



Urteil vom 22. Januar 2018

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

Schweizerische Eidgenossenschaft,
handelnd durch armasuisse,
Kasernenstrasse 19, 3003 Bern,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. Jürg Simon,
Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Montres Charmex SA,
Galmsstrasse 2, 4410 Liestal,
vertreten durch lic. iur. Bernard Volken, Rechtsanwalt,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 12971,
CH 426'567 „Swiss Military / CH 640'600 Swiss Military“.

Sachverhalt:**A.**

Am 12. Oktober 2012 meldete die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch armasuisse, beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE, Vorinstanz) die Wortmarke Nr. 640'600 „Swiss Military“ an. Die Marke wurde am 5. März 2013 auf der Online-Schutzrechtsdatenbank veröffentlicht. Sie beansprucht unter anderem Schutz für folgende Waren:

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

B.

Am 17. April 2013 erhob Montres Charmex SA 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

C.

Am 30. Mai 2013 ersuchte die Widersprechende um Sistierung des Verfahrens, da die Parteien Vergleichsgespräche aufgenommen hätten.

D.

Mit Verfügung vom 18. Juni 2013 wurde das Verfahren aufgrund der laufenden Vergleichsverhandlungen auf unbestimmte Zeit sistiert.

E.

Am 13. November 2014 wurde die Sistierung auf Antrag der Widerspruchsgegnerin aufgehoben.

F.

Mit Widerspruchsantwort vom 16. Dezember 2014 bestritt die Widerspruchsgegnerin das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und erhob die Einrede, die Widerspruchsmarke sei für die eingetragenen Waren nicht rechtserhaltend gebraucht worden. Die Widerspruchsgegnerin hielt weiter fest, sie anerkenne die Doppelidentität zwischen den Zeichen und den beanspruchten Waren. Dessen ungeachtet sei das Vorliegen einer Verwechs-

lungsgefahr zu verneinen, weil den Verkehrskreisen wegen der Parlamentsöffentlichkeit und der öffentlich geführten Debatten im Zusammenhang mit der Registrierung der Marken „Swiss Army“, „Swiss Military“ und „Swiss Air Force“ bekannt sei, dass die genannten Zeichen der Widerspruchsgegnerin zuständen und von ihr beansprucht würden. Die Beachtung der absoluten Ausschlussgründe von Amtes wegen führe dazu, dass das IGE im Widerspruchsverfahren zwar keinen Entscheid über die Ungültigkeit der Widerspruchsmarke fällen könne, den Widerspruch jedoch abweisen müsse, falls sich dieser auf eine Marke stütze, deren Nichtigkeit von Amtes wegen zu beachten sei. Der Grundsatz, wonach die Rechtsbeständigkeit einer Marke in der Regel im Zivilverfahren beurteilt werde, stehe einer Abweisung des Widerspruchs aufgrund überwiegender öffentlicher Interessen sowie Verletzung von geltendem Recht nicht entgegen.

G.

Mit Replik vom 24. April 2015 bestätigte die Widersprechende ihre Vorbringen und legte zwecks Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs Kataloge, Lieferscheine, Printscreens von Webseiten, Werbeflyer und Displayboxen ins Recht. Beim Widerspruchsverfahren handle es sich um ein Verfahren *sui generis* mit entsprechend eingeschränkten Rügemöglichkeiten, so die Widersprechende. Weder die Löschung der Widerspruchsmarke, noch Beweisfragen im Zusammenhang mit politischen Diskursen seien Gegenstand des Widerspruchsverfahrens. Für die Klärung dieser Rechtsfragen stehe der Widerspruchsgegnerin der Weg an die Zivilgerichte offen.

H.

Die Widerspruchsgegnerin widersetzte sich dieser Darstellung mit Duplik vom 30. Juni 2015. Sie bestritt den Beweiswert der eingereichten Gebrauchsbelege mit dem Argument, ein nichtiges Zeichen, dem kein Rechtsschutz zukomme, könne nicht rechtserhaltend gebraucht werden. Gemäss Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz) dürften die Wörter "Eidgenossenschaft", "Bund", "eidgenössisch" oder Ausdrücke, die mit diesen verwechselbar seien, weder für sich allein, noch in Verbindung mit anderen Wörtern benutzt werden, falls diese Benutzung über amtliche Beziehungen täuschen könne. Dass die Bezeichnung Swiss Military eine Verwechslungsgefahr schaffe, sei durch das Bundesverwaltungsgericht auch für die beanspruchten Uhren festgestellt worden (B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 „Swiss Military by BTS“). Der Widersprechenden werde dadurch im Rahmen des

Widerspruchsverfahrens zwar ihren Abwehranspruch, nicht jedoch ihr Registerrecht entzogen.

I.

Mit Verfügung vom 8. Januar 2016 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut. Sie widerrief die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 640'600 „Swiss Military“ für die Waren *Uhren und Zeitmessinstrumente; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft*. Sie begründete ihren Entscheid mit dem Argument, der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zeitraum vom 16. Dezember 2009 bis zum 16. Dezember 2014 sei glaubhaft dargelegt worden. Für die Beurteilung der rechtserhaltenden Wirkung einer Gebrauchshandlung sei es unerheblich, ob dieser Gebrauch im Sinne des Wappenschutzgesetzes zulässig sei. Gegenstand des summarischen Widerspruchsverfahrens bilde allein die Prüfung der Frage, ob relative Ausschlussgründe vorlägen. Fragen, welche die endgültige Berechtigung an einer Marke zum Gegenstand hätten, seien im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Die Vorinstanz führte weiter aus, bei Doppelidentität stelle sich die Frage des Schutzzumfangs aufgrund des absoluten Schutzes nicht. Im Widerspruchsverfahren könne der Abwehranspruch solange nicht verwehrt bleiben, als nicht die Nichtigkeit der Widerspruchsmarke im Rahmen eines Zivilprozesses festgestellt worden sei.

J.

Gegen diesen Entscheid legte die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 10. Februar 2016 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Zur Begründung bringt sie vor, die Annahme eines rechtserhaltenden Gebrauchs setze zunächst voraus, dass das Markenrecht entstanden sei. Weil das Markenrecht der Beschwerdegegnerin nie entstanden sei, könne es auch nicht aufrechterhalten, beziehungsweise rechtserhaltend gebraucht werden. Weiter gehe gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein hoheitliches Kennzeichen einer vorbestehenden Marke grundsätzlich vor, was bei der Beurteilung des Schutzzumfangs zu berücksichtigen sei. Das Zeichen „Swiss Military“ der Widersprechenden werde von der amtlichen Bezeichnung Swiss Military beziehungsweise Schweizer Armee erfasst. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke reduziere sich entsprechend auf null. Die Widerspruchsmarke bleibe zwar formell bestehen, indessen könne sie ihren Abwehranspruch im Widerspruchsverfahren nicht durchsetzen. Zur Verwechslungsgefahr bringt die Beschwerdeführerin schliesslich vor, dass diese nicht bestehe, weil die Widerspruchsmarke in ihrer Unterscheidungsfunktion nicht

beeinträchtigt werde. Die Widerspruchsmarke suggeriere eine Beziehung zur Eidgenossenschaft und kein Abnehmer würde einen Rückschluss von der angefochtenen Marke auf die Beschwerdegegnerin ziehen.

K.

Mit Eingabe vom 6. Mai 2016 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führte sie aus, die Beschwerdeführerin habe die Gültigkeit ihrer Marke seit 1996 nie angezweifelt. Im Jahr 2009 habe sie mit der Beschwerdeführerin Kontakt aufgenommen und die Möglichkeit einer Abtretung oder Lizenzierung angesprochen. Erst als die Beschwerdeführerin aufgrund des eingelegten Widerspruchs feststellen musste, dass ihr Vorhaben, die Marke „Swiss Military“ für verschiedene Waren zu schützen und an Private zu lizenzieren, nicht vollumfänglich durchsetzbar sei, habe sie die Gültigkeit der Marke in Frage gestellt. Die Beschwerdegegnerin habe die Marke „Swiss Military“ während mehr als 20 Jahren konsequent, ununterbrochen und unangefochten verwendet und aufgebaut. Dass die Beschwerdeführerin das Zeichen „Swiss Military“ als Marke schützen wolle, dürfe nicht dazu führen, dass die bisher unangefochtene Marke ihres Ausschliesslichkeitsanspruchs beraubt werde. Dass die Beschwerdeführerin zusätzlich geltend mache, der Widerspruchsmarke komme keinen Schutzzumfang zu, verstärke den Enteignungscharakter. Insbesondere sei stossend, dass die Beschwerdeführerin ihre Marke nicht für eigene Produkte verwenden wolle, sondern an Konkurrenten der Beschwerdegegnerin lizenziere, um damit Geld zu verdienen. Die Beschwerdegegnerin führte weiter aus, im Widerspruchsverfahren sei die Schutzfähigkeit einer Marke kein Beurteilungsgegenstand. Gemäss Botschaft zum geltenden Markenschutzgesetz seien neue Marken, unabhängig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr, bei Doppelidentität vom Markenschutz ausgeschlossen. Die Beschwerdegegnerin bringt weiter vor, im geltenden Widerspruchsverfahren sei die Nichtigkeitseinrede nicht vorgesehen. Selbst wenn diese Einrede grundsätzlich zugelassen wäre, würde sie vorliegend nicht greifen, da die Marke „Swiss Military“ selbst unter der Annahme einer ursprünglichen Ungültigkeit aufgrund der intensiven, langjährigen und ununterbrochenen Verwendung einer eigenständige Bedeutung im Sinne einer *secondary meaning* erlangt habe. Die Beschwerdegegnerin führt weiter aus, dass bei der Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs darauf abzustellen sei, ob eine Marke als Zeichen mit Unterscheidungsfunktion gebraucht werde. Im vorliegenden Verfahren sei nicht der Eintragungsentscheid des IGE aus dem Jahre 1996 auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen, sondern höchstens zu beurteilen, welcher Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zum jetzigen Zeitpunkt zukomme.

Sie macht weiter geltend, dass aufgrund der fehlenden Täuschungseignung kein Verstoss gegen das Wappenschutzgesetz vorliege. Vor 20 Jahren sei die englische Sprache noch nicht dermassen üblich gewesen, dass die massgeblichen Verkehrskreise eine Beziehung zur Eidgenossenschaft, die über die schweizerische Herkunft der Produkte hinausgehe, vermuteten. Die Beschwerdgegnerin beruft sich im Weiteren darauf, dass die absoluten Schutzausschlussgründe im Eintragungsverfahren geprüft worden seien und die Gültigkeit der Marke im Jahr 2009 im Rahmen der Verhandlungen über eine allfällige Abtretung und letztmals im Jahr 2012 anerkannt worden sei. Aufgrund dieses Vertrauens habe die Beschwerdegegnerin in jahrelanger Aufbauarbeit hohe Investitionen in ihre Marke getätigt. Bei einem Entzug ihrer Ausschliesslichkeitsrechte könne die Beschwerdegegnerin diese Investitionen nicht mehr nutzen und der geschaffene Wert zerfalle. Die Beschwerdegegnerin legt unter Berufung auf die Eigentumsgarantie dar, dass ein Widerruf nur zulässig sei, wenn er auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage beruhe, im öffentlichen Interesse liege, verhältnismässig sei und gegen volle Entschädigung erfolge. Ein Entzug des Abwehrrechts komme einem Entzug des Rechtes an sich gleich.

L.

Die Vorinstanz verzichtete am 9. Mai 2016 auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.

M.

Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 2. Mai 2017 am Sitz des Bundesverwaltungsgerichts eine mündliche und öffentliche Verhandlung durchgeführt. Anlässlich der Verhandlung ergänzten die Parteien den Sachverhalt um einige Bemerkung und die Beschwerdeführerin reichte weitere Belege ein. Die Verfahrensbeteiligten hielten an ihren Rechtsbegehren und den entsprechenden Begründungen fest.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt (Art. 48

Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde innert Frist und formgerecht erhoben, auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist damit einzutreten.

2.

2.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (Art. 3 Abs. 1 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht steht dem Inhaber einer hinterlegten oder eingetragenen Marke zu (Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG), die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8 MSchG) geniesst oder die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG). Der Regelungsbereich von Art. 3 MSchG beschränkt sich entgegen der Marginalie nicht nur auf die genannten relativen Ausschlussgründe, sondern ist im Kollisionsfall auch zentral für die Bestimmung des Schutzzumfangs einer Marke (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 2; vgl. E. 2.3 nachfolgend).

2.2 Im Gegensatz zu Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG sieht Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG das Tatbestandsmerkmal der Verwechslungsgefahr nicht expressis verbis vor. In der Literatur wird dieser Umstand kontrovers beurteilt (eine Übersicht zu den Lehrmeinungen findet sich bei GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 12).

2.3 Ein Widerspruch kann sich nach Art. 3 Abs. 1 MSchG nur auf die relativen Ausschlussgründe stützen (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]; BERNARD VOLKEN, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 31 N. 36). Allerdings sind die Grundsätze der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2

lit. a MSchG dennoch bedeutsam für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft, denn Marken, welche Gemeingut sind, verdienen keinen Schutz und müssen entsprechend in ihrem Schutzzumfang eingeschränkt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 3 „Karamuster [fig.] / Karomuster [fig.]“; GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 31 N. 16). Selbiges gilt für Marken, welche an einem anderen absoluten Ausschlussgrund, wie etwa dem Verstoss gegen geltendes Recht nach Art. 2 lit. d MSchG, leiden (MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], BSK MSchG, Art. 2 N. 357).

2.4 In Ausführung von Art. 6ter PVÜ regelt und konkretisiert das Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen vom 21. Juni 2013 (Wappenschutzgesetz, WSchG, SR 232.21) den Gebrauch von Wappen und anderen hoheitlichen Zeichen (Botschaft des Bundesrates vom 16. Dezember 1929 über den Entwurf eines Bundesgesetzes zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen, BBl 1929 III 602, S. 604 f.). Im Unterschied zu gewerblichen Marken, welche die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion gewährleisten sollen, dienen diese Schutzobjekte in funktionaler Hinsicht der Kennzeichnung und Repräsentation der Staatshoheit sowie der Unterscheidung von Nationalstaaten. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, richtet sich das Wappenschutzgesetz auf den Schutz der Öffentlichkeit vor Täuschung über amtliche Beziehungen und irreführenden Herkunftsangaben (BGE 116 IV 254 E. 1 "Communication officielle"; Urteil des BVGer B 2781/2014 vom 27. Oktober 2016 E. 5.1 "Concept+"; RKG in sic! 2005, S. 587 E. 4 "Chevrolet"). Ausdrücke wie "Eidgenossenschaft", "Bund", "eidgenössisch", "Kanton", "kantonal", "Gemeinde", "kommunal" und andere Bezeichnungen, die auf eine Behörde der Schweiz oder auf eine behördliche oder behördennahe Tätigkeit schliessen lassen, gelten als amtliche Bezeichnungen im Sinne von Art. 6 WSchG. Die Auflistung in Art. 6 WSchG ist nicht abschliessend (Urteil des BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 3.1 "Swiss Military by BTS"; STEFAN SZABO, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Wappenschutzgesetz, Art. 6 N. 6). Nach Art. 9 Abs. 1 WSchG dürfen amtliche Bezeichnungen und mit ihnen verwechselbare Ausdrücke für sich alleine nur von dem Gemeinwesen, zu dem sie gehören, verwendet werden. Bezeichnungen nach Art. 9 Abs. 1 WSchG dürfen in Verbindung mit anderen Wort- oder Bildelementen gebraucht werden, es sei denn der Gebrauch sei irreführend oder verstosse gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht (Art. 9 Abs. 3 WSchG).

3.

3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend gebraucht werde. Sie begründet dies mit dem Argument, dass die Widerspruchsmarke gegen Art. 6 und 8 (seit 1. Januar 2017 neu Art. 9) WSchG verstosse und damit ein rechtswidriges Zeichen sei. Entsprechend sei der Markenschutz der Widerspruchsmarke gar nie entstanden. Ein Recht, das nie entstanden sei, könne aber auch nicht erhalten werden. Folglich müsse der rechtserhaltende Gebrauch abgelehnt werden.

3.2 Mit dieser Rüge greift die Beschwerdeführerin die Rechtsbeständigkeit der Widerspruchsmarke an und für sich an. Das verwaltungsrechtliche Widerspruchsverfahren sieht eine derartige Nichtigkeitseinrede aufgrund absoluter Ausschlussgründe allerdings weder vorfrageweise noch in der Hauptsache vor (GREGOR WILD, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 31 Rz. 17; BERNARD VOLKEN, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 31 N. 35; FLORENT THOUVENIN in: sic! 2009, S. 544 Fn. 1). Gegen den Bestand des Markenrechts an und für sich müsste grundsätzlich eine Zivilklage auf Löschung der Marke angestrengt werden.

3.3 Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob die Widerspruchsmarke an einem Nichtgebrauch nach Art. 12 MSchG leidet und darum keinen Bestand haben solle. Hierbei kann in der Tat mit einem Löschantrag die Rechtsbeständigkeit einer Marke gemäss den Vorgaben des Art. 35 lit. e i.V.m. Art. 12 Abs. 1 MSchG angegriffen werden. Vorliegend handelt es sich aber um ein reines Widerspruchsverfahren, ohne dass ein solcher Löschantrag gestellt worden wäre bzw. eine Verfahrensvereinigung mit einem Löschantrag vorgenommen worden wäre. Entsprechend kann über die Rechtsbeständigkeit der Widerspruchsmarke auch nicht geurteilt werden.

3.4 Wird im reinen Widerspruchsverfahren die Nichtgebrauchseinrede nach Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend gemacht, richtet sich diese lediglich gegen die markenrechtlichen Abwehrrechte der Widerspruchsmarke im inter partes Verfahren und nicht gegen deren Rechtsbestand an und für sich.

3.5 Die Beschwerdeführerin macht indes keine Ausführungen, inwiefern ein Nichtgebrauch gemäss Art. 12 MSchG im vorliegenden Widerspruchsverfahren gegeben wäre bzw. inwiefern die vorinstanzliche Beurteilung, dass die Widerspruchsmarke die Gebrauchsvoraussetzungen erfülle, nicht korrekt sei.

3.6 Da aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts kein Anlass besteht, an der vorinstanzlichen Einschätzung bezüglich der Gebrauchsvoraussetzungen zu zweifeln, kann festgehalten werden, dass vorliegend die Nichtgebrauchseinrede nicht durchzudringen vermag.

3.7 Insofern die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge der Unrechtmässigkeit der Widerspruchsmarke lediglich darauf abzielt, deren Abwehrrechte mithilfe von absoluten Ausschlussgründen anzugreifen, sei darauf hingewiesen, dass diese Frage von der Rechtsbeständigkeit der Marke unabhängig beurteilt wird und im Widerspruchsverfahren im Rahmen der Beurteilung des Schutzzumfanges diskutiert wird (E. 5. nachfolgend).

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 lit. a MSchG einschlägig.

4.2 Die Vorinstanz und mit ihr die Beschwerdegegnerin machen geltend, dass gemäss Wortlaut des Art. 3 lit. a MSchG – also bei Vorliegen einer sog. 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 lit. a MSchG nicht ausschliesslich grammatikalisch ausgelegt werden kann, hat das Bundesgericht im Fall BGE 122 III 469 E. 5 a „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. 7 a; BGE 121 III 408 E. 4 b; BGE 121 V 58 E. 3 b; BGE 119 II 353 E. 5; BGE 119 Ia 241 E. 7 a; BGE 118 Ib 448 E. 3 c).

4.3.2 In gesetzessystematischer Hinsicht muss Art. 3 lit. a MSchG in erster Linie im Zusammenhang mit den weiteren Fällen von relativen Ausschlussgründen nach Art. 3 lit. b und lit. c MSchG betrachtet werden. Während in den Fällen nach lit. b und lit. c entweder die ältere Marke lediglich *ähnlich* oder die Waren bzw. Dienstleistungen lediglich *gleichartig* zu sein brauchen, beschreibt lit. a den Fall, wonach die Marken *identisch* und die Waren bzw. Dienstleistungen *gleich* sind (daher Doppelidentität). Somit bildet Art. 3 lit. a MSchG im Zusammenspiel mit den lit. b und lit. c des Art. 3 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, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 691).

4.3.3 Weiter ist Art. 3 lit. a MSchG auch in den internationalen Kontext einzubinden. So schreibt Art. 16 Abs. 1 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS, SR. 0.632.20) 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 (ADRIAN STAEHELIN / DANIEL STAEHELIN / PASCAL GROLIMUND, in: Zivilprozessrecht, 2008, § 18 Rz. 54 und OSCAR VOGEL / KARL SPÜHLER, in: Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl. 2006, Kapitel 10 Rz. 48; für das deutsch Recht ADOLF BAUMBACH / WOLFGANG LAUTERBACH / JAN ALBERS / PETER HARTMANN, in: Zivilprozessordnung, 75. Aufl. 2017, § 292 Rz. 9). Die unwiderlegbare Vermutung bzw. sog. Fiktion bildet einen Sonderfall der Vermutung, deren Vorhandensein sich aus den entsprechenden Gesetzesbestimmungen ergibt (ADRIAN STAEHELIN / DANIEL STAEHELIN / PASCAL GROLIMUND, in: Zivilprozessrecht, 2008, § 18 Rz. 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 bzw. Fiktion vorläge. Die Vorgaben des TRIPS sind indes nur Mindestvorschriften und können von Mitgliedsstaaten auch strenger legifert 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 Bundesverwaltungsgerichts 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 betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR. 232.22) oder das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, 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 Ausschlussgründen entwickelt wurden (vgl. E. 5.1 unten). 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 lit. 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 Rz. 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 lit. a MSchG ist somit festzuhalten, dass die sachlich eng verwandten Bestimmungen von Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. 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 lit. a MSchG anzusehen (ebenso THOMAS COTTIER, *Das Problem der Parallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT*, SMI

1995, S. 56; a.A. für das deutsche Markenrecht KARL-HEINZ FEZER in: Markenrecht, Beck'sche Kurz-Kommentare, 4. Aufl. 2009, § 14 Rz. 188ff., der allerdings gesetzssystematische und internationalrechtliche Überlegungen unberücksichtigt wissen will).

4.4

4.4.1 In historischer Auslegung äussert sich die Botschaft dahingehend, dass im Gegensatz zum aMSchG (Art. 24) bei Doppelidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG die Verwechslungsgefahr vom Markeninhaber nicht mehr nachgewiesen werden muss und dadurch die Position des Markeninhabers gestärkt werden soll (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 21). Gemäss Botschaft zielen diese Änderungen auf Sachverhalte des internationalen Warenverkehrs i.S. von unerlaubten Paralellimporten (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 14) sowie der Markenpiraterie ab (Botschaft 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 Paralellimporten verzichtet werde und die einzelfallbezogene Praxis des Bundesgerichts hierzu weitergeführt werden solle (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 15). Dies steht im deutlichen Gegensatz zur vermeintlichen Klarheit von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG, welcher wörtlich verstanden Paralellimporte absolut verbieten würde, was vom Bundesgericht bekanntlich abgelehnt wurde (vgl. BGE 122 III 85 E. 5 d „Chanel“).

4.4.2 Weiter sieht die Botschaft einen Anwendungsfall von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG bei Sachverhalten vor, bei welchen unrechtmässig gekennzeichnete Erzeugnisse angeboten, die Abnehmer jedoch über den wahren Sachverhalt aufgeklärt werden, d.h. von der unrichtigen Herkunft eines Produktes wissen und daher auch nicht getäuscht werden können (Botschaft 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 MSchG BBl. 1991 I 19). Dies deckt sich auch mit der aktuellen Bundesgerichtlichen Rechtsprechung hierzu (BGE 122 III 85 E. 5 f „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 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 85 E. 5 f „Chanel“). Das Weglassen der Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG muss daher auch vor diesem Hintergrund interpretiert werden. Dies führt erstens dazu, dass eine Ausweitung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG auf Anwendungsfälle bezüglich Ruf oder Werbung (vgl. etwa MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 3 N. 20) 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 Organisationen der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlichen Organisationen (NZSchG), nicht durch die Anwendung des Markenschutzgesetzes selber, genauer des Art. 3 Abs. 1 lit. 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 lit. a MSchG nicht lediglich wörtlich verstanden werden. Vielmehr muss auch die gesetzessystematische Einbindung der Verwechslungsgefahr durch Art 3 Abs. 1 lit. b und lit. c MSchG und Art. 16 Abs. 1 TRIPS sowie die Funktion weiterer kennzeichenrechtlicher Gesetze, welche durch die Bestimmung des Schutzzumfanges unter Beurteilung der Verwechslungsgefahr erst ihre Anwendung finden, berücksichtigt werden. Im Sinne einer teleologischen Reduktion (ERNST KRAMER, Juristische Methodenlehre, 5. Aufl. 2016, S. 233f.) ist damit eine wörtliche Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG wohl in erster Linie auf die in der Botschaft genannten Fälle der Produktpiraterie (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 21) sowie unzulässige Parallelimporte i.S. der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 122 III 85 E. 5 h „Chanel“) zurückzustufen. Zumindest aber muss im vorliegenden Fall eine solche teleologische Reduktion vorgenommen werden und zwar insoweit als unter gesetzessystematischer Berücksichtigung völkerrechtsvertraglicher Vorschriften

eine Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 lit. 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 derselben vorgenommen werden (vorbehältlich einer Vereinigung eines Widerspruchsverfahrens mit einem Lösungsverfahren nach Art. 35 lit. e i.V.m. Art. 35a Abs. 1 MSchG, vgl. E. 3 oben). Es entspricht allerdings der herrschenden Lehre und ist ständige Rechtsprechung, dass absolute Ausschlussgründe, wie etwa der Verstoss gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG, auch im Widerspruchsverfahren relevant sind, da diese bei der Beurteilung des Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden (Urteile des BVGers 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: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 31 N. 35; MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2014, Art. 2 lit. d Rz. 77 sowie GREGOR WILD, Art. 31 Rz. 17; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 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 Schutzzumfanges 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 offen bleiben, 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 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 2012 „Swiss Military by BTS“ bereits schon einmal eingehend zur Frage äussern, ob das Zeichen Swiss Military gegen das Wappenschutzgesetz verstösst. In Erwägung 3.3 des genannten Entscheides wurde festgehalten, dass der Zeichenbestandteil swiss bzw. zu Deutsch schweizerisch nicht per se eine nach Art. 6 aWSchG für Dritte nicht verwendbare Bezeichnung sei, da schweizerisch auch gebietsbezogen als Herkunftsangabe dienen kann 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 (BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 E. 3.4.1. „Swiss Military by BTS“). Zu derselben Erkenntnis kam auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 in den Erwägungen 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 (BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 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 auf Grund ihres Zwecks, ihrer Funktion oder ihrer Eigenschaften keinen möglichen Bezug zum Schweizer Militär haben respektive nicht als Militärausstattung in Frage kommen (BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 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 (RKGE in sic! 1999 S. 643 E. 3 „hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono, bestätigt in BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 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 nachfolgend).

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 i.S.v. Art. 6 WSchG 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 Abs. 3 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 WSchG BBl. 2009 S. 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 Erwägung 5.2 ausgeführt, fällt das Zeichen Swiss Military unter die Definition einer amtlichen Bezeichnung bzw. 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 i.S. 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 i.S. des Wappenschutzgesetzes angesehen werden, aufgrund intensiven Gebrauchs eine *secondary meaning* erlangt hätte und sinngemäss der Verstoss gegen das Wappenschutzgesetz geheilt würde.

6.2 Die h.L. geht davon aus, dass die Rechtswidrigkeit eines Zeichens nach Art. 2 lit. d MSchG grundsätzlich nicht nachträglich geheilt werden kann (MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. d Rz. 85; MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 2 N. 356; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 625; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, zu Art. 2, Nr. 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 lit. c MSchG (EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 625; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, zu Art. 2, Nr. 270). Ob diese Analogie tatsächlich zulässig ist, kann vorliegend offen bleiben, 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. 1 d „Bud“). Entsprechend ist auch kein Wandel der Bedeutung zu erblicken und dem Zeichen „Swiss Military“ ist nur die Bedeutung Schweizer Militär, wie in Erwägung 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 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) Abwehransprüche verwirken können, wenn diese aufgrund einer langjährigen Duldung des verletzenden Zustands durch den eigentlich Berechtigten verspätet vorgebracht werden (BGE 125 193 E. 1 e „BUD“; BGE 117 II 575 E. 4.2 „I.com“). Die Duldung eines rechtsverletzenden Zustandes 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. oben), bzw. dass sich die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Investitionsfunktion des Markenrechts im Verkehrsdurchsetzungstatbestand nach Art. 2 lit. a MSchG erschöpft (BGE 140 III 297 E. 5.2 „Keytrader“). Da der Verkehrstatbestand 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 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 (vgl. E. 2.1 oben). Insofern entspricht der vorliegende Fall der Konstellation, wie sie sich etwa in den Urteilen BGE 94 II 44 E. 8 „Spandex / Spandon“ und BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 „Galileo / Galileo Joint Undertaking (fig.)“ präsentierte. Dort wie hier kann der angreifenden Marke keinen Schutzzumfang und damit auch keinen durchsetzbaren Abwehranspruch zugeschrieben werden (vgl. zum nichtvorhandenen Schutzzumfang ebenfalls GREGOR WILD, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 31 Rz. 17; David Aschmann, Die Funktion des Bundesverwaltungsgerichts im Immaterialgüterrecht, sic! 2007, S. 100).

8.

8.1 Die Beschwerdegegnerin macht hiergegen geltend, dass es einem Verstoß gegen die Eigentumsgarantie des Art. 26 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) im Sinne einer Enteignung gleichkäme, würde ihre Marke vorliegend nicht geschützt bzw. ihrer Marke kein Abwehrrecht zugesprochen.

In der Tat stellt das Bundesgericht Immaterialgüterrechte unter den Schutz der Eigentumsgarantie (BGE 140 III 297 E. 5.1 „Keytrader“ m.w.H.). Gleichzeitig hält es aber auch fest, dass die Eigentumsgarantie keine Rechtsbeständigkeit bietet und sich die Gewährleistung der Eigentumsgarantie nach dem Inhalt der jeweiligen Rechtsordnung richtet (BGE 123 III 454 E. 5 b m.w.H.). Das Markenschutzgesetz sieht mit Art. 52 MSchG eigens eine Möglichkeit der Löschung einer Marke vor, soweit gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Das Bundesgericht sieht daher in einer Markenregistrierung auch kein wohl erworbenes Recht am Ausschliesslichkeitsanspruch (BGE 140 III 297 E. 5.1 „Keytrader“; anders noch Urteil des BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 „Galileo / Galileo Joint Undertaking [fig.]“). Da das Markenrecht sogar eine komplette Löschung einer Marke vorsieht und das Bundesgericht eine solche Löschung nicht als einen Eingriff in die Eigentumsgarantie sieht, gilt a maiore ad minus der einfache

Entzug von Abwehrrechten inter partes, so wie im vorliegenden Fall, ebenfalls nicht als Eingriff in die Eigentumsgarantie. Die Argumentation der Beschwerdegegnerin verfängt demnach nicht.

8.2 Die Beschwerdegegnerin ist zudem der Ansicht, sie genieße Vertrauensschutz in den Bestand der Marke, da diese von der Vorinstanz bei deren Eintragung geprüft wurde.

Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen und weiteres, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann. Die Berufung auf Treu und Glauben scheitert, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 „Doppelhelix“; BGE 129 I 170 E. 4.1 je m.w.H.).

Der Beschwerdegegnerin fehlt es indes bereits an einer Vertrauensgrundlage. Sie macht sinngemäss geltend, dass sie aufgrund der Prüfung und Registrierung der Widerspruchsmarke durch die Vorinstanz darauf vertrauen konnte, dass die Widerspruchsmarke auch gegen Dritte durchsetzbar sei. Ein derart begründetes Vertrauen ist alleine schon dadurch nicht gerechtfertigt, als das Markenschutzgesetz selber vorsieht, dass eine Marke einer dynamischen Beurteilung unterworfen ist und bspw. jederzeit unter dem Vorbehalt der Löschung durch den Zivilrichter steht (BGE 135 III 359 E. 2.5.3. [akustische Marke] m.w.H.). Dass eine Marke jeweils zum Zeitpunkt des Urteils neu beurteilt werden muss, gilt mutandis mutatis auch für das Widerspruchsverfahren und kann zur Folge haben, dass das Abwehrrecht einer Widerspruchsmarke eingeschränkt und daher ihre Durchsetzbarkeit gehemmt werden kann (vgl. etwa Urteil des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6 „SWISSPRIMBEEF / Appenzeller Prim(e) Beef [fig.]“) Aufgrund dieser dem Markenrecht inhärenten Dynamik kann eine vom IGE einmal erteilte Registrierung nicht als Vertrauensgrundlage für eine künftige Rechtsdurchsetzung dienen. Die Beschwerdeführerin kann sich entsprechend auch nicht auf Vertrauensschutz berufen.

9.

Im Ergebnis kann somit festgehalten werden, dass die Beschwerde gutzuheissen ist und die Widerspruchsmarke mangels genügendem Schutzzumfang die angefochtene Marke nicht vom Markenschutz auszuschliessen vermag. Die Verfügung der Vorinstanz ist demnach aufzuheben und die Marke CH 640'600 „Swiss Military“ der Beschwerdeführerin ins Markenregister einzutragen.

10.

10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Als unterliegende Partei ist sie zudem zur Zahlung einer angemessenen Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin zu verpflichten (Art. 64 Abs. 1 und Abs. 3 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

10.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 VGKE). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer relevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesen Erfahrungswerten ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Allerdings hat die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verlangt, was bei der Beurteilung der Kosten mitberücksichtigt werden muss. Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 5'500.– festzusetzen.

Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz.

10.3 Die Beschwerdeführerin hat eine Kostennote in der Höhe von total Fr. 11'336.– eingereicht. Die Parteientschädigung ist zwar grundsätzlich aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Dies heisst allerdings nicht, dass diese unbesehen übernommen werden muss, vielmehr sind nur die insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand zu ersetzen (Urteil des BVGer D-2572/2007 vom 4. Oktober 2007 E. 4), wobei dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht (Urteil des Bundesgerichts 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2). In Würdigung der massgeblichen Faktoren scheint eine Parteientschädigung für die Beschwerdeführerin von Fr. 6'500.– für das Beschwerdeverfahren angemessen.

Für das erstinstanzliche Verfahren sprach die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin eine Entschädigung von Fr. 2'800.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu. In Abänderung davon setzt das Bundesverwaltungsgericht die Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren auf Fr. 2'000.– zugunsten der Beschwerdeführerin fest.

11.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1, 2 und 4 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 8. Januar 2016 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, die Marke CH 640'600 „Swiss Military“ für die Waren „Uhren und Zeitmessinstrumente; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft“ (Klasse 14) einzutragen.

2.

Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 5'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

4.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 8'500.– zu entrichten.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 12971; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

Versand: 7. Februar 2018