

## Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104129 in Sachen

Redstone Digital (Schweiz) GmbH  
Josefstrasse 219  
8005 Zürich

### Widersprechende Partei

vertreten durch

Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Bern)  
Eigerstrasse 2  
Postfach  
3000 Bern 14

CH-Marke Nr. 801775 - REDSTONE

### gegen

DISTRIBUTED DATA LABS SP. Z O. O.  
ALEJE JEROZOLIMSKIE 96  
00-807 WARSCHAU  
PL-Polen

### Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

LEXcellence AG  
Mühlegasse 18  
6340 Baar

CH-Marke Nr. 815691 - RedStone ((fig.))



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 Eintragung der CH-Marke Nr. 8156911 "RedStone ((fig.))tone (fig.)" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 11.06.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 38, 41 und 42 eingetragen.
2. Am 14.08.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf. Mit gleichem Datum reichte sie auch einen Widerspruch gegen die CH-Marke Nr. 815692 "REDSTONE" ein (Widerspruchsverfahren Nr. 104129).
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 801775 "REDSTONE" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 41 und 42 eingetragen ist.
4. Mit Verfügung vom 15.08.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 14.11.2024 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 18.11.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

## II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 31.05.2023, die angefochtene Marke am 05.02.2024 mit einer EU Priorität vom 14.12.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

## III. Materielle Beurteilung

### A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a und b MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese bzw. die für 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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).

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. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, 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. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Schliesslich gilt es darauf hinzuweisen, dass das Widerspruchsverfahren ein registerrechtliches Verfahren ist und deshalb möglichst einfach, rasch und kostengünstig sein soll. Es handelt sich insoweit um ein summarisches Verfahren, das eher abstrakt schematisch ablaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG denn auch allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1). Welche Waren und Dienstleistungen tatsächlich unter den im Konflikt stehenden Marken angeboten werden, spielt im Widerspruchsverfahren somit keine Rolle.
4. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
  - 9 *Software; Computersoftware; Herunterladbare Computersoftware; Computersoftware für die Blockchain-Technologie; Herunterladbare Computersoftware für die Blockchain-Technologie; Computersoftware für die Interaktion mit Blockchain-Plattformen; Computersoftware für die Zertifizierung von Daten über Blockchain; Computersoftware für die Zertifizierung von Benutzern über Blockchain; Herunterladbare Computersoftware zur Datenzertifizierung über Blockchain; Herunterladbare Computersoftware zur Nutzerzertifizierung über Blockchain; Herunterladbare Computersoftware zur Verwaltung von kryptobezogenen Transaktionen über Blockchain-Technologie; Herunterladbare Computersoftware zur Verwaltung von Kryptoassets-Transaktionen; Herunterladbare Computeranwendungssoftware zum Prägen nicht austauschbarer Token (NFT); Smart-Contract-Software; Computersoftware zur Entwicklung, Erstellung und zum Betrieb von Blockchain-Anwendungen für Verbraucher; Computersoftware zur Unterstützung der Erstellung, des Designs, der Entwicklung und des Einsatzes von Blockchain-basierten Anwendungen; Computersoftware zur Unterstützung der Erstellung, des Designs, der Entwicklung und des Einsatzes von dezentralen Internetanwendungen (DApps); Computersoftware für die Datenübertragung; Computersoftwareplattformen; Computersoftwareplattformen für die Blockchain-Technologie; Computersoftwareplattformen für die Datenübertragung; Datenverarbeitungssoftware.*
  - 35 *Datenerfassung; Datenverarbeitung; Datenverarbeitung über Blockchain; Überprüfung der Datenverarbeitung; Datenbankmanagement; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Analyse von Geschäftsdaten; Computergestützte Datenüberprüfung; Automatische Datenverarbeitung; Elektronische Datenverarbeitung; Datenverarbeitungsmanagement; Datenverarbeitungsdienste; Computergestützte Datenverarbeitung; Computerverarbeitung von Daten; Datenbank-Management-Dienstleistungen; Eingabe und Verarbeitung von Daten; Online-Datenverarbeitungsdienste; Datenverarbeitung für Unternehmen; Aktualisierung und Pflege von Daten in computergestützten Datenbanken; Zusammenstellung und Systematisierung von Daten für computergestützte Datenbanken; Bereitstellung von Datenverarbeitungsinformationen; Sammlung von Daten (für Dritte); Zusammenstellung von Daten für Dritte; Verwaltung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Informationen für Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Informationen in Computerdatenbanken;*

Verarbeitung, Systematisierung und Verwaltung von Daten; Zusammenstellung von Informationen und deren Eingabe in Computerdatenbanken.

- 36 Finanzanalyse; Finanzberatungsdienste; Finanzdienstleistungen; Finanztransaktionen über Blockchain; Elektronischer Geldtransfer über Blockchain-Technologie; Elektronische Transfers von virtuellen Währungen; Mittelbeschaffung für die Entwicklung neuer Technologien; Zahlungsverifikationsdienste auf der Grundlage von Blockchain.
- 38 Elektronische Datenübertragung; Bereitstellung des Zugangs zu Blockchain-Netzwerken; Bereitstellung des Zugangs zu Computernetzwerken; Bereitstellung des Zugangs zu elektronischen Websites; Bereitstellung des Zugangs zu Datenbanken; Bereitstellung des Zugangs zu Plattformen und Portalen im Internet.
- 41 Schulungsdienstleistungen; Schulungsdienstleistungen im Bereich der Entwicklung von Computersoftware.
- 42 Finanzforschungsdienste; Entwicklung von Computerdatenbanken; Design, Entwicklung, Installation und Wartung von Computersoftware; Beratung beim Design und der Entwicklung von Computersoftware; Bereitstellung von Informationen über das Design und die Entwicklung von Computersoftware, Computersystemen und Computernetzwerken; Design und Entwicklung von Sicherheitssystemen für elektronische Daten; Computerprogrammierungsdienste zur Sicherung von Daten; Online-Datenspeicherung; Entwicklung von Datenverarbeitungssystemen; Entwicklung und Testen von Datenverarbeitungsmethoden, -algorithmen und -software; Ingenieurdienstleistungen im Bereich der automatisierten Datenverarbeitung; Blockchain als as-a-Service (BaaS); Blockchain als as-a-Service (BaaS) zur Nutzung durch Softwareentwickler; Zertifizierung von Daten über Blockchain; Benutzerzertifizierung über Blockchain; Benutzerauthentifizierungsdienste unter Verwendung der Blockchain-Technologie; Datenspeicherung über Blockchain; Herunterladen von Daten über Blockchain; elektronische Speicherung über Blockchain; Authentifizierung von Daten über Blockchain; Authentifizierung von Nutzern über Blockchain; Bereitstellung einer cloudbasierten Blockchain-Netzwerkinfrastruktur, die es Entwicklern ermöglicht, dezentrale Webanwendungen (DApps), Blockchain-Anwendungen und Blockchain-Smart Contracts zu erstellen, zu betreiben und zu nutzen; Platform-as-a-Service (PaaS); Platform-as-a-Service (PaaS) für die Nutzung durch Software-Entwickler; Platform-as-a-Service (PaaS) einschliesslich Software-Plattformen für die Interaktion mit Blockchain-Plattformen; Platform-as-a-Service (PaaS) einschliesslich Software-Plattformen für Blockchain-basierte mobile Anwendungen; Platform-as-a-Service (PaaS) einschliesslich Software-Plattformen für das Minting nicht austauschbarer Token (NFTs); Platform-as-a-Service (PaaS) mit Software-Plattformen für den Zugriff auf und die Nutzung von Cloud-Computing-Netzwerken; Platform-as-a-Service (PaaS) mit Software-Plattformen für Blockchain-Data-Mining-Software; Platform-as-a-Service (PaaS) mit Software-Plattformen für Blockchain-basierte Gaming-Anwendungen; Platform-as-a-Service (PaaS) mit Software-Plattformen zur Unterstützung der Erstellung, des Designs, der Entwicklung und des Einsatzes von Blockchain-basierten Anwendungen; Platform-as-a-Service (PaaS) mit Softwareplattformen für die Entwicklung, die Erstellung und den Betrieb von Blockchain-Anwendungen für Verbraucher; Platform as-a-Service (PaaS) mit Softwareplattformen für die Entwicklung, die Erstellung und den Betrieb von sozialen Blockchain-Anwendungen für Verbraucher; Blockchain-Design und -Entwicklung; Web-Design und -Entwicklung; Design und Entwicklung von Software für den Zugriff auf und die Erstellung von Blockchain- und Blockchain-basierten Anwendungen; Design und Entwicklung von dezentralen Anwendungen für den Einsatz auf Blockchain; Computerprogrammierung von Smart Contracts für Blockchain; Software as a Service [SaaS]; Software as-a-Service, einschliesslich Software für Interaktion mit Blockchain-Plattformen; Software as-a-Service, der Software für Blockchain-basierte mobile Anwendungen enthält; Software as-a-Service, der Software für das Minting nicht austauschbarer Token (NFTs) enthält; Software as-a-Service, der Software für den Zugriff auf und die Nutzung von Cloud-Computing-Netzwerken enthält; Software as-a-Service, der Software für Blockchain-Data-Mining enthält; Software as-a-Service, der Software für Blockchain-basierte Gaming-Anwendungen enthält; Software as-a-Service, der Software zur Unterstützung der Erstellung, des Entwurfs, der Entwicklung und des Einsatzes von Blockchain-basierten Anwendungen enthält; Software as-a-Service, der Software für die Entwicklung, die Erstellung und den Betrieb von Blockchain-Anwendungen für Verbraucher enthält; Software as-a-Service, der Software für die Entwicklung, die Erstellung und den Betrieb von sozialen Blockchain-Netzwerkanwendungen für Verbraucher enthält; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer

*Computersoftware für die Interaktion mit Blockchain-Plattformen; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware für Blockchain-basierte mobile Anwendungen; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware zur Verwendung bei der Erstellung, Entwicklung, Ausführung und dem Betrieb anderer Blockchain-Software und -Anwendungen; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Entwicklungstools für Blockchain-Anwendungen; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Computersoftware-Entwicklungstools für Blockchain-basierte Plattformen; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware für das Minting nicht austauschbarer Token (NFTs); Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für den Zugriff auf und die Nutzung von Cloud-Computing-Netzwerken; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware für Blockchain-Data-Mining; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Softwareplattformen und -Werkzeugen zur Unterstützung der Erstellung, des Entwurfs, der Entwicklung und des Einsatzes von dezentralen Internetanwendungen (DApps) für Verwendung in der Blockchain.*

5. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

- 35 *Unternehmensberatung und Geschäftsführung.*
- 36 *Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken; Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen.*
- 41 *Vorbereitung, Durchführung und Organisation von Konferenzen.*
- 42 *Bereitstellung von Online-Informationen zum Bereich Technologieforschung über Computerdatenbanken oder das Internet; Analyse grosser Datenmengen hinsichtlich der Beziehungen der Daten untereinander, gezielte Datensuche; Gestaltung, Entwicklung, Wartung und Aktualisierung von Datenverarbeitungssoftware; Entwicklung, Programmierung und Verleih von Datenverarbeitungsprogrammen.*

#### Angefochtene Waren in Klasse 9

6. Die Widerspruchsmarke beansprucht keine Waren in Klasse 9. Hingegen ist sie in Klasse 42 mit *Gestaltung, Entwicklung, Wartung und Aktualisierung von Datenverarbeitungssoftware; Entwicklung, Programmierung und Verleih von Datenverarbeitungsprogrammen* für Entwicklung und Wartung von Computersoftware geschützt. Die ständige Praxis bejaht die Gleichartigkeit zwischen Softwareentwicklungsdienstleistungen in Klasse 42 und Software in Klasse 9 (vgl. u.a. BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS / AbaFocus). Das Bundesverwaltungsgericht führt in diesem Entscheid u.a. aus, dass die Entwicklung und der Verkauf von Computerhardware und Software zwei eng miteinander verbundene Stufen in einer Wertschöpfungskette bilden würden, da es sich um komplexe technische Systeme handle, die sowohl für den kundenspezifischen Einsatz wie auch für den Massengebrauch vorab entwickelt werden müssen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrisierungsarbeiten mit sich bringen, weshalb hier eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheine. Diese Überlegungen führen auch bei den in casu sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen Anwendung und führen zur Bejahung der Gleichartigkeit.
7. Neben breiten Formulierungen wie *Software; Computersoftware; Herunterladbare Computersoftware* beansprucht die angefochtene Marke auch Software mit klarer Spezifizierung bzw. Einsatzbereich. Die Widerspruchsmarke beansprucht mit den Formulierungen *Gestaltung, Entwicklung, Wartung und Aktualisierung von Datenverarbeitungssoftware; Entwicklung, Programmierung und Verleih von Datenverarbeitungsprogrammen* die Entwicklung aller Arten von Software ohne Einschränkung auf einen bestimmten Einsatzbereich. Die Gleichartigkeit zwischen den konkurrierenden Softwareentwicklungsdienstleistungen der älteren Marke und den Softwareprodukten der jüngeren Marke ist somit klar gegeben.

#### Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

8. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 35 ausschliesslich Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenerfassung bzw. -verarbeitung sowie dem Datenbank-Management. Dabei handelt es sich insbesondere um Dateienverwaltung mittels Computer. Diese Dienstleistung wird gemäss erläuternden Anmerkungen zur 12. Ausgabe der Nizza Klassifikation (gültig ab 01.01.2025) zu den Büroarbeiten gezählt (vgl. Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen [Nizza Klassifikation], auf [www.dpma.de](http://www.dpma.de)).

9. Demgegenüber beansprucht die Widerspruchsmarke in Klasse 35 u.a. den Oberbegriff *Geschäftsführung*. Die unter diesen Oberbegriff fallenden Dienstleistungen weisen hingegen zahlreiche Berührungspunkte mit den für das angefochtene Zeichen in der Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen *Datenerfassung; Datenverarbeitung; Datenverarbeitung über Blockchain; Überprüfung der Datenverarbeitung; Datenbankmanagement; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Analyse von Geschäftsdaten; Computergestützte Datenüberprüfung; Automatische Datenverarbeitung; Elektronische Datenverarbeitung; Datenverarbeitungsmanagement; Datenverarbeitungsdienste; Computergestützte Datenverarbeitung; Computerverarbeitung von Daten; Datenbank-Management-Dienstleistungen; Eingabe und Verarbeitung von Daten; Online-Datenverarbeitungsdienste; Datenverarbeitung für Unternehmen; Aktualisierung und Pflege von Daten in computergestützten Datenbanken; Zusammenstellung und Systematisierung von Daten für computergestützte Datenbanken; Bereitstellung von Datenverarbeitungsinformationen; Sammlung von Daten (für Dritte); Zusammenstellung von Daten für Dritte; Verwaltung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Informationen für Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Informationen in Computerdatenbanken; Verarbeitung, Systematisierung und Verwaltung von Daten; Zusammenstellung von Informationen und deren Eingabe in Computerdatenbanken* auf. Diese Dienstleistungen der widerspruchsgegenerischen Partei sind zwar eher administrativer Natur, können jedoch nichtsdestotrotz einen wesentlichen Teil der Geschäftsführung umfassen und durchaus komplexer Natur sein. Zu denken ist etwa an den Aufbau einer Computerdatenbank zur Überwachung und Systematisierung sämtlicher Vertragsbeziehungen eines Unternehmens oder an die administrative Abwicklung und Koordination von Bestellvorgängen (vgl. Entscheid IGE in Sachen W 10620, III. B. Ziff. 2, abrufbar in der Prüfungshilfe, unter <https://ph.ige.ch>). Die konkurrierenden Dienstleistungen können somit einer ähnlichen Zweckbestimmung dienen und sie werden regelmässig von den gleichen Unternehmen erbracht. Dementsprechend ist zumindest von einer entfernten Gleichartigkeit auszugehen.

#### Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 36

10. Der breite Oberbegriff *Finanzdienstleistungen* der Widerspruchsmarke umfasst die angefochtenen Dienstleistungen *Finanzanalyse; Finanzberatungsdienste; Finanzdienstleistungen*. Es besteht nicht weiter zu diskutierende Dienstleistungsgleichheit.
11. Die angefochtene Marke beansprucht weiter *Finanztransaktionen über Blockchain; Elektronischer Geldtransfer über Blockchain-Technologie; Elektronische Transfers von virtuellen Währungen; Zahlungsverifikationsdienste auf der Grundlage von Blockchain*. Dabei handelt es sich insbesondere um Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Finanztransaktionen stehen. Diese Dienstleistungen können alle unter die breiten Begriffe *Finanzdienstleistungen* sowie *Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken* der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Auch diesbezüglich besteht somit Gleichheit.
12. Schliesslich ist die Dienstleistung *Mittelbeschaffung für die Entwicklung neuer Technologien* angefochten. Bei der *Mittelbeschaffung* kann es sich einerseits um Fundraising-Dienstleistungen handeln (z.B. das Sammeln freiwilliger Gelder durch gemeinnützige Organisationen) oder andererseits z.B. um die Ausgabe von Anleihen zur Mittelbeschaffung auf dem Markt betreffend die Entwicklung neuer Technologien. Letztere Dienstleistung fällt dabei klar unter die breiten Formulierungen *Finanzdienstleistungen* sowie *Dienstleistungen von Banken*. Insbesondere bei Investmentbanken ist die Mittelbeschaffung als Teil von Kapitalmassnahmen eine ihrer Kernaufgaben. Die Dienstleistungsgleichheit ist somit auch hier zu bejahen.

#### Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 38

13. Die angefochtene Dienstleistung *Elektronische Datenübertragung* ist eine Dienstleistung aus dem Bereich der Telekommunikation. Telekommunikation gemäss Nizza-Klassifikation umfasst Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Die Dienstleistungen der Kl. 38 betreffen somit den technischen Aspekt der Übertragung bzw. Datenübertragung (vgl. Richtlinien, Teil 2 Ziff. 4.11 mit Verweis auf BGer in sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL). Dies gilt auch betreffend die weiteren, von der angefochtenen Marke in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen *Bereitstellung des Zugangs zu Blockchain-Netzwerken; Bereitstellung des Zugangs zu Computernetzwerken; Bereitstellung des Zugangs zu elektronischen Websites; Bereitstellung des Zugangs zu Datenbanken; Bereitstellung des Zugangs zu Plattformen und Portalen im Internet*.



14. Die angefochtenen Dienstleistungen finden keine Entsprechung in der Dienstleistungsliste der Widerspruchsmarke. Die widersprechende Partei macht u.a. geltend, dass die angefochtenen Dienstleistungen *Bereitstellung des Zugangs zu Blockchain-Netzwerken* sowie *Bereitstellung des Zugangs zu Computernetzwerke* den Zugriff auf die dezentralisierte Kryptowährung erlauben würden. Diese Dienstleistungen der angefochtenen Marke seien damit gleichartig zu den Dienstleistungen *Geldgeschäfte* sowie *Dienstleistungen von Banken* der Widerspruchsmarke, da letztere den Zugang zum "traditionellen Geld" ermöglichen würden. Diese konkurrierenden Dienstleistungen würden in einem Austauschverhältnis zueinanderstehen und sie richteten sich an die gleichen Abnehmerkreise.
15. Das IGE kann sich dieser Auffassung aus folgenden Gründen nicht anschliessen: das zur Erbringung der konkurrierenden Dienstleistungen notwendige fachtechnische Know-how unterscheidet sich klar. Während *Geldgeschäfte* und *Dienstleistungen von Banken* der Widerspruchsmarke Dienstleistungen aus dem Finanzbereich sind, deren Erbringung Finanz- und Bankwissen voraussetzt, handelt es sich bei den angefochtenen Dienstleistungen um rein technische Dienstleistungen, die Fachwissen aus dem Bereich Telekommunikation bzw. Internet voraussetzen. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Anbieter: einerseits Bank- und Finanzinstitute, andererseits Telekommunikation- bzw. Unternehmen aus dem Internetbereich. Zwar benötigt der Anbieter von Finanzdienstleistungen im Bereich Kryptowährung auch einen *Zugang zu Blockchain-Netzwerken*. Dies führt hingegen nicht dazu, dass diese konkurrierenden Dienstleistungen als austauschbar gelten. Bilden *Telekommunikationsdienstleistungen* insofern einen Bestandteil von *Geldgeschäften* und *Dienstleistungen von Banken*, umfasst erstere aber nicht die Übermittlungsleistung im technischen Sinn, sondern sie besteht in der Auswahl des richtigen Übermittlungsweges (vgl. für das Verhältnis zwischen Werbung und Telekommunikation BVGer B-6783/2017, E. 4.2 – UBER / uberall [fig.]; für das Verhältnis zwischen Finanzdienstleistungen und Dienstleistungen der Klasse 38 vgl. Entscheid des IGE, W 14710, III. B. Ziff. 6, abrufbar in der Prüfungshilfe, <https://ph.ige.ch>).
16. Auch im Verhältnis zu den weiteren von der Widerspruchsmarke in den Klassen 35, 41 und 42 beanspruchten Dienstleistungen ist keine markenrechtlich relevante Gleichartigkeit auszumachen (vgl. u.a. Entscheid des IGE, W 14528, III. B. Ziff. 4, abrufbar in der Prüfungshilfe, <https://ph.ige.ch>).
17. Aus den oben aufgeführten Gründen ist auch zwischen den weiter angefochtenen Dienstleistungen *Bereitstellung des Zugangs zu elektronischen Websites*; *Bereitstellung des Zugangs zu Datenbanken*; *Bereitstellung des Zugangs zu Plattformen und Portalen im Internet* sowie sämtlichen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in den Klassen 35, 36, 41 und 42 kein relevantes Gleichartigkeitsverhältnis auszumachen. Auch die widersprechende Partei führt keine weiteren Argumente an, die für eine Gleichartigkeit sprechen würden.

#### Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 41

18. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistung *Vorbereitung, Durchführung und Organisation von Konferenzen* kann auch den Bereich der Softwareentwicklung abdecken. Es ist weiter nicht ausgeschlossen, dass eine Schulung als Konferenz angeboten wird. Die Dienstleistungen der älteren Marke sind somit hochgradig gleichartig im Verhältnis zu *Schulungsdienstleistungen*; *Schulungsdienstleistungen im Bereich der Entwicklung von Computersoftware* der angefochtenen Marke.

#### Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

19. Die ältere Marke beansprucht mit *Gestaltung, Entwicklung, Wartung und Aktualisierung von Datenverarbeitungssoftware*; *Entwicklung, Programmierung und Verleih von Datenverarbeitungsprogrammen* Softwareentwicklungsdienstleistungen, die sämtliche Arten von Software abdeckt. Diese breite Formulierung umfasst folgende Dienstleistungen der angefochtenen Marke: *Design, Entwicklung, Installation und Wartung von Computersoftware*; *Computerprogrammierungsdienste zur Sicherung von Daten*. Bezüglich dieser angefochtenen Dienstleistungen ist somit von nicht weiter zu diskutierender Gleichheit auszugehen.
20. Die folgenden Dienstleistungen der angefochtenen Marke stehen alle in einem engen Zusammenhang mit Software, sei es, dass es um das Zurverfügungstellen von Software geht, um die Nutzung derselben oder die Software ein wesentlicher Teil der angefochtenen Dienstleistung darstellt. Es geht dabei um folgende Dienstleistungen der angefochtenen Marke: *Entwicklung von Datenverarbeitungssystemen*; *Entwicklung von Computerdatenbanken*; *Beratung beim Design und der Entwicklung von Computersoftware*; *Bereitstellung von Informationen über das Design und die Entwicklung von Computersoftware*,

Computersystemen und Computernetzwerken; Design und Entwicklung von Sicherheitssystemen für elektronische Daten; Online-Datenspeicherung; Entwicklung und Testen von Datenverarbeitungsmethoden, -algorithmen und -software; Ingenieurdienstleistungen im Bereich der automatisierten Datenverarbeitung; Blockchain als as-a-Service (BaaS) zur Nutzung durch Softwareentwickler; Platform-as-a-Service (PaaS); Platform-as-a-Service (PaaS) für die Nutzung durch Software-Entwickler; Platform-as-a-Service (PaaS) einschliesslich Software-Plattformen für die Interaktion mit Blockchain-Plattformen; Platform-as-a-Service (PaaS) einschliesslich Software-Plattformen für Blockchain-basierte mobile Anwendungen; Platform-as-a-Service (PaaS) einschliesslich Software-Plattformen für das Minting nicht austauschbarer Token (NFTs); Platform-as-a-Service (PaaS) mit Software-Plattformen für den Zugriff auf und die Nutzung von Cloud-Computing-Netzwerken; Platform-as-a-Service (PaaS) mit Software-Plattformen für Blockchain-Data-Mining-Software; Platform-as-a-Service (PaaS) mit Software-Plattformen für Blockchain-basierte Gaming-Anwendungen; Platform-as-a-Service (PaaS) mit Software-Plattformen zur Unterstützung der Erstellung, des Designs, der Entwicklung und des Einsatzes von Blockchain-basierten Anwendungen; Platform-as-a-Service (PaaS) mit Softwareplattformen für die Entwicklung, die Erstellung und den Betrieb von Blockchain-Anwendungen für Verbraucher; Platform as-a-Service (PaaS) mit Softwareplattformen für die Entwicklung, die Erstellung und den Betrieb von sozialen Blockchain-Anwendungen für Verbraucher; Design und Entwicklung von Software für den Zugriff auf und die Erstellung von Blockchain- und Blockchain-basierten Anwendungen; Design und Entwicklung von dezentralen Anwendungen für den Einsatz auf Blockchain; Computerprogrammierung von Smart Contracts für Blockchain; Software as a Service [SaaS]; Software as-a-Service, einschliesslich Software für Interaktion mit Blockchain-Plattformen; Software as-a-Service, der Software für Blockchain-basierte mobile Anwendungen enthält; Software as-a-Service, der Software für das Minting nicht austauschbarer Token (NFTs) enthält; Software as-a-Service, der Software für den Zugriff auf und die Nutzung von Cloud-Computing-Netzwerken enthält; Software as-a-Service, der Software für Blockchain-Data-Mining enthält; Software as-a-Service, der Software für Blockchain-basierte Gaming-Anwendungen enthält; Software as-a-Service, der Software zur Unterstützung der Erstellung, des Entwurfs, der Entwicklung und des Einsatzes von Blockchain-basierten Anwendungen enthält; Software as-a-Service, der Software für die Entwicklung, die Erstellung und den Betrieb von Blockchain-Anwendungen für Verbraucher enthält; Software as-a-Service, der Software für die Entwicklung, die Erstellung und den Betrieb von sozialen Blockchain-Netzwerkanwendungen für Verbraucher enthält; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Computersoftware für die Interaktion mit Blockchain-Plattformen; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware für Blockchain-basierte mobile Anwendungen; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware zur Verwendung bei der Erstellung, Entwicklung, Ausführung und dem Betrieb anderer Blockchain-Software und -Anwendungen; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Entwicklungstools für Blockchain-Anwendungen; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Computersoftware-Entwicklungstools für Blockchain-basierte Plattformen; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware für das Minting nicht austauschbarer Token (NFTs); Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für den Zugriff auf und die Nutzung von Cloud-Computing-Netzwerken; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware für Blockchain-Data-Mining; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Softwareplattformen und -Werkzeugen zur Unterstützung der Erstellung, des Entwurfs, der Entwicklung und des Einsatzes von dezentralen Internetanwendungen (DApps) für Verwendung in der Blockchain.

21. Die oben in Ziffer 21 aufgelisteten Dienstleistungen stehen teils in einem Ergänzungsverhältnis zu den Softwareentwicklungsdienstleistungen der älteren Marke. Das zu deren Erbringung notwendige fachtechnische Know-how ist sehr ähnlich und die konkurrierenden Dienstleistungen richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und sie werden von den gleichen Erbringern auf dem Markt angeboten. Eine hochgradige Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
22. Weiter beansprucht die angefochtene Marke eine Reihe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie, nämlich *Blockchain als as-a-Service (BaaS)*; *Zertifizierung von Daten über Blockchain*; *Benutzerzertifizierung über Blockchain*; *Benutzerauthentifizierungsdienste unter Verwendung der Blockchain-Technologie*; *Datenspeicherung über Blockchain*; *Herunterladen von Daten über Blockchain*; *elektronische Speicherung über Blockchain*; *Authentifizierung von Daten über Blockchain*; *Authentifizierung von Nutzern über Blockchain*; *Bereitstellung einer cloudbasierten Blockchain-Netzwerkinfrastruktur, die es Entwicklern ermöglicht, dezentrale Webanwendungen (DApps), Blockchain-Anwendungen und Blockchain-Smart Contracts zu erstellen, zu betreiben und zu nutzen*; *Blockchain-Design und -Entwicklung*.

23. Bei der Blockchain handelt es sich um eine dezentrale Datenbankstruktur, die eine kryptografische Verkettung der Datensätze aufweist (vgl. Definition in Duden Universalwörterbuch, auf [www.munzinger.de](http://www.munzinger.de), abgerufen am 17.02.2025). Bei den angefochtenen Dienstleistungen handelt es sich um verschiedene IT-Dienstleistungen, die auf der Blockchaintechnologie beruhen. Die Dienstleistungen *Bereitstellung einer cloubasierten Blockchain-Netzwerkinfrastruktur, die es Entwicklern ermöglicht, dezentrale Webanwendungen (DApps), Blockchain-Anwendungen und Blockchain-Smart Contracts zu erstellen, zu betreiben und zu nutzen; Blockchain-Design und -Entwicklung sowie Blockchain als as-a-Service (BaaS)* betreffen dabei insbesondere das Zurverfügungstellen und die Entwicklung von Software. Entsprechend besteht hochgradige Gleichartigkeit zu *Gestaltung, Entwicklung, Wartung und Aktualisierung von Datenverarbeitungssoftware; Entwicklung, Programmierung und Verleih von Datenverarbeitungsprogrammen* der älteren Marke.
24. Bei der Authentifizierung betrifft ein wesentlicher Aspekt den EDV-Bereich, in dem z.B. durch spezielle Software die Zugangskontrolle durch eine Prüfung der Nutzeridentität vorgenommen wird (vgl. DUDEN online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Authentifizierung>; abgerufen am 17.02.2025; siehe diesbezüglich auch den Entscheid des Instituts, W 103120 -103122, III. B. Ziff. IV. B. Ziff. 11 – Instagram / Wedgram). Zwischen den angefochtenen Dienstleistungen *Zertifizierung von Daten über Blockchain; Benutzerzertifizierung über Blockchain; Benutzerauthentifizierungsdienste unter Verwendung der Blockchain-Technologie; Authentifizierung von Daten über Blockchain; Authentifizierung von Nutzern über Blockchain* und den Softwareentwicklungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke besteht demnach eine klare Überschneidung betreffend die Zweckbestimmung dieser konkurrierenden Dienstleistungen.
25. Schliesslich beansprucht die angefochtene Marke die Dienstleistungen *Datenspeicherung über Blockchain; Herunterladen von Daten über Blockchain; elektronische Speicherung über Blockchain*. Im Vergleich zu den Dienstleistungen *Gestaltung, Entwicklung, Wartung und Aktualisierung von Datenverarbeitungssoftware; Entwicklung, Programmierung und Verleih von Datenverarbeitungsprogrammen* der Widerspruchsmarke ist auch hier von Gleichartigkeit auszugehen, zumal diese konkurrierenden Dienstleistungen von den gleichen Anbietern erbracht werden und sich an die gleichen Abnehmerkreise richten.
26. Hochgradig gleichartig sind zudem die Softwareentwicklungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke im Vergleich zu den angefochtenen *Web-Design und -Entwicklung*. Dies weil das Design von Webseiten einen Teilaspekt der Programmierdienstleistung betrifft.
27. Schliesslich beansprucht die angefochtene Marke die Dienstleistung *Finanzforschungsdienste*. Dabei handelt es sich um eine Forschungsdienstleistung. Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen verfolgen hingegen einen anderen Zweck und deren Erbringung erfordert ein anderes technisches Know-how.
28. Die widersprechende Partei geht davon aus, dass diese angefochtenen Dienstleistungen hochgradig gleichartig wenn nicht sogar identisch zu *Finanzdienstleistungen* (Klasse 36) der Widerspruchsmarke seien. Sie führt diesbezüglich aus, dass die Finanzdienstleistungen Leistungen rund um die Verwaltung, Beratung, Analyse und Unterstützung von finanziellen Angelegenheiten umfassen würden. Finanzforschungsdienste würden die Marktanalyse, Unternehmensanalyse etc umfassen und seien damit ein Teilbereich der Finanzdienstleistungen. Sie würden von denselben Art von Unternehmen erbracht und würden sich an dasselbe Publikum richten (Widerspruchsschrift, II. 1. Buchst. f). Das IGE kann sich aus folgenden Gründen dieser Auffassung nicht anschliessen:
29. Die in Klasse 42 eingereichten Forschungsdienstleistungen umfassen im Wesentlichen Dienstleistungen, die sich auf theoretische und praktische Aspekte komplexer Tätigkeitsfelder beziehen. Diese Klasse enthält insbesondere keine Nachforschungen und Bewertungen in Geschäftsangelegenheiten wie auch keine finanzielle Schätzungen, Finanzrecherchen oder Wirtschaftsprüfungen (vgl. Erläuternde Anmerkungen zur Klassifikation von Nizza, 12. Auflage, 01.01.2025, abrufbar unter [www.dpma.de](http://www.dpma.de)). Die alleinige Tatsache, dass die angefochtenen Forschungsdienste explizit auf den Finanzbereich eingeschränkt sind, kann noch nicht zur Bejahung der Gleichartigkeit mit den *Finanzdienstleistungen* in Klasse 36 führen. Für die Ausübung dieser konkurrierenden Tätigkeiten wird ein gänzlich unterschiedliches Know-How benötigt, auch sind die Dienstleistungen nicht substituierbar, und sie dienen nicht dem gleichen Zweck. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden. Selbst wenn man die oben genannten Dienstleistungen der Klassen 36 und 42 in einem

weiteren Sinn verstehen würde, müsste eine Gleichartigkeit in casu verneint werden. Wer in den Bereichen der Klasse 36 der widersprechenden Partei tätig ist, diversifiziert normalerweise nicht in den Bereich der wissenschaftlichen Forschung, sondern erbringt diese Dienstleistungen – wenn überhaupt – höchstens für den Eigenbedarf. Folglich würde es sich um Hilfsdienstleistungen zur Unterstützung der jeweiligen Hauptdienstleistungspalette handeln, die nicht als gleichartig erachtet werden. Dem IGE ist denn auch keine Marktübung bekannt, wonach ein Finanzinstitut bzw. eine Bank selbständig kommerzialisierte Forschungsdienstleistungen gegenüber Dritten erbringen würde (vgl. in diesem Zusammenhang Entscheid des IGE, W 8615, III. B. Ziff. 4 – FT / FTG, abrufbar in der Prüfungshilfe, <https://ph.ige.ch>). Die Gleichartigkeit gegenüber sämtlichen von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen ist somit zu verneinen.

30. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. 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 Dienstleistungen der Klasse 38 sowie *Finanzforschungsdienste* (Klasse 42) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

## C. Zeichenvergleich

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 reine Wortmarke "REDSTONE" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "RedStone RedStone ((fig.))" (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). Bei der angefochtenen Marke ist dem Worтеlement "RedStone" ein sechseckiges grafisches Element vorangestellt. Dieses Element sowie das Worтеlement "Red" sind dabei in rot gehalten. Zwar vermag das grafische Element aufgrund seiner Grösse dem Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Hingegen gilt es zu beachten, dass bei einer Marke, die sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente enthält, beide Elemente das Erinnerungsbild gleichermassen prägen können. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A. POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)). Da sich in casu die Übereinstimmungen auf die Worтеlemente beschränken, konzentriert sich der nachfolgende Zeichenvergleich auf die Worтеlemente.
3. In casu stehen sich die Worтеlemente "REDSTONE" (Widerspruchsmarke) und "RedStone" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Worтеlementen 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.]*). Die Konfliktzeichen stimmen in den Worтеlementen überein. Einzig betreffend die Schriftgestaltung weicht das angefochtene Zeichen durch den Farbanspruch Rot sowie die Gross-/Kleinschreibung von der älteren Marke ab. Betreffend letzteres gilt es zu beachten, dass der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist,

kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht fällt (vgl. BVGer B-317/2010 vom 13.09.2010, E. 6.3 – Lifetex // LIFETEA; ebenfalls BVGer B-4728/2014 vom 12.10.2016, E. 5.3.1 – WINSTON // Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks i.d.R. nicht prägt (vgl. BVGer B-953/2013 vom 15.10.2013, E. 2.3 – CIZELLO // SCIELO). Insgesamt ist somit von einer klaren Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.

4. Bedingt durch die identischen Wortelemente "Redstone" sind die Konfliktzeichen vom Klang her und begrifflich als identisch zu qualifizieren.
5. Somit ist die Zeichenidentität bzw. klare Ähnlichkeit erstellt 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Für die Bestimmung der Abnehmerkreise ist dabei einzig auf die für die Konfliktzeichen registrierten Waren und Dienstleistungen abzustellen und nicht, wie von der widerspruchsgegnerischen Partei ausgeführt, auf das effektive Produkteangebot auf den Webseiten der Konfliktparteien (vgl. Stellungnahme, Rz. 9 f.). Massgebend sind in casu die Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 35, 36, 41 und 42. Gemäss Rechtsprechung wird in Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschäftsführungsdienstleistungen) und 36 (Bank-, Finanz-, Geld-, Immobilien- und Versicherungsgeschäfte) 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. BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.)). Gleiches gilt auch für Dienstleistungen der Klasse 42, welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen (vgl. BVGer B-6783/2017, E. 3 – UBER / uberall (fig.); BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.)). Die Dienstleistungen der Klasse 41 werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. BVGer B-970/2019, E. 4.2 – clever fit (fig.) / CLEVERFIT (fig.)). Computersoftware in Klasse 9 richtet sich an eine mediengewöhnte und – konsumierende Letztabnehmerschaft, werden aber ebenfalls von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben. Bei deren Erwerb ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden (BVGer B-6783/2017, E. 3 – UBER / uberall (fig.)). Betreffend Software im Bereich der Blockchain-Technologie, die sich an spezialisierte Fachkreise richtet, ist dagegen von erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen.
4. 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).
5. Der Widerspruchsmarke "REDSTONE" kann in der Bedeutung von *roter Stein* in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen

werden. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und ihr kommt ein normaler Schutzzumfang zu.

6. Die vollständige Übernahme einer Marke vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen und selbständig wahrgenommenen Zeichenbestandteils "RedStone". Die Vergleichszeichen unterscheiden sich lediglich im zusätzlichen grafischen Element der angefochtenen Marke.
7. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive teilweise ausgeprägt 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 vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: die Vergleichszeichen sind klanglich und vom Begriff her identisch. Die Übernahme einer älteren Marke ist denn auch nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der Übernahme des einzigen kennzeichnungskräftigen Wortelements "REDSTONE" der Widerspruchsmarke, womit eine offensichtliche Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren und Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise 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 ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund des in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltenen Bildelements, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen sowie der Übereinstimmung im einzigen kennzeichnungskräftigen Wortelement "REDSTONE", falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
8. Der Widerspruch Nr. 104129 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 815691 "RedStone ((fig.))edStone (fig.)" für die als gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen widerrufen.

#### IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt 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).
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).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren für den überaus grössten Teil der angefochtenen Waren und Dienstleistungen durchgedrungen. Einzig betreffend die angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 38 sowie *Finanzforschungsdienste* (Klasse 42) wird der Widerspruch abgewiesen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. In casu gilt es hingegen zu beachten, dass die widersprechende Partei im Widerspruchsverfahren Nr. 104130, das sich auf die gleiche Widerspruchsmarke stützt und bei

dem sich die gleichen Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen, nahezu gleichlautende Widerspruchsschriften einreichte. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 600.00 für dieses Verfahren als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

**1.**

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 10412929 wird teilweise gutgeheissen.

**2.**

Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 815691 - "RedStone (fig.)" wird für folgende Waren und Dienstleistungen widerrufen:

9 *alle beanspruchten Waren.*

35 *alle beanspruchten Dienstleistungen.*

36 *alle beanspruchten Dienstleistungen.*

41 *alle beanspruchten Dienstleistungen.*

42 *Entwicklung von Computerdatenbanken; Design, Entwicklung, Installation und Wartung von Computersoftware; Beratung beim Design und der Entwicklung von Computersoftware; Bereitstellung von Informationen über das Design und die Entwicklung von Computersoftware, Computersystemen und Computernetzwerken; Design und Entwicklung von Sicherheitssystemen für elektronische Daten; Computerprogrammierungsdienste zur Sicherung von Daten; Online-Datenspeicherung; Entwicklung von Datenverarbeitungssystemen; Entwicklung und Testen von Datenverarbeitungsmethoden, -algorithmen und -software; Ingenieurdienstleistungen im Bereich der automatisierten Datenverarbeitung; Blockchain als as-a-Service (BaaS); Blockchain als as-a-Service (BaaS) zur Nutzung durch Softwareentwickler; Zertifizierung von Daten über Blockchain; Benutzerzertifizierung über Blockchain; Benutzerauthentifizierungsdienste unter Verwendung der Blockchain-Technologie; Datenspeicherung über Blockchain; Herunterladen von Daten über Blockchain; elektronische Speicherung über Blockchain; Authentifizierung von Daten über Blockchain; Authentifizierung von Nutzern über Blockchain; Bereitstellung einer cloudbasierten Blockchain-Netzwerkinfrastruktur, die es Entwicklern ermöglicht, dezentrale Webanwendungen (DApps), Blockchain-Anwendungen und Blockchain-Smart Contracts zu erstellen, zu betreiben und zu nutzen; Platform-as-a-Service (PaaS); Platform-as-a-Service (PaaS) für die Nutzung durch Software-Entwickler; Platform-as-a-Service (PaaS) einschliesslich Software-Plattformen für die Interaktion mit Blockchain-Plattformen; Platform-as-a-Service (PaaS) einschliesslich Software-Plattformen für Blockchain-basierte mobile Anwendungen; Platform-as-a-Service (PaaS) einschliesslich Software-Plattformen für das Minting nicht austauschbarer Token (NFTs); Platform-as-a-Service (PaaS) mit Software-Plattformen für den Zugriff auf und die Nutzung von Cloud-Computing-Netzwerken; Platform-as-a-Service (PaaS) mit Software-Plattformen für Blockchain-Data-Mining-Software; Platform-as-a-Service (PaaS) mit Software-Plattformen für Blockchain-basierte Gaming-Anwendungen; Platform-as-a-Service (PaaS) mit Software-Plattformen zur Unterstützung der Erstellung, des Designs, der Entwicklung und des Einsatzes von Blockchain-basierten Anwendungen; Platform-as-a-Service (PaaS) mit Softwareplattformen für die Entwicklung, die Erstellung und den Betrieb von Blockchain-Anwendungen für Verbraucher; Platform as-a-Service (PaaS) mit Softwareplattformen für die Entwicklung, die Erstellung und den Betrieb von sozialen Blockchain-Anwendungen für Verbraucher; Blockchain-Design und -Entwicklung; Web-Design und -Entwicklung; Design und Entwicklung von Software für den Zugriff auf und die Erstellung von Blockchain- und Blockchain-basierten Anwendungen; Design und Entwicklung von dezentralen Anwendungen für den Einsatz auf Blockchain; Computerprogrammierung von Smart Contracts für Blockchain; Software as a Service [SaaS]; Software as-a-Service, einschliesslich Software für Interaktion mit Blockchain-Plattformen; Software as-a-Service, der Software für Blockchain-basierte mobile Anwendungen enthält; Software as-a-Service, der Software für das Minting nicht austauschbarer Token (NFTs) enthält; Software as-a-Service, der Software für den Zugriff auf und die Nutzung von Cloud-*

*Computing-Netzwerken enthält; Software as-a-Service, der Software für Blockchain-Data-Mining enthält; Software as-a-Service, der Software für Blockchain-basierte Gaming-Anwendungen enthält; Software as-a-Service, der Software zur Unterstützung der Erstellung, des Entwurfs, der Entwicklung und des Einsatzes von Blockchain-basierten Anwendungen enthält; Software as-a-Service, der Software für die Entwicklung, die Erstellung und den Betrieb von Blockchain-Anwendungen für Verbraucher enthält; Software as-a-Service, der Software für die Entwicklung, die Erstellung und den Betrieb von sozialen Blockchain-Netzwerkanwendungen für Verbraucher enthält; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Computersoftware für die Interaktion mit Blockchain-Plattformen; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware für Blockchain-basierte mobile Anwendungen; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware zur Verwendung bei der Erstellung, Entwicklung, Ausführung und dem Betrieb anderer Blockchain-Software und -Anwendungen; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Entwicklungstools für Blockchain-Anwendungen; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Computersoftware-Entwicklungstools für Blockchain-basierte Plattformen; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware für das Minting nicht austauschbarer Token (NFTs); Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für den Zugriff auf und die Nutzung von Cloud-Computing-Netzwerken; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware für Blockchain-Data-Mining; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Softwareplattformen und -Werkzeugen zur Unterstützung der Erstellung, des Entwurfs, der Entwicklung und des Einsatzes von dezentralen Internetanwendungen (DApps) für Verwendung in der Blockchain.*

**3.**

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

**4.**

Die widerspruchsgegnersische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'400.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

**5.**

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 24. Februar 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

**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).