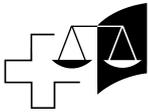


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal



4A_158/2022

Urteil vom 8. September 2022

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin May Canellas,
Gerichtsschreiber Stähle.

Verfahrensbeteiligte
A. _____ GmbH,
vertreten durch Rechtsanwalt Benedikt Schmidt,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut
für Geistiges Eigentum (IGE),
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Markeneintragungsgesuch,

Beschwerde gegen das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II,
vom 21. Februar 2022 (B-1206/2021).

Sachverhalt:

A.

Mit Eingabe vom 21. Oktober 2019 ersuchte die A. _____ GmbH (Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um Zulassung des Zeichens "Butterfly" zum Markenschutz für Waren der Klassen 1, 3, 18, 21, 24, 25 und 28 (Markeneintragungsgesuch Nr. xxx). Mit Verfügung vom 17. Februar 2021 liess das IGE das Zeichen für verschiedene der beanspruchten Waren zum Markenschutz zu, wies das Markeneintragungsgesuch aber für nachstehende Waren zurück:
Klasse 18: Taschen; Rucksäcke; Handkoffer; Reisekoffer; Lederkoffer; Ge päck, 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 teilweise Zurückweisung begründete das IGE damit, dass das Zeichen in Bezug auf diese Waren zum Gemeingut gehöre und daher insoweit vom Markenschutz ausgeschlossen sei (Art. 2 lit. a MSchG [SR 232.11]).

B.

Die A. _____ GmbH focht diese Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht an. Dieses hiess die Beschwerde mit Urteil vom 21. Februar 2022 teilweise gut. Es kam - anders als das IGE - zum Ergebnis, dass das Zeichen für die Waren Rucksäcke, Handkoffer, Reisekoffer, Lederkoffer (je Klasse 18),

Trinkflaschen, Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten (beide Klasse 21) sowie Handtücher (Klasse 24) schutzfähig und zum Markenschutz zuzulassen sei (Dispositiv-Ziffer 1). Dagegen hielt es mit dem IGE daran fest, dass das Zeichen hinsichtlich folgender Waren Gemeingut sei (Dispositiv-Ziffer 2) :
 Klasse 18: Taschen; Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Trage behältnisse.
 Klasse 25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren.
 Klasse 28: Spielwaren, Spiele, Spielzeug.
 In den Dispositiv-Ziffern 3 und 4 regelte das Bundesverwaltungsgericht die Kosten- und Entschädigungsfolgen.

C.

Die A. _____ GmbH verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, die Dispositiv-Ziffern 2, 3 und 4 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts seien aufzuheben. Das IGE sei anzuweisen, das Markeneintragungsgesuch für sämtliche beanspruchten Waren im Schweizer Markenregister einzutragen. Eventualiter sei die Sache zur Neuurteilung an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen. Das IGE liess sich vernehmen, ohne einen Antrag zu stellen. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtete auf Vernehmung.

Erwägungen:

1.

In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid erging nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 73 BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Begehren vor der Vorinstanz teilweise unterlegen und hat den gewünschten Markenschutz für ihr Zeichen nicht im beanspruchten Umfang erhalten, womit sie zur Beschwerde berechtigt ist (Art. 76 Abs. 1 lit. a und b BGG). Das angefochtene Urteil schliesst das Verfahren betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. xxx ab und stellt demnach einen Endentscheid dar (Art. 90 BGG). Der für die Beschwerde in Zivilsachen erforderliche Streitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG; vgl. **BGE 133 III 490** E. 3).

2.

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 2 lit. a MSchG verletzt.

2.1. Gemäss Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG weist das IGE ein Eintragungsgesuch zurück, wenn absolute Ausschlussgründe vorliegen.

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz (absolut) ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.

2.2. Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können. Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbilds oder ihres sachlichen respektive beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können. Nicht schutzfähig sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufweisen (**BGE 145 III 178** E. 2.3.1 mit Hinweisen; zur Publikation vorgesehenes Urteil 4A_518/2021 / 4A_526/2021 vom 6. April 2022 E. 6.2.2). Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Phantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft. Englischsprachige Ausdrücke können berücksichtigt werden, sofern sie von einem nicht unbedeutenden Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden. Hat ein Wort abstrakt betrachtet mehrere Bedeutungen, so ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens von derjenigen Bedeutung auszugehen, die aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten im Vordergrund steht (**BGE 145 III 178** E. 2.3.1 f. mit Hinweisen; Urteil 4A_136/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.4.2; je mit weiteren Hinweisen).

2.3. Ob einem Zeichen markenrechtlicher Schutz zu gewähren ist, ist im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und der davon angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen. Die massgebenden Verkehrskreise sind demnach im Hinblick auf die tatsächlichen Abnehmer der Ware oder Dienstleistung zu definieren (Urteile 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.1; 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1, nicht publ. in: **BGE 140 III 109**; 4A_116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 6.2, nicht publ. in: **BGE 133 III 490**).

2.4. Das Bundesgericht prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und wie das allgemeine Publikum aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnimmt (**BGE 145 III 178** E. 2.3.1 mit Hinweisen; zur Publikation vorgesehenes Urteil 4A_518/2021 / 4A_526/2021 vom 6. April 2022 E. 6.2.2 f.).

3.

Hinsichtlich der massgebenden Verkehrskreise stellte die Vorinstanz betreffend die strittigen Waren der Klassen 18 und 25 (Taschen, Gepäck, Bekleidungsstücke, Schuhwaren) "vor allem" auf den Endkonsumenten beziehungsweise das allgemeine Publikum ab, das dem Zeichen mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit begegne, ausser beim Kauf von Kleidern, welche vor dem Kauf meist anprobiert und daher mit grösserer Aufmerksamkeit geprüft würden. Die beanspruchten Waren der Klasse 28 (Spielzeug und dergleichen) richteten sich - so hielt die Vorinstanz weiter fest - schwerpunktmässig an Kinder und Jugendliche, welche diese Produkte mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachfragten. Händler und Hersteller dieser Waren schliesslich begegneten dem Zeichen aufgrund ihrer branchenspezifischen Kenntnisse mit einer erhöhten Aufmerksamkeit.

Diese Erwägungen werden von den Parteien nicht moniert. Bei den hier in Frage stehenden Konsumgütern steht jedenfalls das Verständnis der Endkonsumenten im Fokus, zumal nicht geltend gemacht wird, die Fachkreise würden dem streitbetreffenden Zeichen einen anderen Sinngehalt zuschreiben als der Durchschnittsabnehmer (siehe im Einzelnen Urteile 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3; 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.2.1, nicht publ. in: **BGE 140 III 109**; 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3; DAVID ASCHMANN, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 32 zu Art. 2 lit. a MSchG).

4.

Das Bundesverwaltungsgericht führte aus, das englische Hauptwort "butterfly" bedeute übersetzt (insbesondere) "Schmetterling". Die von der Beschwerdeführerin ebenfalls angeführten Sinngehalte für "Klappe, Joch, Investitionsstrategie, eine Art Verschluss oder Kanüle, Klappmesser, Kamm" und ferner "Kraftübung, Gefühl von Übelkeit oder etwas Auseinandergefallenes" stünden aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten nicht im Vordergrund. Diese erkannten in diesem Zeichen unmittelbar die Bedeutung "Schmetterling". Entsprechend sei zu prüfen, ob der in diesem Sinn verstandene Begriff in Bezug auf die beanspruchten Waren beschreibend sei. Auch diese Erwägung zum Verständnis des massgebenden Abnehmerkreises ist nicht zu beanstanden (siehe Erwägung 2.2).

5.

5.1. Die Vorinstanz erwog, der Schmetterling stehe als Sinnbild für Wiedergeburt symbolisch für Leichtigkeit und Freude. Er werde seit über 25 Jahren regelmässig von bekannten Designern aufgegriffen. Das Motiv finde sich auf Stoffprints und Schnitten für Bekleidung und Accessoires, welche von Herstellern und Händlern vor allem an ein weibliches Publikum vermarktet würden. Modehäuser wie Chanel, Gucci oder Blumarine verwendeten es als bevorzugtes Gestaltungselement für Kleider, Schuhe und Accessoires (darunter Handtaschen) für die Kollektion 2022. Von den internationalen Laufstegen sei im Herbst 2021 berichtet worden, dass es sich beim Schmetterling um eines der begehrtesten Tiermotive handle. Das Zeichen "Butterfly" beschreibe ein allgemein übliches Ausstattungsmerkmal für Taschen, Gepäck, Bekleidungsstücke, Schuhwaren sowie Spielzeug. Es sei daher "mit Blick auf das Verwendungsinteresse anderer Marktteilnehmer als freihaltebedürftig" einzustufen.

5.2. Das bundesverwaltungsgerichtliche Urteil wurde in einem Aufsatz kommentiert und als "etwas gar streng" beurteilt (FABIO VERSOLATTO, Das BVGer taxiert das Zeichen 'Butterfly' als schutzunfähigen Hinweis auf ein übliches Ausstattungsmerkmal für bestimmte Produkte, iusNet IP vom 27. Juni 2022, Ziffer IV). Diesem Autor zufolge "leuchtet nicht ein", weshalb das Zeichen "Butterfly" hinsichtlich der vorliegend betroffenen Waren nicht als Marke schutzfähig sei. Reine Wortzeichen, die mögliche Ausstattungsmerkmale von bestimmten Produkten darstellten (wie Tierbezeichnungen), sollten - so heisst es in dieser Publikation weiter - "in der Schweiz grosszügiger zum Markenschutz zugelassen werden". Es ist freilich zu berücksichtigen, dass diese Kritik von einem Markenrechtsanwalt formuliert wurde.

6.

6.1. Nach Rechtsprechung und Lehre (wie auch nach den Richtlinien in Markensachen des IGE) sind unter dem Titel von Art. 2 lit. a MSchG auch Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung beschreibend und damit unzulässig, wenn sie Elemente aufnehmen, die bei diesen Waren allgemein üblich sind (**BGE 116 II 609** E. 2b; **106 II 245** E. 2c; Urteil 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.2; MEIER/FRAEFEL, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 66 zu Art. 2 MSchG; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 157 zu Art. 2 MSchG; Richtlinien in Markensachen des IGE, Ausgabe vom 1. März 2022, Ziff. 4.4.2.7.3 S. 126).

6.2.

6.2.1. Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung bildete ein Fall, in dem über den Gemeingutcharakter des Zeichens "GOLD BAND" für Tabakprodukte zu entscheiden war. Das Bundesgericht hielt fest, dass es keiner besonderen Phantasie bedürfe, um vom Zeichen "GOLD BAND" auf eine äussere Aufmachung zu schliessen, weil Goldverzierungen auf Tabakwaren und deren Verpackung sehr häufig vorkämen. Das Zeichen umschreibe daher bloss ein für die gegebene Warenart charakteristisches gemeinfreies

Ausstattungsmerkmal und sei markenrechtlich nicht schutzfähig (Urteil vom 16. Mai 1967 E. 3, in: PMMBI 1967 I 37; bereits in **BGE 23 I 638** E. 4 erachtete es das Bundesgericht im Übrigen als entscheidend, dass das Zeichen "Telephon" für Zigarren nicht allgemein verwendet werde und daher für diese Ware nicht Gemeingut sei).

Wie im Urteil "GOLD BAND" verhielt es sich beim Zeichen "Black & White", das vom Bundesgericht aufgrund der Markttypizität schwarz-weisser Bekleidungsstücke als beschreibend für Kleider und Schuhe qualifiziert wurde (Urteil vom 25. April 1980 E. 3, in: PMMBI 1980 I 61). Auch beim Zeichen "Magnum" (lateinisch für "gross") handelt es sich nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung um eine beschreibende Angabe, soweit es für nichtalkoholische Getränke sowie Milch beziehungsweise Milchprodukte Schutz beansprucht. Denn es sei allgemein üblich, dass solche Getränke in grossen Flaschen verkauft würden. Entscheidend kam in diesem Fall hinzu, dass das Zeichen - so das Bundesgericht - nach dem Verständnis der massgebenden Verkehrskreise auf die Art beziehungsweise Form der Verpackung hinweist, nicht aber auf deren graphische respektive farbliche Gestaltung (Urteil 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.4 f.).

6.2.2. Anders beurteilte das Bundesgericht die Marken "RED & WHITE" und "ROSA BIANCA" für Tabakwaren, da sich angesichts unzähliger Möglichkeiten der graphischen oder farblichen Gestaltung dieser Produkte nicht feststellen lasse, ob die Zeichen überhaupt auf Farben oder Abbildungen der Ware respektive deren Verpackung hinwiesen oder aber schlichte Phantasiebezeichnungen darstellten (**BGE 103 Ib 268** E. 3b). Gleich hielt es die Eintragung der Wortmarke "ROTRING" für Werkzeuge mit der Begründung für zulässig, dass rote Ringe um oder auf Werkzeugen kein allgemein übliches Ausstattungsmerkmal seien (**BGE 106 II 245** E. 2c f.). Auch das Zeichen "FIORETTO" (zu deutsch: Blümchen) liess das Bundesgericht zum Markenschutz für Zucker- und Süsswaren zu. Es erwog, dass die Blumenform für Süsswaren und deren Verpackungen zwar verbreitet, aber nicht charakteristisch und typisch sei. Sie werde vielmehr für Erzeugnisse verschiedenster Art verwendet. Folglich sei sie nicht warenspezifisch und damit nicht beschreibend im Sinne des Markenrechts (**BGE 116 II 609** E. 2c f.; zustimmend etwa ROLF BÄR, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1990 - Handels- und Immaterialgüterrecht, ZBJV 1992, S. 257; zu diesem Entscheid auch DAVID ASCHMANN, Beschreibende Inhalte von Kennzeichen, 2002, S. 17-19 und 118 f.; nach GRÜTER/SOMMER, Wann ist eine Marke unterscheidungskräftig, wann ist sie beschreibend? - Kommentar zu **BGE 116 II 609**, in: Immaterialgüterrecht in kommentierten Leitentscheiden, 2. Aufl. 2022, Rz. 1.16-1.20 S. 11-13, hat dieses Urteil noch immer "Geltung").

6.3.

6.3.1. Für den vorliegenden Fall - in dem es allein um den Schutz des (reinen) Wortzeichens "Butterfly" und nicht um den Schutz des Motivs eines Schmetterlings geht - ist zunächst festzuhalten, dass es selbstredend nicht angeht, jedes Wortzeichen, das auf eine bestimmte denkbare, mögliche Form oder ein bestimmtes denkbare, mögliches Motiv für Gepäck, Kleider, Schuhe oder Spielzeug Bezug nimmt, wegen beschreibenden Charakters vom Markenschutz auszunehmen (vgl. **BGE 116 II 609** E. 2c). Andernfalls wären für diese Waren nur noch Begriffe als Marken schützbar, die sich nicht gegenständlich darstellen lassen. Dies ginge zu weit, was die Vorinstanz zutreffend betont hat. Daher ist nach der Rechtsprechung nicht jede Angabe über die Ausstattung einer Ware beschreibend, sondern nur, wenn diese Ausstattung für die betreffende Warenkategorie allgemein üblich, typisch ist.

6.3.2. Dabei ist an der vorstehend wiedergegebenen Rechtsprechung (Erwägungen 6.2.1 und 6.2.2) festzuhalten. Sie ist auch zur Beurteilung des hier strittigen Wortzeichens heranzuziehen. Bei Anwendung dieser etablierten Grundsätze hält das angefochtene Urteil nicht vor Bundesrecht stand: Es verhält sich hier nämlich nicht anders als bei den Wortmarken "RED & WHITE" für Tabakwaren und "FIORETTO" für Zucker- und Süsswaren: Schmetterlingsformen und Schmetterlingsmuster kommen nicht bloss bei den hier strittigen Warenkategorien der Klasse 18 (Taschen; Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse), der Klasse 25 (Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren) sowie der Klasse 28 (Spielwaren, Spiele, Spielzeug) vor, sondern sie stellen ein allgemein verbreitetes und beliebtes Form- und Ausstattungselement für Erzeugnisse verschiedenster Art dar. Umgekehrt weist der Markt für die beanspruchten Waren (Gepäck, Kleider, Schuhe und Spielzeug) seinerseits eine erhebliche Formen- und Gestaltungsvielfalt auf. Dass gerade das Schmetterlingsmotiv für Gepäck, Kleider, Schuhe und Spielzeug charakteristisch und typisch wäre, trifft dabei nicht zu, mag es auch "aufgrund der einprägsamen Form und der bunten Farben ein beliebtes Gestaltungselement" oder überhaupt ein "beliebtes Tiermotiv" darstellen. Dies wird nicht zuletzt durch die zahlreichen von der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Belege deutlich. Der Schluss, die Marke "Butterfly" deute in manifester Weise auf die Ausstattung der Ware hin und sei damit mehr als eine schlichte Phantasiebezeichnung, erscheint jedenfalls nicht naheliegend. Zumindest hat die Verwendung des Schmetterlingsmotivs im Zusammenhang mit den hier strittigen Waren nicht eine derartige allgemeine Üblichkeit im vorstehend dargestellten Sinn erreicht, als dass das Zeichen "Butterfly" nach dem Verständnis des - wenn auch mit erhöhter Aufmerksamkeit kaufenden - Publikums ohne besonderer Überlegungen oder Phantasie als Beschaffungsangabe aufgefasst würde. Der angesprochene Konsument wird beim Zeichen "Butterfly" in Bezug auf die vorliegend in Frage stehenden Waren nicht unmittelbar an ein Ausstattungsmerkmal der gekennzeichneten Produkte denken, sondern in diesem Wort vielmehr einen Hinweis auf das betreffende Unternehmen erkennen, ohne einen unmittelbaren Bezug zur Gestaltung der Waren herzustellen. Es weckt bei normaler Denkarbeit des

Publikums keine warenspezifischen Assoziationen, sondern wird als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst. Das Wortzeichen ist mithin geeignet, die damit gekennzeichneten Waren der Beschwerdeführerin von Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dies ist letztlich ausschlaggebend (Art. 1 Abs. 1 MSchG).

Daran ändert der auf verschiedene Modemagazine gestützte Hinweis des Bundesverwaltungsgerichts nichts, wonach der Schmetterling auf den "internationalen Laufstegen" im Herbst 2021 "eines der begehrtesten Tiermotive" gewesen sei. Die von der Vorinstanz zitierten Beiträge in ebendiesen Magazinen zeigen zu grossen Teilen eher extravagante Haute-Couture-Bekleidungsstücke, die nicht den Schluss zulassen, das breite Publikum - zu dem im Übrigen nicht nur Kunden der "Modehäuser wie Chanel, Gucci oder Blumarine" gehören - erkenne im Schmetterling respektive im Zeichen "Butterfly" ein Element, das für die beanspruchten Waren allgemein üblich und insofern beschreibend sei. Auf die Frage, welche Moderichtung im Augenblick vorherrschend ist, kann es im Übrigen im Regelfall ohnehin nicht ankommen (so bereits das Bundesgericht im Urteil vom 25. April 1980 E. 3, in: PMMBI 1980 I 61).

6.3.3. Das Wortzeichen "Butterfly" weist somit bezüglich jener Waren, für die es bestimmt ist, keinen beschreibenden Charakter im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG auf und ist mithin geeignet, die beanspruchten Produkte der Markeninhaberin von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden. Zumindest aber würde es sich um einen Grenzfall handeln, sodass das IGE die Marke nach der "Zweifelsfallregel" einzutragen hätte, kann die Schutzfähigkeit einer Marke im Zivilprozess doch widerklage- oder einredeweise geltend gemacht und vom Zivilgericht ohne Bindung an den Eintragungsentscheid geprüft werden (**BGE 147 III 326** E. 2.3; **140 III 297** E. 5.1).

6.3.4. Zusammengefasst ist, wenigstens in diesem Prüfungsstadium, von hinreichender Unterscheidungskraft des Wortzeichens "Butterfly" in Bezug auf die beanspruchten Waren im Sinne des Markenrechts auszugehen.

6.4. Was das Freihaltebedürfnis anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass die Zulassung des Zeichens "Butterfly" zum Markenschutz nicht zur Monopolisierung der Schmetterlingsform oder des Schmetterlingsmotivs führt, denn das Markenrecht gewährt grundsätzlich keinen Motivschutz (vgl. **BGE 116 II 609** E. 2d; **103 Ib 268** E. 3b; Urteil 4A_651/2018 vom 14. Juni 2019 E. 3.4.1 mit Hinweisen). Der Schutz beschränkt sich im vorliegenden Fall mithin auf das Wortzeichen "Butterfly", wie im Übrigen auch das Bundesverwaltungsgericht erkannt hat. Die Mitbewerber werden durch die Eintragung der Wortmarke "Butterfly" nicht daran gehindert, Waren der gleichen Kategorie ihrerseits mit dem Schmetterlingsmotiv zu versehen. Woraus sich sonst ein Freihaltebedürfnis ergeben soll - inwiefern also der Wirtschaftsverkehr auf die Verwendung des Wortzeichens "Butterfly" zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren angewiesen wäre (**BGE 145 III 178** E. 2.3.1) -, lässt sich weder dem angefochtenen Urteil noch den Ausführungen des IGE entnehmen.

6.5. Die Vorinstanz hat Art. 2 lit. a MSchG verletzt, indem sie das Zeichen "Butterfly" für einige der beanspruchten Waren dem Gemeingut zugeordnet und damit vom Markenschutz ausgeschlossen hat.

6.6. Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob die weiteren in der Beschwerde vorgetragene Rügen berechtigt sind, so insbesondere die Kritik der Beschwerdeführerin, das angefochtene Urteil verletze das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV), weil in der Vergangenheit für die hier strittigen Waren folgende Zeichen im Markenregister eingetragen worden seien: ALLIGATOR, Beetle, CAT, BUNNY, CAMEL, CHEETAH (zu deutsch: Gepard), CROCODILE, EAGLE, farfalla (mit Zusätzen), FLAMINGO, FOX, GNU, GORILLA, JAGUAR, KANGAROO, LION, MAMMUT, MUSTANG, PANDA, PANTHER, PAPILLON, PIT BULL, PUMA, SALAMANDER, Spider, TIGER, VESPA, WHALE, ZEBRA.

Ebenso wenig ist zu entscheiden, wie es sich mit dem Argument der Beschwerdeführerin verhält, das Zeichen "Butterfly" sei in keinem anderen Land der Welt in Bezug auf die vorliegend zur Diskussion stehenden Waren aus absoluten Schutzausschlussgründen vom Markenschutz ausgenommen worden, sondern vielmehr in zahlreichen Staaten in den hier relevanten Klassen als markenrechtlich unterscheidungskräftig beurteilt respektive als Marke geschützt worden, darunter in der EU und den USA (die Beschwerdeführerin zählte vor Vorinstanz ferner auf: Ägypten, Albanien, Armenien, Australien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Ghana, Indien, Island, Israel, Kenia, Liberia, Liechtenstein, Madagaskar, Marokko, Mazedonien, Montenegro, Mosambik, Norwegen, Russland, Serbien, Sierra Leone, Singapur, Sudan, Türkei, Ukraine, Zambia; zur Indizwirkung ausländischer Registrierungen etwa **BGE 136 III 474** E. 6.3).

7.

7.1. Die Beschwerde ist gutzuheissen, die Dispositiv-Ziffern 2, 3 und 4 des angefochtenen Urteils der Vorinstanz sind aufzuheben und das IGE ist anzuweisen, das hinterlegte Zeichen "Butterfly" für sämtliche beanspruchten Waren in den Klassen 1, 3, 18, 21, 24, 25 und 28 ins schweizerische Markenregister einzutragen.

Die Sache ist zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen (vgl. Art. 67 und Art. 68 Abs. 5 BGG).

7.2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner entschädigungspflichtig (Art. 68 Abs. 2 BGG). Gerichtskosten werden keine erhoben (Art. 66 Abs. 4 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Dispositiv-Ziffern 2, 3 und 4 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Februar 2022 werden aufgehoben und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum wird angewiesen, das hinterlegte Zeichen "Butterfly" (Markeneintragungsgesuch Nr. xxx) für sämtliche beanspruchten Waren in den Klassen 1, 3, 18, 21, 24, 25 und 28 ins schweizerische Markenregister einzutragen.
Die Sache wird zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen.

2.

Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.

Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 8. September 2022

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Stähle