



Abteilung II
B-2068/2021

Urteil vom 13. Oktober 2022

Besetzung

Richter Martin Kayser (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

Parteien

Vivacqua Suisse SA,
Route des Genevres 51, 1784 Courtepin,
vertreten durch Maître Léonard Bruchez,
Rusconi & Associés,
Rue de la Paix 4, Case postale 7268, 1002 Lausanne,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eckes-Granini Group GmbH,
Ludwig-Eckes-Platz 1, DE-55268 Nieder-Olm,
vertreten durch E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 101723
IR 809'370 GRANINI / CH 750'417 GRANISLUSH.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Marke CH 750'417 GRANISLUSH, deren Eintragung von der Vorinstanz am 6. August 2020 auf der Datenbank Swisreg veröffentlicht wurde. Die Marke ist für folgende Waren eingetragen:

32 Boissons congelées, aromatisées, non gazeuses et non alcoolisées; boissons glacées à base de fruits; concentrés pour la préparation de boissons sans alcool.

B.

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 4. November 2020 vollumfänglich Widerspruch bei der Vorinstanz. Diesen stützte sie auf ihre internationale Marke IR 809'370 GRANINI, die gestützt auf eine deutsche Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 19. Mai 2003 eingetragen und am 11. Dezember 2003 in der *Gazette OMPI des marques internationales* Nr. 2003/22 publiziert wurde. Dabei besteht der Markenschutz unter anderen für folgende Waren:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

C.

Mit Schreiben vom 8. Dezember 2020 reichte die Beschwerdeführerin eine Stellungnahme ein. Darin beantragte sie unter anderem, das vorliegende Verfahren sei auf Französisch weiterzuführen, woraufhin die Vorinstanz die Verfahrensinstruktion abschloss, die Verfahrenssprache aber bei Deutsch belies.

D.

Mit Entscheid vom 30. März 2021 hiess die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 101723 gut und widerrief die angefochtene Schweizer Marke CH 750'417 GRANISLUSH. Zur Begründung brachte sie an, bei der Widerspruchsmarke GRANINI handle es sich um eine bekannte Marke in der Schweiz, weshalb ihr eine erhöhte Kennzeichnungskraft mit erweitertem Schutzzumfang zukomme. Das prägende Zeichenelement "grani-" sei nahe bei "granini" und sei unverändert in das jüngere Zeichen übernommen worden. Das zusätzliche Element "-slush" vermöge aufgrund seines beschreibenden Charakters den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht

wesentlich zu beeinflussen, weshalb von einer Verwechslungsgefahr auszugehen sei.

E.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 3. Mai 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:

"Principalement

- I. Le recours est admis.
- II. La décision du 30 mars 2021 rendue par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle concernant la procédure d'opposition no 101723, GRANINI /// GRANISLUSH est réformée en ce sens que l'opposition formée par ECKES-GRANINI GMBH & Co. KG à l'inscription de la marque GRANISLUSH est rejetée.
- III. Par conséquent, l'inscription de la marque GRANISLUSH par la recourante est maintenue.

Subsidiairement

- IV. La décision du 30 mars 2021 rendue par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle concernant la procédure d'opposition no 101723, GRANINI /// GRANISLUSH est annulée et renvoyée à cet Institut pour nouvelles décisions dans le sens des considérants."

Zusammengefasst führte sie aus, sie verkaufe im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin keine Fruchtsäfte. Die Produkte, die sie vermarkte, seien Geräte (Granitmaschinen), Zubehör (Becher, Strohhalme, Becherdekorationen) und Verbrauchsmaterial für die Zubereitung von Eisgetränken auf der Basis von aromatisiertem Eis, die sich sodann nicht an den Endkonsumenten, sondern an das Fachpublikum richteten. Es handle sich folglich um verschiedene Waren, die von unterschiedlichen Verkehrskreisen mit unterschiedlichem Aufmerksamkeitsgrad beansprucht würden. Weiter gehöre der Wortbestandteil "grani-" zum Gemeingut, weshalb die Widerspruchsmarke eine schwache Unterscheidungskraft und einen geringen Schutzzumfang habe.

F.

Mit Eingabe vom 7 Juli 2021 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

G.

In der Beschwerdeantwort vom 13. August 2021 stellte sich die Beschwerdegegnerin auf den Standpunkt, für die Beurteilung der Gleichartigkeit sei ausschliesslich das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entscheidend und nicht die aktuell mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Auch sei irrelevant, ob sich die Waren der Beschwerdeführerin an einen professionellen Abnehmerkreis richteten, da sie unter der angefochtenen Marke GRANISLUSH weder Slush-Eis-Maschinen noch deren Zubehör beanspruche. Die relevanten Waren, für die die angefochtene Marke beansprucht werde, seien Massenartikel des täglichen Bedarfs und würden mit geringer Aufmerksamkeit erworben. Da "-slush" ein beschreibender Zusatz sei, unterscheide sich die angefochtene Marke zudem nicht deutlich von der Widerspruchsmarke. Es sei der Beschwerdegegnerin unbenommen ihre GRANINI-Fruchtsäfte als GRANISLUSH anzubieten, weshalb eine Verwechslungsgefahr auf der Hand liege.

H.

In einer unaufgeforderten Eingabe vom 6. September 2021 hielt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen an ihrer Auffassung vom 3. Mai 2021 fest. Insbesondere machte sie geltend, der Zusatz "-slush" sei zwar beschreibend, aber verleihe der angefochtenen Marke im Gesamteindruck eine eigene Bedeutung. Die angefochtene Marke werde auch durch klangliche und schriftbildliche Unterschiede wesentlich verändert.

I.

Die Parteien liessen sich im Folgenden nicht mehr vernehmen.

J.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG)

und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]").

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG] [nachfolgend: MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 267). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 2.2 "Vifor/Vitop"; B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 3.2 "Axotide/Acofide"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.]; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 253 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen

Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 2.2 "Vifor/Vitop"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 274).

2.3

2.3.1 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]" ; 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2.d "Radion/Radiomat"). Dabei ist davon auszugehen, dass die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden. Das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen der massgebenden Verkehrskreise wird durch die Umstände mitbeeinflusst, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt, und hängt insb. von der Aufmerksamkeit ab, die beim Einkauf solcher Waren gewöhnlich angewendet wird (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 98 II 138 E. 1 "Luwa/Lumatic"; 93 II 424 E. 2 "Burberrys"; 90 II 259 E. 3 "Schwarzkopf"). Übereinstimmungen im Wortanfang bzw. -ende haben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.b "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Allerdings führen Übereinstimmungen im Wortanfang für sich alleine nicht direkt zur Zeichenähnlichkeit (Urteile des BGer 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 3.2.2 "Canti/Cantique"; 4A_28/2021 E. 6.6.2.1 "Tellco [fig.]/Tell"; Urteile des BVGer B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 2.3.2 "EQ/EQart"; B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.3.2 "YT/EYT [fig.]").

2.3.2 Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene i.d.R. zu Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc; Urteil des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.6.2.1 "Tellco [fig.]/Tell"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt; das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").

2.4

2.4.1 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 2.3 "Vifor/Vitop"; B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 3.5 "Axotide/Acofide"); JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 23 f.).

2.4.2 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-2232/2019 vom 10. Dezember 2019 E. 2.5 "JB Blancpain [fig.]/Reapain [fig.]"; B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.4 "YT/EYT [fig.]"). Die Bekanntheit kann einerseits mit einer demoskopischen Umfrage ermittelt werden, andererseits aber auch mit einem indirekten Nachweis wie Belege (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 103). Um eine erhöhte Verkehrsbekanntheit zu bejahen, müssen die Belege in der Schweiz einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen. Auch Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeaufwandes können einen intensiven Gebrauch dokumentieren (Urteile des BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 6.2.3, "Meister/ZeitMeister"; B-3162/2010 vom 8. Februar 2012 E. 6.4, "5th Avenue [fig.]/Avenue" [fig.]).

2.4.3 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteil des BVGer B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 3.7 "Axotide/Acofide"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).

3.

Als erstes zu prüfen sind die massgeblichen Verkehrskreise, welche ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke festgelegt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 II 315 E. 6b/bb "Apiella"; 122 II 382 E. 3a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello").

Die Widerspruchsmarke wird unter anderem für die eingangs (Ziff. B.) genannten Waren der Klasse 32 beansprucht, wobei es sich insbesondere um Bier und alkoholfreie (Frucht-)Getränke handelt, welche sich an das breite Publikum richten und zu den Massenartikeln des täglichen Bedarfs gehören (Urteile des BVGer B-3464/2020 vom 8. Juli 2022 E. 3.2 "Ägeribier/Ägeribier [fig.]"; B-6099/2013 E. 3.2 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Folglich werden diese Produkte mit einem geschwächten Aufmerksamkeitsgrad erworben. Da vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke ausgegangen wird, bleibt unbeachtlich, ob Slush-Eis-Maschinen und deren Zubehör – wie von der Beschwerdeführerin behauptet – von Fachkreisen nachgefragt werden oder nicht.

4.

Weiter strittig ist, ob die Waren der Klasse 32, welche von den beiden Marken beansprucht werden, gleichartig sind.

4.1 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, allein die Zugehörigkeit zur gleichen Nizza-Klassifikation stelle noch keine Ähnlichkeit dar. Die Vorinstanz habe lediglich einen Vergleich anhand der Einträge nach der Nizza-Klassifikation gemacht und keine konkrete Prüfung vorgenommen, wie z.B. die Produkte auf dem Markt unter den fraglichen Marken vertrieben werden. Ihrer Ansicht nach seien die Waren an unterschiedliche Empfänger gerichtet, die unterschiedliche Vertriebswege haben (Beschwerde, Ziff. III.1 S. 7 f.).

4.2 Gemäss der Beschwerdegegnerin besteht Markenschutz nicht abstrakt, sondern bleibt auf die bei der Hinterlegung konkret beanspruchten Waren beschränkt. Das Warenverzeichnis definiere materiell den produktspezifischen Schutzzumfang der Marke. Anders hätte es ausgesehen, wenn die Einrede des Nichtgebrauchs geltend gemacht worden wäre (Beschwerdeantwort, Ziff. II S. 6).

4.3 Grundsätzlich geht die Beschwerdegegnerin korrekt davon aus, dass die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen anhand der Einträge im Markenregister beurteilt wird, sofern der sachliche Schutzbereich nicht zufolge der Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt ist (vgl. E. 2.2). Der Beschwerdeführerin ist ebenfalls zuzustimmen, dass die Beurteilung unter Berücksichtigung der marktspezifischen Wertschöpfungsketten, Vertriebskanäle und Vermarktungsmöglichkeiten erfolgen muss (vgl. Urteile des BVGer B-478/2017 vom 16. Januar 2018 E. 3.1 "Signifor/Signasol" B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"). Sie übersieht jedoch, dass weder Ausrüstungs- noch Verbrauchsmaterial zur Herstellung von eisgekühlten Getränken im Warenverzeichnis der angefochtenen Marke aufgeführt sind. Folglich können diese Produkte nicht beim Vergleich der Waren mitberücksichtigt werden.

4.4 Die Vorinstanz kommt zu Recht zum Schluss, dass die Waren "*Boissons congelées, aromatisées, non gazeuses et non alcoolisées*" der angefochtenen Marke mit den Waren "*boissons non alcooliques*" der Widerspruchsmarke gleichartig sind; dasselbe gilt für "*boissons glacées à base de fruits*" versus "*boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits*" sowie für "*concentrés pour la préparation de boissons sans alcool*" versus "*sirops et autres préparations pour faire des boissons*".

Vorliegend sind die im Vergleich stehenden Waren gleichartig, wenn nicht identisch. Da die Gleichartigkeit nicht gestützt auf den konkreten Gebrauch, sondern ausgehend vom Warenregister geprüft wird (vgl. Urteil des BVGer B-478/2017 vom 16. Januar 2018 E. 6.2 "Signifor/Signasol"), spielt der Aggregatzustand – wie die Vorinstanz richtig erkannt hat – keine Rolle.

5.

Die zu vergleichenden Marken sind reine Wortmarken. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit müssen daher das Schriftbild, der Wortklang und der Sinngehalt miteinander verglichen werden:

5.1 Im Schriftbild ist die Widerspruchsmarke sieben, die angefochtene Marke zehn Buchstaben lang. Dabei stimmen die ersten fünf Buchstaben "grani-" überein. Eine gewisse schriftbildliche Ähnlichkeit liegt somit vor.

5.2 In Bezug auf den Wortklang verfügen beide Marken über drei Silben ("gra-ni-ni" und "gra-ni-slush"), wobei die ersten zwei Silben ("gra-ni-") bei beiden gleich sind. Was die Vokalfolge ([a-i-i] und [a-i-u]) anbelangt, ist diese ebenfalls bei beiden Zeichen ähnlich. Selbst wenn beide Marken im Anklang "grani-" übereinstimmen, ist ihre Aussprache aufgrund den unterschiedlichen Endungen eine andere, sodass von einer entfernten klanglichen Ähnlichkeit auszugehen ist.

5.3 Für den Sinngehalt der Zeichen ist entscheidend, wie die massgeblichen Verkehrskreise diese verstehen.

Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"). Vom breiten Publikum kann nach der Rechtsprechung jedoch nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 193 E. 1c "Budweiser", BGE 108 II 487 E. 3 "Vantage"; Urteile des BVGer B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 "Ironwood", mit weiteren Hinweisen; B-3757/2011 vom 12. April 2013 E. 2.9 "WeightWatchers [fig.]/WatchWT [fig.]).

5.3.1 Hinsichtlich der Bedeutung der Marke GRANINI verweist die Beschwerdeführerin auf die Internetseite der Beschwerdegegnerin, auf welcher diese bekanntgabe, "granini" bezeichne im Italienischen "kleine Körner" (Beschwerde, Ziff. II.8 S. 4). Sie führt aus, im italienischsprachigen Raum sei unter "grani" das Wort "Korn" im Plural zu verstehen (Beschwerde, Ziff. II.10 S. 5). Bei der angefochtenen Marke GRANISLUSH

handle es sich um einen Neologismus, der sich einerseits aus dem italienischen Wort "granita" – einem sizilianischen Getränk aus gestapeltem Eis –, andererseits aus dem englischen Begriff "slush" in der Bedeutung "teilweise geschmolzenes Eis" zusammensetze; "granita" werde somit in der Romandie und im Tessin, "slush" in der Deutschschweiz verstanden (Beschwerde, Ziff. II.4 S. 4)

5.3.2 Die Beschwerdegegnerin macht keine weiterführenden Ausführungen zum Bedeutungsinhalt der Zeichen. Sie vertritt aber die Ansicht, dass Konsumenten, die den Begriff "grani" kennen, zwangsläufig den Bezug zwischen den beiden Begriffen "grani" (Körner) und "granini" (kleine Körner) sehen werden. Selbst wenn die beiden Marken für einige Konsumenten keinen Bedeutungsgehalt haben und von diesen als Fantasiezeichen wahrgenommen werden, bestehe aufgrund der grossen Ähnlichkeit zwischen "granini"/"grani" eine Verbindung (Beschwerdeantwort, Ziff. II S. 3 f.)

5.3.3 Zur Widerspruchsmarke GRANINI führt die Vorinstanz aus, der italienische Begriff "grano" bedeute "Korn, Weizen", die Mehrzahl davon "grani". Die Diminutivform sei "granello", selten auch "granolino" oder "granino". Die Verkleinerungsform werde sehr wenig gebraucht und sei daher nicht unbedingt unmittelbar verständlich. Da "grani" eine Bedeutung habe, werde der Durchschnittsabnehmer bei der angefochtenen Marke GRANISLUSH eine Aufteilung in "grani-" und "-slush" und keine Gedankenverbindung zum Getränk Granita machen. Weiter geht die Vorinstanz davon aus, dass unter "slush" "aromatisiertes, gefrorenes Eis" verstanden werde. Zusammen ergebe sich eine Bedeutung von "Weizen, aromatisiertes, gefrorenes Eis" (Beschwerdeantwort, Ziff. III.C.6 ff.).

5.3.4 Im italienischen Sprachraum wird unter "grano" "Getreide, Weizen, Korn" verstanden (vgl. <https://de.langenscheidt.com/italienisch-deutsch/grano>, abgerufen am 1. September 2022). "Grani" steht im Plural für "grano" (vgl. <https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/grani>, abgerufen am 1. September 2022). Mit der Endung "-ini" kann nicht ausgeschlossen werden, dass gewisse Kreise den Gedankenaufwand machen und im Wort "granini" das Diminutiv von "grani" sehen, obwohl "granini" so in keinem Wörterbuch auffindbar ist. Weder die grammatikalische Korrektheit noch die Bezeichnung auf der Homepage der Beschwerdegegnerin spielen für die Beurteilung eine Rolle; vielmehr ist darauf abzustellen, wie dieser Begriff vom Verkehrskreis tatsächlich verstanden wird.

Bei der angefochtenen Marke GRANISLUSH führt die Vorinstanz zwar richtig aus, dass eine Aufteilung in "grani-" und "-slush" naheliegt, da "grani" für die Italienisch sprechenden Verkehrskreise eine Bedeutung hat. Ob diese Verkehrskreise auch gleichzeitig die Bedeutung von "slush" als "halbgefrorenes Eisgetränk" kennen, ist jedoch fraglich; "slush" bedeutet direkt übersetzt nämlich "Schlamm, (Schnee-)Matsch" (vgl. <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/slush>, abgerufen am 1. September 2022). Selbst diesen Begriff wird das breite Publikum (inkl. deutscher und französischer Sprachraum) nicht verstehen, da er nicht zum englischen Grundwortschatz gehört, geschweige denn dessen kulinarische Übersetzung als "halbgefrorenes Eisgetränk". Auch der Rückschluss von "grani-" auf "Granita" (sizilianisches Eis-Dessert) erscheint weit hergeholt. Im Ergebnis stehen sich somit zwei Fantasiezeichen gegenüber, die keinen konkreten Sinngehalt haben.

5.4 Insgesamt wird von den Verkehrskreisen kein grosser Unterscheid im Sinngehalt erkannt, der die festgestellte optische und akustische Ähnlichkeit zu beseitigen vermag.

6.

Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu befinden:

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, es handle sich beim Begriff "granini" um Gemeingut, geht die Vorinstanz richtigerweise davon aus, es könne dem Zeichen kein direkt beschreibender Sinngehalt in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 32 entnommen werden. Daher kommt der Widerspruchsmarke zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Weiter kommt die Vorinstanz zum Schluss, es sei institutsnotorisch, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine äusserst bekannte Marke mit erhöhter Kennzeichnungskraft handle (vgl. Verfügung, Ziff. III.D.6 f.). Die Beschwerdeführerin bestreitet die von der Vorinstanz festgestellte Bekanntheit nicht. Aus diesem Grund ist bei der Widerspruchsmarke von einer erhöhten Kennzeichnungskraft mit entsprechend erweitertem Schutzzumfang auszugehen. Ob Eisgetränke von der Beschwerdegegnerin als GRANINISLUSH oder als GRANISLUSH verkauft werden, wird den wenig aufmerksamen Verkehrskreisen daher nicht auffallen und eine Verwechslungsgefahr ist zu bejahen.

Falls gewisse Abnehmer "-slush" verstehen, "Granita" als sizilianisches Eis-Dessert kennen und zugleich auch noch die Assoziation von "grani-" zu "Granita" machen würden, würde ein unterschiedlicher Sinngehalt erkannt werden. Selbst dann würde diese vernachlässigbar kleine Schnittmenge der Verkehrskreise die Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Gesamteindruck aber nicht aufzuwiegen vermögen.

In Anbetracht der Gleichheit der Vergleichswaren und der Quasi-Übernahme der Widerspruchsmarke könnten sodann falsche Zusammenhänge vermutet oder der Eindruck erweckt werden, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine Variante der Widerspruchsmarke handelt. Mindestens eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist gegeben.

7.

Im Ergebnis ist die Beschwerde im Haupt- und Eventualstandpunkt abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz vom 30. März 2021 zu bestätigen.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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 im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxismässig ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinefuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht. In Anbetracht des einfachen Schriftenwechsels erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– für das Beschwerdeverfahren als angemessen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

8.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung vom 30. März 2021 bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Martin Kayser

Gizem Yildiz

Versand: 25. Oktober 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 101723; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)