

2018 IV/1

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. Schweizerische Eidgenossenschaft, handelnd durch armasuisse
gegen Montres Charmex SA
B-850/2016 vom 22. Januar 2018

Markenwiderspruchsverfahren CH 426 567 « Swiss Military » / CH 640 600 « Swiss Military ». Widerlegbare Vermutung der Verwechslungsgefahr bei markenrechtlicher Doppelidentität. Verstoss gegen weitere kennzeichenrechtliche Gesetze kann geltend gemacht werden. Abwehranspruch der Widerspruchsmarke vorliegend selbst bei Zeichenidentität mit angegriffener Marke nicht durchsetzbar.

Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG. Art. 9 WSchG. Art. 6 aWSchG.

1. Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG muss unter Anwendung des Methodenpluralismus ausgelegt werden, eine Auslegung ausschliesslich nach dem Wortlaut des Artikels ist unzureichend (E. 4.3.1).
2. Methodenpluralistische Auslegung ergibt, dass Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG im Sinne einer teleologischen Reduktion so angewendet werden muss, dass die Verwechslungsgefahr nicht ganz ausgeschlossen, sondern lediglich widerlegbar vermutet wird (E. 4.6).
3. Benützung des Zeichens « Swiss Military » mit Beanspruchung für Uhren gemäss Art. 6 aWSchG beziehungsweise Art. 9 WSchG grundsätzlich nur durch die Schweizerische Eidgenossenschaft zulässig (E. 5.2.3 und 5.3.1).
4. Vorliegend kein Schutzzumfang und kein durchsetzbarer Abwehranspruch für die Widerspruchsmarke (E. 7).

Procédure d'opposition CH 426 567 « Swiss Military » / CH 640 600 « Swiss Military ». Présomption réfragable du risque de confusion en cas d'identité tant des signes que des produits en cause (double identité). Possibilité de faire valoir la violation d'autres lois sur la protection des signes distinctifs. En l'espèce, en dépit de l'identité des signes pas de droit de la marque opposante à se défendre contre la marque attaquée.

Art. 3 al. 1 let. a LPM. Art. 9 LPAP. Art. 6 aLPAP.

1. L'art. 3 al. 1 let. a LPM doit être interprété en application d'un pluralisme méthodologique, une interprétation fondée exclusivement sur la lettre de la disposition n'étant pas suffisante (consid. 4.3.1).
2. Il découle d'une interprétation basée sur le pluralisme méthodologique que, par réduction téléologique, l'art. 3 al. 1 let. a LPM doit être appliqué de telle sorte que le risque de confusion n'est pas totalement exclu, mais simplement présumé de manière réfragable (consid. 4.6).
3. En vertu de l'art. 6 aLPAP respectivement l'art. 9 LPAP, l'utilisation du signe « Swiss Military » pour des montres est en principe réservée à la Confédération suisse (consid. 5.2.3 et 5.3.1).
4. En l'espèce, la marque opposante ne peut se prévaloir ni d'un périmètre de protection ni d'un droit à se défendre (consid. 7).

Procedura di opposizione in materia di marchi CH 426 567 « Swiss Military » / CH 640 600 « Swiss Military ». Presunzione confutabile del rischio di confusione in caso di doppia identità nel diritto dei marchi. Possibilità di far valere la violazione di altre leggi in materia di segni distintivi. Nella fattispecie, non può essere esercitato alcun diritto di difesa del marchio opponente anche in caso di identità del segno con il marchio impugnato.

Art. 3 cpv. 1 lett. a LPM. Art. 9 LPSt. Art. 6 vLPSt.

1. L'interpretazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. a LPM deve essere fondata sul pluralismo dei criteri di interpretazione (pluralismo interpretativo); un'interpretazione esclusivamente letterale del testo di tale disposizione è insufficiente (consid. 4.3.1).
2. Da un'interpretazione fondata sul pluralismo interpretativo discende che l'art. 3 cpv. 1 lett. a LPM deve essere applicato, secondo una riduzione teleologica, in modo tale che il rischio di confusione non sia completamente escluso, ma costituisca semplicemente una presunzione confutabile (consid. 4.6).
3. Giusta l'art. 6 vLPSt rispettivamente l'art. 9 LPSt l'utilizzazione del segno « Swiss Military » per orologi è di principio consentito soltanto alla Confederazione svizzera (consid. 5.2.3 e 5.3.1).
4. Nella fattispecie, nessun campo di protezione né possibilità di esercitare il diritto di difesa per il marchio opponente (consid. 7).

Am 12. Oktober 2012 meldete die Schweizerische Eidgenossenschaft (nachfolgend: Beschwerdeführerin), vertreten durch armasuisse, beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) die Wortmarke Nr. 640 600 « Swiss Military » für folgende Waren an:

Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft

Am 17. April 2013 erhob Montres Charmex SA (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) gegen die Eintragung der gleichnamigen Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf. Der Widerspruch stützte sich auf die Schweizer Wortmarke Nr. 426 567 « Swiss Military », die am 24. Februar 1995 hinterlegt und am 11. Juni 1996 für folgende Waren ins Markenregister eingetragen wurde:

Klasse 14: Uhren schweizerischer Herkunft

Mit Verfügung vom 8. Januar 2016 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut. Sie begründete ihren Entscheid unter anderem mit dem Argument, dass sich bei Doppelidentität die Frage des Schutzzumfangs gar nicht erst stelle und sich damit auch Ausführungen zum Wappenschutzgesetz erübrigten. Entsprechend sei bei Doppelidentität im Widerspruchsverfahren der Abwehranspruch so lange zu gewähren, als nicht die Nichtigkeit der Widerspruchsmarke im Rahmen eines Zivilprozesses festgestellt worden sei.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde gut.

Aus den Erwägungen:

4.

4.1 Die beiden strittigen Zeichen sind offensichtlich identisch, worüber auch Einigkeit herrscht. Auch die beanspruchten Waren sind die gleichen. Folglich ist für die Beurteilung des Widerspruchs Art. 3 Abs. 1 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) einschlägig.

4.2 Die Vorinstanz und mit ihr die Beschwerdegegnerin machen geltend, dass gemäss Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG – also bei Vorliegen einer sogenannten Doppelidentität – keine Verwechslungsgefahr

gegeben sein muss, um ein jüngeres Zeichen vom Markenschutz auszuschliessen. Demgegenüber ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass der Inhaber der älteren Marke, im Sinne einer gesetzlichen Vermutung, lediglich vom Nachweis der Verwechslungsgefahr entbunden sei, der Inhaber der jüngeren Marke aber diese Vermutung umstossen kann und es ihm möglich sein muss, mit geeigneten Mitteln das Fehlen einer Verwechslungsgefahr darzulegen.

4.3

4.3.1 Dass Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG nicht ausschliesslich grammatikalisch ausgelegt werden kann, hat das Bundesgericht im Fall BGE 122 III 469 E. 5a « Chanel » *expressis verbis* festgehalten. So müssen laut Bundesgericht auch die systematische, die historische und die teleologische Auslegung des Gesetzes mitberücksichtigt werden. Die Anwendung dieses Methodenpluralismus entspricht langjähriger und gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichts in allen Rechtsgebieten (BGE 122 III 324 E. 7a; 121 III 408 E. 4b; 121 V 58 E. 3b; 119 II 353 E. 5; 119 Ia 241 E. 7a; 118 Ib 448 E. 3c).

4.3.2 In gesetzessystematischer Hinsicht muss Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG in erster Linie im Zusammenhang mit den weiteren Fällen von relativen Ausschlussgründen nach Art. 3 Abs. 1 Bst. b und c MSchG betrachtet werden. Während in den Fällen nach Bst. b und c entweder die ältere Marke lediglich ähnlich oder die Waren beziehungsweise Dienstleistungen lediglich gleichartig zu sein brauchen, beschreibt Bst. a den Fall, wonach die Marken identisch und die Waren beziehungsweise Dienstleistungen gleich sind (daher Doppelidentität). Somit bildet Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG im Zusammenspiel mit den Bst. b und c des Art. 3 Abs. 1 MSchG quasi den Kulminationspunkt der relativen Ausschlussgründe. Verbindendes Element der drei Tatbestände ist dabei der Beschrieb des Schutzzumfangs der älteren Marke durch die zwei Elemente Zeichenähnlichkeit und Warengleichartigkeit. Der Schutzzumfang wird indes gerade durch das Institut der Verwechslungsgefahr bestimmt, weshalb ein relativer Ausschlussgrund ohne Verwechslungsgefahr nicht gegeben sein kann (ebenso EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 691).

4.3.3 Weiter ist Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG auch in den internationalen Kontext einzubinden. So schreibt Art. 16 Abs. 1 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Anhang 1C

des Abkommens vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation [SR 0.632.20, nachfolgend: TRIPS]) vor, dass bei der Benutzung von identischen Zeichen und identischen Waren eine Verwechslungsgefahr vermutet wird. Die Verwechslungsgefahr wird also nicht gänzlich aus dem Tatbestand verbannt, sondern lediglich angenommen. Eine solche Annahme ist allerdings grundsätzlich widerlegbar und hat in erster Linie eine beweisrechtliche Privilegierung einer Partei zum Ziel (STAEHELIN et al., Zivilprozessrecht, 2008, § 18 N. 54 und VOGEL/SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl. 2006, Kap. 10 Rz. 48; für das deutsche Recht BAUMBACH et al., in: Zivilprozessordnung, 75. Aufl. München 2017, § 292 N. 9). Die unwiderlegbare Vermutung beziehungsweise sogenannte Fiktion bildet einen Sonderfall der Vermutung, deren Vorhandensein sich aus den entsprechenden Gesetzesbestimmungen ergibt (STAEHELIN et al., a.a.O., § 18 N. 56). Die Bestimmung von Art. 16 Abs. 1 TRIPS ist eindeutig als Vermutung zu verstehen und lässt keinen Interpretationsspielraum offen, ob allenfalls eine unwiderlegbare Vermutung beziehungsweise Fiktion vorliegt. Die Vorgaben des TRIPS sind indes nur Mindestvorschriften und können von Mitgliedsstaaten auch strenger legiferiert werden. Dennoch sind bei einer systematischen Auslegung die Bestimmungen des TRIPS miteinzubeziehen.

4.3.4 Weiter zu berücksichtigen ist der Umstand, dass neben dem Markenrecht noch weitere kennzeichenrechtliche Gesetze existieren, welche auch im Kollisionsverfahren berücksichtigt werden müssen (Urteil des BVGer B–5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.3.5 «Gadovist / Gadogita»). Wie noch zu zeigen sein wird, ist vorliegend insbesondere das Wappenschutzgesetz von besonderer Bedeutung. Grundsätzlich ist aber auch etwa an das Bundesgesetz vom 25. März 1954 betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (SR 232.22) oder das Bundesgesetz vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (SR 232.23) zu denken. Es ist ein unbestrittener Grundsatz, dass im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Schutzzumfang einer Marke mitunter nach den Grundsätzen herausgearbeitet wird, wie sie bei der Beurteilung der absoluten Ausschlussgründe entwickelt wurden (vgl. E. 5.1). Solche Überlegungen zu absoluten Ausschlussgründen stützen sich indes oftmals auf spezialgesetzliche Bestimmungen wie die vorangehend erwähnten. Bei einem Ausschluss der Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG würden demnach die durchaus diversen und zum Teil mit dem Markenrecht nicht immer genau

deckungsgleichen Interessen und Ziele dieser kennzeichenrechtlichen Spezialgesetze ebenfalls über Bord geworfen und müssten unberücksichtigt bleiben. Für einen solchen doch recht grossen Eingriff bedürfte es einer einigermaßen klaren Rechtfertigung, welche aber nicht ersichtlich ist (im Ergebnis ebenso GREGOR WILD, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 31 N. 17, der für das Widerspruchsverfahren zu diesem Zweck eine Nichtigkeitseinrede basierend auf absoluten Ausschlussgründen annimmt).

4.3.5 In einer systematischen Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG ist somit festzuhalten, dass die sachlich eng verwandten Bestimmungen von Art. 3 Abs. 1 Bst. b und c MSchG eine Verwechslungsgefahr erfordern und Art. 16 Abs. 1 TRIPS eine solche für Fälle von Doppelidentität immerhin vermutet. Zudem bildet die Verwechslungsgefahr den gewollten Anknüpfungspunkt zu weiteren zeichenrechtlichen Gesetzen, welche bei Nichtprüfung der Verwechslungsgefahr ebenfalls ausgeklammert würden. In einer völkerrechtsbeachtenden Auslegung und unter Berücksichtigung der Interessen und Ziele weiterer zeichenrechtlicher Gesetze spricht vieles dafür, die Verwechslungsgefahr auch als Teil von Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG anzusehen (ebenso THOMAS COTTIER, Das Problem der Parallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT, SMI 1/1995 S. 56; a.M. für das deutsche Markenrecht KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 4. Aufl. München 2009, § 14 Rz. 188 ff., der allerdings gesetzssystematische und internationalrechtliche Überlegungen unberücksichtigt wissen will).

4.4

4.4.1 In historischer Auslegung äussert sich die Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG), BBl 1991 I 21, nachfolgend: Botschaft zum MSchG, dahingehend, dass im Gegensatz zum aMSchG (AS 1993 274) (Art. 24) bei Doppelidentität nach Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG die Verwechslungsgefahr vom Markeninhaber nicht mehr nachgewiesen werden muss und dadurch die Position des Markeninhabers gestärkt werden soll. Gemäss Botschaft zielen diese Änderungen auf Sachverhalte des internationalen Warenverkehrs im Sinne von unerlaubten Parallelimporten (Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 14) sowie der Markenpiraterie ab (Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 21). Diese Aussagen sind indes weniger eindeutig, als sie den Anschein machen. Denn an anderer Stelle schliesst sich der Bundesrat der Meinung an, dass auf eine

klare Regelung des Erschöpfungsgrundsatzes und damit auf eine gesetzgeberische Regelung der Zulässigkeit von Parallelimporten verzichtet werde und die einzelfallbezogene Praxis des Bundesgerichts hierzu weitergeführt werden solle (Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 15). Dies steht im deutlichen Gegensatz zur vermeintlichen Klarheit von Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG, welcher wörtlich verstanden Parallelimporte absolut verbieten würde, was vom Bundesgericht bekanntlich abgelehnt wurde (vgl. BGE 122 III 469 E. 5d « Chanel »).

4.4.2 Weiter sieht die Botschaft einen Anwendungsfall von Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG bei Sachverhalten vor, bei welchen unrechtmässig gekennzeichnete Erzeugnisse angeboten, die Abnehmer jedoch über den wahren Sachverhalt aufgeklärt werden, das heisst von der unrichtigen Herkunft eines Produkts wissen und daher auch nicht getäuscht werden können (Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 21). Dieser scheinbaren Ausweitung der markenrechtlichen Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion auf weitere markenökonomische Funktionen wird aber wiederum an anderer Stelle in der Botschaft eine Absage erteilt, indem diesen weiteren ökonomischen Funktionen kein rechtlicher Schutz attestiert werden will (Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 19). Dies deckt sich auch mit der aktuellen bundesgerichtlichen Rechtsprechung hierzu (BGE 122 III 469 E. 5f « Chanel »).

Insgesamt zeigt die historische Auslegung daher ein recht gemischtes Bild des Willens des Gesetzgebers, welches kaum eindeutige Rückschlüsse zulässt.

4.5 In teleologischer Hinsicht ist festzuhalten, dass die Botschaft von einem Markenbegriff ausgeht, welcher durch die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion definiert wird (Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 19). Weiterführende Funktionen der Marke will die Botschaft, wie bereits dargelegt, rechtlich nicht geschützt wissen, was das Bundesgericht explizit bestätigt (BGE 122 III 469 E. 5f « Chanel »). Das Weglassen der Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG muss daher auch vor diesem Hintergrund interpretiert werden. Dies führt erstens dazu, dass eine Ausweitung von Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG auf Anwendungsfälle bezüglich Ruf oder Werbung (vgl. etwa STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 MSchG N. 20, nachfolgend: BSK MSchG WSchG) nicht angezeigt ist. Zweitens ergibt sich daraus, dass Anwendungsfälle von Spezialgesetzen, welche die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion von

Zeichen fördern und unterstreichen, wie etwa das Wappenschutzgesetz oder das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen, nicht durch die Anwendung des Markenschutzgesetzes selber, genauer des Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG, ausgeschlossen werden dürfen (vgl. Urteil des BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 « Galileo / Galileo Joint Undertaking [fig.] »).

4.6 Zusammenfassend kann damit Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG nicht lediglich wörtlich verstanden werden. Vielmehr muss auch die gesetzssystematische Einbindung der Verwechslungsgefahr durch Art. 3 Abs. 1 Bst. b und c MSchG und Art. 16 Abs. 1 TRIPS sowie die Funktion weiterer kennzeichenrechtlicher Gesetze, welche durch die Bestimmung des Schutzzumfangs unter Beurteilung der Verwechslungsgefahr erst ihre Anwendung finden, berücksichtigt werden. Im Sinne einer teleologischen Reduktion (ERNST A. KRAMER, Juristische Methodenlehre, 5. Aufl. 2016, S. 233 f.) ist damit eine wörtliche Anwendung von Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG wohl in erster Linie auf die in der Botschaft genannten Fälle der Produktpiraterie (Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 21) sowie unzulässige Parallelimporte im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 122 III 469 E. 5h « Chanel ») zurückzustufen. Zumindest aber muss im vorliegenden Fall eine solche teleologische Reduktion vorgenommen werden, und zwar insoweit, als unter gesetzssystematischer Berücksichtigung völkerrechtsvertraglicher Vorschriften eine Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG nicht ganz ausgeschlossen, sondern lediglich widerlegbar vermutet wird.

5. Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, dass sie die Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken widerlegen könne, indem sie nachweise, dass die Widerspruchsmarke « Swiss Military » ihren Schutzzumfang aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit hoheitlichen Zeichen der Schweizerischen Eidgenossenschaft vollständig einbüsse.

5.1 Im Widerspruchsverfahren nach Art. 31 MSchG ist zwar weder die Beständigkeit des Widerspruchszeichens zu prüfen noch kann eine Löschung desselben vorgenommen werden (vorbehältlich einer Vereinigung eines Widerspruchsverfahrens mit einem Lösungsverfahren nach Art. 35 Bst. e i.V.m. Art. 35a Abs. 1 MSchG, [...]). Es entspricht allerdings der herrschenden Lehre und ist ständige Rechtsprechung, dass absolute Ausschlussgründe, wie etwa der Verstoss gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 Bst. d MSchG, auch im Widerspruchsverfahren relevant sind,

da diese bei der Beurteilung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden (Urteile des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 2.2 « Geo / Geo influence » und B-7352/2008 vom 17. Juni 2009 E. 3.2.2 « Torres / Torre Saracena »; BERNARD VOLKEN, in: BSK MSchG WSchG, a.a.O., Art. 31 MSchG N. 35; MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], a.a.O., Art. 2 Bst. d N. 77 sowie WILD, a.a.O., Art. 31 N. 17; MARBACH, a.a.O., N. 975 ff.). Zu prüfen ist demnach vorab, ob das Zeichen « Swiss Military » gegen das Wappenschutzgesetz verstösst, um anschliessend einen solchen möglichen Verstoss in die Beurteilung des Schutzzumfangs miteinzubeziehen.

5.2 Das Wappenschutzgesetz erfuhr während der Dauer der vorliegenden Streitigkeit mit Wirkung per 1. Januar 2017 eine Novelle (AS 2015 3679). Es wäre daher grundsätzlich zu erörtern, ob die Beurteilung der Widerspruchsmarke aufgrund des alten oder aufgrund des neuen Wappenschutzgesetzes vorgenommen werden muss. Die Frage kann indes offenbleiben, da die vorliegende Problematik, wie nachfolgend dargelegt wird, sowohl unter dem alten wie auch unter dem neuen Recht gleich zu beurteilen ist.

5.2.1 Art. 6 des Bundesgesetzes vom 5. Juni 1931 zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (aWSchG, AS 48 1) sah vor, dass gewisse amtliche Bezeichnungen wie etwa « Eidgenossenschaft », « Bund » oder « eidgenössisch » oder andere Wörter, welche mit den genannten Bezeichnungen verwechselbar sein können, weder für sich alleine noch in Verbindung mit anderen Worten benützt werden durften, sofern diese Benutzung geeignet war, eine Täuschung über amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft zum Benutzer oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von derlei gekennzeichneten Erzeugnissen herzustellen.

5.2.2 Unter dem aWSchG konnte sich das Bundesverwaltungsgericht im Urteil B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 « Swiss Military by BTS » bereits schon einmal eingehend zur Frage äussern, ob das Zeichen Swiss Military gegen das Wappenschutzgesetz verstösst. In E. 3.3 des genannten Entscheids wurde festgehalten, dass der Zeichenbestandteil swiss beziehungsweise zu Deutsch schweizerisch nicht per se eine nach Art. 6 aWSchG für Dritte nicht verwendbare Bezeichnung sei, da schweizerisch auch gebietsbezogen als Herkunftsangabe dienen könne und daher als Gemeingut nicht geschützt sei. Allerdings gehöre der Ausdruck swiss dann zu den geschützten Bezeichnungen, wenn er sowohl gebiets- als auch

staatsbezogen verwendet werde. Mit anderen Worten könne eine Verwendung in einem amtlich respektive amtlich wirkenden Bezug untersagt werden. Weiter seien die Begriffe Militär und Armee als Synonyme zu betrachten und stellten einen eindeutigen Bezug zur Schweizerischen Eidgenossenschaft her. Dies gelte auch für die englische Übersetzung Military (Urteil B-6372/2010 E. 3.4.1 « Swiss Military by BTS »). Zu demselben Erkenntnis kam auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 in den E. 7.1–7.3 in Bezug auf die Marke « Swiss Army ».

5.2.3 Die noch unter dem Art. 6 aWSchG geforderte Täuschungsgefahr brachte auch die Anwendung des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips mit sich (Urteil B-6372/2010 E. 3.4.2 « Swiss Military by BTS »). Eine solche Täuschung ist demnach ausgeschlossen, wenn die Waren, für welche das angemeldete Zeichen beansprucht wird, für die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund ihres Zwecks, ihrer Funktion oder ihrer Eigenschaften keinen möglichen Bezug zum Schweizer Militär haben respektive nicht als Militärausstattung infrage kommen (Urteil B-6372/2010 E. 3.4.3 « Swiss Military by BTS »). Vorliegend beansprucht die Widerspruchsmarke Uhren schweizerischer Herkunft. Uhren wurden allerdings in früheren Entscheiden im gleichen Zusammenhang als Militärausstattung beurteilt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 23. Juni 1999, sic! 6/1999 S. 643 E. 3 « hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono », bestätigt im Urteil B-6372/2010 E. 3.4.3 « Swiss Military by BTS »), eine andere Einschätzung drängt sich vorliegend nicht auf, entsprechend kann die Täuschungsgefahr nicht ausgeschlossen werden (zur Beurteilung einer allfälligen secondary meaning vgl. E. 6).

Das Zeichen Swiss Military mit Beanspruchung für Uhren darf damit unter dem Art. 6 aWSchG von anderen als der Schweizerischen Eidgenossenschaft nicht benützt werden.

5.3 Weiter ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke gegen das revidierte Wappenschutzgesetz verstösst.

5.3.1 Dies ist dann der Fall, wenn das Zeichen « Swiss Military » als eine amtliche Bezeichnung im Sinne von Art. 6 des Wappenschutzgesetzes vom 21. Juni 2013 (WSchG, SR 232.21) qualifiziert oder mit einer amtlichen Bezeichnung verwechselbar ist sowie nicht vom Gemeinwesen, welches das Zeichen bezeichnet, verwendet wird (Art. 9 WSchG). Anders als noch unter Art. 6 aWSchG ist unter Art. 9 WSchG ein Gebrauch durch

andere als das Gemeinwesen nicht nur bei Täuschungsgefahr, sondern in Alleinstellung per se ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur im Rahmen der in Art. 9 Abs. 2 und 3 WSchG genannten Fälle denkbar. Gemäss Botschaft sollen amtliche Bezeichnungen « einzig und alleine » dem Gemeinwesen und seinen Organen, allenfalls behördlichen oder behördenähnlichen Gebilden vorbehalten bleiben, womit eine Stärkung der amtlichen Bezeichnungen beabsichtigt wird (Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen [« Swissness »-Vorlage], BBl 2009 8533, 8631). Mit dem Ausschluss der Täuschungsgefahr als Erfordernis für die Anwendbarkeit des Art. 9 WSchG bleibt auch kein Raum mehr für eine Beurteilung unter dem (markenrechtlichen) Spezialitätsprinzip.

5.3.2 Wie bereits unter E. 5.2 ausgeführt, fällt das Zeichen Swiss Military unter die Definition einer amtlichen Bezeichnung beziehungsweise ist mit einer solchen verwechselbar. Dieser Befund hat auch unter dem revidierten Wappenschutzgesetz weiter Bestand, da die Revision diesbezüglich keine Neuerung brachte. Entsprechend ist das Zeichen « Swiss Military » als eine amtliche Bezeichnung im Sinne des Art. 6 WSchG zu qualifizieren, welches nach Art. 9 WSchG ausschliesslich vom entsprechenden Gemeinwesen benützt werden darf.

5.3.3 Dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke eine behördliche oder behördenähnliche Tätigkeit nach Art. 9 Abs. 2 WSchG ausübt, wurde nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich. Ein allfälliger Zusatz zum Zeichen « Swiss Military » ist ebenfalls nicht gegeben, wodurch eine legitime Nutzung nach Art. 9 Abs. 3 WSchG auch ausser Betracht fällt.

Das Zeichen Swiss Military der Beschwerdegegnerin steht daher auch mit dem revidierten Wappenschutzgesetz in Konflikt.

5.3.4 Dass, im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin, die Beschwerdeführerin, also die Schweizerische Eidgenossenschaft handelnd durch das Bundesamt für Rüstung armasuisse, in Bezug auf die Vorschriften des Wappenschutzgesetzes berechtigt ist, das Zeichen Swiss Military zu benutzen, steht ausser Frage.

6.

6.1 Die Beschwerdegegnerin macht weiter geltend, dass das Zeichen « Swiss Military », sollte es denn als widerrechtlich im Sinne des Wappenschutzgesetzes angesehen werden, aufgrund intensiven Gebrauchs eine

secondary meaning erlangt hätte und sinngemäss der Verstoss gegen das Wappenschutzgesetz geheilt würde.

6.2 Die herrschende Lehre geht davon aus, dass die Rechtswidrigkeit eines Zeichens nach Art. 2 Bst. d MSchG grundsätzlich nicht nachträglich geheilt werden kann (NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. d N. 85; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: BSK MSchG WSchG, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 356; MARBACH, a.a.O., Rz. 625; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 2 MSchG N. 270).

6.2.1 Eine Ausnahme erblicken Teile der Lehre allerdings im Bedeutungswandel (secondary meaning) eines Zeichens, gleich wie bei täuschenden Zeichen nach Art. 2 Bst. c MSchG (MARBACH, a.a.O., Rz. 625; WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 270). Ob diese Analogie tatsächlich zulässig ist, kann vorliegend offenbleiben, da die Beschwerdegegnerin zwar anhand von Werbeprospekten, Verkaufskatalogen und Webauftritten darlegt, dass sie Uhren mit der Marke « Swiss Military » vertreibt. Der Bedeutungswandel des Zeichens « Swiss Military » weg von der Bedeutung Schweizer Militär hin zu Schweizer Qualitätsuhr, wie das die Beschwerdegegnerin behauptet, kann diesen Verkaufsbelegen allerdings nicht entnommen werden. Ebenso wenig kann diesen Belegen entnommen werden, dass sich eine solche neue Bedeutung bei den relevanten Verkehrskreisen durchgesetzt hätte und eine Täuschung praktisch ausgeschlossen werden könne, wie das die bundesgerichtliche Rechtsprechung für einen Bedeutungswandel erfordern würde (vgl. BGE 125 III 193 E. 1c « Bud »). Entsprechend ist auch kein Wandel der Bedeutung zu erblicken und dem Zeichen « Swiss Military » ist nur die Bedeutung Schweizer Militär, wie in E. 5.2.2 ausgeführt, zuzuordnen.

6.2.2 Eine weitere Ausnahme könnte eine Heilung aufgrund langjährigen Gebrauchs, wie das die Beschwerdegegnerin unter anderem auch vorbringt, darstellen. Diese kann im vorliegenden Widerspruchsverfahren allerdings nicht geltend gemacht werden. Denn diese Argumentation gründet in der Rechtsprechung, wonach unter Anwendung von Art. 2 ZGB Abwehransprüche verwirken können, wenn diese aufgrund einer langjährigen Duldung des verletzenden Zustands durch den eigentlich Berechtigten verspätet vorgebracht werden (BGE 125 III 193 E. 1e « Bud »; BGE 117 II 575 E. 4a « I.com AG »). Die Duldung eines rechtsverletzenden Zustands ist allerdings nicht Gegenstand des vorliegenden verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens, welches sich nur mit der Verwechslungsgefahr aufgrund der Registereinträge befasst.

Soweit die Beschwerdegegnerin den behaupteten langjährigen und intensiven Gebrauch geltend macht, um damit ihre Investitionen in den Aufbau der Marke zu schützen, sei darauf hingewiesen, dass das Markenrecht solche Investitionen grundsätzlich nicht rechtlich schützen will (vgl. E. 4.5) beziehungsweise dass sich die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Investitionsfunktion des Markenrechts im Verkehrsdurchsetzungstatbestand nach Art. 2 Bst. a MSchG erschöpft (BGE 140 III 297 E. 5.2 « Keytrader »). Da der Verkehrsdurchsetzungstatbestand vorliegend nicht zum Streitgegenstand gehört, kann die Beschwerdegegnerin aus dieser Argumentation nichts für sich ableiten.

Eine allfällige Heilung der rechtswidrigen Nutzung des Zeichens « Swiss Military » kann von der Beschwerdegegnerin somit vorliegend nicht dargelegt werden.

7. Aufgrund des Gesagten ist nun der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Die Wortmarke « Swiss Military » der Beschwerdegegnerin besteht ausschliesslich aus einem Zeichen, welches sie aufgrund des Wappenschutzgesetzes nicht benützen dürfte. Die Widerspruchsmarke enthält damit kein Zeichen oder keine sonstige grafische Darstellung, an welcher eine Kennzeichenkraft anknüpfen könnte.

Dass die angegriffene Marke genau denselben Wortlaut wie die Widerspruchsmarke hat, ist für die Beurteilung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke nicht von Belang ([...]). Insofern entspricht der vorliegende Fall der Konstellation, wie sie sich etwa in den Urteilen BGE 94 II 44 E. 8 « Spandex / Spandon » und B-3766/2007 E. 8 « Galileo / Galileo Joint Undertaking (fig.) » präsentierte. Dort wie hier kann der angreifenden Marke kein Schutzzumfang und damit auch kein durchsetzbarer Abwehranspruch zugeschrieben werden (vgl. zum nicht vorhandenen Schutzzumfang ebenfalls WILD, a.a.O., 2009, Art. 31 N. 17; DAVID ASCHMANN, Die Funktion des Bundesverwaltungsgerichts im Immaterialgüterrecht, sic! 2/2007 S. 100).