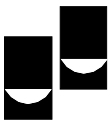
Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3553/2007

{T 0/2}

Urteil vom 26. August 2008

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Marc Steiner,
Richter Bernard Maitre, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiberin Katja Stöckli.

Parteien

X._____,
vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. Jürg Simon,
Lenz & Staehelin,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch 10518/2002 SWISS ARMY.

Sachverhalt:

A.

Mit Eingabedatum vom 10. Dezember 2002 ersuchte die Beschwerdeführerin das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum („Vorinstanz“) die Wortmarke mit Gesuchs-Nr. 10518/2002 SWISS ARMY für folgende Waren und Dienstleistungen einzutragen:

3: *Waschmittel, Rasiercreme, Parfüm, Eau de Toilette, Hautmilch, und Make-up, insbesondere Nagellack, Lidschatten, Lippenstift, Deodorant, Rasierwasser und Puder.*

6: *Verpackungsbehälter und -folien aus Metall; Lasthaken aus Metall, insbesondere für den Einsatz mit Helikoptern.*

8: *Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen.*

9: *Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; EDV-Programme, insbesondere für Ausbildung; Schutzbekleidungen; Helme; Brillen, Brillenfassungen; Simulatoren; Feldstecher, Vergrösserungsgläser/Lupen, Winkel- und Neigungsmesser; Blitzlichtgeräte; Feuerlöschgeräte.*

11: *Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Taschenlampen.*

12: *Fahrzeuge, insbesondere Fahrzeuge für den militärischen Einsatz, gepanzerte Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Fluggeräte für Beobachtungszwecke; Zubehör (soweit in Klasse 12 enthalten) und Teile von Luft- und Raumfahrt-Fahrzeugen; Fahrräder.*

13: *Schusswaffen, Munition und Geschosse, Schiesspulver, Schwarzpulver, Explosivstoffe, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Patronentaschen.*

14: *Uhren und andere Zeitmessinstrumente; Schmuckwaren.*

16: *Druckereierzeugnisse, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Papier, Karton, Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten).*

18: *Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Taschen, Rucksäcke, Materialtaschen, Reisetaschen, Regenschirme, Verpackungsmaterial.*

20: *Verpackungsbehälter aus Kunststoffen, Schirmständer, Schlafsäcke für Campingzwecke.*

21: *Glas-, Porzellan- und Steingutwaren für Haushalt und Küche; Feldflaschen und Kochgeschirr.*

22: *Seile, Netze, Tarnnetze, Zelte, Planen, Segel.*

24: *Webstoffe und Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten); Bett- und Tischdecken.*

25: *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Handschuhe; Gürtel; Skischuhe.*

28: *Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel; Brettspiele, Kinder- und Gesellschaftsspiele, Puppen; Gymnastik- und Sportartikel, insbesondere Ski, Skistöcke, Futterale für Skis und Skibindungen, Tennisschläger, Tennisbälle, Futterale für Tennisschläger, Drachen und Bälle, Spielzeugfiguren, Puppenkleider und Zubehör (soweit in Klasse 28 enthalten), Spielbausteine, Skateboards, Rollschuhe, Ballone, Zusammensetzspiel, Fitnessgeräte, Windsurfausrüstungen, insbesondere Surfbretter.*

29: *Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Lebensmittel für Zwischenverpflegung, nämlich eine Mischung mit verarbeiteten Nüssen und Sonnenblumenkernen als Hauptbestandteile*.

30: *Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.*

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

33: *Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).*

34: *Streichhölzer, Aschenbecher; Zigaretten und Feuerzeuge.*

Sämtliche vorerwähnten Erzeugnisse schweizerischer Herkunft.

37: *Reparaturwesen, Installationsarbeiten, Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten im Zusammenhang mit Akten (aus Papier).*

39: *Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren, insbesondere Archivierung von Akten (aus Papier); Veranstaltung von Reisen.*

40: *Materialbearbeitung.*

41: *Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.*

42: *Wissenschaftliche und industrielle Forschung, Qualitätsprüfungen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.*

43: *Verpflegung; Beherbergung von Gästen.*

44: *Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Tierarztes; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft.*

45: *Sicherheitsdienstleistungen für den Schutz von Sachwerten und Individuen*.

B.

Mit Schreiben vom 11. März 2003 beanstandete die Vorinstanz im Rahmen der Markenprüfung das Zeichen. Sie machte insbesondere

geltend, SWISS ARMY sei für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen beschreibend.

C.
Die Beschwerdeführerin antwortete mit Schreiben vom 17. November 2003, dass sie das Zeichen SWISS ARMY nicht als dem Gemeingut zugehörig betrachtet, und wies auf die ausländische Prüfungspraxis hin. Im Weiteren warf sie der Vorinstanz eine willkürliche Änderung ihrer Rechtsauffassung vor. Mit Schreiben vom 29. Juni 2004 teilte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz einen Vertreterwechsel mit.

D.
Am 15. Juli 2004 fand eine konsultative Besprechung zwischen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz statt. Mit Stellungnahme vom 3. September 2004 hielt die Vorinstanz an der Zurückweisung des Zeichens SWISS ARMY für einen grossen Teil der Waren und Dienstleistungen fest.

E.
Am 4. Januar 2005 teilte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz einen erneuten Vertreterwechsel mit. In einem Schreiben vom 10. Mai 2005 hielt sie an ihrem Standpunkt fest und verlangte im Weiteren eine Gleichbehandlung in Bezug auf die Marke Nr. 444'683 SWISS ARMY.

F.
Mit Schreiben vom 21. Februar und 28. August 2006 hielten beide Seiten an ihren Standpunkten fest.

G.
Mit Verfügung vom 20. April 2007 betreffend Markeneintragungsgesuch-Nr. 10518/2002 anerkannte die Vorinstanz die grundsätzliche Markenfähigkeit des Zeichens SWISS ARMY und trug es für folgende Waren und Dienstleistungen ein:

3: *Rasiercreme, Parfüm, Eau de Toilette, Hautmilch, und Make-up, insbesondere Nagellack, Lidschatten, Lippenstift, Deodorant, Rasierwasser und Puder.*

9: *Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Blitzlichtgeräte.*

14: *Schmuckwaren.*

18: *Regenschirme; Verpackungsmaterial (soweit in Klasse 18 enthalten).*

20: *Schirmständer, Schlafsäcke für Campingzwecke.*

28: *Tennisschläger, Tennisbälle, Futterale für Tennisschläger, Drachen und Bälle, Skateboards, Rollschuhe, Ballone, Fitnessgeräte, Windsurfausrüstungen, insbesondere Surfbretter.*

32: *Biere*.

33: *Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).*

34: *Streichhölzer, Aschenbecher; Zigaretten und Feuerzeuge.*

Sämtliche vorerwähnten Erzeugnisse schweizerischer Herkunft.

37: *Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten im Zusammenhang mit Akten (aus Papier).*

39: *Archivierung von Akten (aus Papier); Veranstaltung von Reisen.*

44: *Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft*.

In Bezug auf die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen wies die Vorinstanz die Marke SWISS ARMY wegen beschreibenden Charakters zurück:

3: *Waschmittel.*

6: *Verpackungsbehälter und -folien aus Metall, Lasthaken aus Metall, insbesondere für den Einsatz mit Helikoptern.*

8: *Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen.*

9: *Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; EDV-Programme, insbesondere für Ausbildung; Schutzbekleidungen; Helme; Brillen, Brillenfassungen; Simulatoren; Feldstecher, Vergrösserungsgläser/Lupen, Winkel- und Neigungsmesser; Feuerlöschgeräte.*

11: *Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Taschenlampen.*

12: *Fahrzeuge, insbesondere Fahrzeuge für den militärischen Einsatz, gepanzerte Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Fluggeräte für Beobachtungszwecke; Zubehör (soweit in Klasse 12 enthalten) und Teile von Luft- und Raumfahrt-Fahrzeugen; Fahrräder.*

13: *Schusswaffen, Munition und Geschosse, Schiesspulver, Schwarzpulver, Explosivstoffe, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Patronentaschen.*

14: *Uhren und andere Zeitmessinstrumente.*

16: *Druckereierzeugnisse, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Papier, Karton, Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten).*

18: *Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Taschen, Rucksäcke, Materialtaschen, Reisetaschen.*

20: *Verpackungsbehälter aus Kunststoffen.*

21: *Glas-, Porzellan- und Steingutwaren für Haushalt und Küche; Feldflaschen und Kochgeschirr.*

22: *Seile, Netze, Tarnnetze, Zelte, Planen, Segel.*

24: *Webstoffe und Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten); Bett- und Tischdecken.*

25: *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Handschuhe; Gürtel; Skischuhe.*

28: *Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel; Brettspiele, Kinder- und Gesellschaftsspiele, Puppen; Gymnastik- und Sportartikel, insbesondere Ski, Skistöcke, Futterale für Skis und Skibindungen, Spielzeugfiguren, Puppenkleider und Zubehör (soweit in Klasse 28 enthalten), Spielbausteine, Zusammensetzspiel.*

29: *Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Lebensmittel für Zwischenverpflegung, nämlich eine Mischung mit verarbeiteten Nüssen und Sonnenblumenkernen als Hauptbestandteile.*

30: *Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.*

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

Sämtliche vorerwähnten Erzeugnisse schweizerischer Herkunft.

37: *Reparaturwesen, Installationsarbeiten.*

39: *Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren.*

40: *Materialbearbeitung.*

41: *Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.*

42: *Wissenschaftliche und industrielle Forschung, Qualitätsprüfungen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.*

43: *Verpflegung; Beherbergung von Gästen.*

44: *Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Tierarztes.*

45: *Sicherheitsdienstleistungen für den Schutz von Sachwerten und Individuen*.

H.

Mit Datum vom 23. Mai 2007 erhob die Beschwerdeführerin gegen den Entscheid der Vorinstanz Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Sie stellte darin folgende Anträge:

1. "Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 20. April 2007 sei aufzuheben.

2. Das Zeichen SWISS ARMY (Markeneintragungsgesuch 10518/ 2002) sei für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Markenregister einzutragen;

3. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen."

I.

Mit Vernehmlassung vom 16. August 2007 beantragte die Vorinstanz unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin die Abweisung der Beschwerde.

J.

Die Beschwerdeführerin ist bereits Inhaberin einer identischen Wortmarke SWISS ARMY Nr. P-444'683 mit Hinterlegungsdatum vom 19. Dezember 1996 für folgende Waren und Dienstleistungen:

3: *Waschmittel, Rasiercreme, Parfüm, Eau de Toilette, Hautmilch, und Make-up, insbesondere Nagellack, Lidschatten, Lippenstift, Deodorant, Rasierwasser und Puder.*

6: *Verpackungsbehälter und -folien aus Metall; Lasthaken aus Metall, insbesondere für den Einsatz mit Helikoptern.*

8: *Handbetätigte Werkzeuge und Geräte (gelöscht am 28. Februar 2008); Messerschmiedewaren (gelöscht am 28. Februar 2008), Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen.*

9: *Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Schutzbekleidungen; Helme; Brillen, Brillenfassungen; EDV-Programme, insbesondere für Ausbildung; Simulatoren; Feldstecher, Vergrösserungsgläser/Lupen, Winkel- und Neigungsmesser; Blitzlichtgeräte.*

11: *Taschenlampen.*

12: *Fahrzeuge, insbesondere Fahrzeuge für den militärischen Einsatz, gepanzerte Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Fluggeräte für Beobachtungszwecke; Zubehör (soweit in Klasse 12 enthalten) und Teile von Luft- und Raumfahrt-Fahrzeugen; Fahrräder.*

13: *Schusswaffen, Munition und Geschosse, Schiesspulver, Schwarzpulver, Explosivstoffe, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Patronentaschen.*

14: *Uhren und andere Zeitmessinstrumente; Schmuckwaren.*

16: *Druckereierzeugnisse, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Papier, Karton, Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten).*

18: *Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Taschen, Rucksäcke, Materialtaschen, Reisetaschen, Regenschirme, Verpackungsmaterial.*

20: *Verpackungsbehälter aus Kunststoffen, Schirmständer, Schlafsäcke für Campingzwecke.*

21: *Glas-, Porzellan- und Steingutwaren für Haushalt und Küche; Feldflaschen und Kochgeschirr.*

22: *Seile, Netze, Tarnnetze, Zelte, Planen, Segel.*

24: *Textilstoffe.*

25: *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Handschuhe; Gürtel; Skischuhe.*

28: *Brettspiele, Kinder- und Gesellschaftsspiele, Puppen; Gymnastik- und Sportartikel, insbesondere Ski, Skistöcke, Futterale für Skis und Skibindungen, Tennisschläger, Tennisbälle, Futterale für Tennisschläger, Drachen und Bälle, Spielzeugfiguren, Puppenkleider und Zubehör (soweit in Klasse 28 enthalten), Spielbausteine, Skateboards, Rollschuhe, Ballone, Zusammensetzspiel, Fitnessgeräte, Windsurfausrüstungen, insbesondere Surfbretter.*

29: *Lebensmittel für Zwischenverpflegung, nämlich eine Mischung mit verarbeiteten Nüssen und Sonnenblumenkernen als Hauptbestandteile*.

34: *Streichhölzer, Aschenbecher; Zigaretten und Feuerzeuge.*

Sämtliche vorerwähnten Erzeugnisse schweizerischer Herkunft.

37: *Reparaturwesen, Installationsarbeiten, Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten im Zusammenhang mit Akten (aus Papier).*

39: *Verpackung und Lagerung von Waren, insbesondere Archivierung von Akten (aus Papier).*

40: *Materialbearbeitung.*

41: *Ausbildung.*

42: *Wissenschaftliche und industrielle Forschung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.*

Aus diesem Grund räumte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 16. Oktober 2007 die Möglichkeit ein, sich zur Frage der Beschwerdelegitimation in Bezug auf gewisse Waren und Dienstleistungen zu äussern.

K.

Am 17. Dezember 2007 reichte die Beschwerdeführerin eine Begründung ihrer Beschwerdelegitimation ein und beantragte die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung. Die Vorinstanz verzichtete am 17. Januar 2008 auf eine Stellungnahme zu diesem Schreiben.

L.

Am 6. März 2008 fand am Bundesverwaltungsgericht in Zollikofen eine mündliche und öffentliche Verhandlung statt, anlässlich derer beide Seiten ihre Standpunkte nochmals darlegten und begründeten.

M.
Mit Verfügung vom 12. März 2008 wurde Richterin Maria Amgwerd durch Richter Francesco Brentani ersetzt. Die Beschwerdeführerin verzichtete mit Schreiben vom 19. März 2008 trotz der Umbesetzung der Spruchkammer auf eine Wiederholung der mündlichen Verhandlung.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet.

2.
Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b und c VwVG). Die Regelung der allgemeinen Beschwerdebefugnis nach Art. 48 Abs. 1 VwVG stimmt mit derjenigen für die Beschwerde an das Bundesgericht überein (BBl 2001 4409). Ein schutzwürdiges Interesse ist gegeben, wenn der angefochtene Entscheid geeignet ist, eine rechtmässige Situation herzustellen und erlittene Nachteile zu beheben. Der Beschwerdeführer hat darzutun, dass der angefochtene Akt fehlerhaft ist und ihm Nachteile verursacht oder ihn eines Vorteils beraubt ("materielle Beschwer", BBl 2001 4329).

In diesem Kontext ist vorliegend zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin durch den angefochtenen Entscheid auch in dem Umfang materiell beschwert ist, als sie eine gleichlautende Marke für dieselben Waren und Dienstleistungen bereits besitzt, wie sie sie mit der strittigen Anmeldung erneut beansprucht. Den von der ersten Eintragung verliehenen Schutz als solchen vermöchte die identische zweite Eintragung nicht zu steigern. Zwar eröffnet die zweite Eintragung der Marke allenfalls eine erneute fünfjährige Karenzfrist unter Art. 12 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Doch verdient sie dafür, als "Wiederholungsanmeldung", nach einem Teil der Lehre keinen Rechtsschutz (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz,

Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11 N. 63; anderer Ansicht LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 12 N. 8).

Im Jahre 1992 wurde mit der Änderung des MSchG (AS 1997 1028) indessen die freie Übertrag- und Lizenzierbarkeit der Marke eingeführt und damit begründet, dass eine Marke "nicht mehr derart wie ehedem" an einen bestimmten Geschäftsbetrieb gebunden sei (BBl 1991 I 27 f.). In einer Gesetzesrevision per 1. Juli 2008 wurde diese frühere Herkunftsgebundenheit der Marke durch eine neue Prozessführungsbefugnis von Exklusivlizenznehmern weiter liberalisiert. Auch diese können nun Ansprüche aus der Marke geltend machen (AS 2008 2574). An einer Mehrzahl von gleichlautenden Markeneintragungen mit Überschneidungen im Waren- und Dienstleistungsbereich (z.B. "Drucksachen") können darum insbesondere im Hinblick auf eine effiziente Lizenzierung der Marke schützenswerte Interessen bestehen. Im vorliegenden Fall ist nicht auszuschliessen, dass sowohl für die angefochtene als auch für die bereits eingetragene Marke eine Exklusivlizenz eingeräumt worden ist. In diesem Fall würden beide Lizenznehmer ein schutzwürdiges Interesse an den jeweiligen Markeneintragungen haben. Bei nicht identisch formulierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen der zu vergleichenden Marken wäre es überdies schwierig, den kongruenten Bereich überhaupt zu bestimmen. Die materielle Beschwer einer abgewiesenen Markenanmelderin ist darum in der Regel unabhängig von ihrem bestehenden Markenportefeuille zu bejahen, solange nicht anzunehmen ist, dass sie gar keinen Gebrauch der Marke beabsichtigt (vgl. BGE 127 III 164 E. 1a *Securitas*), wofür vorliegend keine Anzeichen bestehen. Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

3.

Die Vorinstanz begründet die Teilzurückweisung des angemeldeten Zeichens damit, dass die Schweizer Armee ein "Sondermarkt" und mit Waren und Dienstleistungen dieses Sondermarkts eng verbunden sei, da nicht nur intrinsisch armeebezogene Waren wie Waffen oder Armeefahrzeuge, sondern auch die meisten Gebrauchsgegenstände und Verbrauchswaren, die in Einrichtungen der Schweizer Armee verwendet oder an ihre Angehörigen abgegeben werden, in einer von der marktüblichen Ausstattung abweichenden, besonderen Ausführungs-

form verwendet würden. Das Zeichen "SWISS ARMY" sei für solche Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibend.

4.

Die Vorinstanz bestreitet mit ihrem Argument zurecht nicht die Hinterlegerlegitimation der Beschwerdeführerin. Jede Person darf eine Marke hinterlegen (Art. 28 Abs. 1 MSchG). Die Einschränkung im ehemaligen Markenschutzgesetz, wonach nur Industrielle, Produzenten, Handeltreibende oder öffentliche Verwaltungen eine Marke hinterlegen konnten, wenn sie in der Schweiz oder einem Gegenrechtsstaat ein Produktionsgeschäft oder eine Handelsniederlassung betrieben (vgl. Art. 7 Ziff. 1-3 des aufgehobenen Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen vom 26. September 1890 ["aMSchG"], in: Schweizerische Bundeskanzlei, Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 1848-1947, Band 2, Bern 1949, S. 846 f.), wurde mit dem geltenden Gesetz fallen gelassen (vgl. Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 32). Seither ist ein schützenswertes Interesse der hinterlegenden Person im Hinterlegungsverfahren grundsätzlich nicht mehr zu prüfen. Eine Geschäftstätigkeit, die mit anderen in Konkurrenz treten kann, wird nicht mehr vorausgesetzt (Erwin Matter, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 126 f., Peter E. Wild, Die Hinterlegereigenschaft im neuen Markenschutzgesetz, AJP 1993, S. 525 f., David, a.a.O., MSchG Art. 28 N. 3). Ob die Beschwerdeführerin ausschliesslich oder zeitweise an einem Sondermarkt auftritt, ist somit für ihre Eigenschaft als Markenhinterlegerin nicht relevant.

5.

Stattdessen argumentiert die Vorinstanz, die Schweizer Armee verwende die in ihren Einrichtungen benützten oder ihren Angehörigen abgegebenen Waren in einer eigens für sie hergestellten Ausführungsform. Durch ihre Eigenheiten und Beschaffungspolitik, und zudem durch ihre Marktgrösse, präge sie ein ganzes Waren- und Dienstleistungssortiment im Sinne eines Sondermarkts. Den schweizerischen Abnehmern, vor allem aktuellen und ehemaligen Dienstpflichtigen, sei dies bekannt. Die massgeblichen Abnehmerkreise fassten die Bezeichnung SWISS ARMY deshalb als direkten Bezug auf Waren oder Dienstleistungen dieses besonderen Sortiments auf. SWISS ARMY

bezeichne im Umfang, in dem Waren und Dienstleistungen mit spezifischer Bauweise und Ausgestaltung einen Sondermarkt und darum einen solchen Schluss nahelegten, unmittelbar die Destinatärin solcher Waren und Dienstleistungen, weise zudem unmittelbar auf den Inhalt von thematischen Waren und Dienstleistungen (z.B. "*EDV-Programmen, insbesondere für Ausbildungszwecke*" oder "*Armeemeisterschaften*") hin oder beschreibe wesentliche Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen. Darum könne die Marke nur für jene Waren und Dienstleistungen zugelassen werden, für welche die Schweizer Armee keine spezifische Bauweise und Ausgestaltung verwende.

6.

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Ob eine Marke Gemeingut ist, ist aus der Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise dieser Waren oder Dienstleistungen zu prüfen (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Première*, BGE 116 II 611 f. E. 2c *Fioretto*; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 5). Englische Ausdrücke können Gemeingut sein, falls sie von einem erheblichen Teil dieser Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1-3.2 *Discovery Travel & Adventure Channel*; CLAUDIA KELLER, Do you speak english?, sic! 2008, S. 485 ff.).

Zum Gemeingut zählen unter anderem Angaben, die ausschliesslich spezifische Merkmale wie die Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung usw. der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für welche die Marke beansprucht wird (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*, BGE 128 III 450 f. E. 1.5 *Première*). Einem solchen Zeichen fehlt gewöhnlich erstens die nötige Unterscheidungskraft, da es von den Abnehmerkreisen nicht als Kennzeichen aufgefasst wird, keinen "betrieblichen Herkunftshinweis" enthält und sich deshalb, in einer Formulierung des Bundesgerichts, nicht dafür eignet, einer Käuferschaft mit manchmal ungenügenden Marktkenntnissen zu helfen, ein auf Grund von bestimmten Merkmalen geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122 III 383 E. 1 *Kamillosan*, BGE 119 II 475 E. 2c *Radion*). Oft besteht daran zweitens auch ein Freihaltebedürfnis des Marktes zugunsten anderer Anbieter, die das Zeichen für die Bezeichnung ihrer Waren oder Dienstleistungen ebenfalls be-

nötigen und welchen ein solcher Verzicht nicht zugemutet werden kann (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, Basel 1996, S. 34, CHRISTOPH WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 38 ff., DAVID, a.a.O., MSchG Art. 2 N. 5). Die Frage, ob ein solches Marktverständnis nur originär, bei der Aufnahme des Markengebrauchs, bestanden hat, oder ob es sich später infolge eines langjährigen Gebrauchs gewandelt und das Zeichen sich für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt hat, wie Art. 2 Bst. a MSchG es vorbehält, wird nach der Praxis im Eintragungsverfahren nur als Einrede berücksichtigt, und zwar nur, wenn der Anmelder bei der Vorinstanz den Registervermerk "durchgesetzte Marke" für seine Marke beantragt hat. Fehlt ein entsprechender Antrag, wie im vorliegenden Fall, ist bloss die originäre Unterscheidungskraft der Marke zu prüfen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7396/2006 vom 14. März 2007 E. 13 *Turbinenfuss* und B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 8 *Pirates of the Caribbean*).

Dadurch wird das Vorliegen einer originären Unterscheidungskraft allerdings nicht für alle Marken ausgeschlossen, die einzig aus Bestandteilen der Alltagssprache bestehen, welche je einzeln die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beschreiben. Originär unterscheidungskräftige Gesamtzeichen können auch durch eine ungewöhnliche Komposition von für sich genommen beschreibenden Bestandteilen oder dadurch geschaffene Sinnbezüge erlangt werden (BGE 103 Ib 271 E. 2a *Red & White,* Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7404/2006 vom 9. Oktober 2007 E. 7 *New Wave*, Urteil der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 19. Mai 2006 E. 3 in sic! 2006 S. 773 *British American Tobacco Switzerland*). Entscheidend ist einerseits, ob das angemeldete Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen bloss als Anpreisung, Inhalts- oder anderweitige Sachangabe oder aber als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird, und anderseits, ob an ihm ein Freihaltebedürfnis besteht.

7.

7.1 Die Marke der Beschwerdeführerin setzt sich aus den Zeichen SWISS und ARMY zusammen. Die beiden Bestandteile werden als Wörter der englischen bzw. amerikanischen Sprache ohne Weiteres erkannt. SWISS zählt in der Schweiz zum englischen Grundwortschatz, wird von den massgeblichen Abnehmerkreisen verstanden und

mit "Schweizer" (als Adjektiv oder Substantiv), "schweizerisch", "Eidgenosse/in" oder "eidgenössisch" übersetzt. Auch das Zeichen ARMY gehört zum hiesigen englischen Grundwortschatz und wird von den massgeblichen Abnehmerinnen und Abnehmer verstanden. Es wird im Allgemeinen mit "Armee", "Heer" oder "Landstreitkräfte" übersetzt. Das Zeichen SWISS ARMY wird damit ohne Zuhilfenahme der Fantasie als englischsprachige Bezeichnung für die Schweizer Armee erkannt.

7.2 Die Schweizer Armee wird von der Beschwerdeführerin betrieben und von ihrem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport verwaltet. Sie hat die Aufgabe, den nationalen Frieden zu erhalten und zu verteidigen, die innere Sicherheit zu wahren, ausserordentliche Lagen zu bewältigen und Beiträge zur internationalen Friedensförderung zu leisten (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung [Militärgesetz, MG, SR 510.10]). Auch wenn neben ihr kantonale Polizeikorps, andere schweizerische Sicherheitseinrichtungen (z.B. das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung) und private Bewachungsfirmen bestehen, ist die Schweizer Armee mindestens für einen wesentlichen Teil dieses anspruchsvollen Aufgabenkatalogs allein zuständig. Aus Gründen der Sicherheit und Effizienz, unabhängig von der wirtschaftlichen Marktmacht oder Bekanntheit bei der Warenbeschaffung durch die Schweizer Armee, ist die Bildung von weiteren Schweizer Armeen auch nicht in Zukunft zu erwarten. An der Verwendung der Bezeichnung SWISS ARMY für typische Aufgaben einer Armee kann deshalb kein Freihaltebedürfnis anderer öffentlicher oder privater Sicherheitseinrichtungen bestehen. Vielmehr wäre es im Lichte des ernsten Zwecks der Schweizer Armee irreführend und unangemessen, andere bewaffnete Korps, sei es die Schweizergarde im Vatikan, besondere Sicherheitsstellen des Bundes oder der Kantone oder eine private Sicherheitsfirma im In- oder Ausland, als "Schweizer Armee" oder als SWISS ARMY zu bezeichnen.

Die Zuordnung des Zeichens SWISS ARMY zur Beschwerdeführerin entsteht damit bereits aufgrund des allgemeinen Publikumswissens über die öffentlichen Aufgaben der Armee und durch die Kombination der beiden Wortbestandteile; also unabhängig von bestimmten Waren und/oder Dienstleistungen und unabhängig von seiner Verkehrsdurchsetzung. Das Zeichen SWISS ARMY wird von den massgeblichen Abnehmerkreisen dadurch nicht als Sachbezeichnung für eine von meh-

reren konkurrierenden schweizerischen Streitmächten, sondern als originäres Kennzeichen für die Schweizer Armee verstanden.

7.3 Dass "Schweizer Armee", worauf die Vorinstanz zutreffend hinweist, auf Englisch mit "Swiss Armed Forces" übersetzt werden müsste, ändert hieran nichts. Das Kennzeichen SWISS ARMY kann auch als Kürzung (sog. truncation) einer Produktmarkenserie von der Bauart "Swiss Army Tent", "Swiss Army Rifle", "Swiss Army Knife" usw. verstanden werden, die "Swiss" und "Army" grammatikalisch korrekt als Adjektive verwendet, ohne dass die Kürzung SWISS ARMY dadurch generisch verstanden würde. Auch für Personen mit guten Englischkenntnissen liegt es somit grundsätzlich wesentlich näher, die Marke als Kennzeichen denn als beschreibende Angabe aufzufassen. Die Vorinstanz bestätigt dies, wenn sie ausführt, dass das Zeichen unmittelbar an die Schweizer Armee als Bestellerin bestimmt konfektionierter und ausgestalteter Dienstleistungen denken lasse (ebenso Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.2 *Discovery Travel & Adventure Channel*).

7.4 Ob dieses abstrakte Kennzeichenverständnis auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zutrifft oder im Kontext eines bestimmten Angebots zugunsten einer beschreibenden Interpretation verloren gehen kann, die in diesem Zusammenhang näher liegt, wäre zwar noch im Einzelnen zu prüfen. Indessen handelt es sich bei den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beanstandet wurde, unbestrittenermassen um typische Armeewaren und -dienstleistungen, die damit nur umso mehr an die Schweizer Armee erinnern lassen, ohne dass sich in Bezug auf das Bestehen einer einzigen Schweizer Armee die Marktsituation dafür verändert. Für ein abweichendes Verständnis der Marke im konkreten Zusammenhang mit den einzelnen Waren oder Dienstleistungen bestehen darum keine Anzeichen.

8.

Insbesondere vermag die Unterscheidungskraft der Marke entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht darunter zu leiden, dass die Beschwerdeführerin entsprechende Waren und Dienstleistungen in grossen Mengen und spezifischer Qualität oder Ausstattung einkauft, deshalb als Abnehmerin auf einem faktischen "Sondermarkt" auftritt und hierfür Bekanntheit erlangt haben soll. Vielmehr entspricht es, wie erwähnt, dem Zweck der Marke, individuell gestaltete Waren oder

Dienstleistungen zu kennzeichnen, damit sie das Publikum in der Menge des Angebots wiederfinden kann. Weder die Ungewöhnlichkeit der Ausführung noch die Bekanntheit des Markeninhabers vermögen die Unterscheidungskraft der Marke deshalb zu beeinflussen. Dass für ihre eigenwilligen Kreationen bekannte Anbieter auf dem rückwärtigen Markt entsprechend konstruierte und gestaltete Waren oder Dienstleistungen einkaufen, damit sie sie später unter ihrer Marke weiterverkaufen können, ist vielmehr alltäglich und schadet der Unterscheidungskraft der Marken keineswegs. Von vielen bekannten Anbietern kann ohne Einbusse an Unterscheidungskraft gesagt werden, ihre Marken liessen eine spezifische Bauweise und Ausgestaltung der damit gekennzeichneten Waren erwarten, prägten einen (rückwärtigen) Sondermarkt und wiesen darum unmittelbar auf die Destinatärin auf diesem Sondermarkt hin, wie die Vorinstanz der Beschwerdeführerin vorwerfen möchte. Eine Schwächung entsprechender Marken kann in einer solchen Bekanntheit aber nicht gesehen werden. Die Inhaber bekannter Marken sind sogar frei, Erwartungen des Publikums zu enttäuschen, indem sie schlechtere oder unerwartete Ware unter dem Zeichen anbieten, solange sich diese Erwartungen nicht auf den Sinngehalt der Marke, sondern nur auf ihre Verkehrsbekanntheit stützen. Die Vorinstanz macht nicht geltend und es bestehen auch keine Anzeichen dafür, dass der Sinngehalt der Marke SWISS ARMY Erwartungen einer bestimmten Beschaffenheit oder Standardausführung wecken, die mit den betreffenden Waren oder Dienstleistungen nicht erfüllt werden könnten, so dass die Marke diesbezüglich irreführend wäre (Art. 2 Bst. c MSchG). Weitergehend wird die Beschwerdeführerin durch ihr Beschaffungsverhalten markenrechtlich nicht verpflichtet, so dass die Marke vollumfänglich zur Eintragung zuzulassen ist.

9.

Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke SWISS ARMY für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen im schweizerischen Markenregister einzutragen.

10.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben, und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- zurückzuerstatten (Art. 62 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin "kann" eine Parteientschädigung zulasten der Vorinstanz als autonomer Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG), doch verzichtet das Bundesverwal-

tungsgericht hierauf, wenn eine Bundesbehörde obsiegt (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Somit ist auch keine Parteientschädigung zuzusprechen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. April 2007 wird aufgehoben und dieses angewiesen, die Marke für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen im schweizerischen Markenregister einzutragen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 10518/2002; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann Katja Stöckli

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die folgende Seite verwiesen.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 82 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 der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 28. August 2008