



## **Urteil vom 10. April 2024**

---

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),  
Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann,  
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

---

Parteien

**Société Jas Hennessy & Co.,**  
Rue de la Richonne, FR-16100 Cognac,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Treis und  
Rechtsanwältin Nadine Charrière,  
Baker McKenzie Switzerland AG,  
Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

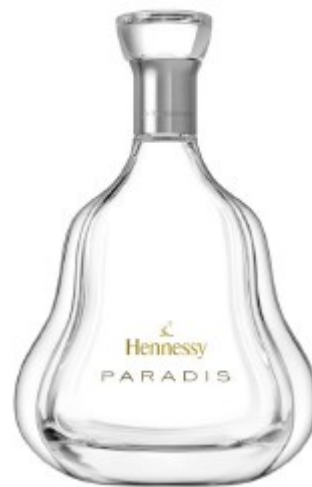
Schweizerisches Markeneintragungsgesuch  
Nr. 71118/2018 Hennessy PARADIS (fig.);  
Schweizerisches Markeneintragungsgesuch  
Nr. 71121/2018 Hennessy (fig.).

**Sachverhalt:**

**A.**

**A.a** Am 27. März 2018 ersuchte die Société Jas Hennessy & Co. (hiernach: Hinterlegerin) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum IGE (hiernach: Institut) um Markenschutz für die nachfolgenden zwei kombinierten Wort-/Bildmarken:

**A.a.a** Zum einen handelt es sich um das nachfolgend abgebildete Markeneintragungsgesuch Nr. 71118/2018 "Hennessy PARADIS (fig)":



**A.a.b** Zum anderen handelt es sich um das Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 "Hennessy", welches wie folgt dargestellt wird:



**A.a.c** Beide Wort-/Bildmarken machen den Farbanspruch "grau; gold" geltend und sind für folgende Waren hinterlegt:

**Klasse 21:** Geräte und Behälter für Haushalt oder Küche; Flaschen aus Glas, Porzellan, Steingut; Kästen, Schalen, Schüsseln, Töpfe, Untertassen, Becher aus Glas, Porzellan, Steingut; Papier- oder Plastikbecher; Trinkgläser; Behälter aus Glas, Porzellan, Steingut; Karaffen; Rührstäbchen für Cocktails; Mixbecher (Shaker); Mixbecher (Cocktail Shaker); Glasstöpsel; Eiskübel; Eiskwürfelformen; Korkenzieher; Kristallglaswaren; bemalte Glaswaren; Weinheber; Speisekartenhalter; Flaschenöffner; Kannen und Krüge; Ausgiesser; Tablett, nicht aus Edelmetall, für den Haushalt; Tafelgeschirr, nicht aus Edelmetall; Teller und Schüsseln aus Glas, Porzellan, Steingut; Räuchergefäße; Parfümzerstäuber; Statuetten oder Figurinen aus Porzellan, Terrakotta oder Steingut; Rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (ausgenommen Bauglas); Ornamente und dekorative Gegenstände aus Glas, Porzellan, Steingut, nämlich Bonbonnieren, Leuchter, Schalen, Blumenübertöpfe, Messerbänke für den Tisch, Serviettenringe, Flakons und Vasen.

**Klasse 32:** Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

**Klasse 33:** Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); alkoholische Extrakte; alkoholische Essenzen; alkoholhaltige Fruchtextrakte.

**A.b** Das Institut beanstandete beide Eintragungsgesuche jeweils mit Schreiben vom 20. August 2018 in formeller wie materieller Hinsicht. Materiell schloss das Institut, dass beide Zeichen, welche jeweils eine naturgetreue Abbildung einer Flasche darstellten, im Zusammenhang mit einem Teil der beanspruchten Waren dem Gemeingut zuzurechnen seien. Weder seien die Flaschenformen noch die Kombination mit den verbalen und grafischen Elementen derart, dass sie den Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen vermögen. Insbesondere seien die grafischen und verbalen Elemente im Verhältnis zu klein.

**A.c** Mit Eingaben vom 19. Februar 2019 bestritt die Hinterlegerin die Gemeingutzugehörigkeit ihrer Zeichen und beantragte die vollständige Zulassung zum Markenschutz ihrer beiden Markeneintragungsgesuche.

**A.d** Mit Hinweis auf ihre erste Beanstandung vom 20. August 2018 hielt das Institut seine teilweise Rückweisung beider Markeneintragungsgesuche sowohl in materieller wie auch in formeller Hinsicht mit Schreiben vom 19. Februar 2019 weiterhin aufrecht.

**A.e** Nachdem die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 9. April 2019 die formellen Mängel bereinigt hatte, hielt das Institut mit Eingaben vom 14. Februar 2020 bzw. 23. März 2020 die teilweise materielle Zurückweisung beider Markeneintragungsgesuche aufrecht und führte aus, die grafischen Elemente beider Zeichen seien im Grössenverhältnis nicht geeignet, den Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.

**A.f** Die Hinterlegerin ihrerseits beantragte in ihrer Eingabe vom 19. Juni 2020 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer B-2294/2018 vom 21. März 2019 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]" sowie diversen vergleichbaren Markeneintragungen die vollständige Gutheissung ihrer Markeneintragungsgesuche.

**A.g** Jeweils mit Verfügung vom 4. August 2022 liess das Institut die beiden Markeneintragungsgesuche nur bezüglich eines Teils der beanspruchten Waren zum Markenschutz zu.

**A.g.a** So wies das Institut das Markeneintragungsgesuch Nr. 71118/2018 "Hennessy PARADIS (fig)" teilweise ab, nämlich bezüglich "Alkoholischer Getränke (ausgenommen Biere)" in Klasse 33. Zum Markenschutz zugelassen wurde die Wort-/Bildmarke indes im Zusammenhang mit sämtlichen in Klasse 21 und 32 beanspruchten Waren sowie den verbleibenden Waren der Klasse 33.

**A.g.b** Auch das Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 "Hennessy (fig.)" hiess das Institut lediglich teilweise gut, nämlich nur bezüglich der nachfolgenden Waren in Klasse 21:

**Klasse 21:** Kästen, Schalen, Schüsseln, Töpfe, Untertassen, Becher aus Glas, Porzellan, Steingut; Papier- oder Plastikbecher; Trinkgläser; Rührstäbchen für Cocktails; Mixbecher (Shaker); Mixbecher (Cocktail Shaker); Glasstöpsel; Eiskübel; Eiswürfelformen; Korkenzieher; Weinheber; Speisekartenhalter; Flaschenöffner; Ausgiesser; Tablets, nicht aus Edelmetall, für den Haushalt; Tafelgeschirr, nicht aus Edelmetall; Teller und Schüsseln aus Glas, Porzellan, Steingut; Räuchergefässe; Statuetten oder Figurinen aus Porzellan, Terrakotta oder Steingut; Rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (ausgenommen Bauglas); Ornamente und dekorative Gegenstände aus Glas, Porzellan, Steingut, nämlich Bonbonnieren, Leuchter, Schalen, Blumenübertöpfe, Messerbänke für den Tisch, Serviettenringe.

Soweit weitergehend, d.h. betreffend die restlichen in Klasse 21 sowie alle in Klassen 32 und 33 beanspruchten Waren, wurde das Markeneintragungsgesuch abgewiesen.

**A.h** Zur Begründung der Zurückweisung brachte die Vorinstanz jeweils vor, dass die hinterlegte Form sich zu wenig vom Formenschatz der beanspruchten Waren unterscheide und die Wortelemente, welche an sich unterscheidungskräftig seien, aufgrund ihrer Grösse den Gesamteindruck nicht massgeblich zu beeinflussen vermöchten. Im Zusammenhang mit jenen Waren, in denen die Warenbildmarke deren mögliche Verpackung bzw. Natur direkt darstelle, komme ihnen im Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft zu.

**B.**

**B.a** Mit Eingaben vom 14. September 2022 reichte die Hinterlegerin (hiernach: Beschwerdeführerin) beim Bundesverwaltungsgericht gegen die Entscheide des Instituts (hiernach: Vorinstanz) betreffend die Markeneintragungsgesuche Nr. 71118/2018 und Nr. 71121/2018 Beschwerden ein.

**B.b** Das Rechtsbegehren der Beschwerde betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 71118/2018 "Hennessy PARADIS (fig.)" lautet:

1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 4. August 2022 im Verfahren betreffend Markeneintragungsgesuch Nr. 71118/2018 sei aufzuheben und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, das Markeneintragungsgesuch 71118/2018 für sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 33 zum Markenschutz zuzulassen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

**B.c** Das Rechtsbegehren der Beschwerde betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 "Hennessy (fig.)" lautet:

1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 4. August 2022 im Verfahren betreffend Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 sei aufzuheben und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, das Markeneintragungsgesuch 71121/2018 für die folgenden beanspruchten Waren zum Markenschutz zuzulassen:

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt oder Küche; Flaschen aus Glas, Porzellan, Steingut; Behälter aus Glas, Porzellan, Steingut; Karaffen; Kristallglaswaren; bemalte Glaswaren; Kannen und Krüge; Parfümzerstäuber; Ornamente und dekorative Gegenstände aus Glas, Porzellan, Steingut, nämlich Flakons und Vasen.

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); alkoholische Extrakte; alkoholische Essenzen; alkoholhaltige Fruchtextrikte.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

**B.d** Prozessual beantragt die Beschwerdeführerin die Vereinigung der Beschwerden betreffend die Markeneintragungsgesuche Nr. 71118/2018 und Nr. 71121/2018.

**B.e** Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, dass die strittigen Markeneintragungsgesuche aufgrund der Flaschenformen, der klar erkennbaren Wortelemente und des Farbanspruches "grau; gold" einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck aufweisen würden. Dabei würden insbesondere die unterscheidungskräftigen Wortelemente "Hennessy" bzw. "Hennessy PARADIS" den Warenbildmarken im Gesamteindruck die nötige Unterscheidungskraft verleihen.

**C.**

Nachdem die Vorinstanz mit Stellungnahme vom 29. September 2022 ihr Einverständnis zum prozessualen Antrag der Beschwerdeführerin mitgeteilt hatte, wurden die Beschwerdeverfahren B-4112/2022 und B-4122/2022 mit Verfügung vom 3. Oktober 2022 antragsgemäss vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-4112/2022 weitergeführt.

**D.**

Mit Eingabe vom 16. Januar 2023 reichte die Vorinstanz innert erstreckter Frist sämtliche Vorakten sowie ihre Vernehmlassung ein. Darin beantragt sie mit Hinweis auf die Begründungen in den angefochtenen Verfügungen die kostenfällige Abweisung der Beschwerden.

**E.**

Mit Verfügung vom 18. Januar 2023 wurde den Parteien mitgeteilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel im vereinigten Beschwerdeverfahren B-4112/2022 vorgesehen sei.

**F.**

**F.a** Am 30. Mai 2023 reichte die Vorinstanz unaufgefordert ein Schreiben zu den Verfahrensakten ein, in welchem sie unter Hinweis auf ihren News-

letter 2023/05 mitteilte, dass sie die strittigen Markeneintragungsgesuche trotz Lockerung ihrer Prüfungspraxis in Bezug auf die Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen nicht in Wiedererwägung zu ziehen gedenke. Die Grösse der unterscheidungskräftigen Elemente in beiden Eintragungsgesuchen seien auch im Hinblick der Praxislockerung nicht ausreichend um den Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.

**F.b** Mit Verfügung vom 1. Juni 2023 wurde der Beschwerdeführerin dieses Schreiben zugestellt und den Parteien ausserdem mitgeteilt, dass im vereinigten Beschwerdeverfahren B-4112/2022 kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.

**F.c** Mit Schreiben vom 24. November 2023 erkundigte sich die Beschwerdeführerin nach dem Verfahrensstand, welcher ihr mit Verfügung vom 27. November 2023 mitgeteilt wurde.

#### **G.**

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

### **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

#### **1.**

**1.1** 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 Verfügungen 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]; vgl. dazu E. 1.3 hiernach). 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 die Rechtsvertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).

**1.2** In den Beschwerdeverfahren B-4112/2022 und B-4122/2022 stehen sich nicht nur die gleichen Parteien gegenüber, die Markeneintragungsgesuche beanspruchen das gleiche Warenverzeichnis und die Marken lauten nahezu gleich. Insofern liegen parallele Sachverhalte vor und es stellen sich in beiden Verfahren dieselben Rechtsfragen. Aus diesem Grund wurden die Verfahren B-4112/2022 und B-4122/2022 vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-4112/2022 weitergeführt. In der Folge ergeht im vereinigten Verfahren ein einziges Urteil.

**1.3** In den angefochtenen Verfügungen der Vorinstanz vom 4. August 2022 wurden die Markeneintragungsgesuche – jeweils ohne Dispositivziffern – teilweise gutgeheissen und teilweise abgewiesen. In ihren Beschwerden beantragt die Beschwerdeführerin, dass die angefochtenen Verfügungen der Vorinstanz aufgehoben und die Markeneintragungsgesuche jeweils für die zurückgewiesenen Waren gutzuheissen seien.

Als jeweilige Markenhinterlegerin ist die Beschwerdeführerin Adressatin der angefochtenen Verfügungen. Nachdem ihre Markeneintragungsgesuche teilweise gutgeheissen wurden (vgl. Sachverhaltsziffern A.g.a und A.g.b hiervor), sind ihre Rechtsbegehren dahingehend zu verstehen, dass sie mit ihren Beschwerden die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügungen soweit beantragt, als sie die Abweisung der Markeneintragungsgesuche betreffen. Soweit ihre Rechtsbegehren anders zu verstehen wären, würde es in Bezug auf die jeweiligen zugelassenen Waren der angefochtenen Verfügungen an den Voraussetzungen gemäss Art. 48 Abs. 1 Bst. b und c VwVG fehlen, womit auf die Beschwerden insoweit nicht einzutreten wäre (Urteil des BVGer B-6169/2020 vom 23. August 2023 E. 1.3.2 "ADVENTURIDGE/Adventure [fig.], Adventure Highland Creek [fig.]"; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 2.69).

## **2.**

**2.1** Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG; SR 232.11]). 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 (BGE 131 III 126 f. E. 4.1 "Smarties [3D]/M&M's [3D]"; Urteile des BVGer B-3904/2021 vom



29. August 2023 E. 5.1.1 "[emballage] [3D]", B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 2.1 "Nemiroff [3D]"; DAVID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], 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]).

**2.2** Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine ungewöhnliche Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es unterscheidungskräftig individualisiert, unterliegt es denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken"; Urteile des BVGer B-3904/2021 E. 5.1.4 mit Hinweisen "[emballage] [3D]", B-3981/2021 E. 2.1 "Nemiroff [3D]"; B-2294/2018 vom 21. März 2019 E. 2.2 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"; B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.2 "1800 Cristalino [fig.]" ; B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]"). Zudem ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen Konkurrenzprodukte mit jener von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand, die Ware könnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen Fällen nicht zu folgen (Urteile des BVGer B-2294/2018 E. 2.2 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"; B-6201/2017 E. 2.2 "1800 Cristalino [fig.]" ; B-1920/2014 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]"). Stattdessen ist zu berücksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 328 E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbildmarke hat dem Waregebrauch, den ihre bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswirkung verbietet, darum rechtsgenüglich auch selber zu entsprechen.

**2.3** Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst erkannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion oder ästhetischen Attraktivität des Produkts erwartet, erreichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht (BGE 120 II 307 E. 3b "The Original"; Urteile des BVGer B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]"; B-2294/2018 E. 2.3 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"; B 6201/2017 E. 2.3 "1800 Cristalino [fig.]" ; B-1920/2014 E. 3.3 "Nilpferd [fig.]").

**2.4** Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grundelemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 342 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 514 f. E. 4.1 "Lego"; Urteile des BVGer B-3904/2021 E. 5.1.4 mit Hinweisen "[emballage] [3D]"; B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]"). Dabei sind die Merkmale nicht einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 133 III 342 E. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter"; Urteile des BVGer B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]"; B-2294/2018 E. 2.3 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"; B-6201/2017 E. 2.3 "1800 Cristalino [fig.]"; B-2828/2010 vom 2. April 2011 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]"). 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 307 E. 3b f. "The Original [3D]"). Dies gilt sowohl für dreidimensionale Marken an und für sich, als auch für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen (BVGE 2007/35 E. 2 "Goldrentier [3D]"; Urteile des BVGer B-3904/2021 E. 5.1.4 mit Hinweisen "[emballage] [3D]"; B-1061/2017 vom 7. August 2018 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]"; B-570/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.2.3 "Zigaretenschachtel [3D]").

**2.5** Entscheidend ist, ob mit dem zusätzlichen zweidimensionalen 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-3904/2021 E. 5.1.4 "[emballage] [3D]", B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]", B-1061/2017 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]"). Ein solcher Bezug kann insbesondere in Kombination mit gut erkennbaren und unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen geschaffen werden, bspw. einen Firmenschriftzug (BVGE 2007/35 E. 6 ff. "Goldrentier [3D]"; B-1061/2017 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]") bzw. soweit dieser im Vergleich zu der Form nicht zu klein ist (Urteile des BVGer B-1061/2017 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]"; B-2676/2008 vom 23. Januar 2009 E. 7.1 "Flasche [3D]").

**2.6** Auch die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskräftig sein (Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "Leimtube [3D]"; MARBACH, SIWR, N. 485; MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2017, 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 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 (MARBACH, SIWR, N. 488 f.). In diesem Zusammenhang ist bei einer aus Form und Farbe kombinierten Marke im Einzelfall zu prüfen, ob deren Zusammenspiel im Gesamteindruck eine Unterscheidungskraft bewirkt. Leistet ein Element zur Unterscheidungswirkung gar keinen Beitrag, fragt sich weiter, ob die Kombination dennoch im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt, weil der unterscheidungskräftige Teil dominiert und nicht durch das banale Element relativiert wird (Urteile des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.3.2 "Mischgeräte [3D]", B-2828/2010 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]").

### 3.

**3.1** 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. Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] II" mit weiteren Hinweisen; Urteile des BVGer B-3904/2021 E. 5.2.1 mit Hinweisen "[emballage] [3D]"; B-3981/2021 E. 3 "Nemiroff [3D]"; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, S. 145 f.; MARBACH, SIWR, N. 212; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11).

**3.2** In Bezug auf die in Klasse 21 beanspruchten Haushaltswaren ist von einem breiten Adressatenkreis auszugehen: Die massgeblichen Verkehrskreise von Geräten und Behältern für den Haushalt und die Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), Geschirr und Glasartikeln in Klasse 21 sind aus Personen gebildet, die zum einem mit solchen Waren handeln und zum anderen Privatpersonen, welche einen eigenen Haushalt führen (Urteile des BVGer B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 3 "MANUFACTUM/espresso manufactum"; B-2102/2016 vom 27. März 2018 E. 4 "NORMA [fig.]"; B-6363/2014 vom 8. Juli 2016 E. 5 "Meissen").

**3.3** In Klasse 32 sind die Waren "Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von

Getränken" strittig. Alkoholfreie Getränke diverser Arten richten sich an das breite Publikum und werden als Waren des täglichen Bedarfs eingestuft (Urteile des BVGer B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 3 mit Hinweisen "RED BULL/RED DRAGON"; B-4104/2021 vom 5. Dezember 2022 E. 4.2 "CAPRI-SUN/PRISUN"). Auch "Biere" richten sich an das breite Publikum, wobei sich dieses aus Personen zusammensetzt, welche mindestens 16 Jahre alt sind (vgl. Art. 14 Abs. 1 des Lebensmittelgesetzes vom 20. Juni 2014 [LMG; SR 817.0]; Urteile des BVGer B-2068/2021 vom 13. Oktober 2022 E. 3 "GRANINI/GRANISLUSH"; B-3464/2020 vom 8. Juli 2022 E. 3.2 "ÄGERIBIER/ÄGERIBIER [fig.]"; B-3072/2021 vom 12. April 2022 E. 3.2 "PRINZ/PRINZENHAUS"). Schliesslich richten sich all die vorgenannten Waren auch an Personen, welche diese Waren für Dritte aus beruflichen Gründen erwerben, seien es Fachpersonen des Getränkehandels bzw. der Gastronomie oder Zwischenhändler (Urteile des BVGer B-444/2022 E. 3 "RED BULL/RED DRAGON"; B-4104/2021 E. 4.2 "CAPRI-SUN/PRISUN"; B-2068/2021 E. 3 "GRANINI/GRANISLUSH"; B-3464/2020 E. 3.2 "ÄGERIBIER/ÄGERIBIER [fig.]"; B-3072/2021 E. 3.2 "PRINZ/PRINZENHAUS").

**3.4** Die beanspruchten Waren der Klasse 33 "Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; alkoholische Extrakte; alkoholische Essenzen; alkoholhaltige Fruchtextrakte" richten sich an Endabnehmer, die mindestens 16 bzw. 18 Jahre alt sind (vgl. Art. 14 Abs. 1 LMG; Art. 41 Abs. 1 Bst. i des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser vom 21. Juni 1932 [Alkoholgesetz, AlkG; SR 680]), sowie an Personen, welche diese Waren für Dritte aus beruflichen Gründen erwerben, namentlich Zwischenhändler und Fachpersonen des Spirituosen- und Getränkehandels bzw. der Gastronomie (Urteile des BVGer B-5591/2021 vom 9. August 2023 E. 3.2 mit Hinweisen "CHIANTI CLASSICO DAL 1716 [fig.]/C Chianti Gran Selezione [fig.]"; B-3072/2021 E. 3.2 "PRINZ/PRINZENHAUS"; B-3981/2021 E. 3 "Nemiroff [3D]"; B-3209/2017 vom 2. April 2019 E. 4 "Paradis/Blanc du Paradis, Rouge du Paradis"; RALPH SCHLOSSER/CLAUDIA MARADAN, in: Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, art. 3 LPM n 38).

#### **4.**

**4.1** Die Schutzzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 307 E. 3a "The Original [3D]"; Urteile des BVGer B-3981/2021 E. 4 "Nemiroff [3D]"; B-2294/2018 E. 5 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"; B-6201/2017 E. 4 "1800 Cristalino [fig.]"). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob den beiden hinterlegten Wort-/Bildmarken aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

## 4.2

**4.2.1** Den Gemeingutcharakter der Zeichen begründet die Vorinstanz damit, dass es sich ihrer Ansicht nach um zwei banale Zeichen handelt. Im Zusammenhang mit den strittigen Waren der Klassen 21, 32 und 33 würden die Zeichen deren naturgetreue Wiedergabe bzw. deren Verpackung darstellen (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 28; angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 25), was die massgeblichen Verkehrskreise sofort erkannten. Die dargestellten Flaschenformen würden sich nicht in entscheidendem Masse vom Üblichen und Gewohnten abheben (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 14; angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 13). Daran ändere auch die Farbgebung bzw. der Farbanspruch nichts, denn die goldene bzw. graue Einfärbung der Wortelemente sei im betroffenen Warenssegment üblich (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 14; angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 13). Schliesslich seien die in der Flaschenmitte aufgeführten Wortelemente zu klein, um dem Zeichen gesamthaft Unterscheidungskraft zu verleihen (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 15 ff.; angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 14 f.). Folglich würden die Abnehmer in der gewählten Kombination der Form- und Wortelemente keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 16 und 28; angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 15 und 25).

**4.2.2** Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass die beiden Zeichen für die beanspruchten Getränkewaren der Klassen 32 und 33 eine mögliche naturgetreue Abbildung der Verpackung dieser Waren darstellen. Ebenso wird nicht bestritten, dass die Zeichen im Zusammenhang mit einem Teil der in Klasse 21 beanspruchten Glas- und Porzellanwaren gar deren mögliche naturgetreue Abbildung darstellen. Im Gegensatz zur Vorinstanz ist die Beschwerdeführerin indes der Ansicht, dass die hinterlegte Form in einer Gesamtbetrachtung eine unterscheidungskräftige Marke darstelle: So seien die Wortelemente "Hennessy" bzw. "Hennessy PARADIS" unterscheidungskräftig und vermöchten den Wort-/Bildmarken aufgrund ihrer Gestaltung im Gesamteindruck jeweils die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen (Beschwerde "Hennessy PARADIS", Rz. 32; Beschwerde "Hennessy", Rz. 28 und 30). Gesamthaft stelle die Kombination der Wort- und Formelemente damit in beiden Fällen ein unterscheidungskräftiges Zeichen dar (Beschwerde "Hennessy PARADIS", Rz. 32; Beschwerde "Hennessy", Rz. 30).

### 4.3

**4.3.1** Bei der Prüfung der Schutzvoraussetzungen ist das Zeichen so zu betrachten, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"). Wie die Vorinstanz ausführt, dienen bei elektronischen Markenmeldungen als Grundlage zur Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens die mit einem farbecht kalibrierten Drucker ausgedruckte standardisierte elektronische Abbildung des Registerauszugs, der sog. "Hinterlegungsbestätigung" (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 11; angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 10). Insofern hat die Vorinstanz die Beurteilung der Schutzvoraussetzungen beider Marken gestützt auf die Abbildungen in den Hinterlegungsbestätigungen (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 11; angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 10) zu Recht vorgenommen (Urteil des BVGer B-3981/2021 E. 4.4.4 ff. und insbesondere E. 4.4.6 "Nemiroff [fig.]"). Ob die Prüfung der Schutzvoraussetzungen anhand der Abbildungen zurecht auf das Format von maximal 8 x 8 cm begrenzt wurde, kann offen bleiben (Urteil des BVGer B-3981/2021 E. 4.4.9 "Nemiroff [fig.]" ; angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 11 mit Hinweisen; angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 10 mit Hinweisen).

**4.3.2** Beide Zeichen bestehen aus der fotografischen Abbildung einer gläsernen, bauchig geschwungenen Getränkeflasche mit einem Deckel (vgl. Abbildungen in E. 4.5.2.2 und E. 4.5.3.2 hiernach). Beide Flaschen haben einen grauen und scheinbar metallenen Flaschenhals und einen Flaschendeckel. Letztere sind nicht gleich gestaltet: Während der Deckel im Markengesuch "Hennessy PARADIS" stöpselförmig, durchsichtig und aus Glas zu sein scheint, ist der Deckel der Flasche "Hennessy" vorne leicht nach unten abgerundet und metallene. Beiden Flaschen ist zudem gemeinsam, dass sie – mit Ausnahme ihrer Flaschenhalse – transparent sind und jeweils auf gleicher Höhe in der Mitte des Flaschenbauches eine kleine Grafik sowie darunter das Wort "Hennessy" bzw. die Wörter "Hennessy PARADIS" angebracht sind. Gezeichnet sind die Grafik und der Name "Hennessy" in Gold und der Begriff "PARADIS" in Grau. Während in beiden Marken sämtliche Wortelemente klar und deutlich lesbar sind, ist das über dem Begriff "Hennessy" liegende Emblem nicht in beiden Eintragungsgesuchen gleich gut erkennbar (vgl. Abbildungen in E. 4.5.2.2 und E. 4.5.3.2 hiernach). Dass es sich hierbei um das Emblem der Beschwerdeführerin, den sog. "bras armé" (Ein Arm in Rüstung, welcher eine Hellebarde bzw. eine Axt hochhält), handelt, ist einzig im Markeneintragungsgesuch

Nr. 71118/2018 "Hennessy PARADIS (fig.)" ohne Mühe erkennbar. Im Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 "Hennessy (fig.)" ist dies hingegen erst erkennbar, wenn man die Abbildung stark vergrössert. Gleiches gilt im Übrigen für den auf dem metallenen Flaschenhals der Marke "Hennessy PARADIS" angebrachten Schriftzug "Jas Hennessy & Co.", der auf der Hinterlegungsbestätigung nur andeutungsweise lesbar ist (vgl. Abbildung in E. 4.5.3.2 hiernach). Schliesslich sind in beiden Zeichen der Flaschenboden und die Flaschenseiten doppelwandig dargestellt, was insbesondere in Bezug auf die Flasche im Markeneintragungsgesuch Nr. 71118/2018 "Hennessy PARADIS" den Eindruck einer Flasche in der Flasche erweckt (vgl. Abbildung in E. 4.5.3.2 hiernach). Doch auch im Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 "Hennessy" deuten die beiden Kerben im Glas unter dem Flaschenhals, welche den Namen "HENNESSY" einrahmen, optisch eine zweite Flasche innerhalb der Flasche an (vgl. Abbildung in E. 4.5.2.2 hiernach).

**4.4** Zunächst ist auf die Formelemente der hinterlegten Marken einzugehen (vgl. Abbildungen in E. 4.5.2.2 und E. 4.5.3.2 hiernach).

**4.4.1** In Bezug auf die zurückgewiesenen Waren der Klassen 32 und 33 ist festzustellen, dass die Formenvielfalt im Warenssegment der beanspruchten alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränke gross ist (Urteile des BVGer B-3981/2021 E. 4.3 "Nemiroff [3D]"; B-6201/2017 E. 4.4 "1800 Cristalino [fig.]"; B-2676/2008 E. 4 "Flasche [3D]"; Beilagen 2-7 der angefochtenen Verfügung "Hennessy"; Beilagen 2 und 3 der angefochtenen Verfügung "Hennessy PARADIS"). Unter diesen Umständen ist es schwieriger, eine unterscheidungskräftige Form zu schaffen (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.5 "Wellenverpackung"; 134 III 547 E. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] II").

**4.4.2** Vorliegend führt die Beschwerdeführerin an, dass die hinterlegten Flaschenformen nicht gänzlich ausser Acht gelassen werden dürfen, denn sie würden sich von einer absolut banalen Form, wie zum Beispiel jene einer Champagnerflasche, deutlich abheben (Beschwerde "Hennessy PARADIS", Ziff. 31; Beschwerde "Hennessy", Ziff. 34). Die strittigen Flaschenformen seien durch ihre aussergewöhnliche Breite der Basis sowie durch ihre sich in sanften Wellenlinien birnenähnlich nach oben verjüngende Bauchform und dem markanten Flaschenhals gekennzeichnet (Beschwerde "Hennessy PARADIS", Ziff. 31; Beschwerde "Hennessy", Ziff. 34).

**4.4.3** Im Einklang mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass die dreidimensionalen Elemente beider hinterlegten Flaschen jener üblicher Spirituosen- bzw. Getränkeflaschen entsprechen. Insbesondere Spirituosen werden gewöhnlich in bauchigen, zumeist durchsichtigen Glasflaschen abgefüllt (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 14; angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 13), deren tiefliegender Schwerpunkt ihnen Stehfestigkeit gibt, also eine technische Funktion erfüllt. Ebenso üblich ist deren Beschriftung am Flaschenbauch bzw. die Anbringung einer Etikette an dieser Stelle (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 14; angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 13), sowie die Anbringung eines Flaschendeckels, sei er aus Metall oder Glas. Jedenfalls kann vorliegend in Bestätigung der Vorinstanz festgehalten werden (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 18; angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 15), dass sich die Formelemente der strittigen Zeichen für sich genommen wenig oder gar nicht von der Grundform bzw. Grundgestaltung solcher Flaschen unterscheiden. Es handelt sich eher um eine Variante der üblichen Form dieser Waren (Urteil des BVGer B-3904/2021 E. 5.3.2 "emballage [3D]").

**4.4.4** Das Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 "Hennessy (fig.)" wurde ausserdem für die nachfolgenden Waren der Klasse 21 zurückgewiesen: "Geräte und Behälter für Haushalt oder Küche; Flaschen aus Glas, Porzellan, Steingut; Behälter aus Glas, Porzellan, Steingut; Karaffen; Kristallglaswaren; bemalte Glaswaren; Parfümzerstäuber; Ornamente und dekorative Gegenstände aus Glas, Porzellan, Steingut, nämlich Flakons und Vasen." Im Zusammenhang mit diesen Waren zeigt die hinterlegte Flasche eine mögliche Formgebung und zwar unabhängig vom tatsächlich verwendeten Material. Schliesslich handelt es sich bei den strittigen Waren um Flaschen bzw. Behälter für Flüssigkeiten, die in der hinterlegten Form dargestellt werden können. Dies wird auch seitens der Beschwerdeführerin nicht bestritten.

## **4.5**

**4.5.1** Während sich also die Form- und Farbelemente der strittigen Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren jedenfalls nicht stark vom üblichen Formen- und Farbenschatz abheben, sind sie jedoch im Zusammenwirken mit den zusätzlichen Zeichenelementen 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-2294/2018 E. 5.4.1 mit weiteren Hinweisen "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"). Entscheidend ist, inwieweit mit dem zusätzlichen Element oder im Gesamteindruck des Mischzeichens ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen wird und die kombinierte Form deshalb unterscheidungskräftig wirkt (vgl. E. 2.5 hiervor; BVGE 2007/35 E. 5 "Goldrentier [3D]"; Urteile des BVGer B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]"; B-2294/2018 E. 5.4.1 mit weiteren Hinweisen "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"). Ein solcher Bezug kann insbesondere durch gut erkennbare und unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente im Gesamteindruck mit der Form geschaffen werden, bspw. durch einen Firmenschriftzug (BVGE 2007/35 E. 6 "Goldrentier [3D]"), soweit dieser im Erscheinungsbild der gesamten Form nicht verschwindet (Urteile des BVGer B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]"; B-2294/2018 E. 5.4.1 mit weiteren Hinweisen "Alexandra Laurent-Perrier [3D]").

**4.5.2** Zunächst ist auf das Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 "Hennessy (fig.)" einzugehen.

**4.5.2.1** Im Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 "Hennessy (fig.)" enthält die Marke als zweidimensionale Elemente das Wort "Hennessy" und, gleich oberhalb davon, das Emblem der Beschwerdeführerin, den bereits erwähnten "bras armé" (vgl. E. 4.3.2 hiervor und E. 4.5.2.2 hiernach). Beide Elemente sind in goldener Farbe mittig am Flaschenbauch aufgeführt (vgl. E. 4.5.2.2 hiernach). Das Emblem ist sichtbar, aber nicht besonders entzifferbar, weshalb es im Gesamteindruck der Marke zwar zu berücksichtigen ist, diesen aber nicht massgeblich prägt. Anders das Wortelement "Hennessy": Dieses Zeichenelement steht deutlich erkenn- und lesbar da. Weiter, so sind sich die Parteien einig, handelt es sich bei diesem Zeichenelement um einen Familiennamen, dem keine beschreibende Bedeutung zukommt (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 16; angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 14). Die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin gehen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 32 und 33 sowie den im Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 ebenfalls strittigen Waren der Klasse 21 übereinstimmend davon aus, dass es sich beim Begriff "Hennessy" um ein an sich bereits unterscheidungskräftiges Zeichenelement handelt (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 16; angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 14; Beschwerde "Hennessy", Ziff. 28; Beschwerde "Hennessy PARADIS", Ziff. 27). Anders als die Beschwerdeführerin kommt die Vorinstanz indes zum Schluss, dass dieses Element im

Verhältnis zur Flaschengrösse zu klein erscheine, um der Marke im Gesamteindruck die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen (angefochtene Verfügung "Hennessy", Teil B, Ziff. 14).

**4.5.2.2** Wie unter E. 4.3.1 hiavor festgehalten, ist die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke aufgrund ihrer Hinterlegungsbestätigung zu prüfen. Diese ist als Vorakte 19 ins Recht gelegt worden. Das strittige Zeichen "Hennessy (fig.)" präsentiert sich gemäss der Hinterlegungsbestätigung wie folgt, d.h. es entspricht in Grösse und Bildschärfe der nachstehenden Abbildung:



**4.5.2.3** Aus dieser Abbildung wird ersichtlich, dass im Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 einzig ein Wortelement dasteht: "Hennessy". Dieser Begriff ist auf der durchsichtigen Flasche als einziges Wortelement sowie in der Farbe Gold aufgedruckt. Insofern liegt in der Betrachtung der Warenbildmarke bereits deswegen der Fokus des Beobachters auf dieses mittig angebrachte und deutlich lesbare zweidimensionale Element. Über dem Wortelement liegt ausserdem – ebenfalls mittig und in Gold geschrieben – ein kleines grafisches Element. Um was es sich dabei handelt, ist auf der massgebenden Markenabbildung zwar nicht erkennbar, aber dass über dem Begriff "Hennessy" eine Grafik gezeichnet steht, ist erkennbar. Inwiefern auch deshalb der Blick des Betrachters der durchsichtigen Flasche auf deren Flaschenmitte, wo die zwei goldenen Elemente geschrieben stehen, gelenkt wird, kann in Anbetracht dessen, dass der Begriff "Hennessy" – wovon die Vorinstanz auch ausgeht (vgl. E. 4.5.2.1 hiavor) – bereits für sich alleine unterscheidungskräftig ist, offen gelassen werden.

Im Gesamteindruck wird die Grafik zusammen mit der Form zwar wahrgenommen, doch ist es das unterscheidungskräftige und deutlich erkenn- und lesbare Wortelement, welches den Gesamteindruck massgeblich prägt. Es kann also nicht die Rede davon sein, das Zeichenelement "Hennessy" sei im Gesamteindruck untergeordnet oder gar unleserlich. Vielmehr ist es der im Fokus stehende Begriff "Hennessy", welcher der Warenbildmarke aufgrund seiner Grösse und der damit einhergehenden deutlichen Les- und Erkennbarkeit die nötige Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit den strittigen Waren der Klassen 21, 32 und 33 verleiht. Damit kann im vorliegenden Fall offen bleiben, wie weit auch die Form der Flasche zur Unterscheidungskraft beiträgt.

**4.5.3** In einem zweiten Schritt ist auf das Markeneintragungsgesuch Nr. 71118/2018 "Hennessy PARADIS (fig.)" einzugehen.

**4.5.3.1** Das Markeneintragungsgesuch Nr. 71118/2018 "Hennessy PARADIS (fig.)" wurde einzig im Zusammenhang mit den Waren "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" in Klasse 33 zurückgewiesen. Für alle anderen Waren der Klasse 33 sowie 32 und 21 beurteilte die Vorinstanz das Zeichen als unterscheidungskräftig. Als Grund für die Rückweisung im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken bringt die Vorinstanz vor, dass das Wortelement "Paradis" diesbezüglich, aber insbesondere in Verbindung mit Cognac, dem Gemeingut zuzuordnen sei (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 15 und 18). Damit würden einzig das an sich unterscheidungskräftige Wortelement "Hennessy" sowie das grafische Element im Gesamteindruck in die Beurteilung der Unterscheidungskraft hineinwirken. Da diese beiden Gestaltungselemente aber aufgrund ihrer geringen Grösse im Gesamteindruck untergingen, vermöchten sie dem Zeichen nicht die nötige originäre Unterscheidungskraft zu verleihen (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 18 und 28). Die Beschwerdeführerin bestreitet die Gemeingutzugehörigkeit ihrer Marke im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren der Klasse 33.

**4.5.3.2** Wie unter E. 4.3.1 hiavor festgehalten, ist die Schutzzfähigkeit der mit Gesuch Nr. 71118/2018 angemeldeten Marke "Hennessy PARADIS (fig.)" aufgrund ihrer Hinterlegungsbestätigung zu prüfen. Diese wurde als Vorakte 1 ins Recht gelegt. Das strittige Zeichen "Hennessy PARADIS (fig.)" präsentiert sich gemäss der Hinterlegungsbestätigung wie folgt, d.h. es entspricht in Grösse und Bildschärfe der nachstehenden Abbildung:



**4.5.3.3** Im Markeneintragungsgesuch Nr. 71118/2018 "Hennessy PARADIS (fig.)" enthält die Marke als zweidimensionale Elemente die Begriffe "Hennessy" und "PARADIS" sowie gleich oberhalb des Namens "Hennessy" das Emblem der Beschwerdeführerin, den bereits erwähnten "bras armé" (vgl. E. 4.3.2 hiervor). Das Emblem und der Name "Hennessy" sind in goldener Farbe und der Begriff "PARADIS" in grauer Schriftfarbe mittig am Flaschenbauch aufgeführt (vgl. E. 4.5.3.2 hiervor). Im vorliegenden Markeneintragungsgesuch ist das goldene Emblem der Beschwerdeführerin deutlicher erkennbar als im Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 "Hennessy (fig.)". Gleichwohl prägt dieses Zeichenelement den Gesamteindruck der Warenbildmarke aufgrund seiner Grösse nicht im gleichen Ausmass wie die Wortelemente. Das Zeichenelement "Hennessy" ist – wie bereits zum Markeneintragungsgesuch Nr. 71118/2018 "Hennessy (fig.)" festgehalten – nicht beschreibend (vgl. E. 4.5.2.3 hiervor). Vorliegend ist die Beurteilung der Schutzzfähigkeit des strittigen Zeichens "Hennessy PARADIS (fig.)" nicht anders vorzunehmen, denn die Kombination mit dem zweiten Begriff "Paradis" ändert nichts an dieser Beurteilung. Das deutlich lesbare Wortelement "Hennessy" ist mittig und in Gold auf einer durchsichtigen Flasche angebracht (vgl. Abbildung E. 4.5.3.2 hiervor). Insofern ergibt sich, dass auch der mit Gesuch Nr. 71121/2018 hinterlegten Marke "Hennessy PARADIS (fig.)" die Schutzzfähigkeit bereits aus der Kombination mit dem Zeichenelement "Hennessy" zukommt (vgl. E. 4.5.2.3 hiervor).

**4.5.3.4** Folglich kann insbesondere offenbleiben, ob die Abnehmer den Begriff "Paradis" im Zusammenhang mit "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" in Klasse 33 tatsächlich in einem beschreibenden bzw. anpreisenden Sinn verstehen. Gestützt auf das Urteil des BVGer B-3209/2017 vom 2. April 2019 "Paradis/Blanc du Paradis, Rouge du Paradis" schloss die Vorinstanz nämlich, dass das Wortelement "Paradis" im Zusammenhang mit alkoholischen Waren, aber insbesondere in Verbindung mit Cognac, dem Gemeingut zuzuordnen sei (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 15 und 18). Nicht nur bezeichne dieser Begriff in Verbindung mit Cognac den ältesten Teil des Lagerungskellers des Produzenten, diese Sachbezeichnung weise auch einen anpreisenden Charakter auf (Urteil des BVGer B-3209/2017 E. 7.2 "Paradis/Blanc du Paradis, Rouge du Paradis"; angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 15). Dieser Qualitätshinweis sei insbesondere den Fachkreisen wie Spirituosenhändlern bekannt (angefochtene Verfügung "Hennessy PARADIS", Teil B, Ziff. 15). Wie weit aber das Wissen um die Bedeutung von "Paradis" als besondere Kellerräumlichkeit eines sog. Cognac-Hauses tatsächlich verbreitet ist – was von der Beschwerdeführerin auch im vorliegenden Verfahren stark bezweifelt wird (Beschwerde "Hennessy PARADIS", Rz. 32) – kann angesichts dessen, dass dem strittigen Zeichen die nötige Unterscheidungskraft bereits aus der Kombination mit dem Zeichenelement "Hennessy" zukommt (vgl. E. 4.5.3.3 hiervor), offenbleiben. Mit der gleichen Begründung kann auch die Frage nach einem allfälligen Freihaltebedürfnis des Begriffs "Paradis" im Zusammenhang mit diesen Waren offenbleiben.

## **5.**

Im Übrigen verweist die Beschwerdeführerin auf diverse in der Schweiz zum Markenschutz zugelassene Voreintragungen und macht gestützt darauf einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend. Auch macht sie geltend, die strittigen Marken seien in diversen Ländern weltweit zum Markenschutz zugelassen worden. Angesichts der soeben festgestellten Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens erübrigt es sich indessen auf das diesbezügliche Vorbringen der Beschwerdeführerin einzugehen.

## **6.**

Im Ergebnis dringt die Beschwerdeführerin mit ihren Rechtsbegehren (vgl. E. 1.3 hiervor), die vorinstanzlichen Verfügungen seien insoweit aufzuheben, als sie jeweils die Abweisung der strittigen Markeneintragungsgesuche vorsehen, vollständig durch. Die Beschwerden sind damit gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist. Damit sind die strittigen Markeneintragungs-

gesuche Nr. 71118/2018 "Hennessy PARADIS (fig.)" und Nr. 71121/2018 "Hennessy (fig.)" für sämtliche der jeweils in den Klassen 21, 32 und 33 beanspruchten Waren zum Markenschutz zuzulassen.

## 7.

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

**7.2** Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Die Vorinstanz handelt als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum [IGEG, SR 172.010.31]). 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 angefochtenen Verfügungen in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühren erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Im vereinigten Beschwerdeverfahren erscheint dabei eine Parteientschädigung von Fr. 4'500.– zu Lasten der Vorinstanz als angemessen (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.

**1.1** Die Beschwerden werden gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist.

**1.2** Die Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 4. August 2022 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 71118/2018 "Hennessy PARADIS (fig.)" wird insoweit aufgehoben, als die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 71118/2018 zurückgewiesen hat. Die Vorinstanz wird angewiesen, das Markeneintragungsgesuch Nr. 71118/2018 "Hennessy PARADIS (fig.)" auch für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 33 zum Markenschutz in der Schweiz zuzulassen:

**Klasse 33:** Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

**1.3** Die Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 4. August 2022 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 "Hennessy (fig.)" wird insoweit aufgehoben, als die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 zurückgewiesen hat. Die Vorinstanz wird angewiesen, das Markeneintragungsgesuch Nr. 71121/2018 "Hennessy (fig.)" auch für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 21, 32 und 33 zum Markenschutz in der Schweiz zuzulassen:

**Klasse 21:** Geräte und Behälter für Haushalt oder Küche; Flaschen aus Glas, Porzellan, Steingut; Behälter aus Glas, Porzellan, Steingut; Karaffen; Kristallglaswaren; bemalte Glaswaren; Kannen und Krüge; Parfümzerstäuber; Ornamente und dekorative Gegenstände aus Glas, Porzellan, Steingut, nämlich Flakons und Vasen.

**Klasse 32:** Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

**Klasse 33:** Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); alkoholische Extrakte; alkoholische Essenzen; alkoholhaltige Fruchtextrakte.

### 2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss im vereinigten Beschwerdeverfahren von Fr. 5'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.

**3.**

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteient-schädigung in der Höhe von Fr. 4'500.– ausgerichtet.

**4.**

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD.

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 Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 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: 16. April 2024