



Urteil vom 18. Juni 2024

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener.

Parteien

Constructor Education and Research Genossenschaft,
Rheinweg 9, 8200 Schaffhausen,
vertreten durch lic. iur. Thomas Kohli, Rechtsanwalt,
Anwaltskanzlei Kohli,
Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 08554/2022 - Constructor.

Sachverhalt:

A.

A.a Am 27. Juni 2022 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Eintragung ihrer Wortmarke CONSTRUCTOR für Waren der Klassen 9 und 16 sowie Dienstleistungen der Klassen 41 und 42.

A.b Die Vorinstanz beanstandete das Gesuch mit Schreiben vom 26. Oktober 2022 formell und materiell, woraufhin die Beschwerdeführerin ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit Stellungnahme vom 23. Dezember 2022 anpasste.

A.c Nach einer weiteren Beanstandung der Vorinstanz vom 24. Januar 2023 bereinigte die Beschwerdeführerin ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit Stellungnahme vom 24. März 2023 erneut und beansprucht ihr Zeichen CONSTRUCTOR nun für:

Klasse 9: Software für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen; Software für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen; Cloud-Computing-Software; herunterladbare Unterrichtsmaterialien; Bildungssoftware; pädagogische Computeranwendungen; pädagogische mobile Anwendungen (Software); pädagogische Tablet-Anwendungssoftware; elektronische Veröffentlichungen, herunterladbar; Hausautomatisierungssoftware; Software für maschinelles Lernen; Software für den Maschinenbau; wissenschaftliche Software; Softwareentwicklungskit [SDK]

Klasse 16: Gedruckte Unterrichtsmaterialien

Klasse 41: Bildungsdienstleistungen einer Hochschule; Ausbildung im Bereich Computer Aided Design (CAD); computergestützte Bildungsdienstleistungen im Bereich Unternehmensführung; Computerausbildungsdienste; Durchführung von Kursen zur Betriebswirtschaftslehre; Durchführung von Bildungskursen in Unternehmensführung; Durchführung von Bildungskursen im Ingenieurwesen; Aus- und Weiterbildung im Bereich Fahrzeugtechnik; Ausbildung im Bereich Informatik; Ausbildung im Bereich Datenverarbeitung; Bildungsdienstleistungen im Bereich Quantencomputer; Bildungsdienstleistungen in Form von Durchführung von Kursen auf Universitätsniveau; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Computersoftware; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Computer; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Gesundheit; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Management; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Medizin; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Pharmazie; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Quantencomputer; Bildungsdienstleistungen im Gesundheitswesen; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Naturschutz; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf das Schreiben von Computerprogrammen; Weiterbildung; Online-Bildungsdienste; Organisa-

tion von Bildungsaktivitäten für Sommercamps; Bereitstellen von Informationen zur Weiterbildung über das Internet; Bereitstellung von Bildungsdienstleistungen in Bezug auf biologische Themen; Bereitstellung von Bildungsdienstleistungen in Bezug auf ökologische Themen; Veröffentlichung von Unterrichtsmaterialien; Hochschulbildungsdienste

Klasse 42: DNA-Screening für wissenschaftliche Forschungszwecke; biotechnologische Forschung; Entwicklung von Computersoftware; Computersoftwareforschung; Durchführung von Forschungsarbeiten und technischen Projektstudien in Bezug auf die Nutzung natürlicher Energie; Entwicklung von Computersoftware für Dritte; Ingenieurforschung; mathematische Forschungsdienste; mechanische Forschung; medizinische und pharmakologische Forschungsdienstleistungen; pharmazeutische Forschung und Entwicklung; Forschung im Bildungsbereich; Plattform als Service [PaaS]; Plattformen für Künstliche Intelligenz als Software as a Service [SaaS]; Produktforschung und -entwicklung; Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie; Forschung und Entwicklung von Computersoftware; Forschung und Entwicklung neuer Produkte; Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln; Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen auf dem Gebiet des Ingenieurwesens; Forschung im Bereich Umweltschutz; Forschung auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie; Forschung auf dem Gebiet der Technologie der künstlichen Intelligenz; Forschung im Bereich Ökologie; Forschung auf dem Gebiet der Informationstechnologie; Forschung auf dem Gebiet der Materialwissenschaften; Forschung auf dem Gebiet der Physik; Forschung in Bezug auf Arzneimittel; physikalische Forschung; wissenschaftliche Forschung; Forschung in Bezug auf die Entwicklung von Computersoftware; Recherchedienste in Bezug auf Computerprogramme; wissenschaftliche und industrielle Forschung; wissenschaftliche Forschung und Entwicklung; wissenschaftliche Forschung in Bezug auf Ökologie; wissenschaftliche Forschungsdienstleistungen; Software als Dienstleistung [SaaS]; Software als Dienstleistung [SaaS] mit Computersoftwareplattformen für künstliche Intelligenz; Software als Dienstleistung [SaaS] mit Software für maschinelles Lernen, tiefes Lernen und tiefe neuronale Netze; Softwareentwicklungsdienste; technische Forschungsdienstleistungen; technologische Forschung in Bezug auf Computer; Forschung und Entwicklung von Impfstoffen.

A.d Die Vorinstanz hiess das Eintragungsgesuch der Beschwerdeführerin mit Datum vom 25. August 2023 teilweise gut. Sie liess die Marke CONSTRUCTOR demnach für folgende Waren zu:

Klasse 9: Software für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen; Hausautomatisierungsoftware

Klasse 41: Bildungsdienstleistungen im Bereich Quantencomputer; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Gesundheit; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Medizin; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Pharmazie; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Quantencomputer; Bildungsdienstleistungen im

Gesundheitswesen; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Naturschutz; Organisation von Bildungsaktivitäten für Sommercamps; Bereitstellung von Bildungsdienstleistungen in Bezug auf biologische Themen; Bereitstellung von Bildungsdienstleistungen in Bezug auf ökologische Themen; Veröffentlichung von Unterrichtsmaterialien

Klasse 42: DNA-Screening für wissenschaftliche Forschungszwecke; biotechnologische Forschung; Computersoftwareforschung; Durchführung von Forschungsarbeiten und technischen Projektstudien in Bezug auf die Nutzung natürlicher Energie; Mathematische Forschungsdienste; Medizinische und pharmakologische Forschungsdienstleistungen; pharmazeutische Forschung und Entwicklung; Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie; Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln; Forschung im Bereich Umweltschutz; Forschung auf dem Gebiet der Halbleiterverarbeitungstechnologie; Forschung auf dem Gebiet der Technologie der künstlichen Intelligenz; Forschung im Bereich Ökologie; Forschung auf dem Gebiet der Informationstechnologie; Forschung in Bezug auf Arzneimittel; Forschung in Bezug auf die Entwicklung von Computersoftware; Recherchedienste in Bezug auf Computerprogramme; wissenschaftliche Forschung in Bezug auf Ökologie; Software als Dienstleistungen [SaaS] mit Computersoftwareplattformen für künstliche Intelligenz; Software als Dienstleistung [SaaS] mit Software für maschinelles Lernen, tiefes Lernen und tiefe neuronale Netze; technologische Forschung in Bezug auf Computer; Forschung und Entwicklung von Impfstoffen.

und wies sie für folgende Waren zurück:

Klasse 9: Software für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen; Cloud-Computing-Software; herunterladbare Unterrichtsmaterialien; Bildungssoftware; pädagogische Computeranwendungen; pädagogische mobile Anwendungen (Software); pädagogische Tablet-Anwendungssoftware; elektronische Veröffentlichungen, herunterladbar; Software für maschinelles Lernen; Software für den Maschinenbau; wissenschaftliche Software; Softwareentwicklungskit [SDK]

Klasse 16: Gedruckte Unterrichtsmaterialien

Klasse 41: Bildungsdienstleistungen einer Hochschule; Ausbildung im Bereich Computer Aided Design (CAD); computergestützte Bildungsdienstleistungen im Bereich Unternehmensführung; Computerausbildungsdienste; Durchführung von Kursen zur Betriebswirtschaftslehre; Durchführung von Bildungskursen in Unternehmensführung; Durchführung von Bildungskursen im Ingenieurwesen; Aus- und Weiterbildung im Bereich Fahrzeugtechnik; Ausbildung im Bereich Informatik; Ausbildung im Bereich Datenverarbeitung; Bildungsdienstleistungen in Form von Durchführung von Kursen auf Universitätsniveau; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Computersoftware; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Computer; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Management; Bildungsdienstleistungen von Hochschulen; Bildungsdienst-

leistungen in Bezug auf das Schreiben von Computerprogrammen; Weiterbildung; Online-Bildungsdienste; Bereitstellen von Informationen zur Weiterbildung über das Internet; Hochschulbildungsdienste.

Klasse 42: Entwicklung von Computersoftware; Entwicklung von Computersoftware für Dritte; Ingenieurforschung; mechanische Forschung; Plattform as Service [PaaS]; Plattformen für Künstliche Intelligenz als Software as a Service [SaaS]; Produktforschung und -entwicklung; Forschung und Entwicklung von Computersoftware; Forschung und Entwicklung neuer Produkte; Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen auf dem Gebiet des Ingenieurwesens; Forschung auf dem Gebiet der Materialwissenschaften; Forschung auf dem Gebiet der Physik; physikalische Forschung; wissenschaftliche Forschung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; wissenschaftliche Forschung und Entwicklung; wissenschaftliche Forschungsdienstleistungen; Software als Dienstleistung [SaaS]; Softwareentwicklungsdienste; technische Forschungsdienstleistungen.

Zur Begründung führte sie an, das Zeichen gehöre zum Gemeingut und werde von den jeweiligen Verkehrskreisen als beschreibend verstanden.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 28. September 2023 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und das hinterlegte Zeichen für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen. Dies unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Die Vorinstanz habe die massgeblichen Verkehrskreise zu eng ausgelegt und in der Folge zu Unrecht angenommen, das Zeichen sei beschreibend für die zurückgewiesenen Waren- und Dienstleistungen.

C.

Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 5. Januar 2024 die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Zur Begründung hält sie an ihren Argumenten aus der angefochtenen Verfügung fest. Gleichzeitig korrigierte sie einen redaktionellen Fehler in ihren Erwägungen. Namentlich ergänzte sie die Liste der zugelassenen Dienstleistungen um "Forschung im Bildungsbereich" (Klasse 42).

D.

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung haben beide Seiten stillschweigend verzichtet.

E.

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 von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Markenanmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabe-frist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Als Gemeingut gelten Zeichen, die entweder für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (BGE 142 I 127 E. 3.3.2 "Rote Schuhsohle"; 139 III 176 E. 2 "You"; Urteile des BVGer B-5286/2018 vom 21. April 2020 E. 3.1 "Hybritec"; B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 2.1 "Postauto").

2.2 Sachbezeichnungen und beschreibenden Zeichen fehlt jede Unterscheidungskraft. Sie erschöpfen sich semantisch in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand und werden von den massgeblichen Verkehrskreisen darum unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über ein Merkmal der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verstanden. Hierzu zählen namentlich Wörter, die vom Verkehr ausschliesslich als Hinweis auf die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung verstanden werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE

BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 84).

2.3 Nur weil ein Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, gehört es nicht zum Gemeingut. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr einem erheblichen Teil der Adressatinnen und Adressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie erkennbar sein (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2.b/aa "Securitas"; Urteile des BVGer B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 2.3 "hype. [fig.]" B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit").

2.4 Auszugehen ist (1) vom begrifflichen Sinngehalt, um zu ermitteln, inwieweit er den massgeblichen Verkehrskreisen unabhängig von den eingetragenen Waren und Dienstleistungen geläufig ist. In der Folge ist (2) der kontextuelle Sinngehalt aufgrund des Wissens, Verstehens und Erwartens der Verkehrskreise im eingetragenen Verwendungszusammenhang nach dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke festzustellen. Lediglich ausnahmsweise ist zu prüfen, ob der Markengebrauch das Sprachverständnis der Bevölkerung beeinflusst und damit einen (3) Sprachwandel bewirkt hat (Urteil des BVGer B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 3.4 "Truedepth").

2.5 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei jeder Sprache derselbe Stellenwert zukommt. Die Eintragung ist zu verweigern, wenn die Marke auch nur aus Sicht einer der Landessprachen schutzunfähig ist (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 477 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"). Englischsprachige Ausdrücke werden bei der schweizerischen Markenprüfung ebenfalls berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BVGer B-3745/2020 vom 3. August 2021 E. 3.5 "Stellar").

3.

3.1 Die Vorinstanz hat dem Zeichen teilweise den Schutz verweigert, da CONSTRUCTOR für einen Teil der Waren und Dienstleistungen beschreibend sei. Die Verkehrskreise setzten sich aus Durchschnittskonsumenten und verschiedenen Fachkreisen zusammen. So sei das Zeichen einerseits beschreibend für die Waren in Zusammenhang mit Softwareprogrammierung (Klasse 9), denn Fachleute aus dem Bereich Informationstechnologie

verstünden CONSTRUCTOR in seiner Bedeutung als Programmiermethode. Das Zeichen beschreibe aber auch die Tätigkeit von Konstrukteuren, einem in der Schweiz verbreiteten Ausbildungsberuf. In diesem Sinne würden die Waren und Dienstleistungen, die sich insbesondere an diese branchenspezifischen Verkehrskreise richteten, den Zweck und die Empfänger der Waren und Dienstleistungen bezeichnen.

3.2 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist ihr Zeichen unterscheidungskräftig und sie bestreitet den beschreibenden Charakter für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen. CONSTRUCTOR rege aufgrund seiner Mehrdeutigkeit an nachzudenken und werde nicht ohne gedanklichen Zwischenschritt verstanden. In der Schweiz werde es primär im Zusammenhang mit "Bauherrschaft" bzw. "Erbauer" verstanden. Im Softwarebereich sei das Zeichen hochspezifisch und nur den Fachkreisen bekannt. Die Vorinstanz habe die massgeblichen Verkehrskreise nicht korrekt definiert. Als Hochschule richteten sich die Waren und Dienstleistungen der Beschwerdeführerin einerseits an ausgebildete Forscher, in der Hauptsache aber an Studierende, die dem breiten, wenn auch teilweise technisch bzw. wissenschaftlich interessierten Publikum zuzuordnen seien.

4.

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise anhand der tatsächlichen Abnehmergruppen der Endabnehmer, Fachkreise und des Zwischenhandels zu bestimmen, ohne die Abgrenzung relevanter Sprach- und Fachkenntnisse vorwegzunehmen (vgl. Urteile des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.1 und 3.3.3 "Wilson"; 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness"; Urteil des BVGer B-4137/2021 vom 1. Februar 2023 E. 5 "Truedepth").

4.1 Bei Software für Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing, namentlich in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Pädagogik und Maschinenbau, handelt es sich vor allem um Waren, die sich an ebendiese Fachkreise richten. Da derartige Waren nicht täglich nachgefragt, sondern vor dem Erwerb geprüft werden, ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. Urteile des BVGer B-4137/2021 vom 1. Februar 2023 E. 5 "Truedepth"; B-6783/2017 vom 18. März 2019 E. 3 "Uber/uberall [fig.]"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 "Intel Inside/Galadat Inside"; B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 "TCS/TCS").

4.2 "Gedruckte Unterrichtsmaterialien" in Klasse 16 zielen auf die Wissensvermittlung ab und richten sich einerseits an Personen in Aus- respektive Weiterbildung, aber auch an Fachkräfte im schulisch-pädagogischen Bereich (vgl. Urteil des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 5.3 "Factfulness"). Während Fachkräfte aufgrund ihrer besonderen Marktkennntnisse bei der Auswahl der gedruckten Unterrichtsmaterialien eine grössere Aufmerksamkeit walten lassen, begegnen Aus- bzw. Weiterbildungsteilnehmer diesen Waren normal aufmerksam.

4.3 Die in Klasse 41 angemeldeten Informations- und Ausbildungsdienstleistungen richten sich an erwachsene Personen, die Weiterbildungen absolvieren (vgl. Urteil des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 5.3 "Factfulness").

4.4 Die wissenschaftlichen Forschungsdienstleistungen der Klasse 42 richten sich sowohl an ein allgemein technisch interessiertes Publikum als auch an Fachkreise aus dem jeweiligen Bereich. Vorliegend adressiert werden Fachkreise aus den Bereichen IT, Pharmazie, Medizin, Biologie, Ingenieurwesen, die die in Frage stehenden Dienstleistungen mit einem erhöhten Grad an Aufmerksamkeit nachfragen (Urteile des BVGer B-6390/2020 vom 4. Oktober 2022 E. 3.3.5 "AI Brain"; B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 5.6 "Apotheken Cockpit").

4.5 Zusammenfassend richten sich die strittigen Waren und Dienstleistungen in den vorliegenden Klassen sowohl an das breite Publikum als auch an Fachkreise. Wenn sowohl Fachkreise als auch Endkonsumenten Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen sind, ist ein Zeichen bereits dann zurückzuweisen, wenn der Schutzausschlussgrund nur aus Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist (Urteile des BGer 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness"; 4A_500/2022 E. 4 "AI Brain"), wie die Vorinstanz zurecht feststellt (Vernehmlassung, Ziff. 4 ff.).

5.

Es ist zu prüfen, ob das strittige Zeichen CONSTRUCTOR im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig ist.

5.1 Das strittige Zeichen besteht aus dem englischen Wort "constructor". In den vier Landessprachen der Schweiz hat das Wort keine direkte Bedeutung. Auf Deutsch übersetzt bedeutet es "Konstrukteur/in" im techni-

schen Sinne bzw. "Erbauer/in" im architektonischen Sinne bzw. "Konstruktor" im Softwarebereich (statt vieler: < <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/constructor> > unter Eingabe von "constructor", abgerufen am 11. Juni 2024). "Konstrukteur" und "Konstruktor" sind dem englischen Wort "constructor" und somit dem strittigen Zeichen sehr ähnlich, sodass man ohne gedanklichen Zwischenschritt auf diese kommen kann.

5.2 "Konstrukteur/Konstrukteurin" ist in der Schweiz eine Ausbildung mit Eidgenössischem Fachzeugnis (EFZ), wie die Vorinstanz korrekt ausführt. Derart befähigte Personen sind in zahlreichen Branchen in der Entwicklung tätig, wo sie technische Zeichnungen erstellen, aber auch Konzepte entwickeln, geeignete Materialien für die Konstruktionen auswählen und Prototypen ihrer Konstruktionen entwickeln und testen (< <https://konstrukteurin.ch/> > und < <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?id=3699> >, jeweils abgerufen am 12. Juni 2024). Häufig arbeiten Konstrukteure eng mit Fachleuten anderer Disziplinen, wie z.B. Ingenieuren, Technikern und Produktionsmitarbeitern, zusammen, damit die jeweiligen Konstruktionen effizient umgesetzt werden können (vgl. Art. 1 Abs. 2 der Verordnung des SBFJ über die berufliche Grundbildung Konstrukteurin/Konstrukteur mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis [SR 412.101.220.68] und < <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?id=1285> >, abgerufen am 12. Juni 2024).

5.3 Tatsächlich sind "Constructor" bzw. "Konstruktoren" auch ein fester Begriff im Bereich der Softwareprogrammierung und den entsprechend interessierten Personen und den Fachkreisen daher bekannt (vgl. < <https://programmieren-starten.de/blog/csharp-konstruktor/#:~:text=Ein%20Konstruktor%20ist%20eine%20spezielle,Erstellen%20eines%20Objekts%20geschehen%20sollen> > und < https://www.sciencedirect-com.translate.google/topics/computer-science/constructors?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=rq#:~:text=A%20constructor%20is%20a%20special%20initialization%20function%20that%20is%20automatically,used%20to%20initialize%20a%20class. >, jeweils abgerufen am 12. Juni 2024). Ein Konstruktor ist eine spezielle Funktion in einer Softwareklasse, die zur Erstellung und Initialisierung neuer Objekte dieser Klasse dient. Eine Softwareklasse ist vergleichbar mit einer Anleitung, die beschreibt, wie ein Objekt aufgebaut ist und welche Funktionalitäten es besitzt. Der Konstruktor übernimmt die Aufgabe, die Teile des Objekts gemäss dieser Anleitung zusammenzusetzen und sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt initialisiert sind. Ohne die ordnungsgemässe Ausführung des Konstruktors

würde das Objekt nicht einwandfrei funktionieren. Der Konstruktor wird automatisch aufgerufen, sobald ein neues Objekt instanziiert wird (< <https://learn.microsoft.com/de-de/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/constructors> >, abgerufen am 12. Juni 2024).

5.4 Für deutschsprachige Menschen in der Schweiz liegt die Bedeutung "Erbauer/in im architektonischen Sinne" für "Constructor" hingegen nicht nahe. In der deutschen Sprache sind die Bezeichnungen für Berufe in der Baubranche sehr vielfältig und es wird in der Regel zwischen verschiedenen Funktionen wie Bauunternehmer, Baumeister oder Generalunternehmer unterschieden. "Constructor" wird daher hierzulande nicht ohne Weiteres nur mit Bauberufen oder der Baubranche in Verbindung gebracht. In der englischen Sprache ist der Begriff "constructor" im Zusammenhang mit Bauprojekten ebenfalls nicht sehr gebräuchlich. Häufiger verwendet man den Begriff "contractor" für einen Bauunternehmer (vgl. < <https://redki-wiapp.com/en/english-guide/synonyms/contractor-constructor/details> > und < <https://thecontentauthority.com/blog/constructor-vs-contractor> >, jeweils abgerufen am 12. Juni 2024).

5.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass CONSTRUCTOR in den vorgenannten Disziplinen (vgl. E. 5.2 und 5.3) jeweils eine unterschiedliche, aber dennoch klare Bedeutung hat.

5.6 Hat ein Zeichen mehrere, zum Teil beschreibende Bedeutungen, stellt sich die Frage, welcher Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund steht (Urteile des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 4.3.2 "Ecoshell [fig.]; B-1982/2020 vom 22. September 2020 E. 5.3 "NeoGear"; B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "Couronné").

Betreffend "Gedruckte Unterrichtsmaterialien" der Klasse 16 ist nicht davon auszugehen, dass die Abnehmerschaft in CONSTRUCTOR einen beschreibenden Hinweis auf den thematischen Inhalt dieser Ware erkennt. Auch was die in Frage stehenden Dienstleistungen der Klasse 41 anbelangt, ist nicht ersichtlich, inwieweit CONSTRUCTOR für

Bildungsdienstleistungen einer Hochschule; computergestützte Bildungsdienstleistungen im Bereich Unternehmensführung; Durchführung von Kursen zur Betriebswirtschaftslehre; Durchführung von Bildungskursen in Unternehmensführung; Bildungsdienstleistungen in Form von Durchführung von Kursen auf Universitätsniveau; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Management;

Bildungsdienstleistungen von Hochschulen; Weiterbildung; Online-Bildungsdienste; Bereitstellen von Informationen zur Weiterbildung über das Internet; Hochschulbildungsdienste

ohne Weiteres als Hinweis auf die Adressaten verstanden wird. In der Tat handelt es sich hierbei vordergründig um betriebswirtschaftliche (Weiter-) Bildungsangebote, bei denen keiner der o.g. beschreibenden Bedeutungen von CONSTRUCTOR im Vordergrund steht. Der Beschwerdeführerin ist zuzustimmen, dass die Vorinstanz diese Dienstleistungen zu Unrecht dem Gemeingut zugerechnet hat.

5.7 Entsprechend ist CONSTRUCTOR nicht beschreibend für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen und das Zeichen zum Markenschutz zuzulassen:

Klasse 16: Gedruckte Unterrichtsmaterialien

Klasse 41: Bildungsdienstleistungen einer Hochschule; computergestützte Bildungsdienstleistungen im Bereich Unternehmensführung; Durchführung von Kursen zur Betriebswirtschaftslehre; Durchführung von Bildungskursen in Unternehmensführung; Bildungsdienstleistungen in Form von Durchführung von Kursen auf Universitätsniveau; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Management; Bildungsdienstleistungen von Hochschulen; Weiterbildung; Online-Bildungsdienste; Bereitstellen von Informationen zur Weiterbildung über das Internet; Hochschulbildungsdienste.

5.8 Hingegen werden die adressierten Verkehrskreise aus dem Softwarebereich im strittigen Zeichen bezüglich der Waren der Klasse 9 ohne Weiteres einen Hinweis auf die Beschaffenheit und/oder den thematischen Inhalt erkennen, da es sich um einen geläufigen Begriff im Bereich der Softwareprogrammierung handelt (vgl. E. 5.3). CONSTRUCTOR ist für diese Waren dem Gemeingut zuzurechnen. Aus demselben Grund ist das Zeichen auch für die restlichen Dienstleistungen der Klasse 41, namentlich

Ausbildung im Bereich Computer Aided Design (CAD); Computerausbildungsdienste, Durchführung von Bildungskursen im Ingenieurwesen, Ausbildung im Bereich Informatik; Ausbildung im Bereich Datenverarbeitung, Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Computersoftware; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Computer; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf das Schreiben von Computerprogrammen

beschreibend. Gleiches gilt für die Dienstleistungen der Klasse 42. In der Softwareentwicklung und der Entwicklung von Software für Dritte deutet das Zeichen CONSTRUCTOR auf den Prozess des Programmierens und Erstellens von Softwarelösungen hin. Bei Ingenieur- und mechanischer

Forschung sowie Plattformen als Service (PaaS) und Software als Dienstleistung (SaaS) steht CONSTRUCTOR für die Konstruktion und Implementierung technischer und digitaler Systeme. In der Produktforschung und -entwicklung sowie bei der Forschung und Entwicklung neuer Produkte verdeutlicht der Begriff den kreativen und technischen Prozess. Im Bereich der wissenschaftlichen und industriellen Forschung betont das strittige Zeichen den systematischen und strukturierten Ansatz zur Erschaffung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Technologien. Insgesamt beschreibt CONSTRUCTOR somit treffend den aktiven Prozess des Erschaffens, Entwickelns und Konstruierens in diesen vielseitigen technischen und wissenschaftlichen Dienstleistungen. Es gehört daher für diese Waren und Dienstleistungen zum Gemeingut.

6.

Gemäss ständiger Praxis haben ausländische Entscheide keine präjudizielle Wirkung. Lediglich in Zweifelsfällen kann die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit in der Schweiz darstellen. Angesichts des klaren Gemeingutcharakters von CONSTRUCTOR kommt dem Umstand, dass dem Zeichen in ausländischen Jurisdiktionen Schutz gewährt worden sein mag, keine Indizwirkung für den Ausgang des schweizerischen Markeneintragungsverfahrens zu. Es handelt sich insbesondere nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls ein Vergleich mit der ausländischen Prüfungspraxis ausschlaggebend für eine Schutzgewährung sein könnte (Urteile des BVGer B-498/2009 vom 23. Oktober 2008 E. 5 "Behälterform [3D]"; B-2628/2022 vom 13. September 2023 E. 8 "Novafoil").

7.

Zusammenfassend ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen (vgl. E. 5.7). Soweit weitergehend hat die Vorinstanz das Markeneintragungs-gesuch zu Recht zurückgewiesen. Die Beschwerde erweist sich im Übrigen somit als unbegründet und ist abzuweisen.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin entsprechend der Gewichtung der zum Markenschutz zuzulassenden Waren und Dienstleistungen gegenüber den dem Gemeingut zugehörigen Waren und Dienstleistungen zu 12/53. Entsprechend dieses Obsiegens von fast einem Viertel hat sie die Verfahrenskosten anteilmässig zu tragen. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63

Abs. 4^{bis} 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). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind mit Fr. 3'000.– zu beziffern und im Umfang von Fr. 2'300.– dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Restbetrag von Fr. 700.– ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

9.

Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin kann eine reduzierte Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu Lasten der Vorinstanz zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 VGKE). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Als öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit (vgl. Art. 1 IGEG) ist die Vorinstanz in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters, beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen und die dafür vorgesehenen Gebühren erhoben. Grundsätzlich ist die Vorinstanz deshalb zur Zahlung der festgelegten Parteientschädigung zu verpflichten. Aufgrund des teilweisen Obsiegens rechtfertigt es sich vorliegend, der Beschwerdeführerin zu Lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 600.– zuzusprechen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird in Abänderung des Dispositivs der Verfügung vom 25. August 2023 angewiesen, das Zeichen CONSTRUCTOR zusätzlich im Markenregister einzutragen für:

Klasse 16: Gedruckte Unterrichtsmaterialien

Klasse 41: Bildungsdienstleistungen einer Hochschule; computergestützte Bildungsdienstleistungen im Bereich Unternehmensführung; Durchführung von Kursen zur Betriebswirtschaftslehre; Durchführung von Bildungskursen in Unternehmensführung; Bildungsdienstleistungen in Form von Durchführung von Kursen auf Universitätsniveau; Bildungsdienstleistungen in Bezug auf Management; Bildungsdienstleistungen von Hochschulen; Weiterbildung; Online-Bildungsdienste; Bereitstellen von Informationen zur Weiterbildung über das Internet; Hochschulbildungsdienste.

2.

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

3.

Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 2'300.– auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag in Höhe von Fr. 700.– wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse erstattet.

4.

Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung in Höhe von Fr. 600.– zugesprochen.

5.

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

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Katherina Schwendener

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 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: 25. Juni 2024

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 08554/2022; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD
(Gerichtsurkunde)