



Urteil vom 31. Januar 2011

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X. _____, ,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Reto Arpagaus,
Bratschi Wiederkehr & Buob, Bahnhofstrasse 106,
8001 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 54786/2009 (SWISS
MILITARY BY BTS).

Sachverhalt:**A.**

Am 1. Mai 2009 ersuchte die Beschwerdeführerin das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) um Eintragung der Wortmarke "SWISS MILITARY BY BTS" (Gesuch Nr. 54786/2009), welche für verschiedene Waren der Klassen 6, 16, 18, 21, 25 und 34 beansprucht wurde.

Mit Schreiben vom 1. Oktober 2009 beanstandete die Vorinstanz das angemeldete Zeichen mit der Begründung, das Zeichen verstosse gegen das Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (WSchG) und somit gegen geltendes Recht. Denn das angemeldete Zeichen enthalte den englischen Begriff "SWISS MILITARY", zu Deutsch "Schweizer Militär". Das planende, führende und verwaltende Rückgrat der Schweizer Armee sei das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Werde der Begriff "SWISS MILITARY" sowohl in Alleinstellung als auch in Kombination mit anderen Worten (in casu "BY BTS") zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren verwendet, so sei nicht auszuschliessen, dass der Abnehmer eine amtliche Beziehung zwischen dem Hinterleger und der Eidgenossenschaft vermute. Die im vorliegenden Zeichen enthaltene Bezeichnung "SWISS MILITARY" sei somit zur Täuschung über amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft zum Hinterleger geeignet.

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Eingabe vom 6. April 2010, das Markeneintragungsgesuch Nr. 54786/2009 sei zu bewilligen und das Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" sei ins schweizerische Markenregister einzutragen. Eventualiter sei über das Schicksal des Markeneintragungsgesuchs Nr. 54786/2009 eine anfechtbare Verfügung zu erlassen. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, Art. 6 WSchG schütze eine abschliessende Liste von Worten; weder "SWISS", "MILITARY" noch eine Kombination dieser beiden Zeichen, insbesondere "SWISS MILITARY", figurierten darunter. Die Zeichenfolge "SWISS MILITARY" sei auch nicht verwechselbar mit den in Art. 6 WSchG genannten Worten. Da die Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 6 WSchG nicht gegeben seien, sei insbesondere ohne Belang, ob jemand allenfalls zum Schluss käme, es bestehe eine amtliche Beziehung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem angemeldeten Zeichen bzw. ihrem Inhaber. Desgleichen sei unerheblich, ob jemand meine oder meinen könnte, Produkte, die das Zeichen

"SWISS MILITARY BY BTS" trügen, hätten einen amtlichen Bezug zur Schweizerischen Eidgenossenschaft. Selbst wenn das WSchG die Verwendung des Zeichens "SWISS MILITARY" tatsächlich erfassen würde, was nicht der Fall sei, läge zufolge fehlender Täuschung oder Täuschungsgefahr kein Verstoß gegen das Wappenschutzgesetz vor. Schliesslich erklärte die Beschwerdeführerin, die dekorative Verwendung des Schweizerkreuzes sei zulässig; auch sie beabsichtige, das einzutragende Zeichen lediglich auf T-Shirts, Tassen oder anderen Souvenirgegenständen zu verwenden.

Mit Verfügung vom 6. Juli 2010 entschied die Vorinstanz, das Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" werde gemäss Art. 6 und 8 WSchG i.V.m. Art. 2 Bst. d MSchG für die beanspruchten Waren in der Schweiz nicht zum Markenschutz zugelassen. Zur Begründung erklärte sie, werde der Begriff "SWISS MILITARY", sowohl in Alleinstellung als auch in Kombination mit anderen Worten (in casu "BY BTS"), zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren verwendet, so sei nicht auszuschliessen, dass der Abnehmer eine amtliche Beziehung zwischen dem Hinterleger und der Eidgenossenschaft vermute. Die Bezeichnung "SWISS MILITARY" sei, analog zur Bezeichnung "SWISS ARMY", zur Täuschung über amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft zum Hinterleger geeignet. Das strittige Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" verletze somit das Wappenschutzgesetz und verstosse gegen geltendes Recht, weshalb es gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG für die beanspruchten Waren zurückgewiesen werden müsse. Die von der Beschwerdeführerin beabsichtigte Art und Weise der zukünftigen (dekorativen) Benutzung, d.h. die Frage, ob und wie die Marke später tatsächlich gebraucht werden solle, sei für die Markenprüfung nicht massgebend.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 7. September 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke "SWISS MILITARY BY BTS" als Marke der Beschwerdeführerin für sämtlich beanspruchten Waren in das schweizerische Markenregister einzutragen. Sie argumentiert im Wesentlichen, die Auffassung der Vorinstanz, wonach die Begriffe "SWISS" und "MILITARY" Ausdrücke seien, die entweder für sich allein oder aber in ihrer Kombination mit den in Art. 6 WSchG genannten Worten verwechselbar seien, gehe ganz offensichtlich am Wortlaut von Art. 6 WSchG vorbei und führe zu einer Verletzung von Art. 2 Bst. d

MSchG sowie einer gesetzlich nicht gerechtfertigten Beeinträchtigung der Eigentumsgarantie. Für eine Verwechslungsgefahr sei eine mindestens im Kern angelegte Zeichenähnlichkeit erforderlich. Weder "SWISS" noch "MILITARY" seien Begriffe, die mit einem der in Art. 6 WSchG genannten Begriffe gleich, teilweise identisch oder ähnlich seien. Vor diesem Hintergrund scheidet eine Verwechslungsgefahr aus. Daher sei insbesondere ohne Belang, ob jemand (allenfalls) zum Schluss komme, es bestehe eine amtliche Beziehung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" bzw. ihrem Inhaber. Desgleichen sei unerheblich, ob jemand meine oder meinen könnte, Produkte, die das Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" trügen, hätten einen amtlichen Bezug zur Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dass eine Täuschung oder auch nur eine Möglichkeit der Täuschung bestehe, werde überdies bestritten. Denn die Bezeichnung "Militär" sei eine Funktionsbezeichnung und allgemeiner als die Organisationsbezeichnung "Armee" und stelle somit keinen Bezug her zur schweizerischen Armee. Entsprechend sei es auch nicht überraschend, dass auch die Eidgenossenschaft zwar Marken mit dem Begriffselement "Armee" oder "Army" eingetragen habe, nicht aber Zeichen mit dem Begriff "Militär". Andererseits befänden sich im Schweizerischen Markenregister zahlreiche Registrierungen mit dem Bestandteil "Military". Im Weiteren enthalte das zur Eintragung hinterlegte Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" selbst klarstellende Zusätze ("BY BTS"), die jegliche Täuschungsgefahr ausschliessen.

C.

Mit Eingabe vom 27. Oktober 2010 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf ihre in der angefochtenen Verfügung gemachten Ausführungen. Ergänzend hält sie fest, sie sei weiterhin der Auffassung, dass die Begriffe "Armee" und "Militär" synonyme Bedeutungsinhalte aufwiesen. Die Aufzählung der amtlichen Bezeichnungen in Art. 6 WSchG sei nicht abschliessend, sondern bezwecke, die Benützung jeglicher Formulierung, welche geeignet sei, fälschlicherweise an eine Beziehung eines Unternehmens zur Eidgenossenschaft, einem Kanton oder einer Gemeinde denken zu lassen, zu verhindern. Diese Voraussetzung sei vorliegendenfalls erfüllt. Der Zeichenbestandteil "SWISS MILITARY" sei zur Täuschung über eine amtliche Beziehung der Eidgenossenschaft zur Beschwerdeführerin geeignet; daran könne auch der weitere Markenbestandteil "BY BTS" nichts ändern. Es bestehe die Gefahr, dass die Abnehmer auf Grund dieses Zeichenbestandteils davon ausgingen,

dass die Beschwerdeführerin im Auftrag der Eidgenossenschaft Waren für die schweizerische Armee herstelle.

D.

Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 2 Bst. d des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) in Verbindung mit Art. 6 und 8 des Bundesgesetzes vom 5. Juni 1931 zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz, WSchG, SR 232.21) zurückgewiesen.

2.1. Nach Art. 2 Bst. d MSchG sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen. Als rechtswidrige Zeichen – und damit vom Markenschutz ausgenommen – gelten solche, die gegen Staatsvertrags- oder Bundesrecht verstossen, sei es gegen ein dort

vorgesehenes Registrierungs- oder Benutzungsverbot oder gegen dort geregelte Benutzungsbedingungen (MICHAEL NOTH, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. d, N. 28).

2.2. Auf der Ebene des Staatsvertragsrechts verpflichtet Art. 6^{ter} der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) die Mitgliedstaaten, Wappen, Flaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen der Verbandsländer als Fabrik- oder Handelsmarken zurückzuweisen, ebenso wie Marken, welche solche Zeichen im heraldischen Sinne nachahmen oder mit anderen Elementen kombinieren (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1, Basel 2009, N. 629).

2.3. Auf nationaler Ebene findet sich das Verbot von Art. 6^{ter} PVÜ durch das Wappenschutzgesetz konkretisiert und erweitert (MARBACH, SIWR III/1, N. 630). Unter den Wappen und anderen Zeichen des Inlandes (Erster Abschnitt des WSchG) dürfen Wappen und andere Zeichen der Eidgenossenschaft, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden nicht als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile solcher eingetragen werden (vgl. Art. 1 Abs. 1 Ziff. 1 – 4 WSchG).

Sodann dürfen Bild- und Wortzeichen nicht als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile solcher eingetragen werden, soweit ihre Benutzung gemäss den Artikeln 6 und 7 WSchG unzulässig ist (Art. 8 WSchG). Nach Art. 6 WSchG dürfen die Worte "Eidgenossenschaft", "Bund", "eidgenössisch", "Kanton", "kantonal", "Gemeinde", "kommunal" oder Ausdrücke, die mit diesen Worten verwechselt werden können, weder für sich allein noch in Verbindung mit andern Worten benutzt werden, sofern diese Benutzung geeignet ist zur Täuschung über amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft, eines Kantons oder einer Gemeinde zum Benutzer oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von Erzeugnissen. Das gleiche gilt, wenn die Benutzung eine Missachtung der Eidgenossenschaft, der Kantone oder Gemeinden darstellt.

3.

Die Vorinstanz erklärte in der angefochtenen Verfügung, das angemeldete Zeichen enthalte den englischen Begriff "SWISS MILITARY". Diese – zum englischen Grundwortschatz zu zählenden –

Wörter würden ohne Weiteres mit "Schweizer Militär" übersetzt und verstanden. Militär bezeichne dabei, identisch zur Definition des Begriffes "Armee", die Gesamtheit der (bewaffneten) Streitkräfte eines Staates. Die Schweizer Armee werde von der Schweizerischen Eidgenossenschaft betrieben und vom Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) verwaltet. Die Zuordnung der bekannten Wortkombination "Schweizer Armee" zur Eidgenossenschaft entstehe sodann bereits auf Grund des allgemeinen Publikumswissens über die öffentlichen Aufgaben der Armee. Der Begriff "swiss army" (recte wohl: "SWISS MILITARY") verweise direkt auf die Schweizerische Eidgenossenschaft und sei somit zur Täuschung über eine amtliche Beziehung der Eidgenossenschaft zum Hinterleger der Marke geeignet. Eine andere Zuordnung des Begriffs als zur Eidgenossenschaft sei ausgeschlossen, da auch in Zukunft die Bildung weiterer (privater) Schweizer Armeen unwahrscheinlich erscheine.

Die Beschwerdeführerin hält dagegen, weder "SWISS" noch "MILITARY" seien Begriffe, die mit einem der in Art. 6 WSchG genannten Begriffe gleich, teilweise identisch oder ähnlich seien. Vor diesem Hintergrund scheide eine Verwechslungsgefahr aus. Daher sei insbesondere ohne Belang, ob jemand (allenfalls) zum Schluss komme, es bestehe eine amtliche Beziehung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" bzw. ihrem Inhaber. Desgleichen sei unerheblich, ob jemand meine oder meinen könnte, Produkte, die das Zeichen "SWISS MILITARY BY BTS" trügen, hätten einen amtlichen Bezug zur Schweizerischen Eidgenossenschaft.

3.1. Im Folgenden ist daher zunächst zu prüfen, ob ein Bestandteil des angemeldeten Zeichens mit einem in Art. 6 WSchG genannten Wort verwechselt werden kann.

Art. 6 WSchG untersagt unter bestimmten Voraussetzungen die Benutzung der Worte "Eidgenossenschaft", "Bund", "eidgenössisch", "Kanton", "kantonal", "Gemeinde", "kommunal" und von Ausdrücken, die mit diesen Worten verwechselt werden können (vgl. auch Botschaft des Bundesrates vom 16. Dezember 1929 über den Entwurf eines Bundesgesetzes zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen [nachstehend: Botschaft WSchG], BBl 1929 III 602 S. 612). Besagter Artikel enthält keine erschöpfende Liste von Bezeichnungen, welche nicht benutzt werden dürfen; indem "oder Ausdrücke, die mit diesen Worten verwechselt werden können"

hinzugefügt wird, verbietet er jegliche Formulierung mit einem kommerziellen Zweck, welche so beschaffen ist, dass sie fälschlicherweise an das Bestehen einer Verbindung zwischen einem Unternehmen und der Eidgenossenschaft, einem Kanton oder einer Gemeinde glauben lässt (BGE 116 IV 254 E. 1b). Entsprechend hielt das Bundesgericht etwa folgende Ausdrücke als nicht mit Art. 6 WSchG vereinbar: "communication officielle" in Verbindung mit der typographisch hervorgehobenen Kantons- respektive Ortsbezeichnung "Neuchâtel" (BGE 116 IV 254 E. 1c) sowie die von einem Privaten registrierte Internetadresse www.bundesgericht.ch (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 6S.127/2002 vom 2. September 2003 E. 4.3, teilweise publiziert in sic! 2004 S. 109).

Weder aus dem Gesetz noch aus der Rechtsprechung (insbesondere BGE 116 IV 254 E. 1c – communication officielle) ergibt sich, dass die Verwechselbarkeit gemäss Art. 6 WSchG eine im Kern angelegte Zeichenähnlichkeit bedingt, wie die Beschwerdeführerin geltend macht und worunter sie wohl eine Ähnlichkeit im Schriftbild oder im Wortklang meint.

3.2. In den vorgenannten Entscheiden zu Art. 6 WSchG erklärte das Bundesgericht nicht explizit, mit welchen in Art. 6 WSchG aufgelisteten Wörtern die beanstandeten Formulierungen respektive Bestandteile davon verwechselt werden können, sondern schritt sogleich zur Prüfung über, ob diese Formulierungen zu Täuschungen im Sinne von Art. 6 WSchG Anlass geben. Die Vorinstanz ging ebenso vor, was im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu beanstanden ist. Freilich hätte der vorinstanzliche Entscheid an Klarheit gewonnen, wenn er sich zunächst zur Verwechselbarkeit mit einem in Art. 6 WSchG genannten Wörtern und erst danach zur Täuschungsgefahr geäussert hätte.

Die Kritik der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe die vom Wortlaut geforderte Zweistufigkeit der Prüfung ausser Acht gelassen, ist somit teilweise berechtigt.

3.3. Der von der Vorinstanz beanstandete Zeichenbestandteil "SWISS MILITARY" setzt sich aus den Wörtern "Swiss" und "Military" zusammen.

Mit der Beschwerdeführerin ist dafür zu halten, dass der Begriff "Military" respektive die deutsche Übersetzung "Militär" (vgl. LANGENSCHIEDT e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) nach dem geltenden Recht nicht

zu den Bezeichnungen gehört, welche mit den in Art. 6 WSchG aufgelisteten Begriffen verwechselt werden können (vgl. aber Art. 6 Bst. g des Entwurfs des neuen Wappenschutzgesetzes, BBl 2009 8693; Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen [nachstehend: Botschaft "Swissness"-Vorlage], BBl 2009 8533 S. 8626).

"Swiss" zählt in der Schweiz zum englischen Grundwortschatz, wird von den massgeblichen Abnehmerkreisen verstanden und mit "Schweizer(in)" (als Adjektiv oder Substantiv) oder "schweizerisch" übersetzt (LANGENSCHIEDT e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Auch eine Übersetzung mit "Eidgenoss(in)" oder "eidgenössisch" ist möglich (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 7.1 – Swiss Army), wenn auch der entsprechende englische Begriff korrekt "federal" lautet (vgl. LANGENSCHIEDT e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) und so auch von den schweizerischen Behörden gebraucht wird (vgl. etwa die englischsprachigen Versionen der Internetseiten des Eidgenössischen Departementes für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport [VBS]: "Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport" und des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes: "Federal Department of Justice and Police"). Auch die schweizerischen Behörden bedienen sich indessen bisweilen den Adjektiven "swiss", "suisse" oder "schweizerisch" zur Bezeichnung von Ämtern oder Fachstellen. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang etwa auf das zum VBS gehörende Bundesamt für Landestopografie, welches sich "swisstopo" nennt (www.swisstopo.admin.ch), das "Schweizerische Nationalgestüt" (www.agroscope.admin.ch/haras) und die "armasuisse" (www.ar.admin.ch). Im Weiteren tritt die Schweizerische Eidgenossenschaft Staatsverträgen sowohl unter dem Namen "Schweizerische Eidgenossenschaft", als auch unter der Kurzform "Schweiz" bei (vgl. www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/intla/intrea/dbstv.html [Datenbank Staatsverträge]). Der Ausdruck "Schweiz" wird somit auch offiziell für die Schweizerische Eidgenossenschaft verwendet. Auf Grund dieser Umstände kann "swiss" zu den Ausdrücken gehören, welche mit dem in Art. 6 WSchG genannten Adjektiv "eidgenössisch" verwechselt werden können.

Indessen ist zu bedenken, dass mit den Bezeichnungen "Schweiz", "Schweizer" und "schweizerisch" die verschiedensten Beziehungen zu

Gebiet, Volk oder Staatswesen ausgedrückt werden können; sie weisen nicht zwingend auf einen amtlichen Charakter oder eine Beziehung zu den Behörden hin. So hat die Bezeichnung "schweizerisch" für sich allein nicht zwingend die Bedeutung von "behördlich", "amtlich" oder "behördennah". Sie wird nicht nur mit dem Staat und seinen Organen in Verbindung gebracht, sondern kann beispielsweise darauf hinweisen, dass eine private Institution gesamtschweizerisch tätig ist (Botschaft "Swissness"-Vorlage, a.a.O., S. 8626). Mit anderen Worten kann "schweizerisch" nicht nur staats- sondern auch gebietsbezogen verstanden werden (vgl. auch Expertenentscheid des WIPO Arbitration and Mediation Center vom 24. Mai 2006 [DCH2006-0003] Ziff. 6a – schweiz.ch).

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Bezeichnung "Schweiz" als Herkunftsbezeichnung zum Gemeingut gehört. Daher darf sie nicht einziger Bestandteil der Marke sein, sondern muss mit mindestens einem anderen Element kombiniert werden, so dass die Marke als Ganzes Schutzfähigkeit erlangt (vgl. www.ige.ch [Häufige Fragen – Swissness, Ziff. B.9]). In diesem Sinne ist wohl die Stellungnahme des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes vom 25. November 1980 zum Gebrauch des Schweizer Wappens und des Schweizerkreuzes auf Produkten schweizerischer Herkunft zu verstehen. In deren Ziffer 6 wurde festgehalten, dass die Möglichkeit bestehe, Einzel- oder Kollektivmarken zu schaffen, in denen beispielsweise der Name "Schweiz" mit anderen, stark kennzeichnungskräftigen Elementen kombiniert werde. Mittels einer geschickt aufgelegten, intensiven Werbekampagne könnten sich solche Marken innerhalb kurzer Zeit im Bewusstsein der Käufer einprägen und so einen nicht zu unterschätzenden Faktor bei der Förderung des Absatzes schweizerischer Erzeugnisse bilden (vgl. Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMB] 1981 S. 15 f.).

Da "schweizerisch" respektive das englische "swiss" wie erwähnt sowohl gebiets- als auch staatsbezogen verwendet werden kann, gehört "swiss" nur dann zu den verwechselbaren Begriffen im Sinne von Art. 6 WSchG, wenn sie in einem staatsbezogenen, d.h. amtlichen respektive amtlich wirkenden Bezug verwendet wird.

3.4. Im vorliegenden Fall ist das Wort "swiss" in die Formulierung "SWISS MILITARY BY BTS" eingebettet.

Der Ausdruck "SWISS MILITARY" wird mit "Schweizer Militär" übersetzt und ist auch für die der englischen Sprache nicht kundigen Kreise leicht zu verstehen (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 23. Juni 1999 E. 3 – hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono, publiziert in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1999, S. 643).

Der letzte Markenbestandteil "BY BTS" weist auf die Urheberschaft der "SWISS MILITARY"-Produkte hin, heisst doch das zum englischen Grundwortschatz gehörende "by" unter anderem "von, durch" (vgl. LANGENSCHIEDT e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0), während "BTS" ein Akronym mit zahlreichen möglichen Bedeutungen ist (vgl. www.acronymfinder.com [BTS]), aber naheliegenderweise auf ein Unternehmen hindeutet, welches mit "SWISS MILITARY"-Produkten handelt oder solche produziert.

3.4.1. Nach der Auffassung der Beschwerdeführerin stellt das Wort "Military" bzw. "Militär" im Gegensatz zu "Army" respektive "Armee" keinen Bezug zur schweizerischen Armee her. Der Begriff "Militär" stelle eine Funktions- oder Aufgabenbezeichnung dar, wohingegen die Bezeichnung "Armee" die Organisationseinheit bezeichne, die in der Schweiz für die Aufgaben der Verteidigung, Friedenssicherung und weiterer Einsätze verantwortlich sei. Man spreche vom "Angehörigen der Armee" und nicht vom "Angehörigen des Militärs", um zum Ausdruck zu bringen, dass eine Person im Sonderstatusverhältnis zur Organisationseinheit stehe, die den Auftrag gemäss Art. 1 des Militärgesetzes erfülle. Demgegenüber spreche man von "Militärdienstpflicht", um die besondere Leistung des Schweizer im Rahmen der Armee zu beschreiben, und verwende auch sonst den Begriff "militärisch" oder "Militär-", um einen besonderen Verwendungszweck, einen besonderen Fokus oder dergleichen zu beschreiben. Auch die "Militärverwaltung" sei jener Verwaltungszweig, der – ohne selbst einen Namen zu tragen – Verwaltungsarbeiten in Bezug auf das Militärwesen ausübe, d.h. eine bestimmte Funktion ausübe, ohne selber Teil der Armee zu sein. Die Unterscheidung zwischen "Armee" (Organisationsbezeichnung) und "Militär" (Funktionsbezeichnung) finde sich auch in der Ämter- und Gesetzessprache wieder. Da mit dem Begriff "Militär" kein Bezug zur Organisationseinheit (Armee) hergestellt werde, sei es auch nicht überraschend, dass auch die Eidgenossenschaft zwar Marken mit dem

Begriffselement "Armee" oder "Army" eingetragen habe, nicht aber Zeichen mit dem Begriff "Militär".

Die Vorinstanz hält dagegen, die Begriffe "Armee" und "Militär" wiesen synonyme Bedeutungsinhalte auf: "Militär" bezeichne wie der Begriff "Armee" die Gesamtheit der (bewaffneten) Streitkräfte eines Landes. Eine Internet-Recherche habe des Weiteren ergeben, dass das "Schweizer Militär" zumindest umgangssprachlich mit der "Schweizer Armee" gleichgesetzt wird. Der Begriff "Militär" werde somit nicht nur – wie von der Beschwerdeführerin ausgeführt – mit einer Funktions- oder Aufgabenbezeichnung assoziiert, sondern üblicherweise auch mit der entsprechenden Organisationseinheit.

Die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Unterscheidung zwischen den Begriffen "Militär" und "Armee" überzeugt nicht, zumal nicht nur das Duden-Synonymwörterbuch (vgl. DUDEN, Das Synonymwörterbuch, Mannheim 2007, S. 613), sondern auch die Umgangssprache diese Begriffe gleichsetzt. So wird beispielsweise erklärt, morgen müsse xy "zum Militär" respektive "zur Armee", wenn vom Einrücken die Rede ist (vgl. DUDEN, Das Universalwörterbuch, Mannheim 2007, S. 467 [einrücken]). Auch die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum hat den Begriff "Militär" mit dem Begriff "Armee" implizit gleichgesetzt, indem sie im Zusammenhang mit dem Ausdruck "Swiss Military" einerseits von "Ausrüstung der schweizerischen Armee", andererseits aber auch von "Militärausrüstung" gesprochen hat (vgl. RKGE in sic! 1999, S. 643 E. 3 – hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono). Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin verweist somit nicht nur der Begriff "Armee", sondern auch der Begriff "Militär" zur Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Die Schweizer Armee respektive das Schweizer Militär wird von der Schweizerischen Eidgenossenschaft betrieben und vom VBS verwaltet. Aus Gründen der Sicherheit und Effizienz ist die Bildung von weiteren Schweizer Armeen auch in Zukunft nicht zu erwarten (Urteil des BVGer B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 7.2 – SWISS ARMY). So wie es irreführend und unangebracht wäre, andere bewaffnete Korps wie die Schweizergarde im Vatikan, besondere Sicherheitsstellen des Bundes oder der Kantone oder eine private Sicherheitsfirma im In- oder Ausland als "Schweizer Armee" oder "SWISS ARMY" zu bezeichnen, gilt dies auch für den Begriff "Schweizer Militär" und dessen englische Übersetzung "SWISS MILITARY". Mit anderen Worten weist der Begriff

"SWISS MILITARY" auf das Schweizer Militär respektive auf die Schweizerische Eidgenossenschaft – kurz: den Bund – hin. Insofern wird das Adjektiv "swiss" in einer amtlich wirkenden Bezeichnung verwendet, weshalb "swiss" im Zusammenhang mit "military" als Ausdruck zu bezeichnen ist, welches mit einem in Art. 6 WSchG genannten Wörtern, namentlich "Bund" oder "eidgenössisch", verwechselt werden kann.

3.4.2. Die Benutzung des Ausdruckes "SWISS MILITARY BY BTS" muss zudem zur Täuschung über amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft zum Benutzer oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von Erzeugnissen geeignet sein.

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, die Täuschungswirkung sei wegen des Zusatzes "BY BTS" ausgeschlossen. Dem ist entgegen zu halten, dass der Zusatz "BY BTS" naheliegenderweise auf ein Handels- oder Produktionsunternehmen hinweist, welches "SWISS MILITARY"-Waren vertreibt oder herstellt, wie bereits ausgeführt wurde. Somit kann dieser Zusatz die Konsumenten glauben lassen, die mit der hinterlegten Marke gekennzeichneten Produkte seien Regieware respektive entstammten einer staatlich konzessionierten Unternehmung (vgl. Botschaft WSchG, a.a.O., S. 612).

3.4.3. Die Vorinstanz hat hinsichtlich aller beanspruchten Waren pauschal angenommen, das angemeldete Zeichen sei täuschend im Sinne von Art. 6 WSchG und somit rechtswidrig gemäss Art. 2 Bst. d MSchG. Insofern hat sie das Spezialitätsprinzip, wonach die Beurteilung einer Marke im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgt (NOTH, Markenschutzgesetz, a.a.O., Art. 2 lit. d, N. 13), nicht angewendet. Fraglich ist, ob diese Vorgehensweise im vorliegenden Fall korrekt ist.

Zwar erklärte das Bundesgericht sowohl hinsichtlich des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG; SR 232.23) als auch im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz vom 25. März 1954 betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, RKG; SR 232.22), die Natur der Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen beansprucht werde, spiele keine Rolle (BGE 135 III 648 E. 2.6 – Unox; BGE 134 III 406 E. 5.2 – Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen). Dies ist indessen darauf zurückzuführen, dass

diese beiden Gesetze nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein absolutes Benutzungsverbot statuieren und demzufolge das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nicht geprüft werden muss (BGE 135 III 648 E. 2.6 – Unox; BGE 134 III 406 E. 5.2 – Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen; kritisch: MARK SCHWEIZER, UNOX [fig.]: Absoluter Schutz für Kennzeichen zwischenstaatlicher Organisationen?, in Jusletter vom 8. Februar 2010, Rz. 24 ff.).

Das Wappenschutzgesetz sieht in Art. 6 für die darin genannten Begriffe indessen lediglich ein Täuschungsverbot, nicht jedoch einen absoluten Schutz vor, dürfen diese Begriffe doch nur dann nicht benutzt werden, "sofern diese Benutzung geeignet ist zur Täuschung über amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft, eines Kantons oder einer Gemeinde zum Benutzer oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von Erzeugnissen". Es kommt somit mit anderen Worten auf die Umstände des Falles an, ob ein in Art. 6 genanntes oder damit verwechselbares Wort nicht benutzt werden darf. Wird das Spezialitätsprinzip im vorliegenden Fall berücksichtigt, kann eine Täuschungswirkung gemäss Art. 6 WSchG entfallen, wenn die Waren, für welche das angemeldete Zeichen beansprucht wird, für die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund ihres Zweckes, ihrer Funktion oder ihrer Eigenschaften keinen möglichen Bezug zum Schweizer Militär haben respektive nicht als Militärausstattung in Frage kommen. So kommen beispielsweise Uhren aus der Perspektive der angesprochenen Uhrenkäufer (ausländische Touristen und schweizerisches Publikum) als Ausrüstungsgegenstand gewisser Armeeangehöriger in Frage (vgl. RKGE in sic! 1999 S. 643 E. 3 – hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono).

Auf Grund des Gesagten sind nach Meinung des Bundesverwaltungsgerichts auch die für das angemeldete Zeichen beanspruchten Waren in die Prüfung miteinzubeziehen. Wie es sich mit den Waren verhält, welche von der Marke "SWISS MILITARY BY BTS" konkret beansprucht werden, und welches die angesprochenen Verkehrskreise sind, hat die Vorinstanz nicht untersucht. Da die Vorinstanz diese Umstände nicht berücksichtigt hat, ist die angefochtene Verfügung sachlich unhaltbar und aufzuheben.

4.

Nach Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.

4.1. Ein Rückweisungsentscheid rechtfertigt sich vor allem, wenn weitere Tatsachen festgestellt werden müssen und ein umfassendes Beweisverfahren durchzuführen ist. Zu einer Rückweisung kommt es zudem immer dann, wenn die Vorinstanz einen Nichteintretensentscheid gefällt und folglich keine materielle Prüfung vorgenommen hat (Urteil des BVGer B-7420/2006 E. 4.1 – Workplace, mit Verweisen).

Grundsätzlich hat das Bundesverwaltungsgericht – soweit dies möglich und geboten erscheint – die Entscheidungsreife selber herbeizuführen, zumal das Verfahrensrecht nicht Selbstzweck ist, sondern einzig der Verwirklichung des materiellen Rechts dient (vgl. HANSJÖRG SEILER, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, Schweizerische Juristenzeitung [SJZ] 100 [2004], S. 381). Daher lässt die Rechtsprechung im Kontext von Art. 61 Abs. 1 VwVG die Rückweisung nicht voraussetzungslos zu.

Gemäss Bundesgericht steht im Verhältnis zwischen Gerichten und Verwaltung dem rückweisenden Gericht bei der Beantwortung der Frage, ob es selber die nötigen Instruktionen vornehmen oder die Akten zur weiteren Abklärung an die Verwaltung zurückweisen will, ein weiter Ermessensspielraum zu (BGE 131 V 407 E. 2.1.1). Indes darf eine Rückweisung an die Verwaltung nicht einer Verweigerung des gerichtlichen Rechtsschutzes gleichkommen, was etwa dann der Fall ist, wenn wegen besonderer Gegebenheiten nur ein Gerichtsgutachten oder andere gerichtliche Beweismassnahmen geeignet sind, zur Abklärung des Sachverhalts beizutragen. Unzulässig ist die Rückweisung auch, wenn sie nach den Umständen als unverhältnismässig erscheint. Liegen jedoch sachliche Gründe vor, ist eine Rückweisung mit dem Untersuchungsgrundsatz vereinbar (vgl. BGE 131 V 407 E. 2.1.1).

4.2. Im vorliegenden Fall hat sich das Bundesverwaltungsgericht einer funktionell gebotenen Zurückhaltung zu befleissigen, da die Vorinstanz unter Missachtung des Spezialitätsprinzips die Rechtswidrigkeit des Zeichens "SWISS MILITARY BY BTS" in pauschaler Weise für alle beanspruchten Waren bejaht und zudem darauf verzichtet hat, den jeweils massgeblichen Verkehrskreis und dessen Verständnis in Bezug auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen zu analysieren (vgl. E. 3.4.3).

In solchen Fällen ist vom Bundesverwaltungsgericht kein reformatorischer Entscheid zu erwarten. Vielmehr liegen sachliche Gründe für eine

Rückweisung vor, welche die prozessökonomischen Gesichtspunkte in den Hintergrund drängen. Insbesondere erweist sich die hier auszusprechende Rückweisung als verhältnismässig, weil sie erforderlich und geeignet ist, der Vorinstanz eine sachgerechte Beurteilung der Streitsache nahelegen (vgl. Urteil des BVGer B-7420/2006 E. 4.2 – Workplace).

5.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen.

Die Vorinstanz wird im Lichte der dargelegten Kriterien die Rechtswidrigkeit von "SWISS MILITARY BY BTS" in Bezug auf die einzelnen beanspruchten Waren beurteilen. Den von der Vorinstanz neu zu formulierenden Verfügungsentwurf wird sie zur Wahrung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin zur Stellungnahme zu unterbreiten haben (Art. 29 f. VwVG).

6.

Angesichts der besonderen Umstände der Streitsache sind bei diesem Verfahrensausgang weder der hauptsächlich obsiegenden Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2 VwVG i.V.m. Art. 6 Bst. b des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Der Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'500.- ist der Beschwerdeführerin nach Rechtskraft dieses Urteils zurückzuerstatten.

Überdies ist ihr zu Lasten der Vorinstanz eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung auf Grund der Akten zu bestimmen und auf Fr. 1'500.- festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, die angefochtene Verfügung aufgehoben und die Streitsache im Sinne der Erwägungen zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen.

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben, weshalb der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils der erhobene Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- aus der Gerichtskasse zurückerstattet wird.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.- zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Prüf1 enf/54786/2009; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Kathrin Bigler

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 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift 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: 8. Februar 2011