

Verfügung in den Widerspruchsverfahren Nr. 103844 und 103845 in Sachen

OpenAI OpCo, LLC
3180 18th Street, Suite 100
San Francisco, California 94110
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch
Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
P.O.Box
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 793614 CHATGPT
CH-Marke Nr. 793613 GPT

gegen

Artificialy SA
Via Ferruccio Pelli 13
6900 Lugano

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch
M.Zardi & CO. S.A.
Via G.B. Pioda, 6
6900 Lugano

CH-Marke Nr. 806399 - PRiVATEGPT ((fig.))

PRiVATEGPT

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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 806399 "PRiVATEGPT ((fig.))", nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 22.11.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9 *Programmi per computer e software per l'utilizzo di modelli linguistici; programmi per computer e software per la sintesi di parlato e testo umani; programmi per computer e software per elaborazione, generazione, comprensione e analisi del linguaggio naturale; programmi per computer e software per software di elaborazione vocale e linguistica basati sull'apprendimento automatico; programmi per computer e software per la traduzione di testi o discorsi da una lingua all'altra; programmi per computer e software per la sintesi o la riformulazione di testi o discorsi da una lingua all'altra; programmi per computer e software per domande o risposte a domande; programmi per computer e software per la generazione di codici di programmazione; programmi per computer e software per la produzione o l'elaborazione artificiale di contenuti multimediali quali immagini, video, audio; programmi per computer e software per la condivisione di set di dati per apprendimento automatico, analisi predittiva e creazione di modelli linguistici; programmi per computer e software per la conversione di file di dati di immagini, video e audio in testo; programmi per computer e software per il riconoscimento vocale; programmi per computer e software per la creazione e la generazione di testi; programmi per computer e software per lo sviluppo, l'esecuzione e l'analisi di algoritmi in grado di apprendere, analizzare, classificare e agire in risposta all'esposizione a dati; programmi per computer e software per lo sviluppo e l'implementazione di reti neurali artificiali; programmi per computer e software per la ricerca e la selezione di documenti e materiale digitale; piattaforme software; tutti i suddetti programmi e software informatici sono utilizzabili sia su Internet che su server locali privati;*

Klasse 42 *Servizi di software come servizio (SaaS), ovvero fornitura di software per l'utilizzo di modelli linguistici; software non scaricabile per la sintesi del parlato e del testo umani; fornitura di software non scaricabile per elaborazione, generazione, comprensione e analisi del linguaggio naturale; fornitura di software non scaricabile per software di elaborazione vocale e linguistica basati sull'apprendimento automatico; fornitura di software non scaricabile per la traduzione di testi o discorsi da una lingua all'altra; fornitura di software non scaricabile per la sintesi o la riformulazione di testi o discorsi da una lingua all'altra; fornitura di software non scaricabile per query o risposte a domande; fornitura di software non scaricabile per la generazione di codici di programmazione; fornitura di software non scaricabile per la produzione artificiale o l'elaborazione di contenuti multimediali quali immagini, video, audio; software non scaricabile per la condivisione di set di dati per apprendimento automatico, analisi predittiva e creazione di modelli linguistici; fornitura di software non scaricabile per la conversione di file di dati di immagini, video e audio in testo; fornitura di software non scaricabile per software di riconoscimento vocale e vocale; fornitura di software non scaricabile per la creazione e la generazione di testi; fornitura di software non scaricabile per lo sviluppo, l'esecuzione e l'analisi di algoritmi in grado di apprendere ad analizzare, classificare e agire in risposta all'esposizione a dati; fornitura di software non scaricabile per lo sviluppo e l'implementazione di reti neurali artificiali; fornitura di software non scaricabile per la ricerca e selezione di documenti e materiale digitale; servizi di provider di applicativi riguardanti software per interfacce di programmazione di applicazioni (API); servizi di ricerca e sviluppo nel campo dell'intelligenza artificiale; ricerca, progettazione e sviluppo di programmi per computer e software.*

2. Mit Schreiben vom 22.02.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke zwei Widersprüche und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Im Widerspruchsverfahren Nr. 103844 stützt sie sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 793614 CHATGPT (nachfolgend Widerspruchsmarke 1) und im Widerspruchsverfahren Nr. 103845 auf die Widerspruchsmarke Nr. 793613 GPT (Widerspruchsmarke 2), welche beide, soweit hier interessierend, für

folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen sind:

- Klasse 9** *Herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache und Text; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die Verarbeitung, Erzeugung, das Verstehen und die Analyse natürlicher Sprache; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für auf maschinellem Lernen basierende Sprach- und Sprachverarbeitungssoftware; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die Erstellung und Erzeugung von Text;*
- Klasse 42** *Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache und Text; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die Verarbeitung, Erzeugung, das Verständnis und die Analyse natürlicher Sprache; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für maschinenlernbasierte Sprach- und Sprachverarbeitungssoftware; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die Erstellung und Erzeugung von Text.*

4. Mit Verfügung vom 27.02.2024 wurde die widerspruchsgegnersche Partei in den zwei Verfahren zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
5. Mit Eingaben vom 25.03.2024 reichte die widerspruchsgegnersche Partei innert Frist ihre Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 26.03.2024 schloss das IGE die Instruktion in beiden Verfahren ab.
7. Mit Schreiben vom 28.03.2024 wies die widersprechende Partei das IGE darauf hin, dass die widerspruchsgegnersche Partei in ihren Stellungnahmen vom 25.03.2024 die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchszeichen geltend gemacht habe, weshalb ein zweiter Schriftenwechsel anzusetzen sei.
8. Mit Verfügungen vom 04.04.2024 wurden die Verfügungen vom 26.03.2024, mit welchen die Instruktion abgeschlossen wurde, wiedererwägungsweise aufgehoben und durch erstere ersetzt. Weiter wurde die widersprechende Partei aufgefordert, in den zwei Verfahren eine Replik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 08.07.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 10.07.2024 wurde die widerspruchsgegnersche Partei in den zwei Verfahren aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 30.08.2024 duplizierte die widerspruchsgegnersche Partei innert erstreckter Frist.
12. Mit Verfügung vom 08.09.2024 schloss das IGE in den zwei Verfahren die Instruktion ab.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. 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).

Beide Widerspruchsmarken wurden am 03.02.2023 mit Prioritätsdatum vom 27.12.2022 hinterlegt und die angefochtene Marke am 14.11.2023. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin von zwei älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zu den zwei Widersprüchen legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren für die zwei Verfahren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die zwei Widersprüche ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales

Vereinigung der Verfahren

1. In den Widerspruchsverfahren Nr. 103844 CHATGPT / PRiVATEGPT (fig.) und Nr. 103845 GPT / PRiVATEGPT (fig.) stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die zwei Widerspruchsmarken decken sich im Element GPT und stützen sich, soweit hier interessierend, auf identische Waren und Dienstleistungen. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit in den zwei Widerspruchsverfahren sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien/marken/Richtlinien_Marken_D_2024_01.pdf und Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 103789 und 103790 des IGE, mit Hinweis auf Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – IKB / ICB (fig.), ICB, ICB BANKING, unter der Prüfungshilfe: <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>).

Verzicht auf Verfahrenssistierung

2. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die materielle Entscheidung nur eines Widerspruchs und die Sistierung des Parallelverfahrens bis zum rechtskräftigen materiellen Entscheid keinen Vorteil hätte. Denn die gegebenenfalls daraus resultierende Gegenstandslosigkeit bzw. deren Ursache würde ausserhalb der Verantwortlichkeit der Verfahrensparteien liegen, weshalb die Kosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrunds festgelegt würden (vgl. Art. 4b der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren; SR 172.041.0). Diesfalls würde das IGE eine summarische Untersuchung der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrundes vornehmen. Dies bedeutet, dass summarisch untersucht werden müsste, wie der Prozess mutmasslich ausgegangen wäre, was folglich dieselben Kostenfolgen wie ein materieller Entscheid bzw. wie vorliegend hätte (vgl. hierzu unter V. nachfolgend).

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 Waren und 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. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung wird beurteilt, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen und als marktlogische Folge ansehen (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9 Programmi per computer e software per l'utilizzo di modelli linguistici; programmi per computer e software per la sintesi di parlato e testo umani; programmi per computer e software per elaborazione, generazione, comprensione e analisi del linguaggio naturale; programmi per computer e software per software di elaborazione vocale e linguistica basati sull'apprendimento automatico; programmi per computer e software per la traduzione di testi o discorsi da una lingua all'altra; programmi per computer e software per la sintesi o la riformulazione di testi o discorsi da una lingua all'altra; programmi per computer e software per domande o risposte a domande; programmi per computer e software per la generazione di codici di programmazione; programmi per computer e software per la produzione o l'elaborazione artificiale di contenuti multimediali quali immagini, video, audio; programmi per computer e software per la condivisione di set di dati per apprendimento automatico, analisi predittiva e creazione di modelli linguistici; programmi per computer e software per la conversione di file di dati di immagini, video e audio in testo; programmi per computer e software per il riconoscimento vocale; programmi per computer e software per la creazione e la generazione di testi; programmi per computer e software per lo sviluppo, l'esecuzione e l'analisi di algoritmi in grado di apprendere, analizzare, classificare e agire in risposta all'esposizione a dati; programmi per computer e software per lo sviluppo e l'implementazione di reti neurali artificiali; programmi per computer e software per la ricerca e la selezione di documenti e materiale digitale; piattaforme software; tutti i suddetti programmi e software informatici sono utilizzabili sia su Internet che su server locali privati

Klasse 42 Servizi di software come servizio (SaaS), ovvero fornitura di software per l'utilizzo di modelli linguistici; software non scaricabile per la sintesi del parlato e del testo umani; fornitura di software non scaricabile per elaborazione, generazione, comprensione e analisi del linguaggio naturale; fornitura di software non scaricabile per software di elaborazione vocale e linguistica basati sull'apprendimento automatico; fornitura di software non scaricabile per la traduzione di testi o discorsi da una lingua all'altra; fornitura di software non scaricabile per la sintesi o la riformulazione di testi o discorsi da una lingua all'altra; fornitura di software non scaricabile per query o risposte a domande; fornitura di software non scaricabile per la generazione di codici di programmazione; fornitura di software non scaricabile per la produzione artificiale o l'elaborazione di contenuti multimediali quali immagini, video, audio; software non scaricabile per la condivisione di set di dati per apprendimento automatico, analisi predittiva e creazione di modelli linguistici; fornitura di software non scaricabile per la conversione di file di dati di immagini, video e audio in testo; fornitura di software non scaricabile per software di riconoscimento vocale e vocale; fornitura di software non scaricabile per la creazione e la generazione di testi; fornitura di software non scaricabile per lo sviluppo, l'esecuzione e l'analisi di algoritmi in grado di apprendere ad analizzare, classificare e agire in risposta all'esposizione a dati; fornitura di software non scaricabile per lo sviluppo e l'implementazione di reti neurali artificiali; fornitura di software non scaricabile per la ricerca e selezione di documenti e materiale digitale; servizi di provider di applicativi riguardanti software per interfacce di programmazione di applicazioni (API); servizi di ricerca e sviluppo nel campo dell'intelligenza artificiale; ricerca, progettazione e sviluppo di programmi per computer e software.
4. Die Widerspruchsmarken sind, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- Klasse 9** *Herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache und Text; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die Verarbeitung, Erzeugung, das Verstehen und die Analyse natürlicher Sprache; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für auf maschinellem Lernen basierende Sprach- und Sprachverarbeitungssoftware; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die Erstellung und Erzeugung von Text;*
- Klasse 42** *Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache und Text; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die Verarbeitung, Erzeugung, das Verständnis und die Analyse natürlicher Sprache; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für maschinenlernbasierte Sprach- und Sprachverarbeitungssoftware; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die Erstellung und Erzeugung von Text.*

Klasse 9

5. Die angefochtenen *programmi per computer e software per la sintesi di parlato e testo umani; programmi per computer e software per elaborazione, generazione, comprensione e analisi del linguaggio naturale; programmi per computer e software per software di elaborazione vocale e linguistica basati sull'apprendimento automatico; programmi per computer e software per la creazione e la generazione di testi; tutti i suddetti programmi e software informatici sono utilizzabili sia su Internet che su server locali privati* finden sich identisch in den *herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache und Text; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die Verarbeitung, Erzeugung, das Verstehen und die Analyse natürlicher Sprache; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für auf maschinellem Lernen basierende Sprach- und Sprachverarbeitungssoftware; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die Erstellung und Erzeugung von Text* der älteren Zeichen. Es besteht folglich Gleichheit.
6. Weiter ist von Bedeutung, dass die übrigen, herunterladbaren Computerprogramme und -software des jüngeren Zeichens im gleichen Bereich angesiedelt sind wie diejenigen der älteren Zeichen. Soweit sich die angefochtenen *programmi per computer e software per l'utilizzo di modelli linguistici; programmi per computer e software per la traduzione di testi o discorsi da una lingua all'altra; programmi per computer e software per la sintesi o la riformulazione di testi o discorsi da una lingua all'altra; programmi per computer e software per domande o risposte a domande; programmi per computer e software per la generazione di codici di programmazione; programmi per computer e software per la produzione o l'elaborazione artificiale di contenuti multimediali quali immagini, video, audio; programmi per computer e software per la condivisione di set di dati per apprendimento automatico, analisi predittiva e creazione di modelli linguistici; programmi per computer e software per la conversione di file di dati di immagini, video e audio in testo; programmi per computer e software per il riconoscimento vocale; programmi per computer e software per lo sviluppo, l'esecuzione e l'analisi di algoritmi in grado di apprendere, analizzare, classificare e agire in risposta all'esposizione a dati; programmi per computer e software per lo sviluppo e l'implementazione di reti neurali artificiali; programmi per computer e software per la ricerca e la selezione di documenti e materiale digitale; piattaforme software; tutti i suddetti programmi e software informatici sono utilizzabili sia su Internet che su server locali privati* mit den *herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache und Text; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die Verarbeitung, Erzeugung, das Verstehen und die Analyse natürlicher Sprache; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für auf maschinellem Lernen basierende Sprach- und Sprachverarbeitungssoftware; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die Erstellung und Erzeugung von Text* decken bzw. darunterfallen, besteht Gleichheit. Sofern erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund des gleichen Markts und der Übereinstimmungen im Know-how, im Verwendungszweck und in den Herstellungsstätten zu bejahen (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend BVGer] B-1778/2019, E. 5.3.2 – PYRAT / thePirate.com [fig.]).

Klasse 42

7. Die angefochtenen *software non scaricabile per la sintesi del parlato e del testo umani; fornitura di software non scaricabile per elaborazione, generazione, comprensione e analisi del linguaggio naturale; fornitura di software non scaricabile per software di elaborazione vocale e linguistica basati sull'apprendimento automatico; fornitura di software non scaricabile per la creazione e la generazione di testi* finden sich identisch im Dienstleistungsverzeichnis des älteren Zeichens in der *Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache und Text; die Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die Verarbeitung, Erzeugung, das Verstehen und die Analyse natürlicher Sprache; die Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für auf maschinellem Lernen basierende Sprach- und Sprachverarbeitungssoftware; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software zum Erstellen und Erzeugen von Text*. Die Gleichheit ist somit zu bejahen.
8. Zudem ist relevant, dass die übrigen, angefochtenen Providerdienstleistungen dieser Klasse im gleichen Bereich angesiedelt sind wie diejenigen der älteren Zeichen. Soweit sich die namentlich beanspruchten *fornitura di software per l'utilizzo di modelli linguistici; fornitura di software non scaricabile per la traduzione di testi o discorsi da una lingua all'altra; fornitura di software non scaricabile per la sintesi o la riformulazione di testi o discorsi da una lingua all'altra; fornitura di software non scaricabile per query o risposte a domande; fornitura di software non scaricabile per la generazione di codici di programmazione; fornitura di software non scaricabile per la produzione artificiale o l'elaborazione di contenuti multimediali quali immagini, video, audio; software non scaricabile per la condivisione di set di dati per apprendimento automatico, analisi predittiva e creazione di modelli linguistici; fornitura di software non scaricabile per la conversione di file di dati di immagini, video e audio in testo; fornitura di software non scaricabile per software di riconoscimento vocale e vocale; fornitura di software non scaricabile per lo sviluppo, l'esecuzione e l'analisi di algoritmi in grado di apprendere ad analizzare, classificare e agire in risposta all'esposizione a dati; fornitura di software non scaricabile per lo sviluppo e l'implementazione di reti neurali artificiali; fornitura di software non scaricabile per la ricerca e selezione di documenti e materiale digitale; servizi di provider di applicativi riguardanti software per interfacce di programmazione di applicazioni (API)* des jüngeren Zeichens mit der *Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache und Text; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die Verarbeitung, Erzeugung, das Verständnis und die Analyse natürlicher Sprache; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für maschinenlernbasierte Sprach- und Sprachverarbeitungssoftware; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die Erstellung und Erzeugung von Text* der Widerspruchszeichen decken bzw. darunterfallen, besteht Gleichheit. Sofern erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund des gleichen Markts und der Übereinstimmungen im Know-how, im Verwendungszweck und den Erbringungsorten zu bejahen (vgl. BVGer B-1778/2019, E. 5.3.2 – PYRAT / thePirate.com [fig.]).
9. Weiter ist zu beachten, dass die angefochtenen *ricerca, progettazione e sviluppo di programmi per computer e software* (Kl. 42) der Produktion der in der Klasse 9 eingetragenen *herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache und Text; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die Verarbeitung, Erzeugung, das Verstehen und die Analyse natürlicher Sprache; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für auf maschinellem Lernen basierende Sprach- und Sprachverarbeitungssoftware; herunterladbare Computer-Chatbot-Software für die Simulation von Unterhaltungen; herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die Erstellung und Erzeugung von Text* der Widerspruchszeichen, welche im selben Bereich angesiedelt sind, zwangsläufig vorausgehen, damit diese z.B. dem neuesten Stand der Technik genügen oder hinsichtlich Design ansprechend sind. Es gibt Unternehmen, welche schwerpunktmässig diese Dienstleistungen für Dritte anbieten aber gleichzeitig auch mit Endprodukten auf dem Markt präsent sind.
10. Zudem betreiben gerade grosse Hersteller von Software und Computerprogrammen (Kl. 9) auch Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen und dies auch für Dritte. Beispielsweise ist es in der Computerbranche nicht ungewöhnlich, dass sich Konkurrenten mit IT- und

Telekommunikationsdienstleistern zusammenschliessen und gemeinsam neue Produkte entwickeln. Hier sind die Übergänge zwischen Dienstleistungserbringern und Anbietern von Waren fließend.

11. Die starke Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen *ricerca, progettazione e sviluppo di programmi per computer e software; servizi di ricerca e sviluppo nel campo dell'intelligenza artificiale* und den hier interessierenden Waren (Kl. 9) der Widerspruchsmarken ist damit erstellt (vgl. in diesem Zusammenhang BVGer B-2844/2009, E. 3.2 – SAP / ;asap [fig.]); BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS /Aba-Focus und Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 101069, III. B. 11 – Instagram [fig.] / IMMOGRAM unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>).
12. Da von Gleichheit respektive starker Gleichartigkeit auszugehen ist, ist 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 reinen Wortmarken CHATGPT (Widerspruchsmarke 1) bzw. GPT (Widerspruchsmarke 2) und die kombinierte Wort-/Bildmarke PRIVATEGPT (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. Das jüngere Zeichen ist in einer üblichen Computerschrift gehalten, wobei das erste Wortelement PRIVATE – mit Ausnahme des dritten, grauen Buchstabens – in schwarzer Farbe ist und das zweite GPT in grauer. Der graue Vokal i des ersten Bestandteils ist zudem leicht grafisch ausgestaltet, er ist an der linken Seite vertikal abgeschnitten und zudem dicker als die übrigen Buchstaben und in Kleinbuchstaben. Trotz dieser Ausgestaltung wird er als Buchstabe i erkannt, da dessen typischen Merkmale – ein vertikaler Strich und ein kleiner gefüllter Punkt – vorhanden sind und zudem von den Verkehrskreisen in Zeichen stets ein bekannter Bedeutungsinhalt gesucht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.4). Da sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr an den Wortbestandteilen orientiert und die grafische Ausgestaltung des jüngeren Zeichens gering ist, ist nachfolgend in erster Linie auf erstere, d.h. PRIVATE und GPT, abzustellen, welche aufgrund der unterschiedlichen Farben als zwei selbständige Zeichenelemente wahrgenommen werden.
4. Die aufgrund der ersten Wortelemente englisch ausgesprochenen Zeichen CHATGPT (Widerspruchszeichen 1) und PRIVATEGPT (fig.), angefochtenes Zeichen, sind gleich aufgebaut. Sie enthalten den Bestandteil GTP, der aufgrund seiner Aussprache als dreisilbiges Akronym, bzw. in englischer Aussprache «dʒi pi ti:», aus phonetischer Sicht stärker ins Gewicht fällt als die vorangestellten kurzen, ein- bzw. zweisilbigen englischen Begriffe CHAT (tʃæt) und PRIVATE (praɪ.vət; vgl. <https://dictionary.cambridge.org/de/aussprache/englisch>; Suchabfragen vom 18.01.2025). Zudem führt die Übereinstimmung eines Zeichenelements, in casu GTP, zwangsläufig, trotz der weiteren Wortelemente CHAT vs. PRIVATE, zu starken Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild.

5. Weiter kann festgestellt werden, dass die dreisilbige Widerspruchsmarke 2 (GPT) in der jüngeren Marke PRIVATEGTP (fig.) vollständig enthalten ist, welcher der kürzere bzw. zweisilbige Bestandteil PRIVATE vorangestellt wurde. Auch hier führt die Übereinstimmung in der Buchstabenfolge GTP zwangsläufig zu starken Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Es sei noch erwähnt, dass die leicht unterschiedliche Schreibweise der Worтеlemente, das jüngere Zeichen weist den Kleinbuchstaben i auf und ist im Übrigen wie die älteren Zeichen in Grossbuchstaben gehalten, kennzeichenrechtlich keine Auswirkungen hat (vgl. BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – You See Augenlaser [fig.] / EYE SEE YOU AUGENLASER [fig.]).
6. 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.).
7. Die übereinstimmende Buchstabenfolge GPT, welche die widersprechende Partei geschaffen hat (vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_pre-trained_transformer#Foundational_models; Suchabfrage vom 18.01.2024 und IV. D. 13 nachfolgend), ist aus den Begriffen «Generative Pre-trained Transformer» entstanden und wird auf Deutsch mit «generativer, d.h. erzeugender, vortrainierter Transformator» übersetzt (vgl. <https://www.techzeitgeist.de/die-entwicklung-von-chatgpt-ein-blick-zurueck-und-in-die-zukunft-teil-1/>, https://deinkikompass.de/blog/openai-gpt-modelle-leitfaden#google_vignette und www.acronymfinder.de; Suchabfragen vom 18.01.2025). Dieser Transformer generiert menschenähnliche Texte bzw. Sprache, da er letztere analysiert, versteht und verarbeitet (vgl. <https://www.studysmarter.de/schule/informatik/computerlinguistik-theorie/gpt-modell/> und <https://deinkikompass.de/blog/openai-gpt-modelle-leitfaden>; Suchabfragen vom 18.01.2025 und N 42 sowie Beilage 2 der Replik vom 08.07.2024 [nachfolgend Replik]). Diese Bedeutung des Akronymes dürfte zumindest für die Fachkreise (vgl. zu den relevanten Abnehmern: IV. D. 3 nachfolgend) in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 im Vordergrund stehen bzw. bekannt sein.
8. Demgegenüber ist anzunehmen, dass den Durchschnittskonsumenten die Bedeutung von GPT im Sinne von «Generative Pre-trained Transformer» nicht bekannt ist. Von den übrigen Bedeutungen – wie z.B. GUID Partition Table, General Property Trust (Australia), Gross Pollutant Trap, Gateway Pacific Terminal (Bellingham, WA), Get Paid Today, Gas Pressure Test (vgl. www.acronymfinder.com; Suchabfragen vom 18.01.2025) – dürften für die Durchschnittskonsumenten in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 ebenfalls keine klar im Vordergrund stehen respektive bekannt sein. Die Abkürzung GPT wird von diesen in erster Linie als Buchstabenfolge ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen.
9. Der englische Begriff CHAT des Widerspruchszeichens, der auch im Deutschen Einzug gefunden hat, bedeutet so viel wie bspw. Plauderei, plaudern oder unterhalten (vgl. www.munzinger.de und www.pons.de; Suchabfragen vom 18.01.2025). Im strittigen Bereich steht Chat für eine (zwangslose) Kommunikation im Internet bzw. eine direkte Kommunikation ohne Zeitverzögerung (vgl. www.munzinger.de, https://praxistipps.chip.de/was-ist-ein-chat-einfach-erklart_41494; Suchabfragen vom 18.01.2025).
10. Der englische Bestandteil PRIVATE des angefochtenen Zeichens findet seine Entsprechung im gleichlautenden, deutschen Fremdwort privat in der Bedeutung von persönlich, nicht öffentlich, vertraulich, vertraut (vgl. www.munzinger.de, www.pons.de; Suchabfragen vom 18.01.2025). Die Bedeutungen von CHAT und PRIVATE dürften ohne weiteres bekannt sein, auch da sie zum englischen Grundwortschatz gehören (vgl. Ernst Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz, Englisch, Autoren: Gernot Häublein und Recs Jenkin, 3. Auflage, Stuttgart; Suchabfrage vom 18.01.2025).
11. Im Lichte vorgenannter Ausführungen kann angenommen werden, dass CHATGPT (Widerspruchsmarke 1) von den Fachkreisen im Sinne von «(zwangslose bzw. direkte) Kommunikation (erzeugender, vortrainierter) Transformer» bzw. von den Durchschnittskonsumenten als «(zwangslose bzw. direkte)

Kommunikation» plus Buchstabenfolge ohne klaren Sinngehalt verstanden wird. «GPT» (Widerspruchsmarke 2) wird von den Fachkreisen als «(erzeugender, vortrainierter) Transformer» bzw. von den Durchschnittskonsumenten als Buchstabenfolge ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen. Weiter werden diese Abnehmer den Wortelementen PRIVATEGPT des jüngeren Zeichens die Bedeutung von «privater (erzeugender, vortrainierter) Transformer» bzw. «privat» plus Buchstabenfolge ohne klaren Sinngehalt beimessen.

12. Aufgrund der übereinstimmenden Verwendung von GTP sind – auch unter Berücksichtigung des zusätzlichen Wortelements CHAT der Widerspruchsmarke 1 und des Bestandteils PRiVATE des angefochtenen Zeichens – keine deutlich verschiedenen Bedeutungsinhalte auszumachen. Eine Kompensation der festgestellten, starken Ähnlichkeiten aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehalts liegt somit nicht vor. Das Bewusstsein der Verkehrskreise wird demzufolge nicht von klar verschiedenartigen Gedankenassoziationen beherrscht. Folglich 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. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Widerspruchsmarke bzw. dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gelten diese als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 u. 6.7 m.w.H.).
3. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfür ist das Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H – S8 / ES8). Die älteren Zeichen sind, vereinfacht gesagt, für *Software und Computerprogramme* (Kl. 9) und das *Bereitstellen von nicht herunterladbarer Software* (Kl. 42) eingetragen. Diese richten sich sowohl an Durchschnittskonsumenten als auch an Fachkreise dieses Waren- und Dienstleistungsbereichs. Von Bedeutung ist zudem, mit welcher Aufmerksamkeit diese Waren und Dienstleistungen ausgesucht bzw. in Anspruch genommen werden. Da *Computerprogramme und -software* (Kl. 9) nicht regelmässig gekauft werden, ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 m.w.H. wie z.B. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – SWISSVIEW [fig.] / VIEW). Die Dienstleistungen *Bereitstellen von nicht herunterladbarer Software* der Klasse 42 decken ebenfalls keine alltäglichen Bedürfnisse ab, weshalb sie eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Daraus kann gefolgert werden, dass auch bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen der Klasse 42 ein zumindest leicht erhöhter Grad an Aufmerksamkeit besteht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 m.w.H. wie z.B. BVGer B-3663/2011, E. 4.2.2 – INTEL INSIDE und intelinside (fig.) / GALDAT INSIDE).
4. Zudem ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken relevant, welcher sich nach deren Kennzeichnungskraft bestimmt. 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, Ziff. 6.7).

5. Strittig zwischen den Parteien und ausschlaggebend ist, ob CHATGPT (Widerspruchsmarke 1) bzw. GPT (Widerspruchsmarke 2) von den Verkehrskreisen, vorliegend von den Durchschnittskonsumenten und Fachkreisen (vgl. IV. D. 3), als betriebliche Herkunftshinweise verstanden werden oder zu Freizeichen geworden sind.
6. In diesem Zusammenhang hat die widersprechende Partei mit der Widerspruchsschrift vom 22.02.2024 [nachfolgend Widerspruchsschrift] folgende Unterlagen eingereicht:

Beilage 5 Beilagenkonvolut mit Belegen zum Gebrauch der GPT-Marken

Beilage 6 Auszug aus <https://www.nzz.ch/technologie/gpt-store-openai-eroeffnet-marktplatz-fuer-ki-apps-id.1773640>

Beilage 7 Auszug aus <https://openai.com/blog/introducing-the-gpt-store>

7. Mit Replik vom 08.07.2024 hat die widersprechende Partei folgende Internetauszüge eingereicht:

Beilage 1 https://www.swissinfo.ch/eng/sci-tech/geneva-summit_how-can-artificial-intelligence-be-leveraged-for-the-greater-good/43243942

Beilage 2 <https://openai.com/index/language-unsupervised/>

Beilage 3 <https://www.netzwoche.ch/news/2019-11-17/die-beruechtigte-schreib-ki-ist-zurueck-und-erschreckend-gut>

Beilage 4 <https://www.netzwoche.ch/news/2019-02-24/gpt2-die-ki-die-zu-gut-funktionierte>

Beilage 5 <https://actu.epfl.ch/news/gpt-3-transforms-chemical-research/>

Beilage 6 <https://www.news.uzh.ch/de/articles/media/2023/GPT3.html>

Beilage 7 <https://www.unisg.ch/en/newsdetail/news/ai-and-language-gpt-3-shows-human-like-language-patterns/>

Beilage 8 <https://blog.zhdk.ch/digital-skills/tag/gpt-3/>

Beilage 9 <https://www.letemps.ch/economie/capable-voir-images-gpt4-impressionne-nouvelles-capacites>

Beilage 10 https://www.itmagazine.ch/artikel/82133/GPT-4_Turbo_mit_Vision_ab_sofort_in_Azure_OpenAI_Service_enthalten.html

Beilage 11 <https://www.20min.ch/story/gpt-4-das-neuste-update-macht-den-chatbot-noch-menschlicher-977802575913>

Beilage 12 <https://www.cdt.ch/lifestyle/tecnologia/ecco-gpt-4-levoluzione-di-chatgpt-310999>

Beilage 13 <https://www.nzz.ch/technologie/gpt-4-was-kann-die-neue-kuenstliche-intelligenz-von-open-ai-id.1730339>

Beilage 14 <https://openai.com/index/finding-gpt4s-mistakes-with-gpt-4/>

Beilage 15 <https://www.pwc.ch/en/insights/digital/chatgpt-4o.html>

Beilage 16 <https://www.20min.ch/story/gpt-4o-das-sind-die-bahnbrechenden-features-der-neuen-kuenstlichen-intelligenz-103106267>

- Beilage 17 <https://www.digitec.ch/en/page/chatbot-laughs-jokes-and-sings-open-ai-presents-gpt-4o-33084>
- Beilage 18 <https://www.netzwoche.ch/news/2024-05-14/openai-praesentiert-sprachmodell-gpt-4o-und-desktop-app-fuer-den-mac>
- Beilage 19 <https://www.letemps.ch/cyber/openai-lance-gpt-4o-un-modele-d-ia-aux-capacite-encore-plus-etendues>
- Beilage 20 <https://www.cdt.ch/news/mondo/finiremo-per-innamorarci-del-nostro-assistente-vocale-352105>
- Beilage 21 <https://www.tagesanzeiger.ch/openai-laesst-chatgpt-mit-nutzern-sprechen-183109191067>
- Beilage 22 <https://www.itta.net/en/blog/chatgpt-5-is-coming-new-features-release-date-and-comparison-with-gpt-4/>
- Beilage 23 <https://www.inside-it.ch/der-gpt-shop-von-openai-ist-nun-live-20240111>
- Beilage 24 <https://www.nau.ch/news/amerika/openai-bringt-seinen-gpt-store-online-66686029>
- Beilage 25 <https://www.letemps.ch/economie/openai-lance-son-gpt-store-trois-elements-a-savoir-sur-ce-magasin-tres-particulier>
- Beilage 26 <https://www.watson.ch/digital/chatgpt/728043400-openai-startet-plattform-fuer-spezialisierte-chatgpt-varianten>
- Beilage 27 <https://www.nzz.ch/wissenschaft/chat-gpt-rueckt-dank-app-store-weiter-in-den-mainstream-id.1782300>
- Beilage 28 <https://www.cdt.ch/lifestyle/tecnologia/openai-lancera-il-suo-store-come-la-pren-dera-apple-338993>
- Beilage 29 <https://www.cdt.ch/lifestyle/tecnologia/openai-lancera-il-suo-store-come-la-pren-dera-apple-338993>
- Beilage 30 <https://lenews.ch/2023/12/29/internet-searches-most-popular-in-switzerland-in-2023/>
- Beilage 31 <https://www.nzz.ch/panorama/milchkuehe-kuenstliche-intelligenz-und-ein-krabbentaucher-danach-googelte>
- Beilage 32 <https://www.mobiliar.ch/ueber-uns/medien/medienmitteilung/die-mobiliar-implementiert-chatgpt-fuer-ihre-mitarbeitenden>
- Beilage 33 <https://online-marketing.ch/post/content-marketing-blog/chatgpt-online-marketing>
- Beilage 34 <https://www.directpoint.ch/de/dialogmarketing/forschung/kuenstliche-intelligenz-in-der-werbung>
- Beilage 35 <https://theswisstimes.ch/swiss-researchers-and-chatgpt-unveil-harvesting-robot/>
- Beilage 36 <https://www.linkedin.com/pulse/92-fortune-500-100m-using-chatgpt-weekly-open-ai-gpt-news-pietz/>
- Beilage 37 <https://www.topmba.com/jobs/15-fortune-500-companies-headquartered-switzerland>
- Beilage 38 www.reddit.com/r/zurich/comments/10adqsi/chatgpt_understands_swissgerman_gives_advice
- Beilage 39 <https://www.itmagazine.ch/artikel/82133/GPT-4-Turbo-mit-Vision-ab-sofort-in-Azure-OpenAI-Service-enthalten.html>

- Beilage 40 <https://www.hslu.ch/de-ch/informatik/weiterbildung/digital-transformation/fachkurs-chat-gpt-im-berufsalltag/>
- Beilage 41 <https://www.raiffeisen.ch/ruz/de/beratungsthemen/strategie/chatgpt.htm>
- Beilage 42 <https://www.finanzen.ch/nachrichten/konjunktur/studie-beweist-chatgpt-4-uebertrifft-bei-bei-gewinnprognosen-menschliche-finanzanalysten-1033482262>
- Beilage 43 <https://www.swissinfo.ch/ger/mehr-als-600%27000-nutzer-f%c3%bcr-unternehmensversion-von-chatgpt/75100905>
- Beilage 44 <https://www.innovaud.ch/en/general/news/2023/chatgpt-agrees-that-switzerland-is-a-great-place-to-set-up-or-grow-your-business>
- Beilage 45 <https://www.blick.ch/fr/lifestyle/well/jtm-episode-15-peut-on-vraiment-tomber-amoureux-de-chatgpt-id19889874.html>
- Beilage 46 <https://www.cdt.ch/lifestyle/tecnologia/chatgpt-ed-evoluzione-della-lingua-dove-sta-andando-italiano-329827>
- Beilage 47 <https://www.cdt.ch/lifestyle/tecnologia/chatgpt-presto-potra-parlare-con-gli-utenti>
- Beilage 48 <https://www.cdt.ch/news/mondo/finiremo-per-innamorarci-del-nostro-assistente-vocale-352105>
- Beilage 49 <https://www.srf.ch/news/schweiz/kuenstliche-intelligenz-foerdern-chatgpt-und-co>
- Beilage 50 <https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/kai-spriestersbach/richtig-texten-mit-ki-chatgpt-gpt-4-gpt-3-amp-co/id/9783747405741/>
- Beilage 51 https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1068963780?ProvID=10917751&gad_source=EAAlQobChMlorH9k--GhwMVW5iDBx0LOAW9EAQYASABEGlSs_D_BwE
- Beilage 52 [https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/olivier-caelen/anwendungen-mit-gpt-4-und-chatgpt-entwickeln/id/9783960092414/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Performance+Max+CSS+B_2+hm_30+\(pm-CH-de\)&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAAlQobChMlorH9k--GhwMVW5iDBx0LOAW9EAQYAiABEGlKrbPD_BwE](https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/olivier-caelen/anwendungen-mit-gpt-4-und-chatgpt-entwickeln/id/9783960092414/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Performance+Max+CSS+B_2+hm_30+(pm-CH-de)&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAAlQobChMlorH9k--GhwMVW5iDBx0LOAW9EAQYAiABEGlKrbPD_BwE)
- Beilage 53 https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1071334837?ProvID=10917751&gad_sour-ce=1&gclid=EAAlQobChMlorH9k--GhwMVW5iDBx0LOAW9EAQYAYABEGl80vD_Bw
- Beilage 54 [https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/rolf-jeger/chatgpt-plus/id/9783907442128/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping+Catch+All+inkl.+LIA+\(sh-CH-de\)&utm_content=Catch+All+DE&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAAlQobChMlorH9k--GhwMVW5iDBx0LOAW9EAQYCCABEGlZBvD_BwE](https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/rolf-jeger/chatgpt-plus/id/9783907442128/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping+Catch+All+inkl.+LIA+(sh-CH-de)&utm_content=Catch+All+DE&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAAlQobChMlorH9k--GhwMVW5iDBx0LOAW9EAQYCCABEGlZBvD_BwE)
- Beilage 55 https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1069958070?ProvID=10917751&gad_source=1&gclid=EAAlQobChMInfu11--GhwMVU4KDBx3vSAUGEAQYDCABEGl_t_D_BwE
- Beilage 56 [https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/stephen-wolram/das-geheimnis-hinter-chatgpt/id/9783747507452/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping+Catch+All+inkl.+LIA+\(sh-CH-](https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/stephen-wolram/das-geheimnis-hinter-chatgpt/id/9783747507452/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping+Catch+All+inkl.+LIA+(sh-CH-)

de)&utm_content=Catch+All+DE&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAlaIQobChMIm5fJzSXhwMVXZqDBx2ttAoXEAQYASABEgK7y_D_BwE

Beilage 57 <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-99829.html>

Beilage 58 <https://openai.com/api/pricing>

Beilage 59 <https://openai.com/brand/>

8. Die widerspruchsgegnersche Partei hat ihrerseits mit der Stellungnahme vom 25.03.2024 (Stellungnahme) folgende Belege eingereicht:

Anlage 1 Estratto Collins Dictionary

Anlage 2 Estratto Cambridge Dictionary "GPT".

Anlage 3 Estratto Wikipedia Generative pre-trained transformer

Anlage 4 Estratto GPT Amazon Web Services.

Anlage 5 Estratto GPT atelier.net

Anlage 6 Estratto articolo "Generative pre-trained transformes (GPT) for surface engineering".

Anlage 7 Estratto articolo "CaiRE: An Empathetic Neural Chatbot".

Anlage 8 Estratto articolo Computer IT Innovation "Generative Artificial Intelligence: Trends and Prospects"

Anlage 9 Estratto articolo "RecipeGPT: Generative Pre-training Based Cooking Recipe Generation and Evaluation System"

Anlage 10 Estratto articolo "NumGPT: Improving Numeracy Ability of Generative Pre-trained Models".

Anlage 11 Estratto articolo "SymbolicGPT: A Generative Transformer Model for Symbolic Regression".

9. Massgebend sind bei der Frage der Freizeichenbildung die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids (vgl. BGE 130 III 113, E. 3.2 – Montessori). Bei der Beurteilung der Entartung eines markenfähigen Zeichens zum Freizeichen differenziert die Rechtsprechung zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei registrierten Zeichen, wie vorliegend, ist die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen, wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der Inanspruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb bzw. eine spezifische Ware oder Dienstleistung, sondern als Gemeingut, d.h. als Waren- oder Gattungsname, ansehen. Demgegenüber ist ein nicht als Marke geschütztes Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein Kreis, z.B. die Fachleute oder die Abnehmer, es allgemein als Gattungszeichen verwenden (BGE 130 III 113, E. 3.3 – Montessori und vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.8). Diese Differenzierung wird damit begründet, dass dem Interesse des Markeninhabers an der Erhaltung seines eingetragenen Zeichens besonders Rechnung zu tragen sei; solange dieses in gewissen Kreisen seine hinweisende Kraft nicht verloren habe, solle der Markeninhaber den Schutz weiterhin beanspruchen können (BGE 130 III 113, E. 3.2 – Montessori). Hierbei ist zu beachten, dass eine Marke nicht bereits dann zum Freizeichen degeneriert ist, wenn sie – unbefugt – auch durch Dritte benutzt wird, sondern erst dann, wenn alle beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr als Marke verstehen (BGE 130 III 113, E. 2.2.2 – Montessori). Dieser Beweis kann allein mit dem Nachweis einer – selbst ungeahndeten – Verwendung des Zeichens durch verschiedene Personen oder Unternehmen nicht erbracht werden (vgl. BGer 4P.129/2003, E. 2.2.1 – Montessori). Ausserdem muss die Degenerierung in allen Landesteilen und Sprachgebieten der Schweiz, in denen das betreffende Zeichen Verwendung findet, vollendet sein (vgl. BGE 130 III 113, E. 3.3 – Montessori).

10. Diese Rechtsprechung ist in der Lehre auf Zustimmung und Kritik gestossen. Unbestritten scheint jedenfalls die Auffassung, dass die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen nicht leichthin angenommen werden dürfe (BGE 130 III 113, E. 3.3 m.w.H. – Montessori). Hinsichtlich der tatsächlichen Voraussetzungen einer Entartung scheint die Lehre überwiegend der Auffassung des Bundesgerichts zu folgen (BGE 130 III 113, E.3.3 m.w.H.). Namentlich Alois Troller (Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Basel 1983, Bd. I, S. 303 f.) vertritt dezidiert die Auffassung, dass von der Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht abzuweichen sei und keine Ausnahmen zuzulassen seien. Insbesondere dürfe die Umwandlung nicht bereits angenommen werden, wenn die Wissenschaft sich des Zeichens bemächtigt und es in Lehrbüchern, Lexika und dergleichen als Sachbezeichnung aufgenommen habe, oder wenn amtliche Veröffentlichungen oder private Publikationen irgendwelcher Art es als Beschaffenheitsangabe verwendeten (vgl. auch die Hinweise bei Troller, a.a.O., Fn. 285; vgl. David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 28 zu Art. 2 MSchG). Andere Autoren sind skeptischer. Eugen Marbach (Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 48 [im Folgenden zit. als Marbach, SIWR]) hält die Privilegierung des Inhabers registrierter Marken nicht für unproblematisch, da Art. 2 MSchG hierfür dogmatisch keine Grundlage liefere, die Rechtsprechung dessen ungeachtet aber nicht für unbillig, jedenfalls soweit sich der Markeninhaber aktiv um die Markenpflege bemüht habe und sich der Sprachentwicklung zu widersetzen versuche. Christoph Willi (Kommentar MSchG, Zürich 2002, N. 139 ff. zu Art. 2 MSchG) lehnt eine unterschiedliche Behandlung registrierter und nicht registrierter Zeichen ab und unterstellt den Schutz eines wohl erworbenen Besitzstandes ausschliesslich dem Gebot von Treu und Glauben; es obliege dem Inhaber einer eingetragenen Marke, geeignete Massnahmen gegen deren Umwandlung in ein Freizeichen zu ergreifen (BGE III 113, E. 3.3 – Montessori).
11. Bei der Beurteilung der Frage, ob CHATGPT (Widerspruchsmarke 1) bzw. die übereinstimmende, eingetragene Buchstabenfolge GPT (Widerspruchsmarke 2) zu Freizeichen geworden sind, ist somit vor Augen zu halten, dass dies gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung und Lehre nicht leichthin angenommen werden darf: Die Degenerierung muss in allen Landesteilen der Schweiz stattgefunden haben. Weiter muss der Bedeutungswandel, aufgrund der Markeneintragungen von CHATGPT (Widerspruchsmarke 1) und GPT (Widerspruchsmarke 2) für alle Verkehrskreise gelten (vgl. unter IV. D. 6 hiavor).
12. Vorab kann festgestellt werden, dass aufgrund der Eintragung von CHATGPT und GPT als Marken die widersprechende Partei den Willen bekundet hat, die Zeichen ausschliesslich zu beanspruchen, was insoweit auch im Sinne von Willi als vertrauensrechtliche Massnahme zur Wahrung eines Besitzstandes verstanden werden kann (vgl. BGE III 113, E. 3.3 – Montessori). Von Bedeutung ist zudem, dass die widersprechende Partei nicht untätig ist, sondern aktiv, wie vorliegend, um die Markenpflege ihrer GPT-Marken bemüht ist. So weist die widersprechende Partei in ihren Nutzungsbedingungen ausdrücklich darauf hin, dass die Verwendung von GPT in einem Namen nicht impliziere, dass sie dies unterstütze oder befürworte (vgl. <https://openai.com/de-DE/policies/service-terms/>, für Nutzer von GPTs, 5a; Suchabfrage vom 30.12.2024). Mit diesen Handlungen versucht sie sich dem Bedeutungswandel zu widersetzen, weshalb im Lichte vorgenannter Ausführungen festgestellt werden kann, dass die widersprechende Partei im Sinne von Marbach (geeignete) Massnahmen gegen die Umwandlung der Widerspruchszeichen in Freizeichen trifft. Es sei noch erwähnt, dass gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung die unbefugte – selbst ungeahndete – Verwendung durch Dritte noch nicht zu einer Degeneration einer Marke führen würde, da dem Umstand Rechnung getragen wird, dass es schwerfällt, alle Verletzungen zu erfassen und gegen alle «Täter» vorzugehen (vgl. BGE 130 III 113, E. 2.2.2 – Montessori und BGE 4P.129/2003, E. 2.2.1 – Montessori). Folglich spricht der Umstand, dass Dritte GPT verwenden, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei (vgl. S. 14 bis 17 der Duplik vom 30.08.2024 [Duplik]), für sich alleine noch nicht für die Freizeichenbildung.
13. Auch wenn CHATGPT (Widerspruchsmarke 1) allgegenwärtig ist und GPT (Widerspruchsmarke 2) bspw. in Online-Nachschlagewerken aufgeführt ist, was grundsätzlich, wie die widerspruchsgegnerische Partei vorbringt (vgl. S. 6 und 7 der Duplik), die Gefahr erhöht, dass das Publikum z.B. GPT als Gattungsname verstehen könnte, spricht dies für sich alleine noch nicht für die Degeneration der Widerspruchsmarken zu Freizeichen (vgl. BGE III 113, E. 3.3 – Montessori; vgl. auch die Hinweise bei Troller, a.a.O., Fn. 285). Denn dies lässt noch keine Rückschlüsse auf die Wahrnehmung von CHATGPT (Widerspruchsmarke 1)

und GPT (Widerspruchsmarke 2) bei den Verkehrskreisen zu, auf welche für die Beurteilung der Umwandlung von Zeichen in Freizeichen abzustellen ist. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass Presseartikel aus allen Sprachregionen der Schweiz die Widerspruchsmarken der widersprechenden Partei (OpenAI) zuweisen. So schrieb beispielsweise die angesehene «Neue Zürcher Zeitschrift» (nachfolgend NZZ) unter dem Titel «Was ist ein GPT» Folgendes: «GPT ist der Name, den sich Open AI (widersprechende Partei) für Miniprogramme ausgedacht hat, die auf seiner sprachlichen künstlichen Intelligenz (KI) basieren. Die Bedienung läuft wie bei Chat-GPT über eingetippte Befehle und zum Teil über das Hochladen von Dateien. Anders als bei einer allgemeinen Anfrage an ChatGPT werden der KI durch die GPT gewisse Rahmenbedingungen vorgegeben, die sie bei der Bearbeitung beachten muss. Etwa, dass eine Frage nur mithilfe bestimmter Dokumente oder in einer spezifischen Form beantwortet werden soll.» (vgl. Beilage 6 der Widerspruchsschrift). Weiter hält die IT Online Zeitschrift «INSIDE IT» Folgendes fest: «Die GPTs basieren auf der allgemeinen Technologie von OpenAI, sind aber auf bestimmte Aufgaben spezialisiert.» (vgl. Replikbeilage 23). Auch weitere Schweizer Zeitungen aus den deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Regionen der Schweiz berichteten im Zusammenhang mit dem «GPT Store» über die Widerspruchsmarken und weisen diesen bzw. GPT eindeutig der widersprechenden Partei zu. So wird z.B. festgehalten: «OpenAI bringt seinen GPT Store online» (vgl. Replikbeilage 24). «OpenAI lance son GPT Store.» (vgl. Replikbeilage 25). « (...), il GPT Store di OpenAI» (vgl. Replikbeilage 29). «Die GPTs basieren auf der allgemeinen Technologie von OpenAI» (vgl. Replikbeilage 23). «...GPT-40, l'ultimo aggiornamento di OpenAI» (vgl. Replikbeilage 28).

14. Die von der widerspruchsgegnerschaftlichen Partei genannten Beispiele (aus der Wissenschaft) weisen GPT ebenfalls der widersprechenden Partei (OpenAI) bzw. deren Mitarbeitern «A. Radford et al.» zu. So wird festgestellt: «Also around that time, in 2018, OpenAI published its article entitled "Improving Language Understanding by Generative Pre-Training," in which it introduced the first generative pre-trained transformer (GPT) system ("GPT-1")» (vgl. unter «History» der Anlage 3 der Stellungnahme) und «OpenAI, which created the first generative pre-trained transformer (GPT) in 2018» (vgl. unter «Brand issues» der Anlage 3 der Stellungnahme). Weiter steht «OpenAI, which created the first generative pre-trained transformer (GPT) in 2018» (vgl. unter «Description» der Anlage 5 der Stellungnahme). Zudem steht, dass «RecipeGPT» auf dem GPT-2 Modell von OpenAI (widersprechende Partei) basiert: «Among those, OpenAI's GPT-2, pre-trained on a gigaword-scale textual dataset» (vgl. unter «Introduction» der Anlage 9 der Stellungnahme). Mit der Formulierung «Generative Pre-trained Transformer (GPT) Radford et al., 2018» wird GPT klar den Mitarbeitern von OpenAI zugeschrieben (vgl. Ziff. 3.1 der Anlage 7 der Stellungnahme). Dies gilt ebenfalls für: «Pre-trained models such as GPT (Radford et al. 2018, 2019; Brown et al. 2020) and BERT (Devlin et al. 2019; Liu et al. 2019; Lan et al. 2019) have made remarkable achievements in natural language processing» (vgl. «Introduction» der Anlage 10 der Stellungnahme). Auch im Artikel zu «SymbolicGPT» wird «Generative Pre-trained Transformers, or GPT [17],» in der Fussnote 17, A. Radford et al. (2018) zugeteilt und somit den Mitarbeitern von OpenAI (vgl. «Introduction» und Fussnote 17 der Anlage 11 der Stellungnahme).
15. Zudem werden bei einer Google-Suchanfrage von «GPT» als erste Treffer ChatGPT (Widerspruchsmarke 1) bzw. GPT (Widerspruchsmarke 2) der widersprechenden Partei angezeigt (vgl. https://www.bing.com/search?pglt=43&q=gtp&cvid=87d9f34586c345f0a3041a7c1a7c7af6&gs_lcrp=EgRIZGdIKgYIABBFdKyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MgYIAhBFGDsyBggDEEUYO9IBCDeyOTZqMGoxqAIAA&FORM=ANNTA1&PC=U531; Suchabfrage vom 13.01.2025). Es sei noch erwähnt, dass die Schweizerinnen und Schweizer 2023 am meisten nach CHATGPT googelten (vgl. Replikbeilage 31), weshalb diesen die Verbindung der GPT-Marken zur widersprechenden Partei geläufig sein dürfte.
16. All diese Umstände haben dazu beigetragen, die Verbindung der widersprechenden Partei mit ihren GPT-Widerspruchsmarken in den Augen der Schweizer (Durchschnitts)Konsumenten zu festigen. Vor diesem Hintergrund dürfte letzteren der Bezug der GPT-Widerspruchsmarken zur widersprechenden Partei bewusst sein.
17. Ausserdem ist zu beachten, dass die widersprechende Partei ihre GPT-Modelle lizenziert (vgl. die Lizenzbedingungen unter <https://openai.com/de-DE/policies/service-terms/>; Suchabfrage vom 18.01.2025), weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Lizenznehmer CHATGPT (Widerspruchsmarke 1) und GPT (Widerspruchsmarke 2) ebenfalls als Marken verstehen bzw. diese der Lizenzgeberin, d.h. der widersprechenden Partei, zuordnen.

18. Im Lichte vorgenannter Ausführungen ist glaubhaft, dass zumindest die Durchschnittskonsumenten die Widerspruchsmarken mit der widersprechenden Partei in Verbindung bringen und somit als betriebliche Herkunftshinweise verstehen. Die aufgrund der Registrierung von CHATGPT (Widerspruchsmarke 1) und GPT (Widerspruchsmarke 2) bestehende Voraussetzung, wonach alle beteiligten Verkehrskreise diese nicht mehr als Marken bzw. Herkunftshinweise verstehen (BGE 130 III 113, E. 2.2.2 – Montessori), ist somit, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegenerischen Partei (vgl. unter 3.1 der Duplik), nicht erfüllt. Vor diesem Hintergrund kann die Frage, ob auch die Fachkreise die älteren Marken (noch) als betriebliche Herkunftshinweise verstehen, offenbleiben. Da die Umwandlung der Widerspruchsmarken in Freizeichen nicht glaubhaft ist, ist mit der Beurteilung der Verwechslungsgefahr fortzufahren.
19. Für die Durchschnittskonsumenten, die die Widerspruchsmarke 1 (CHATGPT) im Sinne von «(zwangslose bzw. direkte) Kommunikation» plus Buchstabenfolge ohne klaren Sinngehalt bzw. die Widerspruchsmarke 2 (GTP) als Buchstabenfolge ohne klaren Sinngehalt verstehen (vgl. unter IV. C. 11 hiervor), sind die älteren Marken in Verbindung mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 unbestimmt, weshalb zumindest von einem normalen Schutzzumfang und einer normalen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden kann.
20. Der Umstand, dass die Fachkreise CHATGPT (Widerspruchsmarke 1) als «(zwangslose bzw. direkte) Kommunikation (erzeugender, vortrainierter) Transformer» und «GPT» (Widerspruchsmarke 2) als «(erzeugender, vortrainierter) Transformer» verstehen (vgl. unter IV. C. 11 ff. hiervor), was auf die Art der hier interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 hinweist und in diesem Sinne für eine gewisse Reduktion der Kennzeichnungskraft spricht, schadet, wie nachfolgend aufgezeigt, nicht.
21. Denn die widersprechende Partei bringt vor, dass den Widerspruchsmarken ein erhöhter Schutzzumfang zukomme, da sie bekannt seien. Hierzu verweist sie auf die mit der Widerspruchsschrift und der Replik eingereichten Beilagen (vgl. unter IV. D. 6 bis 7 hiervor) und führt aus: Die Widerspruchsmarken seien seit der Einführung von CHATGPT im November 2022 in aller Munde, weltweit und auch in der Schweiz (vgl. unter II. 11 ff. der Widerspruchsschrift) wie die eingereichten Presseartikel und wissenschaftlichen Artikel aufzeigen würden. Weiter sei die mobile ChatGPT-Anwendung bis am 13.11.2023 572'000-mal in der Schweiz heruntergeladen worden (vgl. N 26 der Replik). Wie schnell das Wachstum von ChatGPT sei, zeige sich beispielsweise auch daran, dass die Zahl der registrierten ChatGPT-Konten in der Schweiz von 42'000 im Juli 2023 auf 61'000 im Oktober 2023 gestiegen sei. Das entspreche einem Wachstum von beinahe 150% innert drei Monaten (vgl. N 37 der Replik).
22. Eine Marke wird namentlich dadurch gestärkt, dass sie auf dem Markt Bekanntheit erlangt hat (vgl. Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 102 zu Art. 3 MSchG). In der Schweiz verlangt die Praxis und Rechtsprechung in der Regel einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung (vgl. Gallus Joller, a.a.O., N. 104 zu Art. 3 MSchG m.w.H. und BVGer B-5659/2018 RICHARD MILLE / Richard Man [fig.], E. 6.1.3, 6.1.3.3). Intensiver Gebrauch lässt sich insbesondere mit Umsatzzahlen dokumentieren (Gallus Joller, a.a.O., N. 104 zu Art. 3 MSchG m.w.H. und BVGer B-5659/2018 RICHARD MILLE / Richard Man [fig.], E. 6.1.3.3) oder durch eine repräsentative demoskopische Umfrage (vgl. z.B. BVGer B-4104/2021, E. 7.4.3 – CAPRI-SUN / PRISUN).
23. Den von den Parteien eingereichten Unterlagen (vgl. unter IV. D. 6 bis 8) und den Ausführungen unter IV. D. 13 bis 15 hiervor kann entnommen werden, dass in den Schweizer Medien in allen Landessprachen der Schweiz regelmässig über GPT und CHATGPT berichtet worden ist. Weiter werden auch in wissenschaftlichen Artikeln zur Künstlichen Intelligenz (KI) jeweils GPT und CHATGPT erwähnt und der widersprechenden Partei (OpenAI) zugeordnet (vgl. unter IV. D. 14 hiervor). Es ist glaubhaft, dass die regelmässige Nennung der Widerspruchsmarken in Presseartikeln der Schweiz und wissenschaftlichen Artikeln dazu beigetragen hat, die Reichweite der GPT-Widerspruchsmarken (auch in der Schweiz) innert kurzer Zeit zu erhöhen und deren Sichtbarkeit zu festigen.
24. Für die Beliebtheit resp. Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 spricht beispielsweise, dass sich in den ersten Wochen nach dem Start von CHATGPT (zwischen dem 30.11.2022 und dem 22.11.2022) weltweit mehr als 27 Millionen Nutzer für die Nutzung ihrer Dienste angemeldet haben (vgl. N 12 der Widerspruchsschrift auch N 35 ff. der Replik). Die NZZ schrieb in einem Artikel (vgl. Beilage 13 der Replik),

dass die Lancierung von CHATGPT im November 2022 weltweit ein wahres «Erdbeben aus(löste)». Auch ist von Bedeutung, dass CHATGPT im AppleStore zum Zeitpunkt der Einreichung der Replik auf Platz 1 der am meisten heruntergeladenen Apps in der Kategorie Produktivität rangierte (vgl. N 34 der Replik) und die Schweizerinnen und Schweizer 2023 am häufigsten nach CHATGPT googelten (vgl. N 31 der Replik). Anhand der Unterlagen erscheint es als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke 1 CHATGPT weltweit und auch in der Schweiz, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnnerischen Partei (vgl. S. 10 der Duplik), als wichtiger Schritt der KI-Entwicklung wahrgenommen wird. Die obgenannten Umstände sind geeignet, die Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 CHATGPT in der Schweiz glaubhaft zu machen, zumal aufgezeigt wurde, dass sie eine eigenständige Bedeutung erlangt hat (vgl. IV. D. 18 hiervor und BVGer B-681/2016, E. 9.1.4 – Facebook / Stressbook), selbst wenn deren Gebrauch nicht langjährig ist. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob die weite Verbreitung der Widerspruchsmarke 1 für ihr Kerngeschäft, welches sich aufgrund des Bestandteils GPT in erster Linie auf die Generierung von menschenartiger Sprache und menschenartigem Text erstreckt und somit auf die eingetragenen *herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache und Text* (Kl. 9 und IV. C. 7 hiervor), nicht sogar als allgemein bekannt bzw. als notorische Tatsache angesehen werden kann (vgl. BGE 130 III 748 E. 1.2 m.w.H. und Gallus JOLLER, a.a.O., N. 107 zu Art. 3 MSchG).

25. Die glaubhaft gemachte Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 CHATGPT (für ihr Kerngeschäft) vermag sich gemäss Rechtsprechung auch auf ihre Bestandteile CHAT und GPT zu übertragen (vgl. BVGer B-681/2016, E. 9.1.4 – Facebook / Stressbook mit Verweis auf BVGer B-4829/212, E. 7.1 – LAND ROVER / LAND GLIDER). Somit kommt der Widerspruchsmarke 1 CHATGPT und auch dem Element GPT, d.h. der Widerspruchsmarke 2, eine leicht gesteigerte Kennzeichnungskraft und ein höherer Schutzzumfang zu. Dies muss, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnnerischen Partei (vgl. S. 9 und 10 der Duplik) selbst dann gelten, wenn man davon ausgeht, dass den Widerspruchsmarken (für die Fachkreise) ursprünglich eine gewisse Schwäche wegen der Nähe zum Gemeingut zukommt (siehe IV. D. 20 hiervor und BVGer B-681/2016, E. 9.1.4 – Facebook / Stressbook mit Verweis auf BVGer B-4829/212, E. 7.1 – LAND ROVER / LAND GLIDER).
26. Der höhere Schutzzumfang der Widerspruchsmarken vermag sich nebst den verschiedenen, im gleichen Bereich liegenden angefochten Software und den Programmen der Klasse 9 auch auf eng benachbarte Gebiete, d.h. auf die verschiedenen im engen Gleichartigkeitsbereich liegenden, angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 42 (vgl. III. B. 4) zu erstrecken (vgl. Gallus JOLLER, a.a.O., N. 106 zu Art. 3 MSchG mit Verweis auf BVGer, sic! 2013 ff., E. 7.4.4 – Intel inside / Galdat inside; BVGer B-2583/2018, E. 6.4.1 – Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund [fig.]); BVGer B-720/2017, E. 7.3. – BLACKBERRY / blackphone [fig.]).
27. Eine leicht gesteigerte Kennzeichnungskraft und ein höherer Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (vgl. hierzu BGE 128 III 445, E. 3.1 – Appenzeller; BVGer B-2711/2016, E. 2.6 – The Body Shop u. The Body Shop [fig.] / TheFaceShop [fig.]).
28. Die Vergleichsmarken werden für gleiche respektive stark gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker von den Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Überdies sind aufgrund der leicht gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken die Anforderungen an den Zeichenabstand zusätzlich zu erhöhen (vgl. BVGer B-4829/2012, E. 7.3 – LAND ROVER / LAND GLIDER).
29. Unter solchen Voraussetzungen ist der vorliegende Zeichenabstand nicht ausreichend, um bei den Verkehrskreisen eine unternehmensbezogene Gedankenverbindung zwischen PRIVATEGPT (fig.) und den bekannten Widerspruchsmarken CHATGPT und GPT auszuschliessen. Denn die Übereinstimmung mit einem Wortelement einer älteren Marke bzw. einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das gleichlautende Zeichenelement bzw. die Widerspruchsmarke schwach ist und diese mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil

verbunden werden (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Die angefochtene Marke stimmt mit dem bekannten Element GPT der Widerspruchsmarke 1 bzw. mit der bekannten Widerspruchsmarke 2 überein, welchen in der angefochtenen Marke das Wort PRiVATE vorangestellt wurde. Das Austauschen des Begriffs CHAT durch PRiVATE (Widerspruchsverfahren Nr. 103844) bzw. das Hinzufügen von PRiVATE (Widerspruchsverfahren Nr. 103845) vermag den Sinngehalt der jüngeren Marke, wie dargetan, nicht hinreichend zu verändern. Gleich verhält es sich mit dem Gesamtbild: Der Bestandteil GTP bleibt auch im jüngeren Zeichen als selbständiges Element erkennbar, insbesondere aufgrund der grafischen Hervorhebung der Begriffe PRiVATE und GPT in verschiedenen Farben (vgl. unter IV. C. 3 hiavor).

30. Aufgrund der Übernahme des bekannten Elements GPT (Widerspruchsverfahren Nr. 103844) bzw. der bekannten Widerspruchsmarke GPT (Widerspruchsverfahren Nr. 103845) besteht die Gefahr, dass die Konsumenten falsche Zusammenhänge vermuten und insbesondere an Serienmarken denken, welche verschiedene Produkt- und Dienstleistungslinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2). Dies gilt selbst unter Berücksichtigung der hier angewendeten, leicht erhöhten Aufmerksamkeit dieser Verkehrskreise (vgl. Ausführungen unter IV. D. 3). Denn die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums dürfen auch bei diesem Aufmerksamkeitsgrad nicht überdehnt werden, sondern auch insoweit ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen Marbach, a.a.O., N. 957). Insgesamt wird der erforderliche Zeichenabstand zu den Widerspruchsmarken, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnерischen Partei, durch die jüngere Marke nicht gewahrt.
31. Die Verwechslungsgefahr ist somit zu bejahen. Der Widerspruch in den Widerspruchsverfahren Nr. 103844 und 103845 wird daher vollumfänglich gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 806399 PRiVATEGPT ((fig.)) vollständig widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die für die zwei Verfahren geschuldeten Widerspruchsgebühren in der Höhe von 1'600.00 verbleiben dem IGE (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 IGE 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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen, weshalb sie zu entschädigen ist. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Die widersprechende Partei erhob gegen dieselbe Marke, in einer einzigen Widerspruchsschrift, Widerspruch gestützt auf zwei ihrer Marken und machte damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich die Verfahren Nr. 103844 CHATGPT / PRiVATEGPT (fig.) und Nr. 103845 GPT / PRiVATEGPT (fig.). Die beiden Widerspruchsmarken stimmen im hier interessierenden Bestandteil GPT überein und, soweit hier interessierend, in ihren Waren und Dienstleistungen. Aus diesem Umstand und den Akten ist nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei, für die zwei Verfahren, ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr für beide Widerspruchsverfahren eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnерische Partei der widersprechenden Partei die für beide Verfahren geschuldete Widerspruchgebühr von 1'600.00 CHF zu ersetzen. Insgesamt wird der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 4'000.00 (einschliesslich Ersatz der für beide Verfahren geschuldeten Widerspruchsgebühren) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die Widersprüche in den Verfahren Nr. 103844 und 103845 werden in einem Verfahren vereinigt.
2.
Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103844 und 103845 wird gutgeheissen.
3.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 806399 - "PRiVATEGPT ((fig.))" wird vollumfänglich widerrufen.
4.
Die für beide Verfahren entrichteten Widerspruchsgebühren in der Höhe von CHF 1'600.00 verbleiben dem IGE.
5.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 4'000.00 (einschliesslich Ersatz der für beide Verfahren geschuldeten Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 31. Januar 2025



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

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 Rechtschrift 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).