

Verfügung in den Widerspruchsverfahren Nr. 104026 und Nr. 104027 in Sachen

HDR SG PTE. LTD.
30 Cecil Street
#19-08 Prudential Tower
Singapore 049172
SG-Singapur

Widersprechende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
8050 Zürich

IR-Marke Nr. 1686311 - BMEX (fig.)
IR-Marke Nr. 1545754 - BMEX

BMEX

gegen

BTEX SA
VIA R. SIMEN, 14
6830 CHIASSO

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 811975 - BTEX

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Schweizer Marke Nr. 811975 - "BTEx" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 22.03.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36: Trasferimento elettronico di criptovaluta; crowdfunding; scambio finanziario di cryptoattività; transazioni finanziarie in criptovalute;

Klasse 38: Fornitura di accesso a reti blockchain;

Klasse 42: Servizi di consulenza e sviluppo in tema di software; servizi di consulenza e sviluppo in materia di software informatici; consulenza in materia di software; scrittura di programmi per computer; programmazione di computer; creazione di programmi per computer; consulenza nella programmazione di computer; consulenze in tema di creazione e progettazione di siti web; creazione e manutenzione di siti web per terzi; progettazione di logo; fornitura online di software non scaricabile per il conio di non fungible token (NFT); programmazione informatica di smart contracts su una blockchain; blockchain come servizio (BaaS); estrazione di criptovalute.

2. Am 12.06.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf im obengenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationalen Registrierungen Nr. 1686311 "BMEx" (fig.) (Widerspruch Nr. 104026; nachfolgend Widerspruchsmarke 1) sowie Nr. 1545754 "BMEx" (Widerspruch Nr. 104027; nachfolgend Widerspruchsmarke 2), die für folgende Dienstleistungen geschützt sind:

Widerspruchsmarke 1 :

Klasse 36: Services financiers, à savoir mise à disposition de jetons de valeur numériques et émission de jetons de valeur en tant que récompense de la fidélité de clients dans le cadre de l'échange de cryptomonnaies; mise à disposition de jetons de valeur numériques à utiliser dans des programmes philanthropiques.

Widerspruchsmarke 2 :

Klasse 36: Services de change de devises; gestion financière; services de courtage sur opérations à terme; services de fonds communs de placement; investissement de capitaux; transfert électronique de fonds; mise à disposition d'informations financières par le biais d'un site Web; services de financement; placements de fonds; services financiers de liquidation d'entreprises; services financiers.

4. Am 01.08.2023 wurde für das Gebiet der Schweiz folgende Einschränkung des Warenverzeichnisses hinsichtlich der Klasse 36 der Widerspruchsmarke 1 im internationalen Register eingetragen (sog. Limitation; veröffentlicht in der Gazette des marques internationales Nr. 31/2023 vom 17.08.2023):

Klasse 36: Services financiers, à savoir mise à disposition de jetons de valeur numériques et émission de jetons de valeur en tant que récompense de la fidélité de clients dans le cadre de l'échange de cryptomonnaies; mise à disposition de jetons de valeur numériques à utiliser dans des programmes philanthropiques.

5. Mit Verfügungen vom 17.06.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
6. Innert Frist reichte die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahmen ein.
7. Mit Verfügungen vom 30.07.2024 schloss das Institut die Instruktionsverfahren ab.
8. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Vereinigung der Verfahren

In den Widerspruchsverfahren Nr. 104026 und 104027 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die zwei Widerspruchsmarken sind sehr ähnlich. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den zwei Widersprüchen gleich resp. sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren – wie von der widersprechenden Partei in ihrer Widerspruchsschrift beantragt – aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1, unter www.ige.ch sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – IKB / ICB (fig.), ICB, ICB BANKING, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

III. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarken wurden am 20.06.2022 (Widerspruchsmarke 1), unter Beanspruchung einer singapurischen Priorität vom 21.12.2021 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), und am 30.04.2020 (Widerspruchsmarke 2) im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 19.03.2024 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Für die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Übereinstimmungen zwischen dem Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis (Bundesgericht

[BGer] in sic! 2015, 37, E. 4.4 – Arthursgroup SA / Swiss Arthur Prod SA; BVGer B-380/2020, E. 2.2 – somfy (fig.) / Comfy). Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob die Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (BVGer B-5179/2012, E. 3.2 – TIVO / tivù sat HD (fig.); BVGer B-3417/2020, E. 5.4 – Hotel Tonight (fig.) / Verychic Tonight (fig.)). Bloss thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch verfügen Dienstleistungen oft zwangsläufig über gewisse Berührungspunkte, ohne deswegen, im Sinne einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft, als gleichartig wahrgenommen zu werden. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen (BVGer B-3808/2021, E. 2.2 mit Hinweisen – TX group (fig.) / TX GROUP AG).

3. Die angefochtene Marke ist für Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36: Trasferimento elettronico di criptovaluta; crowdfunding; scambio finanziario di cryptoattività; transazioni finanziarie in criptovalute;

Klasse 38: Fornitura di accesso a reti blockchain;

Klasse 42: Servizi di consulenza e sviluppo in tema di software; servizi di consulenza e sviluppo in materia di software informatici; consulenza in materia di software; scrittura di programmi per computer; programmazione di computer; creazione di programmi per computer; consulenza nella programmazione di computer; consulenze in tema di creazione e progettazione di siti web; creazione e manutenzione di siti web per terzi; progettazione di logo; fornitura online di software non scaricabile per il conio di non fungible token (NFT); programmazione informatica di smart contracts su una blockchain; blockchain come servizio (BaaS); estrazione di criptovalute.

4. Die Widerspruchsmarken sind für folgende Dienstleistungen geschützt:

Widerspruchsmarke 1 :

Klasse 36 : Services financiers, à savoir mise à disposition de jetons de valeur numériques et émission de jetons de valeur en tant que récompense de la fidélité de clients dans le cadre de l'échange de cryptomonnaies; mise à disposition de jetons de valeur numériques à utiliser dans des programmes philanthropiques.

Widerspruchsmarke 2 :

Klasse 36 : Services de change de devises; gestion financière; services de courtage sur opérations à terme; services de fonds communs de placement; investissement de capitaux; transfert électronique de fonds; mise à disposition d'informations financières par le biais d'un site Web; services de financement; placements de fonds; services financiers de liquidation d'entreprises; services financiers.

5. Der Dienstleistungsvergleich ergibt folgendes:

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 36

6. Die Widerspruchsmarke 1 beansprucht in Klasse 36 Finanzdienstleistungen im Bereich von digitalen Vermögenswerten bzw. Kryptowährungen, nämlich «*Services financiers, à savoir mise à disposition de jetons de valeur numériques et émission de jetons de valeur en tant que récompense de la fidélité de clients dans le cadre de l'échange de cryptomonnaies; mise à disposition de jetons de valeur numériques à utiliser dans des programmes philanthropiques*». Die angefochtene Marke beansprucht ebenfalls unterschiedliche Finanz- und Geldtauschdienstleistungen im Bereich von Kryptowährungen. Es handelt sich dabei um folgende Dienstleistungen: «*Trasferimento elettronico di criptovaluta; crowdfunding; scambio finanziario di cryptoattività; transazioni finanziarie in criptovalute*». Diese angefochtenen Dienstleistungen sind hochgradig gleichartig zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1, zumal diese konkurrierenden Dienste von den gleichen Unternehmen erbracht werden und das zu deren Erbringung fachtechnische Know-how sehr ähnlich ist. Im Übrigen handelt es sich bei den hier angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 36 im Wesentlichen um Finanzdienstleistungen. Letztere fallen daher unter

den breiten Oberbegriff «*services financiers*» in Klasse 36 der Widerspruchsmarke 2. Es besteht somit hochgradige Gleichartigkeit respektive Dienstleistungsidentität.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 38

7. Die Widerspruchsmarke 2 beansprucht in Klasse 36 Finanzdienstleistungen allgemeiner Art und die Widerspruchsmarke 1 spezifisch solche im Bereich der Kryptowährungen und Ausgabe digitaler Token. Die angefochtene Dienstleistung «*fornitura di accesso a reti blockchain*» der Klasse 38 ist hingegen eine technische Dienstleistung, die den Zugriff auf Blockchain-Netzwerke bereitstellt. Zwar spielen diese technischen Dienstleistungen der angefochtenen Marke eine wichtige Rolle bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere bei der Abwicklung von Geschäften mittels Kryptowährungen, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Ein Finanzdienstleister erbringt jedoch keine technischen Zugriffsdienstleistungen auf Blockchain-Netzwerke gegenüber Dritten. Zwar wird die Widerspruchsmarke 1 für die Dienstleistung «*Bereitstellung von digitalen Wertmarken und Ausgabe von Wertmarken als Belohnung für Kundentreue beim Handel mit Kryptowährungen; Bereitstellung von digitalen Wertmarken zur Verwendung in philanthropischen Programmen*» beansprucht. Bei der Bereitstellung der Wertmarken (Token) geht es indessen klarerweise um Finanzdienstleistungen («*Servives financiers, à savoir [...]*») und nicht um die Vermittlung des Zugangs zu einem (Telekommunikations-)Netzwerk oder der Herstellung einer Verbindung. Art und Zweck der konkurrierenden Dienstleistungen unterscheiden sich daher klar. Zudem erfordert die Erbringung dieser Vergleichsdienstleistungen jeweils ein völlig verschiedenes fachtechnisches Know-how. Entgegen der Ansicht der widersprechenden Partei ist die Dienstleistungsgleichartigkeit daher zu verneinen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

8. Auch zwischen den angefochtenen Softwareentwicklungsdienstleistungen, einschliesslich der zugehörigen Beratung und weiteren technischen Dienstleistungen in Klasse 42, nämlich «*servizi di consulenza e sviluppo in tema di software; servizi di consulenza e sviluppo in materia di software informatici; consulenza in materia di software; scrittura di programmi per computer; programmazione di computer; creazione di programmi per computer; consulenza nella programmazione di computer; consulenze in tema di creazione e progettazione di siti web; creazione e manutenzione di siti web per terzi; progettazione di logo; fornitura online di software non scaricabile per il conio di non fungible token (NFT); programmazione informatica di smart contracts su una blockchain*» und den Dienstleistungen der Klasse 36 beider Widerspruchsmarken sind keine Bezüge ersichtlich, welche über bloss thematische Berührungspunkte hinausgehen. Insbesondere erbringt ein Finanzdienstleister keine Softwareentwicklungs- oder sonstigen technischen Dienstleistungen gegenüber Dritten. Auch Art und Zweck dieser konkurrierenden Dienstleistungen unterscheiden sich, weshalb die Gleichartigkeit verneint wird.
9. Zwischen den angefochtenen Dienstleistungen «*blockchain come servizio (BaaS); estrazione di criptovalute*» und den Dienstleistungen der Klasse 36 beider Widerspruchsmarken besteht hingegen Gleichartigkeit: Eine Blockchain ist eine verteilte, öffentliche Datenbank. Im Kontext von Kryptowährungen wie Bitcoins wird diese Datenbank resp. die entsprechende Dienstleistung genutzt, um Geldtransaktionen zu verwalten (vgl. Webseite der Hochschule Luzern, unter <https://hub.hslu.ch/informatik/blockchain-einfach-erklart/>, abgerufen am 12.11.2024). Beim «Kryptowährungs-Mining» («*estrazione di criptovalute*») geht es darum, dass die verschiedenen, im Netzwerk der Kryptowährungen (z.B. Bitcoin-Netzwerk) abgewickelten Transaktionen gesammelt und durch den sog. Miner oder «Schürfer» bestätigt werden (vgl. <https://www.btc-echo.de/academy/bibliothek/was-ist-bitcoin-mining/>, abgerufen am 12.11.2024). Bei «*blockchain come servizio (BaaS)*» (*Blockchain als Dienstleistung (BaaS)*) und «*estrazione di criptovalute*» (*Kryptowährungs-Mining*) handelt es sich somit nicht um Softwareentwicklungsdienstleistungen oder Computerprogrammierung, sondern um Dienstleistungen, die in derart engem Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen (im Bereich der Kryptowährungen) stehen, dass sie der Abnehmer ohne weiteres dem Erbringer der entsprechenden Finanzdienstleistungen zuschreibt oder zumindest davon ausgeht, dass sie unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen angeboten werden.
10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Dienstleistungsgleichheit bzw. (hochgradige) Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG

kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichsdienstleistungen ist von Gleichheit respektive hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke "BMEX" (Widerspruchsmarke 1) sowie die reine Wortmarke "BMEX" (Widerspruchsmarke 2) und die reine Wortmarke "BTEX" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
3. Die Widerspruchsmarke 2 ist eine Wortmarke, die aus dem in Grossbuchstaben geschriebenen Begriff «BMEX» besteht.
4. Die Widerspruchsmarke 1 hingegen sieht wie folgt aus:

BMEX

Die Marke wurde zwar als Wort-/Bildmarke angemeldet, das figurative Element erschöpft sich indessen in der Ausführung des Wortelements in einer spezifischen, jedoch üblichen Computerschrift. Für den nachfolgenden Zeichenvergleich ist daher von einer Wortmarke auszugehen.

5. Die angefochtene Marke ist eine Wortmarke, die aus dem in Grossbuchstaben geschriebenen Begriff "BTEX" besteht.
6. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
7. Die Marken "BMEX" (Widerspruchsmarken) und "BTEX" (angefochtenes Zeichen) können entweder als Wort wahrgenommen oder buchstabiert werden. Da diesen weder in den Landessprachen der Schweiz noch auf Englisch ein auf Anhieb erkennbarer Sinngehalt entnommen werden kann, werden die Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) diese in erster Linie als Abkürzungen wahrnehmen (vgl. einschlägige Nachschlagewerke wie z.B. www.pons.de; Suchabfragen vom 30.10.2024).
8. Die jüngere Marke übernimmt drei von vier Buchstaben der Widerspruchsmarken und weist sowohl denselben Anfang (B-) als auch dasselbe Ende (-EX) auf. Damit stimmt sie an ihrem Anfang und Ende und

somit in den gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel besonders prägenden Zeichenelementen überein (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Allein dadurch ergibt sich bereits eine hohe Zeichenähnlichkeit, sowohl auf der klanglichen als auch auf der schriftbildlichen Ebene. Der einzige Unterschied besteht im mittigen Konsonanten, wobei der weiche Konsonant «M» durch den härter ausgesprochenen Konsonanten «T» ersetzt wird. Dies fällt jedoch weder im Klang noch im Schriftbild ohne weiteres auf und kann leicht überlesen respektive überhört werden. Denn auch wenn beide Konsonanten unterschiedliche Klänge haben mögen, ist der Übergang zwischen den Silben fließend. Zudem ist die Struktur der Wörter sehr ähnlich. Ausserdem weisen die Zeichen dieselbe Silbenzahl und die gleichen Vokale auf und reimen sich, was praxisgemäss ebenfalls zu einer hohen Ähnlichkeit führt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

9. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
10. Das die Widerspruchsmarken bildende Wortelement «BMEX» steht beispielsweise für «Business Material Exchange», «Bahnhof Berlin Mexikoplatz» oder «Bolsa de Madrid» (vgl. Akronymfinder, unter [https://www.acronymfinder.com/Business-Material-Exchange-\(BMEX\).html](https://www.acronymfinder.com/Business-Material-Exchange-(BMEX).html) sowie Wikipedia, unter https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Berlin_Mexikoplatz und https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_stock_exchanges, Suchabfragen vom 30.10.2024). Demgegenüber kommt dem angefochtenen Zeichen "BTEX" u.a. die Bedeutung von «Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole» zu (vgl. Akronymfinder, unter <https://www.acronymfinder.com/BTEX.html>, Suchabfrage vom 30.10.2024). Von diesen Bedeutungen dürfte für die angesprochenen Verkehrskreise (breites Publikum und Fachleute) in der Schweiz allerdings in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen keine auf der Hand liegen respektive bekannt sein. Es ist folglich anzunehmen, dass die Marken als Fantasiewörter ohne klaren Bedeutungsinhalt wahrgenommen werden, weshalb keine Unterschiede im Sinngehalt auszumachen sind. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass selbst ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren vermag, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anderes einstellt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.). Letzteres trifft in casu, aufgrund der nahezu vollständigen Markenübereinstimmung nicht zu. Demzufolge kann vorliegend nicht davon ausgegangen werden, dass sich bei den Abnehmerkreisen klar unterschiedliche Gedankenassoziationen einstellen werden.
11. Aus den genannten Gründen ist auf der semantischen Ebene ebenfalls keine Differenzierung möglich. Da die Zeichen keine klar unterschiedlichen Gedankenverbindungen hervorrufen, welche die festgestellten, starken Ähnlichkeiten im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermögen, ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
3. Gemäss Lehre und Rechtsprechung sind Akronyme grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken. Es ist somit bei Akronymmarken nicht a priori von einem eingeschränkten Schutzzumfang auszugehen (vgl. BVGer in sic! 2014, 297, E. 5 – VZ [fig.] / SVZ, BVGer B-38-40/2011, E. 8.2 – IKB / ICB [fig.]). Dies gilt indessen nur so lange, als dass das konkrete Zeichen im relevanten Waren- bzw. Dienstleistungssegment nicht zur gängigen Abkürzung für eine gemeinfreie Sachbezeichnung geworden ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.2 und Teil 6, Ziff. 6.7).
4. Den Widerspruchsmarken kommt ein normaler Schutzzumfang zu und sie sind durchschnittlich kennzeichnungskräftig, zumal die Buchstabenfolge «BMEX» keinen bestimmten Bedeutungsinhalt aufweist, weshalb sich auch kein beschreibender Sinngehalt für die hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 36 erkennen lässt (vgl. IV. C. Ziff. 10 hiavor und BVGer B-1306/2021, E. 7.1 – YT / EYT [fig.]).
5. Die relevanten Verkehrskreise bestehen vorliegend aus Durchschnittskonsumenten und Fachkreisen. Gemäss ständiger Rechtsprechung wird bei den hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 36 von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-429/2022, E. 3 – Zwei Kreise (fig.) / Savl (fig.)). Die Dienstleistungen der Klasse 42 decken keine alltäglichen Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus, weshalb diese zumindest mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden (vgl. Urteil des BVGer B-3663/2011, E. 4.2.2 – INTEL INSIDE und intelinside (fig.) / GALDAT INSIDE; vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
6. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht (vgl. IV. B. Ziff. 10 hiavor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker von den Widerspruchsmarken abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Zwar stehen sich in casu eher kurze Zeichen gegenüber. Akronyme bzw. Kurzwörter werden akustisch und optisch zwar leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 und z.B. BVGer B-1306/2021, E. 3.3.5 – YT / EYT [fig.]). Vorliegend fällt jedoch ins Gewicht, dass die angefochtene Marke "BTEX" nahezu vollständig mit den Widerspruchsmarken "BMEX" übereinstimmt und lediglich ein einziger Buchstabe, der an zweiter Stelle steht, ausgetauscht wurde («T» vs. «M»). Dies hat zur Folge, dass die beiden Begriffe «BMEX» (Widerspruchsmarken) und «BTEX» (angefochtene Marke) mehrheitlich, d.h. im prägenden Anfangsbuchstaben «B» und in der Endbuchstabenfolge «E-X», identisch sind, so dass sich die Zeichen sowohl phonetisch als auch schriftbildlich sehr ähnlich sind. Das Austauschen des Konsonanten vermag den Sinngehalt und den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht hinreichend zu verändern und droht zudem bei flüchtiger Wahrnehmung nicht erkannt bzw. leicht überhört zu werden.
7. In Anbetracht der festgestellten Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der hier noch massgeblichen angefochtenen Dienstleistungen und der ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen – Übereinstimmung in den für das Erinnerungsbild besonders prägenden Zeichenbestandteilen resp. der Struktur der Marken («b-ex») – besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Dienstleistungen mit (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
8. Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 104026 und Nr. 104027 wird daher teilweise

gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 811975 "BTEX" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Dienstleistungen, nämlich «*blockchain come servizio (BaaS); estrazione di criptovalute*» der Klasse 42 sowie für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 36 widerrufen.

V. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen. Hat die widerspruchsgegenerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich einzig in Bezug auf *Trasferimento elettronico di criptovaluta; crowdfunding; scambio finanziario di cryptoattività; transazioni finanziarie in criptovalute* in der Klasse 36 und «*blockchain come servizio (BaaS); estrazione di criptovalute*» in der Klasse 42 durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten sind daher wettzuschlagen und die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 den Parteien je hälftig zu auferlegen.

Die widerspruchsgegenerische Partei liess sich im vorliegenden Verfahren nicht vertreten und reichte auch keine Stellungnahme ein, sodass ihr praxismässig keine Parteientschädigung zugesprochen wird. Weil die Parteikosten somit vorliegend nicht miteinander verrechnet werden können, ist der widerspruchsgegenerischen Partei zugunsten der anwaltlich vertretenen widersprechenden Partei grundsätzlich eine Entschädigung im Umfang der Hälfte des normalerweise zugesprochenen Pauschalbetrags von CHF 2'400.00 (CHF 1'200.00 pro Verfahren), mithin CHF 1'200.00, zu auferlegen. In casu ist jedoch zu berücksichtigen, dass die widersprechende Partei zwar gegen dieselbe Marke in einer einzigen Widerspruchsschrift Widerspruch gestützt auf zwei verschiedene Marken erhob und damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig machte, nämlich das vorliegende Verfahren Nr. 104026 und das parallel geführte Verfahren Nr. 104027. Die Widersprüche richten sich indessen gegen dieselbe Marke und die beiden Widerspruchsmarken stimmen in den wesentlichen Bestandteilen überein und werden, soweit im vorliegenden Verfahren interessierend, für gleiche resp. äusserst gleichartige Dienstleistungen beansprucht. Die Widersprüche konnten dementsprechend auch in einer einzigen Widerspruchsschrift zusammengefasst werden. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie zwei Verfahren anhängig machte, ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr für die beiden Verfahren lediglich eine um die Hälfte gekürzte Entschädigung von CHF 1'200.00, d.h. im Rahmen der vorliegenden Wettschlagung CHF 600.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegenerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00, nämlich CHF 800.- zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 1'400.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die Widerspruchsverfahren Nr. 104026 und 104027 werden in einem Verfahren vereinigt.

2.

Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 104026 und 104027 wird teilweise gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 811975 - "BTEX" wird für folgende Dienstleistungen widerrufen:

Klasse 36: Trasferimento elettronico di criptovaluta; crowdfunding; scambio finanziario di cryptoattività; transazioni finanziarie in criptovalute.

Klasse 42: Blockchain come servizio (BaaS); estrazione di criptovalute.

4.

Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.

5.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'400.00 (einschliesslich Ersatz der Hälfte zweier Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 14. November 2024

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen 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. 52 Abs. 1 VwVG).