläufig sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.1 *Seven*). Mit der Übernahme nicht kennzeichnungskräftiger Markenelemente allein kann keine Verwechslungsgefahr begründet werden (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7501/2006 vom 14. März 2007 E. 8 *Inwa International Nordic Walking Association,* B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 8 *Karomuster/Karomuster*).

Das im Registereintrag einer Marke enthaltene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bedarf im Hinblick auf die Frage nach der Gleichartigkeit mit Waren und Dienstleistungen einer anderen Marke der Auslegung. Gemäss Rechtsprechung ist es dabei nur ausnahms-

weise zulässig, die Auslegung einzelner Waren- oder Dienstleistungsbezeichnungen durch einen Quervergleich zu anderen, mitbeanspruchten Waren vorzunehmen. Eine Ausnahme liegt dann vor, wenn es sich bei einem Begriff um eine mehrdeutige oder unklare Bezeichnung handelt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3.5 f. *Absolut*).

3.
Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die beidseits beanspruchten Waren der Klassen 5 und 29-32 des Nizza Abkommens zu bestimmen. Diese lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen, nämlich (1) Lebensmittel einschliesslich Babykost, (2) Diätlebensmittel, (3) Produkte zur Gesundheitspflege und (4) Diätlebensmittel zu medizinischem Gebrauch.

3.1 Die massgeblichen Verkehrskreise für Lebensmittel werden von natürlichen Personen gebildet. Hinzu kommen Speisen und Getränke anbietende Betriebe. In diesem Sinne ist auch "Babykost" in Klasse 5 ein alltägliches Konsummittel. Auch es dient nicht der Heilung von Krankheiten, ist bei Grossverteilern erhältlich und wird von Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie hergestellt. Seine massgeblichen Verkehrskreise decken sich weitgehend mit denjenigen für Lebensmittel (vgl. Entscheid der RKGE vom 4. Mai 2005 E. 7 *Leponex/Felonex,* veröffentlicht in sic! 2005 S. 655).

3.2 Für die im Eintrag der Widerspruchsmarke in den Klassen 29, 30 und 32 erwähnten Diätlebensmittel, die keinen medizinischen Zwecken dienen, sind die Verkehrskreise ähnlich zusammengesetzt, da alle natürlichen Personen auf diätetische Ernährung angewiesen sein können und neben Spitalküchen, Kurhäusern und Heimen auch Gastgewerbebetriebe und Kantinen manchmal Diätlebensmittel im Angebot führen. Diese Waren werden von den Personen, die sich diätetisch ernähren müssen, täglich verzehrt und daher nicht mit ausserordentlicher Aufmerksamkeit erworben.

Die Verkehrskreise für die in den E. 3.1 f. genannten Produkte unterliegen im Sinne eines Zwischenergebnisses leichter einer allfälligen Verwechslungsgefahr, da ihr Aufmerksamkeitsgrad bei der Nachfrage mässig bis schwach ist.

3.3 Die bei beiden Marken in Klasse 5 eingetragenen Produkte zur Gesundheitspflege (mit Ausnahme von Babykost) dienen medizini-

schen Zwecken (vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, Marken Klassifikation – Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 9. Aufl., München 2006, S. 11). Sie richten sich an breite Kreise von Endabnehmern. Zwar zählen dazu auch Ärzte, Apotheker und Drogisten sowie Spitäler, Kurhäuser und Heime, die entsprechende Produkte an ihre Patienten abgeben. Die Waren richten sich aber letztlich, ohne weiterverarbeitet zu werden, mit ihren Marken an die Endverbraucher (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 4. April 2003 E. 5 *Rivotril/Rimostil*, veröffentlicht in sic! 2003 S. 500, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6770/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.2 *Nasacort* mit Hinweis). Diese Konsumentenkreise behandeln die Ware mit erhöhter Aufmerksamkeit, da ihnen bei Fehlkäufen gesundheitliche Risiken drohen.

3.4 Auch die ebenfalls in Klasse 5 genannten Diätlebensmittel zu medizinischem Gebrauch werden vor allem Personen angeboten, die auf deren medizinischen Zweck angewiesen sind, und darum mit höherer Aufmerksamkeit erworben. Ihre Verkehrskreise sind darum weitgehend deckungsgleich mit den Verkehrskreisen für die Produkte zur Gesundheitspflege.

Die Verkehrskreise für die in den E. 3.3 f. genannten Produkte unterliegen im Sinne eines Zwischenergebnisses weniger rasch einer allfälligen Verwechslungsgefahr, da sie bei der Nachfrage einen erhöhten Aufmerksamkeitsgrad zeigen.

4.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wurde im angefochtenen Entscheid ohne Analyse für einzelne Waren pauschal verneint. Eine differenzierte Prüfung ergibt folgendes Bild.

4.1 Die zweisilbige Wortmarke FRUCTA ist zwar eine Wortneuschöpfung. In der französischen Sprache gibt es aber eine ganze Reihe von Wörtern, die mit der Vorsilbe "fruct-" beginnen und im Sinngehalt mit dem Wort "Frucht" zusammenhängen: "fructifère" (Frucht tragend), "fructification" (Fruchtbildung, -ansatz), "fructifier" (Früchte tragen), "fructose" (Fruchtzucker, Fructose beziehungsweise Fruktose), fructueux (gewinnbringend) (vgl. Langenscheidt Redaktion [Hrsg.], Handwörterbuch Französisch, Teil 1 Französisch – Deutsch, Berlin und München 2006, S. 323). Auch Italienischsprachige werden das "A" am Wortstamm "FRUCT-" leicht mit dem Wort "frutto" (Frucht) in

Verbindung bringen. Nicht bloss die Angehörigen der Verkehrskreise in französischsprachigen Landesteilen werden daher in der Widerspruchsmarke FRUCTA aufgrund der Vorsilbe "FRUCT-" einen deutlichen Hinweis auf "Früchte" erkennen.

Vorinstanz und Beschwerdegegnerin halten dafür, dass die massgeblichen Verkehrskreise in der Widerspruchsmarke (zusätzlich) einen beschreibenden Hinweis auf einen Inhaltsstoff der beanspruchten Waren, nämlich "Fructose" oder "Fruchtzucker" erkennen. "Fructose" (Lateinisch fructus: "Frucht") ist ein in der Natur verbreiteter, in vielen Pflanzen, Früchten und in Honig enthaltener Zucker. Fructose dient zum Süssen von Speisen für Zuckerkranke (Lexikonredaktion des Bibliographischen Instituts [Hrsg.]: Meyers Grosses Universal Lexikon, Mannheim 1981, Stichwort: "Fructose", S. 324 f.). Während aber das Wort "Fruchtzucker" von "Fructa" relativ weit entfernt ist, zählt das Wort "Fructose" nicht zum Sprachgebrauch der vorliegend hauptsächlich angesprochenen Verkehrskreise. Diese werden daher in der Widerspruchsmarke für die meisten Waren nur einen beschreibenden Hinweis auf "Früchte" erkennen. FRUCTA wirkt mithin im Sinne einer Inhaltsangabe im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren, die ganz oder zum Teil aus Früchten bestehen können, kennzeichnungsschwach.

4.2 Kein derart beschreibender Zusammenhang besteht mit Bezug auf Waren aus rohem oder verarbeitetem Gemüse. Denn der Unterschied zwischen Früchten und Gemüse ist den Verkehrskreisen geläufig. Es ist allgemein bekannt, dass sich die meisten Früchte ebenso gut kombinieren lassen wie die meisten Gemüse, dagegen nach der europäischen Küche Früchte und Gemüse nur ausnahmsweise in derselben Speise kombiniert werden. Die beschreibende Wirkung von "Fructa-" auf Früchte und Waren, die gewöhnlich oder häufig aus Früchten bestehen, kann darum auf Gemüse und Waren, die gewöhnlich oder häufig aus Gemüse bestehen, nicht übertragen werden.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist also mit Bezug auf diejenigen Waren reduziert, die üblicherweise oder notwendig zu wesentlichen Teilen aus Früchten bestehen, nämlich:

5 *Thé diététique à usage médical; fruits déshydratés et conservés; marmelades, confitures et gelées de fruits; crèmes de fruits à tartiner; boissons mélangées au lait non alcooliques;*

crèmes de fruits; vinaigre de fruits; müsli à base de blé, de flocons de blé, de sucre, de miel et/ou de chocolat contenant également des fruits, des fruits déshydratés et/ou noisettes; boissons non alcooliques, à savoir eaux minérales et/ou gazeuses, jus de fruits, boissons aux jus de fruits, nectars de fruits, boissons de fruits, sirops de fruits pour boissons, limonades, boissons amères et boissons à base de coca, tous les produits précités comme aliments diététiques à usage médical.

Klasse 29: *Fruits déshydratés et conservés; marmelades, confitures et gelées de fruits; crèmes de fruits à tartiner; boissons mélangées à base de lait non alcooliques; crèmes de fruits; tous les produits précités également comme aliments diététiques non à usage médical.*

30 *Vinaigre de fruits; müsli à base de blé, de flocons de blé, de sucre, de miel et/ou de chocolat contenant également des fruits, des fruits déshydratés et/ou noisettes; thé; tous les produits précités également comme aliments diététiques non à usage médical.*

31 *Fruits frais.*

32 *Boissons non alcooliques, à savoir eaux minérales et/ou gazeuses, jus de fruits, boissons au jus de fruits, nectars de fruits, boissons de fruits, sirops de fruits pour boissons, limonades, boissons amères et boissons à base de coca, tous ces produits également comme boissons diététiques non à usage médical.*

Die Widerspruchsmarke ist namentlich auch für die in Klasse 32 beanspruchten *eaux minérales et/ou gazeuses,* schwach zu werten, da diese Waren häufig mit Fruchtzusätzen angereichert werden (vgl. Entscheid der RKGE vom 29. Dezember 2005 E. 5 *Michel,* veröffentlicht in sic! 2006 S. 270). Dagegen ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unversehrt anzuerkennen für die Waren

5 *Gelées de légumes, crèmes de légumes à tartiner; concentrés de légumes; jus de légumes et autres boissons non alcooliques à base de légumes; tous les produits précités comme aliments diététiques à usage médical,*

29 *gelées de légumes, crèmes de légumes à tartiner; concentrés de légumes; tous les produits précités également comme aliments diététiques non à usage médical,*

32 jus de légumes et autres boissons non alcooliques à base de légumes; tous ces produits également comme boissons diététiques non à usage médical.

5.

5.1 Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 *Martini Baby*, Entscheid der RKGE vom 16. August 2004 E. 6 *Harry/Harry's Bar*, veröffentlicht in sic! 2004 S. 863, Entscheid der RKGE vom 25. Mai 2005 E. 5 *Käserosette*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 36). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 *Martini Baby*, Entscheid der RKGE vom 16. August 2004 E. 6 *Harry/Harry's Bar*, veröffentlicht in sic! 2004 S. 863, EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Kennzeichenrecht, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, S. 253 ff.).

5.2 Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die dazu bestimmt sind, in der Küche verwendet zu werden, wurden in der Rechtsprechung als miteinander gleichartig bezeichnet. Dies nicht nur mit Bezug auf einzelne Lebensmittel innerhalb der Klasse 29, sondern auch klassenübergreifend mit Waren der Klasse 30, da ihr Verwendungszweck übereinstimmt und die Vertriebswege weitgehend identisch sind (Entscheid der RKGE vom 27. März 2001 E.4 *Elsie (fig.) / Elsa (fig.),* veröffentlicht in sic! 2001 S. 323; Entscheid der RKGE vom 14. Februar 1997 E. 7 *Gourmet House,* veröffentlicht in sic! 1997 S. 177). Schokoladeprodukte in Klasse 30 und Gemüsekonserven in Klasse 29 wurden aufgrund ihrer unterschiedlichen Produktionsstätten jedoch nur als entfernt gleichartig betrachtet (Entscheid der RKGE vom 5. Oktober 2000 E.5 *Naturella*/*Naturessa*, veröffentlicht in sic! 2000 S. 800).

Später verdeutlichte die RKGE, dass Nahrungsmittel zu Getränken ungleichartig sind (Entscheid der RKGE vom 14. Mai 2001, E. 5 *Sanpellegrino*, veröffentlicht in sic! 2002 S. 433; vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 *Martini Baby,* B-7452/2006 vom 17. April 2007 E.5 *Martini*). Mineralwässer und Fruchtgetränke sind unter sich gleichartig (Entscheid der RKGE vom 29. Dezember 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 270 E. 5 *Michel [fig.]*). Die Gleichartigkeit zwischen Brotwaren und anderen Lebensmitteln des täglichen Gebrauchs in Klasse 29 wurde in der Rechtsprechung bereits verneint, zwischen Brotwaren und entsprechenden Lebensmitteln in Klasse 30 hingegen bejaht (Entscheid der RKGE vom 16. August 2004 E. 9 f. *Harry [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2004 S. 863).

5.3 Vorliegend beansprucht die Widerspruchsmarke in Klasse 5 verschiedene Diätlebensmittel zu medizinischem Gebrauch. Die einzelnen beanspruchten Waren sind gleichartig mit den von der angegriffenen Marke in Klasse 5 beanspruchten Produkten zur Gesundheitspflege, Diätsubstanzen und Nahrungsergänzungsmitteln zum medizinischen Gebrauch, da die Herstellungsstätten und Vertriebswege, das fabrikationsspezifisch erforderliche Know-how sowie die Verwendungszwecke übereinstimmen. Die von der angegriffenen Marke in Klasse 5 beanspruchte Babykost ist aufgrund der gemeinsamen Herstellungsstätten mit den von der Widerspruchsmarke in den Klassen 29 und 30 beanspruchten Lebensmitteln ebenfalls gleichartig.

Auch die von der Widerspruchsmarke in Klasse 29 beanspruchten getrockneten und konservierten Früchte; Fruchtgelees; Gemüsegallerten, Früchte- oder Gemüseaufstriche; Gemüsekonzentrate und Fruchtcremes sind gleichartig mit den von der angefochtenen Marke in Klasse 29 beanspruchten, konservierten und gekochten Früchten und Gemüsen. Diese verarbeiteten Land- und Gartenbauprodukte werden nämlich oft von ein und den selben Unternehmen hergestellt und vertrieben. Das erforderliche Know-how stimmt weitgehend überein, und die Waren sind zum Teil substituierbar. Warenidentität besteht sodann zwischen getrockneten und konservierten Früchten und Marmeladen einerseits (Klasse 29, Widerspruchsmarke) und konservierten, getrockneten und gekochten Früchten; Konfitüren und Fruchtkompotten andererseits (Klasse 29, angefochtene Marke).

Zwischen den von der angefochtenen Marke in Klasse 32 beanspruchten Fruchtgetränken und Fruchtsäften; Sirupen und anderen Produkten zur Zubereitung von Getränken mit den von der Widerspruchsmarke in Klasse 32 beanspruchten Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits pour la préparation de boissons besteht ebenfalls Warenidentität. Darüber hinaus ist bei den Eintragungen in dieser Klasse von Gleichartigkeit auszugehen, etwa mit Bezug zu den Gemüsesäften und anderen nichtalkoholischen Getränken auf Gemüsebasis, da die Herstellungs- und Vertriebsstätten weitgehend übereinstimmen, die Waren in diesen Vertriebsstätten in "Regalnähe" angeboten werden sowie aufgrund des zur Fabrikation erforderlichen, übereinstimmenden Know-hows und verwandter Verwendungszwecke, zum Beispiel für sogenannte Saftkuren.

5.4 Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin gehen von Warengleichartigkeit, die Beschwerdeführerin teilweise sogar von -identität zwischen den beanspruchten Waren der beiden Marken aus. Die Beschwerdegegnerin macht allerdings geltend, zwischen den in Klasse 5 beanspruchten Waren bestehe teilweise nur eine entfernte Warengleichartigkeit, da unter der Marke FRUCTAID spezifische Waren hergestellt würden, welche die Verdauung fördern und trotz einer "Fructoseunverträglichkeit" konsumiert werden könnten. Dies ergebe sich aus dem Firmennamen der Beschwerdegegnerin, sei aber auch aufgrund der von der Widerspruchsmarke in Klasse 5 beanspruchten Waren erkennbar. Diese Waren in Klasse 5 sind vom vorliegenden Teilwiderspruch allerdings wie erwähnt nicht alle betroffen. Den Argumenten der Beschwerdegegnerin ist entgegenzuhalten, dass aus dem Firmennamen der Beschwerdeführerin "Pro Natura Gesellschaft für gesunde Ernährung mbH" nicht ohne weiteres abgeleitet werden kann, dass es sich ausschliesslich um Waren handelt, welche "die Verdauung fördern", beziehungsweise auch trotz Vorliegen einer "Fructoseunverträglichkeit" konsumiert werden können. Ob der Firmenname einer Markeninhaberin bei der Auslegung des Warenverzeichnisses überhaupt Berücksichtigung finden kann, kann daher offen bleiben. Andererseits ist der Beizug anderer beanspruchter Waren aus dem beschwerdegegnerischen Warenverzeichnis zur Auslegung der Begriffe "*produits de soins de santé; substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical; aliments pour bébés"* im von der Beschwerdegegnerin verlangten Sinne ausgeschlossen. Die Angaben "*Produkte zur Gesundheitspflege; diä-*

tetische Substanzen und Nahrungsergänzungsmittel zum medizinischen Gebrauch; Babykost" sind weder mehrdeutig noch unklar.

5.5 Im Ergebnis ist von Gleichartigkeit bzw. im dargelegten Umfang von Warenidentität zwischen den zu vergleichenden Marken auszugehen.

6.
Mit Bezug auf diese betroffenen Waren ist zu prüfen, ob zwischen den Marken eine Zeichenähnlichkeit besteht.

6.1 Ob Zeichen einander ähnlich sind, wird aufgrund ihres Gesamteindrucks beurteilt (Entscheid der RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 *Hero,* veröffentlicht in sic! 2006 S. 478). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475 E. 2b *Radion*), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2005 E. 6 *O [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 673). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, a.a.O., N. 867 f.), wobei es wesentlich durch die kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a *Kamillosan*). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65; vgl. Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. *Mictonorm*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 90). Die unveränderte Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke schafft in der Regel eine Verwechslungsgefahr, solange nicht neue kennzeichnungskräftige Bestandteile zu einem kennzeichnungsschwachen Element der älteren Marke hinzugefügt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3118/2006 vom 6. November 2007 E. 2 *Swing,* B-439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 7.1.1. *Kinder*).

6.2 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch ihren Klang und ihr Schriftbild bestimmt; gegebenenfalls ist ihr Sinngehalt zu beachten. Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 *Aromata* mit

Hinweisen). Grundsätzlich genügt eine Übereinstimmung zwischen Wortmarken unter einem der drei genannten Gesichtspunkte, um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Ein klar erkennbarer unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit jedoch wettmachen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 *ADIA,* Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 *Minergie/Sinnergie,* veröffentlicht in sic! 2006 S. 413). Schliesslich wird bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit von Wortmarken dem Wortanfang in der Regel grössere Bedeutung beigemessen als dem Wortende (Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 *Mictonorm,* veröffentlicht in sic! 2006 S. 90).

6.3 Vor diesem Hintergrund ist die Ähnlichkeit zwischen den Zeichen FRUCTA (Widerspruchsmarke) und FRUCTAID (angefochtene Marke) mit Bezug auf Wortklang, Schriftbild und allenfalls vorhandene Sinngehalte zu untersuchen. Der klangliche Vergleich hängt davon ab, ob die angefochtene Marke "frukta-id" oder eher "fruktejd" ausgesprochen wird. In Anlehnung an die bekannten französischen und englischen Wörter "aide" beziehungsweise "aid" für "Hilfe" ist nicht davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise die angefochtene Marke "frukta-id" aussprechen. Das von der Beschwerdegegnerin vorgebrachte Argument, wonach es sich bei der angegriffenen Marke im Gegensatz zu der Widerspruchsmarke um ein dreisilbiges Wort ("FRUCT-A-ÏD") handelt, ist nicht stichhaltig, da von einer einsilbigen Aussprache der Buchstaben "AI" wie in den genannten Wörtern "aid" beziehungsweise "aide" auszugehen ist. Selbst die Beschwerdegegnerin scheint von dieser Art der Aussprache der Marke durch die massgeblichen Verkehrskreise auszugehen, nimmt sie doch unter dem Aspekt "Sinngehalt" für sich in Anspruch, die massgeblichen Verkehrskreise würden in ihrer Marke das englische Wort "aid" für "Hilfe" klar erkennen. Diese Ansicht spricht aber für die Aussprache "fruktejd" der angefochtenen Marke.

Aus diesem Grund stimmen die Marken einerseits akustisch im Silbenmass (zwei Silben) und der Aussprachekadenz überein, obwohl sie sich in der Aufeinanderfolge der Vokale "U – A" beziehungsweise "U – EJ" am Markenende unterscheiden. Visuell sind die Zeichen ebenfalls ähnlich: Die Widerspruchsmarke erscheint in der angefochtenen Marke unverändert. Durch das Anfügen der Buchstaben "ID" werden weder die Wortlänge noch die Eigenheiten der sechs Buch-

staben der Widerspruchsmarke erheblich verändert, zumal der Buchstabe "I" graphisch unscheinbar wirkt.

Andererseits ist aufgrund der engen Gedankenverbindung zwischen FRUCTA und "Frucht" von einem schwachen übereinstimmenden Markenbestandteil auszugehen. Dagegen kann aufgrund des Sinngehalts der Schlusssilbe "-aid" der angefochtenen Marke, entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin, nicht von einem klar erkennbaren, abweichenden Sinngehalt zwischen den beiden Marken gesprochen werden. Die angefochtene Marke legt nicht den Schluss nahe, dass die damit gekennzeichneten Waren "ihren Zweck in der Hilfe für Verdauung und bei Problemen mit Fructose haben". Vielmehr besteht über das beidseits enthaltene Element "FRUCT" als Hinweis auf "Früchte" eine sinngehaltliche aber für die meisten betroffenen Waren kennzeichnungsschwache Übereinstimmung zwischen den beiden Marken. Im Erinnerungsbild ist im Gesamteindruck eine Zeichenähnlichkeit dennoch zu bejahen, zumal die Übereinstimmung zwischen den beiden Zeichen auf ihrer Anfangssilbe liegt.

7.

Schliesslich ist in einer abschliessenden Gesamtbetrachtung die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Dabei ist einerseits zu beachten, dass das Wortelement "Fruct-" bzw. "Fructa" mit Bezug auf gewisse beanspruchte Waren der Widerspruchsmarke kennzeichnungsschwach wirkt. Andererseits kann dieses Wortelement als direkt beschreibender Bestandteil in der angefochtenen Marke nicht untersagt werden und keine Verwechslungsgefahr herbeiführen, soweit es die einzige Übereinstimmung zwischen den beiden Marken bildet (vgl. E. 4). Eine Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken wird darum selbst unter Berücksichtigung der zum Teil geringen Aufmerksamkeit, die die Verkehrskreise auf die Wahl ihrer Produkte anwenden, durch die Abweichung im Suffix "-(a)id" der angefochtenen Marke mit Bezug auf diejenigen Waren ausgeglichen und verhindert, die notwendig aus Früchten bestehen bzw. hergestellt werden (vgl. E. 2.2). Auch wenn zwischen den Marken weitgehende Warengleichartigkeit und teilweise -identität sowie eine Zeichenähnlichkeit festgestellt werden kann, schafft die angefochtene Marke darum nicht im ganzen Umfang des erhobenen Teilwiderspruchs eine Verwechslungsgefahr.

Keine Verwechslungsgefahr ist damit für folgende Waren der angefochtenen Marke festzustellen:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; confitures, compotes de fruits;
32 Boissons aux fruits et jus de fruits.

Hingegen ist mit Bezug auf folgende Waren der angefochtenen Marke das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen:

5 Produits de soins de santé; substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical; aliments pour bébés;
29 Légumes conservés, séchés et cuits;
32 Sirops et autres produits pour la préparation de boissons.

8.
Die Beschwerde ist somit teilweise gutzuheissen und der angefochtenen Marke FRUCTAID für die Waren *Produits de soins de santé; substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical; aliments pour bébés* in Klasse 5, *Légumes conservés, séchés et cuits* in Klasse 29 und *Sirops et autres produits pour la préparation de boissons* in Klasse 32 der Schutz zu verweigern.

Mit Bezug auf *Fruits conservés, séchés et cuits; confitures, compotes de fruits"* (Klasse 29) und "b*oissons aux fruits et jus de fruits* (Klasse 32) ist die Beschwerde abzuweisen.

9.
Die Kosten des erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens (Widerspruchsgebühr von Fr. 800.–) sind bei diesem Ausgang des Verfahrens im Umfang von Fr. 400.– der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 34 MSchG, Art. 54 VwVG). Da die von der Beschwerdeführerin bezahlte Widerspruchsgebühr von der Vorinstanz zurück behalten worden ist, hat die Beschwerdegegnerin der Gegenpartei die Hälfte davon, also Fr. 400.– zu bezahlen.

10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten zur Hälfte der Beschwerdeführerin und zur anderen Hälfte der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der Überschuss des von der Beschwerdeführerin einbezahlten Kostenvorschusses ist ihr zurückzuerstatten.

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien

festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin einen hälftigen Anteil von Fr. 2'000.– und die Beschwerdegegnerin ebenfalls einen Anteil von Fr. 2'000.– zu tragen hat.

11.
In Anbetracht der hälftigen Aufteilung der Verfahrenskosten ist von der Zusprechung einer Parteientschädigung abzusehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 *Red Bull* / *Dancing Bull* mit Hinweisen).

12.
Gegen dieses Urteil ist keine Beschwerde ans Bundesgericht möglich (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffern 1, 2 und 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 25. Oktober 2007 werden aufgehoben, und der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der internationalen Marke IR 904'712 FRUCTAID in der Schweiz keinen Schutz für die Waren „produits de soins de santé; substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical; aliments pour bébés“ (in Klasse 5); „légumes conservés, sé-

chés et cuits“ (in Klasse 29) und „sirops et autres produits pour la préparation de boissons“ (in Klasse 32) zu gewähren.

2.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 4'000.– werden im Umfang von Fr. 2'000.– der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 5'000.– verrechnet. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil von Fr. 2'000.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Differenzbetrag zum geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Rücksendung des Rückerstattungsformulares überwiesen.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Akten zurück, Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Akten zurück, Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref.: W8803-scr/ule; Einschreiben, Beilagen: Akten zurück)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Versand: 1. September 2009