



Abteilung II
B-1206/2021

Urteil vom 21. Februar 2022

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Anna Wildt.

Parteien

Tamasu Butterfly Europa GmbH,
Kommunikationsstrasse 8, DE-47807 Krefeld,
vertreten durch lic. iur. Benedikt Schmidt, Rechtsanwalt,
Meisser & Partners AG, Bahnhofstrasse 6, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 13819/2019 BUTTERFLY.

Sachverhalt:**A.**

Mit Gesuch vom 21. Oktober 2019 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Zulassung des Zeichens «Butterfly» zum Markenschutz für Waren der Klassen 1, 3, 18, 21, 24, 25 und 28.

B.

Mit Schreiben vom 27. April 2020 beanstandete die Vorinstanz unter anderem, das Zeichen «Butterfly» verstanden als «Schmetterling» beschreibe bei einem Teil der geltend gemachten Waren direkt die Form, die Ausstattung und/oder das Motiv der Produkte. Das Zeichen könne für diesen Teil nicht zum Schutz zugelassen werden.

C.

In ihrer Stellungnahme vom 17. September 2020 führte die Beschwerdeführerin unter anderem mit Verweis auf diverse Marken aus, Tiernamen würden nicht als Ausstattungsmerkmal wahrgenommen.

D.

Mit Verfügung vom 17. Februar 2021 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 13819/2019 BUTTERFLY für folgende Waren zurück:

Klasse 18: Taschen; Rucksäcke; Handkoffer; Reisekoffer; Lederkoffer; Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse.

Klasse 21: Trinkflaschen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten.

Klasse 24: Handtücher.

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren.

Klasse 28: Spielwaren, Spiele, Spielzeug.

Die Vorinstanz liess das Zeichen für folgende Waren zum Markenschutz zu:

Klasse 1: Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Klebstoffe für Gummi und Holz, nicht für Papier- und Schreibwaren und nicht für Haushaltszwecke; Klebstoffe für Sportgeräte.

Klasse 3: Reinigungsmittel; Reinigungsschaum (Reinigungsmittel); Reinigungsmittel in Schaumform; Reinigungsmittel für Sportgeräte; Pflegemittel für Tischtennisschläger, Tischtennistische, Tischtenniszubehör sowie Teile davon; Gummipflegemittel für Tischtennisschläger; Pflegemittel für Sportgeräte.

Klasse 18: Leder und Lederimitationen; künstliches Leder.

Klasse 21: Schwämme; Schwämme zur Reinigung von Sportgeräten; Bürsten.

Klasse 28: Sportartikel und -ausrüstungen.

Die teilweise Zurückweisung begründete die Vorinstanz damit, dass die Abnehmer das Zeichen «Butterfly» als Beschreibung des Schmetterlingsmotivs verstünden, welches für die strittigen Waren der Klassen 18, 21, 24 und 25 üblich sei. Das Zeichen werde auch als Form beziehungsweise Thema von Spielwaren der Klasse 28 wahrgenommen. Im Übrigen sei das Zeichen nicht mit den von der Beschwerdeführerin erwähnten Voreintragungen vergleichbar.

E.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 17. März 2021 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der Verfügung vom 17. Februar 2021 im Umfang der teilweisen Zurückweisung. Die Marke sei auch für die strittigen Waren zum Schutz zuzulassen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, das Zeichen sei weder typisch noch charakteristisch für die angegebenen Warenkategorien. Auch andere Tierbezeichnungen seien schutzfähige Marken. Ihr Zeichen «Butterfly» werde ebenso als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt. Es bestehe kein Freihaltebedürfnis. Sie habe einen Anspruch auf Gleichbehandlung mit vergleichbaren Marken, welche für identische oder vergleichbare Waren eingetragen worden seien.

F.

Mit Vernehmlassung vom 11. Juni 2021 hielt die Vorinstanz an der angefochtenen Verfügung fest. Bei der Frage des Gemeingutcharakters von Ausstattungshinweisen komme es auf das Kriterium der Üblichkeit an und

nicht darauf, ob die Hinweise für die beanstandeten Waren charakteristisch seien.

G.

Mit Replik vom 16. August 2021 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Beschwerdebegehren fest. Die Üblichkeit von Formen oder Motiven sei kein geeignetes Kriterium, um über den Gemeingutcharakter von Tierbezeichnungen zu befinden.

H.

In der Duplik vom 5. Oktober 2021 bekräftigte die Vorinstanz, das Kriterium für die Zurückweisung eines Tiernamens als beschreibend sei die Üblichkeit der Form bzw. des Motivs mit Blick auf die betroffenen Waren.

I.

Es hat keine Parteiverhandlung stattgefunden.

J.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

2.

2.1 Zeichen, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft

nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BRIKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34).

2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Darunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 «Première»; STÄDELI/BRAUCHBAR BRIKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 247, 282 f.).

2.3 Mit der zusätzlichen Prüfung eines Freihaltebedürfnisses an Marken, die allein in einem Sinnbezug auf den Inhalt, die Form oder Gestalt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen bestehen, wird der Verbreitung und Häufigkeit des Motivs oder Themas am Markt und damit dem konkreten Verwendungsinteresse der Mitanbieter Rechnung getragen (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 4 «Pirates of the Caribbean»; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 «Froschkönig»; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 7.3 «Rapunzel»).

2.4 Freihaltebedürftig sind Wortmarken, die auf Gestaltungsmotive hinweisen, welche für die Waren allgemein üblich oder durch den Gebrauchszweck in naheliegender Weise vorgegeben sind (Urteile des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.3 «Froschkönig»; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.4 «Rapunzel»; STÄDELI/BRAUCHBAR BRIKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 160). Anspielungen auf verbreitete Gestaltungselemente sind indes schutzfähig, wenn sie derart unbestimmt gefasst sind, dass sie keinen Konkurrenten daran hindern, seinerseits die gleichen Gestaltungselemente zu nutzen (BGE 106 II 245 E. 2.d «Rotring»; Urteile des BVGer B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.5 «Croco [fig.]/Miss Croco»; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.3 «Froschkönig»; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.4 «Rapunzel»; MARBACH, a.a.O., N. 314).

2.5 Zu berücksichtigen ist nicht nur ein aktuelles, sondern bereits ein potentiell Interesse der Konkurrenten an der Verwendung des Zeichens mit Blick auf die Marktentwicklung (MARBACH, a.a.O., N. 258; Urteile des BVGer B-3815/2014 E. 4.1 «Rapunzel»; B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 2.8 «Street-One/Streetbelt.ch»; B-5806/2017 vom 27. Juni 2019 E. 3.3 «Merci»). Dabei darf auch der zukünftigen Entwicklung Rechnung getragen werden (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 «WingTsun»; Urteil des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 und 4.7.2 «Vuvuzela»).

2.6 Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung sind nicht schutzfähig, wenn sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren allgemein üblich sind oder damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird (BGE 116 II 609 E. 2b «Fioretto»; 106 II 245 E. 2c «Rotring»; Urteil des BGer vom 3. September 2009 4A_330/2009 E. 2.3.2 «Magnum»; Urteile des BVGer B-2514/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3.2 «Magnum»; B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 «Black Label»; B-7196/2015 vom 3. Oktober 2017 E. 2.4 «Magenta»; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.4 «Rapunzel»; B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.5 «Croco [fig.]/Miss Croco»; B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 2.2 «Goldbären»).

Als allgemein üblich gelten charakteristische, typische oder verbreitete Ausstattungsmerkmale (BGE 116 II 609 E. 2c «Fioretto»; 106 II 245 E. 2c «Rotring»; Urteile des BVGer B-7196/2015 vom 3. Oktober 2017 E. 4.5 «Magenta»; B-7402/2016 vom 27. Juli 2018 E. 5.2.1.1 «Knot»; B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 6.1.2 «Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]»; B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.5 «Croco [fig.]/Miss Croco»; B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 5.4 «Goldbären»). Bei Bezugnahme einer Wortmarke auf eine unter funktionellen Gesichtspunkten frei gewählte Form oder Ausstattung ist für die Annahme eines beschreibenden Charakters zusätzlich erforderlich, dass das Zeichen als Beschaffenheitsangabe aufgefasst wird, ohne dass es dafür besonderer Überlegungen oder Fantasie bedarf (BGE 116 II 609 E. 2c; Urteile des BVGer B-6068/2014 E. 2.2 «Goldbären»; B-5168/2011 E. 3.4 «Black Label»; B-2642/2012 E. 6.1.1 «Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]»; B-3815/2014 E. 4.2 «Rapunzel»; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.2 «Froschkönig»). Hinweise auf verbreitete Formen oder Muster, die für die Waren nicht typisch sind, können als Marke eingetragen werden, weil der Schutz nicht zur Monopolisierung der Darstellung der Warenform oder des Verpackungsmusters führt (Urteil des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 «Froschkönig» mit Bezug auf BGE 106 II 245 E. 2c «Rotring» und 116 II 609 E. 2b «Fioretto»; STÄDELI/ BRAUCHBAR BRIKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 157).

2.7 Ob es sich bei einem Ausstattungsmerkmal um die Beschreibung eines unterscheidungskräftigen Merkmals handelt, an welchem kein Freihaltebedürfnis besteht, oder um Gemeingut, wurde in der Rechtsprechung von Anfang an nach den Gewohnheiten am jeweiligen Markt differenziert (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a N 196).

Bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung etwas Wesentliches ist, wie etwa bei Schmuck, Bekleidung, Kopfbedeckungen oder Schuhe, gibt es trotz einer grossen Formenvielfalt manchmal bestimmte Formen und Motive, die besonders verbreitet sind, wobei es sich auch um symbolbehaftete oder sinntragende Motive handeln kann (vgl. Urteile des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.1 «Apple»; B-7402/2016 vom 27. Juli 2018 E. 9.5 «Knot» mit Hinweis auf BVGE 2016/21 E. 5.4 «Goldbären»). Zeichen, die für solche Formen oder Motive beschreibend sind, können daher als gemeinfrei gelten.

Farbangaben sind schutzfähig, büssen den Schutz aber ein, wenn sie mit einem beschreibenden Sinngehalt versehen werden, für die geltend gemachten Waren ein übliches Ausstattungsmerkmal darstellen oder anpreisend wirken (BGE 106 II 245 E. 2.d «Rotring»; Urteil des BVGer B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 «Black Label»; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 197 ff.). Bei einer blossen Möglichkeit der Produkt- oder Verpackungsgestaltung mit einer bestimmten Farbe stellt aber der Hinweis darauf für sich alleine noch keine Beschaffenheitsangabe dar (BGE 103 Ib 268 E. 2a «Red & White»; Urteil des BVGer B-7196/2015 vom 3. Oktober 2017 E. 4.5 «Magenta»). Im Kontext zum Bekleidungs- und Schuhmarkt stellte das Bundesgericht auf die Marktgewohnheiten ab und ging davon aus, dass es sich beim Zeichen «Black & White» für Kleider und Schuhe um eine beschreibende Angabe im Sinne eines klaren Hinweises auf die Farbkombination handle, weshalb das Zeichen – im Gegensatz zur Marke für Alkoholwaren – nicht schutzfähig sei (Urteil des BGer vom 25. April 1980, PMMBI 1980 I 61).

Im Zusammenhang mit Waren, die sich schwerpunktmässig an Kinder und Jugendliche richten, sowie solchen, deren Wert wesentlich von ihrer ästhetischen Gestaltung abhängt, besteht ein breites Marktinteresse an der Verwendung von bestimmten Wortmarken, die auf beliebte Sujets hinweisen (zu Märchensujets vgl. Urteil des BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 7.3.1 f. «Rapunzel»; zum Apfelmotiv vgl. Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.1 und 5.4.3 «Apple»).

Es wäre aber zu kurz gegriffen, sämtliche Wörter, die bei bestimmten Waren auf die Form oder das Motiv hinweisen könnten, bereits als beschreibend anzusehen. Die Folge davon wäre, dass für die Waren nur noch Begriffe als kennzeichnungskräftige Marken dienen könnten, welche sich nicht gegenständlich darstellen lassen (Urteil des BVGer B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 6.1.1 «Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]» m.w.H.).

2.8 Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis der Konkurrenten an der Verwendung des Zeichens, während bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf das Verständnis der Abnehmer abzustellen ist (BGE 139 III 176 E. 2 «You»; MARBACH, a.a.O., N. 181). Die massgebenden Verkehrskreise sind aufgrund der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach den für den Schutzausschlussgrund eigenen Kriterien zu definieren, die Konkurrenten und Mitbewerber anhand der im Wirtschaftsverkehr betroffenen Branchen (Urteil des BVGer B-5806/2017 vom 27. Juni 2019 E. 3.4 «Merci»; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 17; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 3 ff.).

2.9 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 «Felsenkeller»; MARBACH, a.a.O., N. 214). Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 «Masterpiece»).

3.

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.

Die strittigen Waren der Klassen 18, 21 sowie 24 und 25 richten sich – neben Händlern für Haushalts-, Textil- oder Lederwaren beziehungsweise spezialisierten Detailhändlern mit entsprechenden Branchenkenntnissen – vor allem an Endkonsumenten (Urteile des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 3 «Ecoshell»; B-5685/2018 vom 9. Juli 2020 E. 3 «Quick Mill [fig.]»; B-7402/2016 vom 27. Juli 2018 E. 7.5 «Knot»; B-461/2013 vom 21. Januar 2015 E. 7.2.2 «SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]»). Während branchenspezifisch spezialisierte Anbieter aufgrund der Marktkenntnisse eine höhere Aufmerksamkeit an den Tag legen, begegnet das allgemeine Publikum dem Zeichen mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit, ausser beim Kauf

von Kleidern, welche vor dem Kauf meist anprobiert und daher mit grösserer Aufmerksamkeit geprüft werden (BGE 121 III 377 E. 3d «Boss/Boks»; Urteil des BVGer B-6540/2017 vom 9. Februar 2019 E. 3 «Daligramme/Salvador Dali [fig.]»).

Spielwaren, Spiele und Spielzeug der Klasse 28 richten sich einerseits an Endabnehmer aller Bevölkerungsschichten, schwerpunktmässig an Kinder und Jugendliche, andererseits an Fachkreise wie Hersteller und Händler von Spielen mit entsprechendem Fachwissen. Die Waren werden gewöhnlich auf ihre Altersempfehlung hin geprüft und mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 3.2 «Apple»). Spielwarenhersteller und -händler begegnen dem Zeichen aufgrund ihrer branchenspezifischen Kenntnisse mit einer erhöhten Aufmerksamkeit.

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, «butterfly» werde nicht im Sinn von «Schmetterling» verstanden. Je nach Anwendungsbereich sei von einem unterschiedlichen Sinngehalt auszugehen (Schmetterling, Klappe, Joch, Investitionsstrategie, eine Art Verschluss oder Kanüle, Klappmesser, Kamm, Schwimmstil, Segelstellung, Spielstil eines Eishockeytorhüters, Kraftübung, Gefühl von Übelkeit oder etwas Auseinandergefallenes). Das Wort gehöre nicht zum Grundwortschatz. Es sei auch nicht klar, womit das Zeichen grafisch assoziiert werde.

Zur Untermauerung ihrer Angaben legt sie einen Auszug aus dem Langenscheidt Grundwortschatz Englisch, 2012, ins Recht, in dem das Wort nicht vorkommt, sowie mehrere Auszüge aus Online-Lexika, in welchen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten aufgeführt sind. Im Weiteren verweist sie auf unterschiedliche Darstellungen des Schmetterlings im Internet.

4.2 Die Vorinstanz hält dem in der Vernehmlassung entgegen, «butterfly» werde ohne Weiteres von den massgeblichen Abnehmern im Sinn von «Schmetterling» verstanden. Unter Verweis auf drei Werke zum englischen Grund- und Aufbauwortschatz sowie auf vier weitere Hand- beziehungsweise Schulwörterbücher (Vernehmlassung, Beilagen Nr. 11–17) hält sie fest, «butterfly» sei Teil des Grundwortschatzes. Es bestehe im Kontext zu den strittigen Waren auch kein plausibler Grund für die Annahme, dass eine andere Bedeutung dominiere.

4.3 Das Hauptwort «butterfly» bedeutet übersetzt «Schmetterling», «flatterhafter Mensch» (figurativ), «Butterfly» oder «Schmetterlingsstil» (Schwimmen), «Schmetterlings-», «schmetterlingsähnlich», «flatterhaft», «oberflächlich» (Langenscheidt Online-Wörterbuch Englisch - Deutsch, <https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/butterfly>, abgerufen am 16. Dezember 2021; PONS Online-Wörterbuch Englisch - Deutsch, <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/butterfly>, abgerufen am 2. Februar 2022).

Die hypothetische Beurteilung der Englischkenntnisse der relevanten Verkehrskreise erfolgt auf der Grundlage von Indizien (Urteile des BVerG B-4849/2017 vom 8. Februar 2019 E. 4.2 «Revelation»; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 «Gridstream AIM/aim [fig.]» m. w. H). Die Vorinstanz hat zutreffend ausgeführt, dass das Vokabel in mehreren Publikationen zum Grund- und Aufbauwortschatz genannt wird und in Schulwörterbüchern vorkommt. «Butterfly» bezeichnet zudem Bewegungsabläufe im Sport, die an einen Schmetterling erinnern (etwa Schwimmstil oder Eislaufbewegung). In Würdigung sämtlicher Indizien ist davon auszugehen, dass den Verkehrskreisen die Übersetzung mit «Schmetterling» bekannt ist.

Soweit die Beschwerdeführerin andere Übersetzungen des Wortes geltend macht, kommt es darauf an, welche Bedeutung für die relevanten Verkehrskreise im Vordergrund steht (Urteil des BVerG 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.3 f «American Beauty»). Im Kontext zu den strittigen Waren dominiert die Tierbezeichnung. Die Abnehmer werden Taschen, Bekleidung, Handtücher, Hüte sowie Trinkflaschen oder Spielwaren, welche mit dem Wort «butterfly» gekennzeichnet sind, nicht mit technischen Bezeichnungen für Kanülen, Kraftübungen, Gefühl von Übelkeit oder Klappmessern in Verbindung bringen.

4.4 Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich der Sinngehalt des Zeichens für die massgeblichen Verkehrskreise unmittelbar in der Bedeutung von «Schmetterling» erschliesst und sie dabei ohne Aufwand an ein längliches Insekt mit zwei Fühlern sowie zwei Vorder- und Hinterflügeln denken.

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin erhebt in ihrer Replik Einwände gegen die Internetrecherche der Vorinstanz. In englischer Sprache gehaltene Warenangebote bzw. Angebote mit Preisangaben in Euro seien nicht an Schweizer Abnehmer adressiert. Auch seien die Auszüge mit Preisangaben in US

Dollar, Honkong Dollar oder Pfund auf den Seiten 19, 20, 21, 30, 31, 33, 38, 43, 58, 59, 67 und 68 der Beilage 18 zur Vernehmlassung unbeachtlich. Im Weiteren seien die auf der S. 61 abgebildeten Beissringe in der Warenklasse 10 registriert und unbeachtlich.

Es sei davon auszugehen, dass mit einer gezielten Google-Suche entsprechende Treffer für ein bestimmtes Warenangebot zu finden seien. Daraus lasse sich aber nicht schliessen, ob die Abnehmerinnen ein Zeichen als Marke oder als Hinweis auf das Thema der Produkte wahrnehmen würden.

5.2 Die Vorinstanz führt aus, es komme darauf an, ob die Einfuhr der Waren erlaubt sei. Strittig seien Alltagswaren, die offensichtlich keinen Einfuhrbeschränkungen unterlägen. Die ausländischen Internetseiten seien verwertbar.

5.3 Ausländische Webseiten zum Warenangebot können für die Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens herangezogen werden, soweit sie für die Verkehrskreise in der Schweiz relevant sind (vgl. Urteile des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.4 «Vuvuzela»; B-5484/2013 vom 22. Juli 2014 E. 4 «Companion»). Suchergebnisse, die nicht aus der Schweiz stammen, sind als Indizien für hiesige Marktgewohnheiten kritisch zu würdigen, vor allem, wenn sie zum Nachweis von Ausstattungsmerkmalen herangezogen werden (Urteile des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 5.2.3.1 f. «Rote Damenschuhsohle»; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 7.2 «Froschkönig»). Das pauschale Vorbringen der Beschwerdeführerin, ein auf Englisch angepriesenes Warenangebot sei für den Schweizer Markt nicht relevant, ist zu undifferenziert. Wie die Vorinstanz festgehalten hat, sind ausländische Produkte aufgrund des grenzüberschreitenden Warenverkehrs auf dem Schweizer Markt vorhanden. Die von ihr vorgelegten, überwiegend deutschsprachigen Warenangebote werden im Internet bestellt, selbst bei Preisangaben in Euro. Soweit die Belege englische Wörter oder Angebote enthalten, sind sie in einer derart klaren und einfachen Sprache gehalten, dass auch die rudimentären Kenntnisse der Verkehrskreise ausreichend sind, den Inhalt der Angebote zu erfassen und eine Bestellung vorzunehmen. Die auf über 50 Seiten dargestellten Warenangebote in Schweizer Franken oder Euro sind als Indiz geeignet, die hiesige Verkehrsauffassung zu reflektieren. Hingegen erscheint bei den auf Englisch angepriesenen Produkten mit Preisangaben in US Dollar, Honkong Dollar oder britischen Pfund fraglich, ob sie durch das schweizerische Publikum zur Kenntnis genommen werden (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.3.3 «Apple»). Diesen Belegen kommt

daher keine Beweiskraft zu. Die in der Warenklasse 10 klassierten Beissringe sind ebenfalls unbeachtlich.

Die von der Vorinstanz im Vorherein auf das beanstandete Motiv eingeschränkte Googlerecherche vermag die Auseinandersetzung mit dem bestehenden Motiv- bzw. Formenschatz für die strittigen Waren nicht zu ersetzen (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.3.3 «Apple»). Die Aussagekraft der Belege der Vorinstanz ist entsprechend zu relativieren.

6.

6.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung gestützt auf eine Bildrecherche im Internet fest, das Schmetterlingsmotiv werde in Zusammenhang mit jenen Waren, für die das Zeichen Schutz beanspruche, häufig verwendet. In der Vernehmlassung führt sie aus, das Schmetterlingsmotiv komme in Bezug auf die strittigen Waren vergleichsweise häufiger vor als andere Tiermotive. Das Zeichen sei zudem freihaltebedürftig. Die anderen Marktteilnehmer hätten ein schützenswertes Interesse daran, ein Wortzeichen, welches übliche Motive oder Formen beschreibe, frei zu verwenden.

Sie legt eine Vielzahl von Fundstellen vor, die das Motiv als Stoffprint beziehungsweise Form für die Gestaltung von Taschen, Rucksäcken oder Textilien (Bekleidung, Handtücher, Hüte), sowie als Ausstattungselement für Koffer oder Brieftaschen, Schuhe (Crocs, Clogs, Hausschuhe, Converse, Sneakers, Flip-Flops und Sandalen) und Trinkflaschen zeigen.

Im Weiteren legt sie seitenweise Internet-Auszüge mit dem Motiv oder der Form für Spielwaren vor (etwa als Form für Drachen oder Plüschtieren oder als Abbildung für Puzzle, Memory oder Domino).

6.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei ihrem Zeichen handle es sich um eine Wortmarke und keine Monopolisierung der Form oder Abbildung eines Schmetterlings in Bezug auf die strittigen Waren. Das Wort «butterfly» rufe bei den relevanten Abnehmern auch keine konkrete, einheitliche, objektiv definierbare Form oder Abbildung hervor und sei als bloße Anspielung auf weit verbreitete Gestaltungselemente nicht freihaltebedürftig. Das Zeichen sei als blosser Hinweis auf grafische Gestaltungselemente einzustufen, welche für die genannten Waren nicht geradezu typisch bzw. nicht charakteristisch seien. Gegenteiliges lasse sich auch nicht aus der Internetrecherche der Vorinstanz ableiten. Eine Suche im Internet

ergebe, dass Schmetterlingsmotive für eine Vielzahl von Waren verwendet würden und damit für die beanstandeten Waren nicht charakteristisch seien. Zur Untermauerung ihrer Angaben lege sie Auszüge aus dem Internet vor, welche Warenangebote ausserhalb der geltend gemachten Warenklassen enthalten und das Schmetterlingsmotiv bzw. die Form aufweisen. Andere Tierbezeichnungen stellten ebenfalls Hinweise auf beliebte Motive und Formen dar, seien aber als Wortmarken eingetragen worden. Die Verkehrskreise seien daran gewöhnt, in den geltend gemachten Warensegmenten Tierbezeichnungen als Marken wahrzunehmen. Die Tiermotive würden auch als Bildmarken eingetragen. Umso mehr würden die Abnehmerinnen und Abnehmer eine reine Wortmarke als betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

Dass Schmetterlingsformen und -motive zudem nicht öfter vorkämen als andere Motive, lasse sich durch Fundstellen für verschiedenste Tiermotive für die strittigen Waren der Klassen 18, 21, 24, 25 und 28 belegen. In der Schweiz und im Ausland eingetragene Zeichen wie «Puma», «Tiger», «Salamander», «Canada Goose», «Camel», «Whale», «Alligator», «Eagle», «Fox», «Panther», «Spider», «Panda», «Flamingo», «Kangoroo», «Wild Duck», «Mandarina Duck», «Bunny», «Zebra», «Cat», «Pit Bull», «Lion», «Koala Kids», «Gnu» und «Beetle» zeigten, dass Tierbezeichnungen als Wortmarken häufig seien. Replikweise ergänzt sie die Liste mit dem Hinweis auf das Zeichen «Jaguar».

7.

Im Folgenden ist zu untersuchen, ob das Zeichen «Butterfly» ein allgemein übliches Ausstattungsmerkmal der strittigen Waren bezeichnet und mit Blick auf das Verwendungsinteresse anderer Marktteilnehmer als freihaltebedürftig einzustufen ist.

7.1 Wie die Beschwerdeführerin mit einer Vielzahl von Fundstellen aufzeigt und in Bezug auf das von der Vorinstanz recherchierte Schmetterlingsmotiv auch nicht bestreitet, sind Tiermotive beziehungsweise -muster («Animal Prints») ein häufiges Gestaltungselement. Solche Motive werden insbesondere von der Modeindustrie zur Gestaltung der Produkte verwendet und gelten als kulturelle Referenz für die Kraft, Schönheit oder Eigenständigkeit eines Tieres, womit sich Kundinnen und Kunden identifizieren (vgl. SUSANNE BALTHASAR, «Wie kamen die Leopardenflecken auf die Kleidung?», in: Deutschlandfunk Kultur vom 20. Februar 2016, <https://www.deutschlandfunkkultur.de/katzen-in-der-mode-wie-kamen-die-leopardenflecken-auf-die-100.html>; MARTIN HENKEL, «Animal Print – Das

vielleicht älteste Fashion-Muster der Welt», in: CarlMarie Magazin, <https://www.carlmarie.de/magazin/mode/animal-print-das-vielleicht-aelteste-fashion-musters-der-welt/>, abgerufen am 2. Februar 2022).

Der Schmetterling steht als Sinnbild für Wiedergeburt symbolisch auch für Leichtigkeit und Freude und wird seit über 25 Jahren regelmässig von bekannten Designern aufgegriffen. Das Motiv befindet sich auf Stoffprints und Schnitten für Bekleidung und Accessoires, welche von Herstellern und Händlern vor allem an ein weibliches Publikum vermarktet werden. Das Motiv spielt auch für die zukünftige Entwicklung des allgemeinen wirtschaftlichen Geschehens eine Rolle. Modehäuser wie Chanel, Gucci oder Blumarine verwenden es als bevorzugtes Gestaltungselement für Kleider, Schuhe und Accessoires wie Handtaschen, Gürtel oder Brillen für die Kollektion 2022. Von den internationalen Laufstegen wurde deshalb im Herbst 2021 berichtet, dass es sich beim Schmetterling um eines der begehrtesten Tiermotive handelt (vgl. KRISTEN BATEMAN, «Trends. The History Behind Fashion's Most Loved Motif: The Butterfly», in: US-Vogue vom 1. November 2021, <https://www.vogue.com/slideshow/butterfly-fashion>; ALICE CARY, «Modetrend: Feiern Schmetterlingsdetails ihr Comeback im Zuge des Y2K-Trends?», in: Vogue Germany vom 16. September 2021, <https://www.vogue.de/mode/artikel/y2k-trend-schmetterling-mode-comeback>; Rubrik Style, Schweizer Illustrierte vom 11. November 2021, «Der Schmetterling ist zurück und hat eine Bedeutung», <https://www.schweizer-illustrierte.ch/style/fashion/der-schmetterling-ist-zuruck-und-hat-eine-bedeutung>; JANA ACKERMANN, Was den Hype um den Schmetterling in der Mode auslöst, in: Harper's Bazaar vom 3. Januar 2018, <https://www.harperbazaar.de/fashion/schmetterling-modetrend>; alle genannten Websites abgerufen am 2. Februar 2022).

In Bezug auf Waren für Kinder entspricht es der allgemeinen Erfahrung, dass der Schmetterling – vergleichbar zum Apfel – aufgrund der einprägsamen Form und der bunten Farben ein beliebtes Gestaltungselement darstellt (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.3 «Apple»).

7.2 Für die strittigen Waren der Klasse 25 – Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhe – gelten trotz grosser Vielfalt bestimmte Formen und Motive als besonders verbreitet (Urteil des BVGer B-7402/2016 vom 27. Juli 2018 E. 9.5 «Knot»). Das Schmetterlingsmotiv ist als Symbol für Leichtigkeit und Freude seit über zwei Jahrzehnten weit verbreitet auf Stoffdrucken und Schnitten für Bekleidung, Kopfbedeckungen und Schuhe zu finden. Da es sich – wie auch aus der Presse hervorgeht – um ein beliebtes

Tiermotiv für Damenbekleidung und Accessoires handelt, spielt auch die zukünftige Entwicklung des allgemeinen wirtschaftlichen und technischen Geschehens eine Rolle (Urteile des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 «Vuvuzela»; B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 6.4 «Street-One/Streetbelt.ch»). Mit Blick auf die Gepflogenheiten am Bekleidungs- und Schuhmarkt besteht im Übrigen kein Grund, ein seit langem bekanntes Tiermotiv beziehungsweise -muster anders zu beurteilen als klassische Farbkombinationen (vgl. E. 2.7 hiavor). Die Marktteilnehmer haben ein erhebliches Interesse, ihre mit dem Schmetterlingsmotiv ausgestatteten Waren der Klasse 25 entsprechend zu kennzeichnen, mithin den Begriff «butterfly» zu verwenden. Obwohl die Wortmarke nicht die Schmetterlingsform oder das Motiv an sich sperrt, ist der Begriff als Hinweis auf ein übliches Ausstattungsmerkmal freizuhalten (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.1 in fine «Apple»).

7.3 In Bezug auf die strittigen Waren der Klasse 18 ergibt sich nach Durchsicht der Akten Folgendes:

7.3.1 Die Vorinstanz hat das Zeichen für Taschen zu Recht nicht zum Schutz zugelassen. Das Schmetterlingsmotiv wird auf vielfältige Weise auf Taschen verarbeitet und es ist als allgemein bekannt vorauszusetzen, dass es sich – trotz grosser Formen- und Motivvielfalt – um eines der beliebtesten Tiermotive für die Gestaltung von Accessoires wie Taschen beziehungsweise Handtaschen handelt. Dies wird auch durch die Presse über Accessoires wie Handtaschen bestätigt (E. 7.1).

Das Zeichen ist daher als Hinweis auf ein übliches Ausstattungsmerkmal für Taschen freihaltebedürftig. Da das Zeichen für Taschen nicht zum Schutz zugelassen werden kann, ist es auch für die gleichgelagerte Warenkategorie «Brieftaschen» in der Warenklasse 18 unzulässig.

7.3.2 Unter die im Weiteren geltend gemachten Warenkategorien «Gepäck» und «andere Tragebehältnisse» fallen auch Taschen und Brieftaschen, für die das Zeichen nicht schutzfähig ist. Die beiden Oberbegriffe umfassen aber auch Waren, für die «Butterfly» nicht beschreibend ist. Nach ständiger Praxis ist ein Zeichen bereits dann vom Markenschutz auszuschliessen, wenn es nur für einen Teil der unter den beanspruchten Oberbegriff fallenden Waren unzulässig ist. Andernfalls könnte ein für eine bestimmte Ware bestehendes Eintragungshindernis durch einen möglichst weit gefassten Oberbegriff umgangen werden (Urteil des BVGer

B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.2 «Apple» mit Hinweis auf das Urteil des BGer 4A_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4.3 «Carnet»).

Dem Zeichen ist daher auch mit Bezug auf die Warenkategorien Gepäck und andere Tragebehältnisse der Klasse 18 der Markenschutz zu verweigern.

7.3.3 Hingegen stellt das Zeichen «Butterfly» für Rucksäcke, Handkoffer, Reisekoffer und Lederkoffer der Klasse 18 keinen Hinweis auf ein übliches Ausstattungsmerkmal dar. Es entspricht der allgemeinen Erfahrung, dass Tiermotive als Gestaltungselemente für Behältnisse mit vorwiegend funktionalem Charakter nicht wesentlich sind. Die genannten Waren finden auch in der Presse zum Thema des Schmetterlingsmotivs als verbreitetes Gestaltungselement keine Erwähnung (vgl. E. 7.1 hiervor). Die Belege der Vorinstanz, welche auf einer hinsichtlich des Motivs beschränkten Internetrecherche beruhen, sind als Hinweis auf eine bloss mögliche Oberflächengestaltung zu werten. Damit steht aber nicht die als Ausstattungshinweis klassifizierende Aussage, sondern der repräsentierende, kennzeichnende Herstellerhinweis im Vordergrund (vgl. E. 2.7 hiervor).

Das Zeichen ist daher im Zweifel für Rucksäcke, Handkoffer, Reisekoffer und Lederkoffer der Klasse 18 zuzulassen.

7.4 Bezüglich der in der Warenklasse 21 geltend gemachten Trinkflaschen und Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten ist festzuhalten, dass das Schmetterlingsmotiv gemäss den vorinstanzlichen Fundstellen insbesondere auf Flaschen, Thermosflaschen und Trinkgefässen für Kinder Verwendung findet. Wie die Beschwerdeführerin aufzeigt, lassen sich mit einer vergleichbar gezielten Googlerecherche aber auch viele andere Tiermotive für diese Produkte finden. Zu den ebenfalls angeführten Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten hat die Vorinstanz zudem nur wenige Fundstellen vorzulegen vermocht. Es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, dass das Schmetterlingsmotiv für die Oberflächengestaltung der genannten Waren etwas Wesentliches ist. Damit hat die Vorinstanz die Üblichkeit des Schmetterlingsmotivs als Ausstattungselement für Trinkflaschen beziehungsweise Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten nicht überzeugend dargelegt.

Die Eintragung des Zeichens ist daher im Zweifel für Trinkflaschen sowie Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten (Klasse 21) zuzulassen.

7.5 Für Handtücher der Klasse 24 zeigt die Vorinstanz mit diversen Fundstellen auf, dass das Schmetterlingsmotiv auf unterschiedliche Weise zur Gestaltung verwendet wird. Wie die Beschwerdeführerin darlegt, sind mit einer gezielten Googlerecherche aber auch Webseiten aufzufinden, welche die Gestaltung von Handtüchern mit anderen Tiermotiven nachweisen. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Oberflächengestaltung mit Tiermotiven bei Handtüchern etwas Wesentliches ist. Das Zeichen ist als Hinweis auf bloss mögliche Ausstattungsmerkmale nicht freihaltebedürftig.

Für Handtücher der Klasse 24 ist das Zeichen daher im Zweifel als schutzfähige Wortmarke einzutragen.

7.6 Was die in der Klasse 28 genannten Spielwaren, Spiele und Spielzeug angeht, findet sich in den Belegen der Vorinstanz eine grosse Anzahl von Produkten in Schmetterlingsform oder mit Schmetterlingsmotiv. Dem stellt die Beschwerdeführerin eine erhebliche Anzahl von anderen Plüschtierfiguren oder Spielen mit abgebildeten Tiermotiven gegenüber (Puma, Tiger, Salamander, Gans, Koala, usw.). Festzuhalten ist, dass der Schmetterling – vergleichbar mit dem Apfelmotiv – aufgrund seiner einprägsamen Form und der bunten Farben ein beliebtes Motiv für Babys und Kinder vornehmlich jüngeren Alters darstellt, an welche sich die betreffenden Waren hauptsächlich richten (vgl. Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.3 «Apple»). Da der Schmetterling für die strittigen Waren sowohl als Form als auch als Motiv üblich ist, haben die übrigen Marktteilnehmer ein erhebliches Interesse an der Verwendung des Begriffs «butterfly» und ist ein Freihaltebedürfnis zu bejahen.

Auf die im Weiteren strittige Inhaltsbezogenheit von «Butterfly» ist nicht mehr einzugehen, da das Zeichen bereits als gemeinfreier Hinweis auf ein übliches Ausstattungsmerkmal für Spielwaren, Spiele und Spielzeug schutzunfähig ist.

7.7 Zusammengefasst ist nach Abwägung sämtlicher Indizien und mit Blick auf die Entwicklung am Markt festzuhalten, dass das Zeichen «Butterfly» für Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren (Klasse 25) sowie für Taschen einschliesslich der geltend gemachten Kategorie «Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse» (Klasse 18) und für Spielwaren, Spiele oder Spielzeug (Klasse 28) nicht schutzfähig ist. Aufgrund eines erheblichen Verwendungsinteresses der übrigen Marktteilnehmer besteht ein Freihaltebedürfnis. Der dagegen erhobene Einwand der Beschwerdeführerin, jene hätten mit dem Wort «Falter» eine Alternative

zum Begriff «butterfly» beziehungsweise Schmetterling überzeugt nicht, da «butterfly» die Übersetzung von «Falter» ist (vgl. PONS Online-Wörterbuch Deutsch – Englisch, <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Falter>, abgefragt am 17. Januar 2022). Der Begriff ist in der Branche nicht leicht durch eine andere Bezeichnung für Stoffprints und Schnitte der genannten Waren zu ersetzen und kann nicht monopolisiert werden.

8.

Die Beschwerdeführerin verlangte die Gleichbehandlung mit anderen Markeneintragungen, welche aus Tiernamen bestehen.

8.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung fest, nicht jedes Tier sei als Motiv für die strittigen Waren so üblich wie Schmetterlinge. Die Gemeinsamkeit mit den von der Beschwerdeführerin erwähnten Voreintragungen bestehe nur darin, dass es sich um Tiernamen handle. Daraus könne kein Anspruch auf Gleichbehandlung abgeleitet werden. In der Vernehmlassung bekräftigt sie, eine Gleichbehandlung könne nur in Frage kommen, wenn die Sachverhalte in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar seien. Ein Grossteil der geltend gemachten Marken laute aber nicht «Butterfly» oder «Schmetterling», «farfalla» oder «papillon». Auch liege ein Grossteil der Eintragungen mehr als acht Jahre zurück und sei somit bereits zu alt, um eine Gleichbehandlung zu begründen. Eine der Voreintragungen sei eine kombinierte Wort-/Bildmarke und deshalb nicht als vergleichbar anzusehen. Bei den übrigen Marken würde nicht für dieselben Waren Schutz beansprucht oder sie seien als Einzelfälle einzustufen, welche nichts über die ständige Praxis auszusagen vermöchten.

8.2 Demgegenüber macht die Beschwerdeführerin mehr als 30 verschiedene Tierbezeichnungen geltend, welche mehrfach als Marken für teils vergleichbare Waren eingetragen worden seien. Aufgrund der konstanten, langjährigen Praxis der Eintragung und Benutzung von Tierbezeichnungen als Marken könne sich die Vorinstanz nicht starr auf die Praxis der letzten acht Jahre berufen. Es seien auch ältere, vergleichbare Voreintragungen zu berücksichtigen, welche zusammen mit jüngeren Eintragungen eine langjährige Eintragungspraxis dokumentierten.

8.3 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all

ihren tatsächlichen Elementen identisch sind. Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzelt Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke. Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist (BVGE 2016/21 E. 6.2 «Goldbären» mit Hinweisen).

8.4 Die Beschwerdeführerin macht insgesamt 19 Zeichen geltend, welche innert der letzten acht Jahre vor der Anmeldung der Marke «Butterfly» in der Schweiz eingetragen wurden.

Die Wortmarken CH 757513 «Lazy Bear», CH 754992 «PetitPanda-Fougueux», WO 1034127 «Red Bird», CH 625888 «Red Dragon», CH 645541 «Dragon Bleu», WO 913785 «Grey Goose», CH 760279 «Black Panther», CH 613657 «Koala Kids» und die Wort-/Bildmarke CH 7599886 «farfalla (fig.)» weisen aufgrund eines zusätzlichen Bestandteils eine andere Zeichenkonstruktion beziehungsweise unterscheidungskräftige Zusätze auf und sind nicht mit dem Zeichen «Butterfly» der Beschwerdeführerin vergleichbar.

In Bezug auf die Wortmarken CH 633128 «Butterfly», CH 638652 «Papillon», CH 737262 «Vespa», CH 668192 «Butterfly» und WO 1110244 «Tiger», welche für Waren der Klassen 21 beziehungsweise 24 eingetragen wurden, erübrigt es sich, auf die gerügte Ungleichbehandlung einzugehen. Das Zeichen der Beschwerdeführerin ist – wie oben ausgeführt – für die strittigen Waren der Klassen 21 und 24 schutzfähig und einzutragen.

Das im Weiteren geltend gemachte Zeichen CH 72274/2018 «Marmotte» für Waren der Klasse 25 wurde im Jahr 2019 aus absoluten Ausschlussgründen zurückgewiesen und aus dem Register gelöscht. Die Marke CH 749465 «Camel», 2019 eingetragen für Waren der Klassen 18 und 25, wurde zwischenzeitlich aufgrund eines Widerrufs gelöscht. Die Wortmarke CH 755778 «Red Rhino» wurde im Weiteren nur für Waren der Klasse 31 zugelassen und ist daher nicht vergleichbar.

Übrig bleiben die Zeichen WO 1111086 «Eagle», registriert 2012, und CH 635387 «Panda», eingetragen 2011, welche unter anderem Schutz für Waren der Klasse 25 beanspruchen. Insgesamt sind daher maximal zwei vergleichbare Eintragungen zu beurteilen, welche zum Anmeldezeitpunkt (2019) bereits sieben bis acht Jahre zurücklagen. Soweit die Beschwerdeführerin mit Verweis auf BVGE 2016/21 «Goldbären» geltend macht, trotz Zeitablaufs seien Marken, deren Eintragung mehr als acht Jahre zurückliegt, zu berücksichtigen, ist festzuhalten, dass dem genannten Urteil zumindest eine Handvoll vergleichbarer jüngerer Eintragungen zugrunde lag, welche zeitlich wesentlich näher an der im Jahr 2011 beantragten Schutzausdehnung für die IR-Marke «Goldbären» lagen beziehungsweise teilweise sogar aus dem Zeitraum danach (2012) datierten. Demgegenüber hat die Beschwerdeführerin mit nur zwei Eintragungen, welche sieben bis acht Jahre vor ihrer Anmeldung stattgefunden haben, keine bis heute andauernde Praxis der Vorinstanz dargelegt (BVGE 2016/21 E. 6.6). Bei dieser Sachlage sind die übrigen Voreintragungen, welche mehr als acht Jahre zurückliegen, nicht zu berücksichtigen.

Soweit die Beschwerdeführerin eine Berücksichtigung von Voreintragungen ab dem Jahr 2008 verlangt, weil sie im Jahr 2016 für eine andere, international registrierte Wort-/Bildmarke IR 1241950 «Butterfly» die Schutzausdehnung auf die Schweiz beantragt habe, ist sie darauf hinzuweisen, dass einzig der Anmeldezeitpunkt für die mit Gesuch Nr. 13819/2019 vom 21. Oktober 2019 geltend gemachte Wortmarke ausschlaggebend ist. Der Sinn der zeitlichen Grenze von acht Jahren liegt darin, dass die Vorinstanz wegen länger zurückliegenden Eintragungen keine falsche Praxis perpetuieren soll (BVGE 2016/21 E. 6.6; RKGE vom 10. Dezember 2003 E. 8 «Swiss Business Hub», in: sic! 2004, S. 573, 575).

Nach dem Gesagten ist nicht von einer ständig gesetzeswidrigen Praxis auszugehen. Die Beschwerdeführerin dringt mit ihrem Begehren um Gleichbehandlung nicht durch.

8.5 Die geltend gemachten ausländischen Eintragungen der Marke «Butterfly» – welchen grundsätzlich keine präjudizielle Wirkung zukommt (BGE 129 III 229 E. 5.5 Masterpiece) – könnten zwar in Grenzfällen als Indiz für die Eintragungsfähigkeit gewertet werden (Urteile des BVGer B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 7 «Diamonds of the Tsars»; B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 Chocolat Pavot [fig.]). Ein solcher Grenzfall liegt indes nicht vor.

9.

Zusammengefasst ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und das Zeichen für folgende strittige Waren zum Schutz zuzulassen:

Klasse 18: Rucksäcke; Handkoffer; Reisekoffer; Lederkoffer.

Klasse 21: Trinkflaschen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten.

Klasse 24: Handtücher.

Die darüberhinausgehenden Beschwerdebegehren werden abgewiesen. Das Zeichen ist für Taschen sowie Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse der Klasse 18, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren der Klasse 25 sowie Spielwaren, Spiele und Spielzeug der Klasse 28 nicht schutzfähig.

10.

10.1 Die Beschwerdeführerin obsiegt bei diesem Verfahrensausgang etwa zur Hälfte. Die Verfahrenskosten sind ihr im entsprechenden Umfang zu ermässigen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die reduzierte Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 «Turbinenfuss» mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die reduzierte Gerichtsgebühr ist mit Fr. 1'500.– zu beziffern. Sie wird dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– entnommen. Der Restbetrag von Fr. 1'500.– ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu erstatten.

10.2 Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 VKGE). Mangels Kostennote ist die Entschädigung anhand der Akten fest-

zulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Angesichts des doppelten Schriftenwechsels erscheint eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'500.– (exkl. MWSt.) angemessen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

(Dispositiv nächste Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die angefochtene Verfügung vom 17. Februar 2021 wird insofern abgeändert, als die Vorinstanz angewiesen wird, das Markeneintragungsgesuch Nr. 13819/2019 «Butterfly» für folgende Waren zum Markenschutz zuzulassen:

1: Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Klebstoffe für Gummi und Holz, nicht für Papier- und Schreibwaren und nicht für Haushaltszwecke; Klebstoffe für Sportgeräte.

3: Reinigungsmittel; Reinigungsschaum (Reinigungsmittel); Reinigungsmittel in Schaumform; Reinigungsmittel für Sportgeräte; Pflegemittel für Tischtennisschläger, Tischtennistische, Tischtenniszubehör sowie Teile davon; Gummipflegemittel für Tischtennisschläger; Pflegemittel für Sportgeräte.

18: Leder und Lederimitationen; künstliches Leder; Rucksäcke; Handkoffer; Reisekoffer; Lederkoffer.

21: Schwämme; Schwämme zur Reinigung von Sportgeräten; Bürsten; Trinkflaschen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten.

24: Handtücher.

28: Sportartikel und -ausrüstungen.

2.

Die darüberhinausgehenden Beschwerdebegehren werden abgewiesen.

3.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden zur Hälfte der Beschwerdeführerin auferlegt. Fr. 1'500.– werden dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– entnommen. Der Überschuss von Fr. 1'500.– wird der Beschwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

4.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'500.– zugesprochen.

5.

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

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Anna Wildt

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die 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).