



Abteilung II
B-3209/2017

Urteil vom 2. April 2019

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Andrea Giorgia Röllin.

Parteien

Société Jas Hennessy et Co, Société anonyme,
Rue de la Richonne, FR-16100 Cognac,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Michael Treis und Sylvia Polydor,
Baker McKenzie Zurich,
Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Cortis Schweizer Weine GmbH,
Rathausgasse 5, 5400 Baden,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Hanspeter Geissmann,
TMS Trademark Service AG,
Mellingerstrasse 2a, Postfach 2006, 5402 Baden,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13859 und 13860;
IR 279'262A PARADIS / CH 660'353 BLANC DU PARADIS;
IR 279'262A PARADIS / CH 660'354 ROUGE DU PARADIS.

Sachverhalt:**A.**

Die Eintragung der Schweizer Wortmarken Nr. 660'353 BLANC DU PARADIS und Nr. 660'354 ROUGE DU PARADIS der Beschwerdegegnerin wurde am 20. Juni 2014 auf Swisreg veröffentlicht. Die erste ist für "Weisswein schweizerischer Herkunft" und die zweite für "Rotwein schweizerischer Herkunft" in Klasse 33 eingetragen.

B.

Am 22. September 2014 erhob die Beschwerdeführerin gegen beide Marken Widerspruch und stützte sich dafür auf ihre internationale Wortmarke Nr. 279'262A PARADIS. Diese Marke war am 31. Januar 1964 anhand einer französischen Basiseintragung mit Priorität vom 4. April 1944 unter anderem mit Wirkung für die Schweiz registriert worden (siehe Gazette OMPI des marques internationales Nr. 6/2014). Sie ist für: "*Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers*" (Klasse 33) registriert.

C.

Mit Stellungnahmen vom 24. März 2015 entgegnete die Beschwerdegegnerin namentlich, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden. Wein und Cognac seien zudem nicht gleichartig. Die Widersprüche seien abzuweisen.

D.

Die Beschwerdeführerin legte mit Replik vom 5. Oktober 2015 Belege für den Gebrauch der Widerspruchsmarke insbesondere für Cognac unter den Bezeichnungen "Hennessy Paradis", "Paradis Extra" und "Paradis Impérial" ins Recht und hielt an ihren bisherigen Vorbringen fest.

E.

Mit Duplik vom 18. April 2016 beharrte die Beschwerdegegnerin auf dem Fehlen einer Verwechslungsgefahr.

F.

Mit Verfügungen vom 5. Mai 2017 wies die Vorinstanz beide Widersprüche vollumfänglich ab. Sie erwo, die Widerspruchsmarke sei im massgeblichen Zeitraum für den eingeschränkten Warenbereich *Eau-de-vie de vin, Brandy, eau-de-vie de marc de raisin et eau-de-vie de raisin sec* gebraucht worden, die angefochtenen Waren seien gleichartig und die Zeichen durch die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene

Marke auf klanglicher und bildlicher Ebene ähnlich. Fachkreise der Cognacproduktion bezeichneten aber einen bestimmten Lagerort im Cognac-keller, wo die ältesten Cognacs aufbewahrt werden, als "Paradis". Der Ausdruck sei somit für Cognac beschreibend. Zuzufolge dieser Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke bestehe keine Verwechslungsgefahr.

G.

Gegen diese Verfügungen hat die Beschwerdeführerin am 7. Juni 2017 Beschwerden an das Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen erhoben, die Entscheide vom 5. Mai 2017 aufzuheben und die Widersprüche gutzuheissen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin. Sie macht geltend, die zu vergleichenden Marken beanspruchten Schutz für identische Waren, nämlich alkoholische Getränke in Klasse 33. Folglich seien an die Zeichenverschiedenheit hohe Anforderungen zu stellen. Bei der Widerspruchsmarke sei von einer originären durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Da sie sie seit 1944 als marktführende Produzentin verwende, habe sie eine überdurchschnittliche Bekanntheit und einen erweiterten Schutzzumfang erworben. Als biblisches Paradies und Ort der Glückseligkeit verstanden, wirke "paradis" kennzeichnungskräftig, als Lagerort sei es schweizerischen Händler- und Käuferkreisen dagegen unbekannt. Zwischen "Paradis" und "Blanc du Paradis" (Verfahren B-3209/2017) bzw. "Rouge du Paradis" (Verfahren B-3210/2017) bestehe darum auf visueller und phonetischer Ebene wie auch in Bezug auf ihre inhärente Bedeutung eine hohe Ähnlichkeit und somit Verwechslungsgefahr.

H.

Mit Zwischenverfügung vom 8. Juni 2017 hat das Bundesverwaltungsgericht die Verfahren B-3209/2017 und B-3210/2017 vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-3209/2017 weitergeführt.

I.

Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Beschwerdeantwort vom 20. Oktober 2017 die Beschwerden vollumfänglich abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie führt an, der massgebliche Verkehrskreis der Widerspruchsmarke bestehe aus zahlungskräftigen Cognac-Liebhabern. Die Widerspruchsmarke sei stark beschreibend. Falls überhaupt von einem rechtserhaltenden Gebrauch auszugehen sei, genüge darum der Abstand auf Zeichen- und Warenebene, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

J.

Mit Eingabe vom 15. September 2017 hat die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung verzichtet. Unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid ersucht sie, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

K.

Auf Antrag der Beschwerdeführerin hat am 24. Januar 2018 eine öffentliche Parteiverhandlung stattgefunden, anlässlich welcher die Parteien an ihren Begehren festgehalten haben. Die Beschwerdeführerin präzisierte, dass sie keinen erweiterten, sondern einen "normalen" Schutzzumfang der Widerspruchsmarke geltend mache. Die Beschwerdegegnerin rügte den von der Vorinstanz festgestellten rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke, soweit er über Cognac hinausreiche. Die Vorinstanz blieb der Verhandlung entschuldigt fern.

L.

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit entscheidwesentlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

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

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.

2.1 Eine ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird

(Art. 11 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wird die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben, hat der Widersprechende den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

Die Vorinstanz würdigte in Anwendung der sogenannten "erweiterten Minimallösung" nach erhobener Nichtgebrauchseinrede den Teilgebrauch der Widerspruchsmarke aufgrund der ihr vorliegenden Gebrauchsbelege als Gebrauch für *eau-de-vie de vin, Brandy, eau-de-vie de marc de raisin et eau-de-vie de raisin sec*. "Erweiterte Minimallösung" bedeutet, den für den Zeitraum nach Art. 12 Abs. 1 MSchG glaubhaft gemachten Gebrauch auf das Angebot zu erweitern, das künftig unter der Marke erwartet werden kann. Obergrenze bildet der registrierte Oberbegriff (vgl. Urteile des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 4.1.5 "7Seven [fig.]/Sevenfriday"; B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 5.4.1 "Merci/Merci [fig.]").

2.2 Für die Glaubhaftmachung des Markengebrauchs nach Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien eine erhebliche Bedeutung zu. In Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) ist hier von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen (Art. 32 MSchG und 13 Abs. 1 VwVG; Urteile des BVGer B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 3.2 "Chrom-optics/Chrom-optics"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull"). Im Beschwerdeverfahren ist die Beurteilung der Vorinstanz darum nur im Rahmen der Parteivorbringen zu überprüfen, während die Anzeige einer *reformatio in peius* an die beschwerdeführende Partei erst erfolgen muss, wenn eine Änderung der angefochtenen Verfügung beabsichtigt wird (Art. 62 Abs. 3 VwVG). Vorliegend hat zwar die Beschwerdeführerin die Art und Weise, wie die Vorinstanz ausgehend vom Gebrauch den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke beschränkt hat, nicht infrage gestellt. Die Beschwerdegegnerin aber hat an der Parteiverhandlung geltend gemacht, die erweiterte Minimallösung sei hier nicht anzuwenden, sondern der Gebrauch der Widerspruchsmarke allein für einen speziellen, hochpreisigen Cognac aus dem "Paradis" als besonderer Kellerwinkel als glaubhaft anzusehen. Aufgrund dieses Vorbringens ist auch die Würdigung des

rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke durch die Vorinstanz zu überprüfen. Unbestritten bleibt dabei deren Feststellung, die eingereichten Belege machten den Gebrauch nur für den Verkauf von Branntwein mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Cognac AOC" glaubhaft. Einen breiteren Gebrauch behauptet die Beschwerdeführerin auch im Beschwerdeverfahren nicht. Strittig ist allerdings, welche Gebrauchserwartung als "erweiterte Minimallösung" aufgrund jenes historischen Gebrauchs den Schutzzumfang der Marke bildet.

2.3 Cognac fällt nach der Beurteilung der Vorinstanz unter vier der fünf eingetragenen Oberbegriffe der Widerspruchsmarke: "*alcools*", "*eaux-de-vie*", "*spiritueux*" und "*apéritifs*". Davon sei der Begriff "*eaux-de-vie*" der engste und bilde selber eine Untergruppe zu den drei übrigen Begriffen (angefochtene Verfügung, E. 22 f.). Gestützt auf diese Feststellung zum bisherigen Markengebrauch prüfte die Vorinstanz jedoch nicht, welchen künftigen Gebrauch der Verkehr erwartet (vgl. hierzu E. 2.1). Stattdessen untersuchte sie, ob der Begriff "*eaux-de-vie*" in Untergruppen von Waren aufgeteilt werden kann, "*die unter objektiven Gesichtspunkten, mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung, im Wesentlichen übereinstimmen*".

2.4 Die ausdehnende Schutzwirkung der erweiterten Minimallösung hängt indessen nicht von objektiven Gesichtspunkten, Eigenschaften der Ware oder ihrem Zweck ab, sondern von der Verkehrserwartung (vorne, E. 2.1). Die von der Vorinstanz zitierte ehemalige Verordnung über alkoholische Getränke vom 29. November 2013 des EDI (AS 2013 4977) suchte zwar Mindestanforderungen an alkoholische Getränke, deren Kennzeichnung und Anpreisung zu formulieren, aber sie regelte weder den Schutz von Marken für alkoholische Getränke noch die Erwartungen oder die Zukunft des Verkehrs. Im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung stand sie vielmehr schon nicht mehr in Kraft. Die Vorinstanz handelte darum rechtsfehlerhaft, wenn sie gestützt auf eine nicht mehr in Kraft stehende und dem Verkehr kaum bekannte Lebensmittelnorm den Schutzbereich der Marke auf Unterkategorien wie Trester- und Rosinenbranntwein (*eau-de-vie de marc de raisin, eau-de-vie de raisin sec*) erweiterte, die mit dem gelagerten, französischen Weinbrand mit der Ursprungsbezeichnung Cognac nichts gemein haben.

2.5 Abzustellen ist stattdessen, wie erwähnt, auf den Markengebrauch, welchen der Verkehr aufgrund des bisherigen Gebrauchs für Cognac erwartet. Wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, darf als "Cognac" nur gelagerter Branntwein aus dem in Frankreich seit 1909 gesetzlich begrenzten

Ursprungsgebiet der Charente bezeichnet werden (SIMON SIEGEL/SIEGLINDE SIEGEL/HEINZ LINGER/PETER ROMAN/GERHARD RADL, Handlexikon der Getränke, 2. Aufl. Linz 1985, S. 505 f.; PETER JÄGER, Das Handbuch der Edelbranntweine, Schnäpse, Liköre, Graz 2006, S. 45). Eine schweizerische Käuferschaft kann aufgrund dieser geografischen Begrenzung und hohen Nachfrage erwarten, dass möglicherweise auch Branntweine anderer französischer Gebiete, wie Armagnac und Calvados, unter derselben Marke vertrieben werden. Der Beschwerdegegnerin ist aber insofern teilweise recht zu geben, als eine Ausdehnung auf weniger qualitätsstrenge Spirituosensorten, auf andere Getränke oder weitere Herkunftsländer namentlich wegen der hohen Spezialisierung der Cognac-Produktion nicht erwartet werden kann. Der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke ist deshalb abweichend von der vorinstanzlichen Lösung, in Anwendung der erweiterten Minimallösung, für *französischen Branntwein* anzuerkennen.

3.

3.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten 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 Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", BGE 128 III 99 E. 2c "Orfina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella").

3.2 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan").

3.3 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist an-

zulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt 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 III 315 E. 6b/bb "Apiella" mit Hinweisen).

3.4

3.4.1 Gleichartigkeit der Waren besteht, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]"). Warengleichartigkeit bedeutet demnach keine physikalische Gleichartigkeit der betreffenden Waren, sondern die Erwartung des Marktes, dass die Verkehrswege der Waren gleich oder ähnlich sind.

3.4.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge (Urteil des BVGer B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen unter anderem eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.>"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017 [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N 306).

3.5 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks") und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung (Urteil des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 "Hirsch/Apfelhirsch" E. 2.3).

Die angesprochenen Verkehrskreise werden die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]" ; BGE 128 III 99 E. 2c "Orfina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella").

3.6 Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit führen nicht zwingend zu einer Verwechslungsgefahr. Letztere kann etwa dann ausgeschlossen sein, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und folglich nur einen beschränkten Schutzbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7 "Pernaton/Pemadol 400"; B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 4.3 "Dermoxane/Dermasan"; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 "Aromata/Aromathera"). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind (JOLLER, MSchG, Art. 3 N 78-80; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 981 mit weiteren Hinweisen). In solchen Fällen genügen schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Im Interesse von Konkurrenten können schutzunfähige Elemente nicht und an Gemeingut anlehrende Bestandteile nur eingeschränkt monopolisiert werden (JOLLER, MSchG, Art. 3 N 10). Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen oder Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (Urteile des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.2 "A-Z"; B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"; zum Ganzen: Urteil des BVGer B-6927/2015 vom 8. Dezember 2016 E. 4.7).

3.7 Die Reichweite des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes wird durch die Kennzeichnungskraft der Zeichen bestimmt. Für kennzeichnungsschwache Zeichen ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für kennzeichnungsstarke Zeichen. Bei schwachen Marken genügen bereits kleine Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu

schaffen. Als ursprünglich schwach gelten Marken, deren wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Bestandteile anlehnen. Im Vordergrund stehen dabei Bestandteile mit beschreibendem Gehalt. Dazu gehören auch Bestandteile mit anpreisendem Sinngehalt, insbesondere sind auch unbestimmte anpreisende Sinngehalte beschreibend (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"; Urteil des BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 3.5 und 7.2.1 "F1/FiOne [fig.]" mit Hinweisen; vgl. DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenrechtsgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a N 182 f., und JOLLER, MSchG, Art. 3 N 89 f.).

3.8 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 "Monari/Anna Molinari"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", BGE 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat").

4.

Vorab sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Alkoholische Getränke sind nicht an Jugendliche unter 16 Jahren abzugeben (Art. 14 des Lebensmittelgesetzes vom 20. Juni 2014, LMG, SR 817.0). Für die Widerspruchsmarke ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht nach der Käuferschicht eines hochpreisigen Cognacs, sondern aufgrund nach einem objektiv-normativen Massstab nach Abnehmern französischen Branntweins zu fragen (Urteil des BVGer B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 4 "Lalla Alia [fig.]/Lalla Alia" mit weiterem Hinweis sowie EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic!, 2007, S. 10). Die Käuferschaft solcher Getränke besteht damit aus einem erwachsenen, breiten Publikum, das für solche Waren des täglichen Bedarfs keine erhöhte Aufmerksamkeit aufwendet (Urteile des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 3.2-3.3 "Gallo/Gallay [fig.]" und B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.2 "Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.]").

5.

Für die Frage der Gleichartigkeit ist zu berücksichtigen, dass Weiss- und Rotwein schweizerischer Herkunft wesentlich weniger alkoholhaltig ist als

französischer Brantwein, weshalb beide zu ähnlichen Zwecken, aber unterschiedlichen Gelegenheiten verabreicht werden. Sie sind nach ständiger Praxis miteinander gleichartig (vgl. Urteile des BVGer B-8055/2008 vom 8. September 2010 E. 4 "Red Bull"/"Dancing Bull"; B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 5.3.2.3 "Belvedere/Ca'Belvedere Amarone [fig.]").

6.

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort "PARADIS", die angegriffenen Marken aus je drei Wörtern: "Blanc du Paradis" bzw. "Rouge du Paradis", womit das Widerspruchszeichen vollständig in den angegriffenen Zeichen enthalten ist.

Die Sachbezeichnungen "Blanc du" und "Rouge du" ("Weisser" beziehungsweise "Roter") zu Beginn der angefochtenen Marken tragen wenig zu deren Unterscheidung bei und verschieben das Augenmerk auf den Bestandteil "paradis". Die Marken sind sich darum in ihrem einzigen bzw. prägenden Wortbestandteil ähnlich.

7.

Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prüfen.

7.1 Das französische Wort "paradis" wird in allen Landessprachen mit dem Sinngehalt "Paradies" (ital. paradiso) sofort verstanden. Es bedeutet im religiösen und übertragenen Sinn "das Paradies" (Langenscheidt. Handwörterbuch Französisch, Teil 1 Französisch – Deutsch, 2006 [im Folgenden Langenscheidt Handwörterbuch], Schlagwort "paradis"). Das ursprünglich persische Wort fand zunächst als griechisches Lehnwort in unsere Landessprachen Eingang (vgl. Duden. Das Fremdwörterbuch, Duden Bd. 5, 11. Aufl. 2015, Schlagwort "Paradies"). Mit "Paradies" wird eine in vielen Religionen verbreitete Vorstellung einer Stätte oder eines Zustands der Ruhe, des Glücks, des Friedens und des Heils am Anfang und Ende aller Zeiten bezeichnet; in der griechischen Übersetzung der jüdischen Bibel der Garten Eden, in welchem Menschen vor dem Sündenfall lebten (Adam und Eva; vgl. Brockhaus Enzyklopädie [unter: <<https://www.brockhaus.de>>, besucht am 6. Februar 2019], Stichwort "Paradies" [Religionswissenschaft]). Das Deutsche Wörterbuch WAHRIG nennt als Bedeutung den Garten Eden, Garten Gottes, den Himmel, einen Ort der Freude, der Glückseligkeit und einen besonders schönen Ort (Brockhaus, Wahrig. Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011, Schlagwort "Paradies").

Heute wird "Paradies" nicht mehr nur im religiösen Sinn verstanden, sondern oft auf Orte übertragen, die durch ihre Schönheit, Gegebenheiten und gute Lebensbedingungen Voraussetzungen für ein schönes, glückliches, friedliches Dasein erfüllen ("Ferienparadies", "Kinderparadies" etc.; vgl. Urteil des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 5 "Paradies" mit Hinweisen).

Als überirdischer, religiöser und sehr positiv besetzter Begriff eignet "paradis" sich intrinsisch zur Anpreisung von Waren. Seine Verwendung in profanem Kontext schafft erhöhte Aufmerksamkeit (LARISSA MASER, Paradies, Diplomarbeit Hochschule Mannheim 2006, S. 64 ff. mit Verweisen).

7.2 Branntwein als "paradis" zu bezeichnen verheisst den angesprochenen Konsumenten unmittelbar Gefühle, wie sie im Paradies zu erleben sind. Die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit französischem Branntwein erschöpft sich deshalb in einer werbemässigen Anpreisung und wirkt nicht kennzeichnungskräftig (vgl. zum Ganzen: Urteil des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 5 "Paradis"). Indessen ist der Begriff mehrdeutig. Die Parteien und die Vorinstanz gehen übereinstimmend davon aus, dass für Cognacproduzenten und -kenner der Begriff "paradis" den Ort im Keller bezeichnet, wo die ältesten und besten Cognacs gelagert sind (vgl. www.pediacognac.com/le-vieillissementle-vieillissementle-vieillissement/im-paradiesparadisele-paradis/, besucht am 6. Februar 2019). Auch in diesem Sinne verstanden wäre der Begriff "paradis" beschreibend, wenn man entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin davon ausgehen würde, dass die betroffenen Verkehrskreise diese Bedeutung kennen. Da aber – wie dargelegt – schon das allgemeine Verständnis des Begriffs "paradis" als anpreisend verstanden wird, kann vorliegend offen bleiben, wie verbreitet das Wissen um die Bedeutung von "paradis" als besondere Ecke des Cognackellers ist. Der Entscheid des Appellationsgerichtshofs Colmar (Frankreich) vom 1. April 1987 "Paradis / Paradis Royal" vermag hieran nichts zu ändern (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V [fig.]" mit weiteren Hinweisen).

7.3 Dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz heute eine überdurchschnittliche Bekanntheit genießt, weil sie angeblich seit 1944 für Cognac verwendet wird, behauptet die Beschwerdeführerin zwar in der Beschwerdeschrift, hat sie aber an der Parteiverhandlung nicht mehr erwähnt und vermag sie allein mit einem Auszug ihres Internetauftritts nicht glaubhaft zu machen. Dagegen spricht der auch von ihr bestätigte Sprachgebrauch

französischer Produzentenkreise, herstellerunabhängig eine Kellerecke "paradis" zu nennen (vgl. E. 7.2 hiervor).

7.4 Die Vorinstanz kommt somit im Ergebnis zu Recht zum Schluss, dass die Widerspruchsmarke keine ausreichende Kennzeichnungskraft besitzt und keines Schutzes gegen die angefochtenen Marken teilhaftig ist. Die Beschwerden sind abzuweisen.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 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. 6'000.– festzulegen. Sie werden dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

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 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Kostennote vom 20. Oktober 2017 einen Aufwand von Fr. 6'970.85 geltend. Dieser Betrag erscheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands für den weitgehend identischen Inhalt der Beschwerden in den beiden obgenann-

ten Verfahren, für den einfachen Schriftenwechsel nach der Verfahrensvereinbarung sowie für die Teilnahme an der Parteiverhandlung zu hoch und ist angemessen auf total Fr. 5'500.– zu kürzen. Die Parteientschädigung umfasst keinen Mehrwertsteuerzuschlag im Sinn von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

9.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach mit Eröffnung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerden werden abgewiesen und die angefochtenen Entscheide vom 5. Mai 2017 bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 6'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 5'500.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 13859 und 13860; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Andrea Giorgia Röllin

Versand: 4. April 2019