



## **Urteil vom 21. März 2019**

---

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),  
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,  
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

---

Parteien

**LAURENT-PERRIER,**  
32, avenue de Champagne, FR-51150 Tours-sur-Marne,  
vertreten durch Rechtsanwalt Benedikt Schmidt,  
Meisser & Partners AG,  
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 1'290'233  
"ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D)".

**Sachverhalt:****A.**

**A.a** Die Laurent-Perrier SA ist Inhaberin der internationalen Registrierung IR 1'290'233 "ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D)" mit Ursprung Frankreich, welche dem Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) am 3. März 2016 notifiziert wurde. Die internationale Registrierung IR 1'290'233 ist eine dreidimensionale Marke, welche in Klasse 33 für "*Vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne*" hinterlegt ist, und den Farbanspruch "Or poudré pantone métal 8022 et 876, doré, rouge pantone 8044C, rouge pantone 228C, gris brun, noir et or" geltend macht. Die Marke sieht wie folgt aus:



**A.b** Gegen diese Schutzausdehnung erliess das Institut am 21. Februar 2017, gestützt auf Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (PVÜ, SR 0.232.04) und Art. 2 Bst. a in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) eine vorläufige Schutzverweigerung ("refus provisoire total") im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren. Trotz Farbanspruch und zweidimensionalen Elementen sei die Gemeingutzugehörigkeit des Zeichens vorliegend gegeben. Die hinterlegte Form weiche nicht hinreichend

von im betroffenen Warenssegment üblicherweise vorzufindenden Gestaltungen ab. Die Etikette sei nicht nur rein dekorativ, sondern auch zu klein um der Form die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.

**A.c** Unter Einsendung der Vertretervollmacht konstituierte sich der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin am 20. Juli 2017 fristgerecht und reichte namens der Hinterlegerin eine Stellungnahme ein. Darin beantragte die Hinterlegerin die Aufhebung des refus provisoire total vom 21. Februar 2017. Die internationale Registrierung IR 1'290'233 "ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D)" sei als kombinierte Formmarke in der Schweiz vollumfänglich zum Schutz zuzulassen. Sie enthalte mit den deutlich lesbaren Wortelementen "Alexandra" und "Laurent-Perrier" unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente, welche den Gesamteindruck des Zeichens wesentlich beeinflussen und dieses somit unterscheidungskräftig machen.

**A.d** In ihrer Stellungnahme vom 21. November 2017 hielt das Institut an ihrer Zurückweisung fest. Die in der kombinierten Formmarke enthaltenen zweidimensionalen Elemente seien proportional zu klein und ausserdem zu wenig lesbar um dem Zeichen gesamthaft die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.

**A.e** Mit Eingabe vom 11. Dezember 2017 bestritt die Hinterlegerin die Gemeingutzugehörigkeit der internationalen Registrierung erneut.

## **B.**

Am 9. März 2018 verfügte das Institut die Zurückweisung der Schutzausdehnung der internationalen Registrierung IR 1'290'233 "ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D)" gemäss Art. 2 lit. a MSchG. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 33 stelle die hinterlegte Warenform eine im betroffenen Warenssegment üblicherweise auffindbare Flaschenform dar, wobei sich die strittige Gestaltung nicht auffällig von üblichen Gestaltungen unterscheide. Die im Zeichen enthaltene Etikette werde als reine Dekoration wahrgenommen. Schliesslich seien die in der Etikette enthaltenen Wortelemente proportional zu klein um dem Zeichen gesamthaft die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.

## **C.**

Gegen diese Verfügung erhob die Laurent-Perrier SA (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 20. April 2018 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:

"1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) vom 9. März 2018 im Verfahren betreffend die Eintragung der internationalen Registrierung Nr. 1290233 ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D) sei aufzuheben, und das IGE sei anzuweisen, die Marke ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D) unter der internationalen Registrierung Nr. 1290233 für sämtliche Waren in der Schweiz definitiv zum Schutz zuzulassen.

2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."

Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, ihre kombinierte Formmarke stelle im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ein unterscheidungskräftiges Zeichen dar. Gerade die im Zeichen enthaltenen und deutlich lesbaren Wortelemente "Alexandra" und "Laurent-Perrier" würden der kombinierten Formmarke die nötige Unterscheidungskraft verleihen. Weder seien diese Begriffe beschreibend noch proportional zu klein. Ausserdem verweist die Beschwerdeführerin auf die Zulassung zum Markenschutz der strittigen internationalen Registrierung in diversen Ländern. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Gleichbehandlung unter Hinweis auf verschiedene Voreintragungen in der Schweiz geltend.

#### **D.**

In ihrer Vernehmlassung vom 9. Juli 2018 hielt die Vorinstanz innert erstreckter Frist fest, dass es sich bei der vorliegenden Formmarke um die naturgetreue Abbildung einer im betroffenen Warenssegment üblichen Flaschenform handelt. Die hinterlegte Gestaltung unterscheide sich weder durch ihre Form noch durch ihre farbliche Gestaltung hinreichend von einer für die beanspruchten Waren üblicherweise verwendeten Form und Farbgestaltung. Die im Zeichen enthaltene Etikette sei rein dekorativ und die darin aufgeführten Wortelemente seien – unabhängig von ihrer allfälligen Unterscheidungskraft – aufgrund ihrer minderen Grösse nicht geeignet, dem Zeichen im Gesamteindruck die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.

#### **E.**

Die Beschwerdeführerin replizierte mit Eingabe vom 11. September 2018. Zur originären Unterscheidungskraft hielt sie fest, dass die Wortelemente "Alexandra" und "Laurent-Perrier" das Zeichen gesamthaft deutlich prägten und per se unterscheidungskräftig seien. Damit unterscheide sich der vorliegende Sachverhalt deutlich von der von der Vorinstanz erwähnten Rechtsprechung.

**F.**

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 15. Oktober 2018 auf die Einreichung einer Duplik.

**G.**

Mit Verfügung vom 23. Oktober 2018 wurde den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.

**H.**

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung wurde stillschweigend verzichtet.

**I.**

Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilsabwägungen eingegangen.

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

**2.**

**2.1** Sowohl die Schweiz als auch Frankreich sind Mitgliedsstaaten der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) und des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken

vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur zwischen Staaten, welche sowohl das Protokoll als auch das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), unterzeichnet haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit Art. 9<sup>sexies</sup> Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die Französische Republik sowohl das Madrider Abkommen als auch das Protokoll zum Madrider Abkommen unterzeichnet hat, gilt vorliegend eine Frist von 12 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Die am 3. März 2016 beginnende Frist ist daher mit Erklärung der Schutzverweigerung vom 21. Februar 2017 eingehalten.

**2.2** Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich" seien (Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG. Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des BGer 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen").

### **3.**

Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören jene, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl. BGE 131 III 126 f. E. 4.1 "Smarties [3D] / M&M's [3D]"; DAVID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a Rz. 1ff.; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Auflage, Basel 2009, N. 247 [zit. Marbach, SIWR]).

**3.1** Als Formen des Gemeinguts gelten insbesondere einfache geometrische Grundelemente sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben

(BGE 133 III 345 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "Lego [3D]"). Entscheidend ist stets die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen (originär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht (Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 "Freischwinger Panton [3D]", B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behälter für Körperpflegemittel [3D]", je mit Verweis auf: MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 2003 193, S. 200; vgl. MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in: sic! 2002 794, 797). Hingegen genügt es nicht, wenn die zur Frage stehende Form Merkmale aufweist, anhand derer die beanspruchte Ware sich lediglich von anderen Produkten unterscheiden lässt (MICHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. b N. 72, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche [3D]" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 "Uhrenarmband [3D]"). Der betriebliche Herkunftshinweis einer Waren- oder Verpackungsform geht aber über funktionale oder ästhetische Aspekte hinaus: Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion des Produkts oder wegen der ästhetischen Attraktivität (unter dem Gesichtspunkt des Designs) erwartet, erreichen die Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b "The Original [3D]"; PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, in: sic! 2003 395, 402). Eine Form wird als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden, wenn sie sich von sämtlichen im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Eintragung im Markenregister üblichen Formen auffällig unterscheidet, was insbesondere bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Segment in der Regel nicht der Fall ist (BGE 134 III 553 E. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] II", BGE 133 III 346 E. 3.3 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]").

**3.2** Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamteindruck. Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 120 II 310 "The Original [3D]"). Die Originalität muss bei einer aus gemeinfreien

Elementen zusammengesetzten Marke "zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen, indem mehrere gemeinfreie Elemente in überraschender Weise kombiniert werden" (Urteil des BGer 4A\_6/1999 vom 14. Oktober 1999, in: sic! 2000 286 E. 3c "Runde Tablette [3D]", vgl. das Urteil des BGer 4A\_129/2007 vom 18. Juli 2007 E. 3.2.5 "Lindor-Kugel [3D]" und das Urteil des BVGer B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 3.3 "Feuchttücherbehälter [3D]" mit Hinweisen).

**3.3** Auch die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskräftig sein (vgl. Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "Leimtube [3D]"; MARBACH, SIWR, N. 485; NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. b N. 30, mit weiteren Hinweisen). Mit der Geltendmachung eines Farbanspruchs bringt der Hinterleger zum Ausdruck, dass er den Schutz der von ihm beanspruchten Marke nur in einer bestimmten Farbausführung beansprucht. Wie bei Formmerkmalen (vgl. E. 3.1 hiavor) ist dabei zu differenzieren, ob die Farbe als Gestaltungs- oder Unterscheidungsmerkmal wahrgenommen wird. Eine durch die Farbgebung bedingte Spezifizierung im Erinnerungsbild ist zudem nicht mit einer Individualisierung im markenmässigen Sinn gleichzustellen (vgl. MARBACH, SIWR, N. 488 f.). In diesem Zusammenhang ist bei einer aus Form und Farbe kombinierten Marke im Einzelfall zu prüfen, bei welchem Element eher ein Herkunftsbezug erwartet wird. Es fragt sich weiter, inwieweit sich die beiden Elemente gegenseitig beeinflussen: Damit die Kombination im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt, muss der unterscheidungskräftige Teil dominieren. Umgekehrt darf er zur Unterscheidungskraft der Marke in ihrem Gesamteindruck nicht durch das banale Element relativiert werden (Urteile des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.3.2 "Mischgeräte [3D]" und B-2828/2010 vom 2. April 2011 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]").

**3.4** Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Abnehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] II" mit weiteren Hinweisen; MARBACH, SIWR, N. 212).

#### **4.**

Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, [zit. Mar-



bach, Verkehrskreise], S. 3). Vorliegend ist die Marke für "Vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne" in der Klasse 33 hinterlegt. Diese Waren richten sich sowohl an Endabnehmer (ab 16 Jahren; vgl. Art. 11 Abs. 1 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 [LGV, SR 817.02]) als auch an Personen, welche sie für Dritte aus beruflichen (namentlich Zwischenhändler sowie Fachpersonen des Wein- und Getränkehandels bzw. der Gastronomie) oder auch aus privaten Gründen einkaufen (Urteile des BVGer B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 3 "1800 Cristalino [fig.]", B-362/2016 vom 13. September 2017 E. 4 "Doña Esperanza/Alejandro Fernandez, Esperanza", B-5004/2014 vom 8. Juni 2017 E. 4.2 "CLOS D'AMBONNAY", B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 4.2.2 "Belvedere/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 4.1 "Havana Club [fig.]/Cana Club [fig.]").

## 5.

Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marke verstehen und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; MARBACH, SIWR, N. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a "The Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 "Tetrapack [3D]"). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der hinterlegten Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

**5.1** Die dreidimensionale Marke, um deren Schutz ersucht wird, stellt eine mögliche Form der beanspruchten Ware und damit eine Formmarke im engeren Sinn dar (BGE 120 II 309 E. 2a "The Original [3D]" mit Hinweisen; vgl. auch E. 3 hiavor). Konkret zeigt die abgebildete Form eine dunkle, grossbauchige Glasflasche. Am Flaschenbauch ist mittig eine grosse, rotgoldene Etikette angebracht. Darin steht "2004 / CHAMPAGNE / ALEXANDRA / Laurent-Perrier / Maison fondée / 1812 / GRANDE CUVÉE ROSÉ". Sowohl der Flaschenhals als auch der Flaschenkopf sind mit einer goldenen Folie eingefasst. Am unteren Abschluss der Folie am Flaschenhals ist schliesslich ein rotgoldenes Band angebracht, in welchem erneut der Vorname "Alexandra" in Grossbuchstaben angebracht ist. Die Hinterlegerin macht den Farbanspruch "Or poudré pantone métal 8022 et 876, doré,

rouge pantone 8044C, rouge pantone 228C, gris brun, noir et or" geltend. Dass es sich um die Abbildung einer Schaumweinflasche handelt, ist jedenfalls unbestritten.

**5.2** Den Gemeingutcharakter des Zeichens begründet die Vorinstanz damit, dass es sich ihrer Ansicht nach um ein banales Zeichen handle. Im Zusammenhang mit der strittigen Ware stelle das Zeichen deren naturgetreue Wiedergabe bzw. deren Verpackung dar (angefochtene Verfügung, Ziff. 6), was von den massgeblichen Verkehrskreisen sofort erkannt würde. Die hinterlegte Form hebe sich nicht in entscheidendem Masse vom Üblichen und Gewohnten ab (angefochtene Verfügung, Ziff. 6 und 8). Daran ändere auch die Farbgebung bzw. den Farbanspruch nichts, denn die goldene Einfassung des Flaschenhalses sowie die goldene Etikette seien für Schaumweinflaschen üblich (angefochtene Verfügung, Ziff. 8). Die in der Etikette aufgeführten Wortelemente seien schliesslich zu klein und nicht genügend leserlich um dem Zeichen gesamthaft Unterscheidungskraft zu verleihen (angefochtene Verfügung, Ziff. 9 f.). Folglich würden die Abnehmer in der gewählten Farb- und Formkombination keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen (angefochtene Verfügung, Ziff. 7 ff.).

Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, die hinterlegte Form stelle in einer Gesamtbetrachtung eine unterscheidungskräftige Marke dar: So werde der Gesamteindruck massgeblich von den in der Etikette aufgeführten Wortelementen "Alexandra" und "Laurent-Perrier" geprägt. Diese Elemente seien unterscheidungskräftig und – im Falle der Bezeichnung "Laurent-Perrier" – in der Schweiz sogar als Marke eingetragen (Beschwerde, Rz. 22). Aufgrund dieser, die Marke gesamthaft prägenden Wortelemente hebe sich das hinterlegte Zeichen deutlich von anderen im Warenssegment vorzufindenden Flaschengestaltungen ab. Gesamthaft stelle die Kombination der Wort- und Formelemente ein unterscheidungskräftiges Zeichen dar (Beschwerde, Rz. 42).

### **5.3**

**5.3.1** Das Zeichen beansprucht Schutz im Zusammenhang mit "Vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne" der Klasse 33. Unstreitig ist vorliegend, dass die Form und grundsätzliche Gestaltung der hinterlegten Flasche jener einer üblichen Schaumweinflasche entspricht. Üblicherweise werden Schaumweine in bauchigen, zumeist dunklen Glasflaschen mit einem länglichen Flaschenhals abgefüllt. Ebenso üblich ist die Anbringung einer Etikette am Flaschenbauch (Replik, Rz. 5), sowie die Einhüllung des

Flaschenhalses und -deckels mit Folie. Schliesslich entsprechen auch die gewählten und beanspruchten Farbtöne (vgl. Erwägung A.a hiervor), wie von der Beschwerdeführerin angegeben (Beschwerde, Rz. 27; Replik, Rz. 8), der im betroffenen Warenssegment üblicherweise anzufindenden farblich ausgewogenen, dezenten Farbgestaltung. Jedenfalls kann vorliegend in Bestätigung der Vorinstanz (angefochtene Verfügung, Ziff. 8) festgehalten werden, dass sich die strittige Formmarke grundsätzlich weder von der Grundform noch von der Grundgestaltung unterscheidet. Diese Einschätzung wird von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten (Beschwerde, Rz. 15; Replik, Rz. 4 ff.).

## 5.4

**5.4.1** Während sich also die Form- und Farbelemente der strittigen Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu wenig vom üblichen Formen- und Farbenschatz abheben, gilt es die zusätzlichen Zeichenelemente zu prüfen. Bei banalen oder wenig unterscheidungskräftigen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, entfällt der Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (Urteil des BVGer B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 4.5.1 mit weiteren Hinweisen "1800 Cristalino [fig.]"). Entscheidend ist, ob mit dem zusätzlichen Element ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen wird und die Form deshalb unterscheidungskräftig wirkt (BVGE 2007/35 E. 5 "Goldrentier [3D]"; Urteile des BVGer B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 4.5.1 "1800 Cristalino [fig.]", B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "Leimtube [3D]", B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behälter mit Körperpflegemittel [3D]"). Ein solcher Bezug kann insbesondere durch gut erkennbare und unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente geschaffen werden, bspw. durch einen Firmenschriftzug, sofern dieser nicht nur auf einer Seite derselben Form angebracht wird (BVGE 2007/35 E. 6 "Goldrentier [3D]") bzw. soweit dieser im Vergleich zu der Form nicht zu klein ist (Urteile des BVGer B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 4.5.1 "1800 Cristalino [fig.]", B-5341/2015 vom 29. September 2017 E. 10.2.3.2 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]", B-2676/2008 vom 23. Januar 2009 E. 7.1 "Flasche [3D]").

**5.4.2** Auf der am Flaschenbauch angebrachten Etikette ist mittig übereinander Folgendes geschrieben: "2004 / CHAMPAGNE / ALEXANDRA / Laurent-Perrier / Maison fondée / 1812 / GRANDE CUVÉE ROSÉ". Dabei

überragt der Name "Alexandra" sämtliche Wortelemente an Grösse. Auch der Begriff "Laurent-Perrier" ist – wenn auch kleiner als "Alexandra" – deutlich grösser als die weiteren Angaben geschrieben und zudem stilisierend umrandet. Daher sticht dem Abnehmer von den Wortelementen als erstes der Vorname Alexandra und als zweites der Begriff "Laurent-Perrier" ins Auge. Auch die über dem Vornamen stehende Angabe "Champagne" ist gut lesbar und gleich gross wie "Laurent-Perrier". Allerdings fallen die Begriffe "Champagne", "Maison fondée 1812" und "grande cuvée rosé" bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens aufgrund ihres beschreibenden Charakters kaum ins Gewicht. Ausserdem schenkt die auf der Etiketete zuoberst angebrachte Jahreszahl "2004" dem strittigen Zeichen für sich alleine keine Unterscheidungskraft, denn die Zahl wird in casu aufgrund ihrer Platzierung direkt neben der Bezeichnung "Champagne" klar als Jahrgangsangabe verstanden (vgl. e contrario Urteil des BVGer B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 4.5.4 "1800 Cristalino [fig.]"). Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abnehmer die Zahl als Jahrgangsangabe und damit als beschreibende Bezeichnung versteht, ist sehr hoch. Am unteren Abschluss der Flaschenhalsfolie wird in einem Band schliesslich erneut der Vorname "Alexandra" in Grossbuchstaben wiederholt.

**5.4.3** Die im Zeichen verwendeten Namen "Alexandra" und "Laurent-Perrier" haben im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keine beschreibende Bedeutung. Weder handelt es sich um Rebsorten, noch beschreiben diese Begriffe allenfalls die geografische Herkunft des Schaumweines. Dies wird auch von der Vorinstanz nicht bestritten (angefochtene Verfügung, Ziff. 9 f.).

**5.5** Die grundsätzliche Kennzeichnungskraft der Zeichenelemente "Alexandra" und "Laurent-Perrier (fig.)" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wird demnach von der Vorinstanz nicht bestritten (angefochtene Verfügung, Ziff. 9; Vernehmlassung, Ziff. 3). Strittig ist, inwiefern diese Zeichenelemente auf der Registerabbildung erkennbar und diesfalls aufgrund ihrer Grösse den Gemeingutcharakter des Zeichens überhaupt aufzuheben vermögen (angefochtene Verfügung, Ziff. 10; Vernehmlassung, Ziff. 5 f.).

**5.5.1** Während die Vorinstanz als Beurteilungsgrundlage auf die Abbildung in der Gazette OMPI des marques internationales abstellt (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. 10 ; Vernehmlassung, Ziff. 5), geht die Beschwerdeführerin von einer bundesverwaltungsgerichtlichen Praxis aus, wonach für

die Beurteilung der Markendarstellung die Abbildung der Basismarke beigezogen werden könne (Beschwerde, Rz. 17 und Replik, Rz. 6 f., jeweils mit Hinweis auf die Urteile des BVGer B-2676/2008 vom 23. Januar 2009 E. 5 "Lucas Bols [3D]", B-2724/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6.2.3 "Verpackung [3D]" sowie den Entscheid der RKGE MA-AA 18/05 vom 24. April 2006 in: sic! 2006/671 E. 7 f. "Quaderförmige Flasche [3D]").

**5.5.2** Sowohl in der Abbildung der Gazette (Vorakte 1, sowie online abrufbar unter: <https://www.wipo.int/madrid/monitor/fr/index.jsp#gazette>) als auch in jener der französischen Basismarke Nr. 4203902 (abrufbar unter: [https://bases-marques.inpi.fr/Typo3\\_INPI\\_Marques/marques\\_recherche\\_numero.html](https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_recherche_numero.html); Veröffentlichung der Markeneintragung, in: Les Bulletins officiels de la propriété industrielle [BOPI], 2015/37, p. 80, abrufbar unter <https://www.inpi.fr/sites/default/files/bopis/2015-37v1.pdf>) sind die Begriffe "Alexandra" und "Laurent-Perrier" klar und deutlich lesbar. Doch selbst wenn – wie von der Vorinstanz vorgenommen – einzig auf den Blattauszug der Notifikation der OMPI abgestellt würde (Vorakte 1), sind die Begriffe klar und deutlich lesbar. Insofern spielt es in casu keine Rolle, auf welche Abbildung abgestellt wird. Jedenfalls unbeachtlich sind die von der Beschwerdeführerin in Ergänzung angeführten Abbildungen der weiteren Schutzausdehnungen der strittigen internationalen Registrierung in die EU sowie die USA (Beschwerdebeilagen 8 und 9).

**5.5.3** Dass diese Frage im Endeffekt offen gelassen werden kann, schliesst auch die Vorinstanz (Vernehmlassung, Ziff. 6), wenn auch mit einer anderen Begründung. Sie ist nämlich der Ansicht, dass diese Wortelemente in der Etiketle gemäss Rechtsprechung auch ausgehend von der Basismarkenabbildung zu klein seien. Gestützt auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2676/2008 vom 23. Januar 2009 kommt die Vorinstanz zum Schluss, die Begriffe "Alexandra" und "Laurent-Perrier" seien im Verhältnis zur gesamten Grösse der Flasche zu klein um dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen (Vernehmlassung, Ziff. 6). Dieser Einschätzung kann nicht gefolgt werden. Sowohl der Vorname "Alexandra" als auch der Begriff "Laurent-Perrier" heben sich aufgrund ihrer Gestaltung und Grösse deutlich von der dunklen Flasche sowie den weiteren Wortelementen in der Etiketle ab. Der Vorname "Alexandra" ist nicht nur am Flaschenhals in Grossbuchstaben angebracht, sondern wird auch in der Etiketle erneut in Majuskeln wiederholt. Dabei überragt der Name die weiteren Wortelemente um ein vielfaches, und er ist mittig am Flaschenbauch angebracht. Dieses an sich unterscheidungskräftige Zeichenelement wird

gerade aufgrund seiner zweifachen, mittigen Anbringung und der gestalterischen Abhebung aufgrund seiner Grösse, betont. Es handelt sich nicht um ein Zeichenelement, welches im Gesamteindruck untergeordnet oder gar unleserlich ist (Urteil des BVGer B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 4.5.5 "1800 Cristalino [fig.]"). Ebenso hebt sich der Begriff "Laurent-Perrier" dank seiner Platzierung, seiner Grösse und seiner stilisierenden Umrandung, die als Blickfang dient, deutlich von der dunklen Flasche und der Etiketete ab. Auch dieser Name ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren unterscheidungskräftig. Sowohl "Alexandra" als auch "Laurent-Perrier" sind in der Etikettenmitte zudem an jenem Ort angebracht, an dem der Abnehmer mit der Aufschrift eines Kennzeichens rechnet. Damit wird die vorliegende Formmarke im Gesamteindruck vom unterscheidungskräftigen Vorname "Alexandra", welcher aufgrund seiner Gestaltung, Platzierung und Wiederholung ins Auge sticht, und dem ebenfalls unterscheidungskräftigen Begriff "Laurent-Perrier" geprägt (Urteil des BVGer B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 4.5.5 mit Hinweisen "1800 Cristalino [fig.]"). Dass die hinterlegte Farb- und Formgestaltung dem Zeichen alleine keine Unterscheidungskraft verleiht, ist unbestritten (Beschwerde, Rz. 27; Replik, Rz. 8). Mit den Wortelementen "Alexandra" und "Laurent-Perrier" enthält die Formmarke allerdings unterscheidungskräftige Zeichenelemente, die dem strittigen Zeichen aufgrund ihrer Gestaltung im Gesamteindruck die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen vermögen.

## 6.

Im Übrigen verweist die Beschwerdeführerin auf diverse in der Schweiz zum Markenschutz zugelassene Voreintragungen und macht gestützt darauf einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend. Ausserdem verweist die Beschwerdeführerin auf die Zulassung zum Markenschutz der strittigen internationalen Registrierung in diversen Ländern. Angesichts der soeben festgestellten Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens erübrigt es sich indessen auf die diesbezüglichen Vorbringen der Beschwerdeführerin einzugehen.

## 7.

Im Ergebnis dringt die Beschwerdeführerin mit ihrem Rechtsbegehren vollständig durch. Die Beschwerde ist gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1'290'233 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]" den Markenschutz in der Schweiz für die in der Klasse 33 beanspruchten Waren "Vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne" zu gewähren.

**8.**

**8.1** Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

**8.2** Überdies ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Mangels Kostennote hat das Gericht die Parteientschädigung aufgrund der Akten festzulegen (Art. 14 Abs. 2 zweiter Satz VGKE). Vorliegend wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt, sodass für das Beschwerdeverfahren unter Anwendung des im Markenrechtsverfahren üblichen Stundenansatzes von Fr. 300.– eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'000.– (exkl. MWST) als angemessen erscheint (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).

## **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

### **1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 9. März 2018 wird aufgehoben. Das Institut wird angewiesen, die internationale Registrierung IR 1'290'233 "ALEXANDRA Laurent-Perrier [3D]" in der Schweiz vollumfänglich und definitiv zum Markenschutz zuzulassen.

### **2.**

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.

### **3.**

Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'000.– zugesprochen.

### **4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 1'290'233; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler



**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtschrift ist in einer 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. 42 BGG).

Versand: 27. März 2019