

Verfügung in den Widerspruchsverfahren Nr. 103847 und 103848 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

Alpine AI AG
Obere Strasse 22b
7270 Davos Platz

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch
Kellerhals Carrard Basel KIG
Henric Petri-Strasse 35
Postfach 257
4010 Basel

CH-Marke Nr. 806453 - SWISSGPT ((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. 806453 SWISSGPT ((fig.)), nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 23.11.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - Klasse 9 Computersoftware; Kommunikationssoftware; interaktive Computersoftware; Computersoftware für die Erzeugung von Text; Software für das maschinelle Lernen; Textverarbeitungsprogramme;*
 - Klasse 42 Softwareentwicklung; Software as a Service (SaaS); Platform as a Service (PaaS); Design und Entwicklung von Computersoftware; Programmieren von Computersoftware für elektronische Übersetzungswörterbücher und -datenbanken; Entwicklung von Anwendungslösungen für Computersoftware; Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz; Programmierung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen; Analyse und Entwurf von Computersystemen.*
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. 103847 stützt sie sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 793614 CHATGPT (nachfolgend Widerspruchsmarke 1) und im Widerspruchsverfahren Nr. 103848 auf die Schweizer Marke 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. Mit Verfügung vom 28.02.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.*
4. Mit Verfügung vom 28.02.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei in den zwei Verfahren zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
5. Mit Eingaben vom 29.05.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie unter anderem die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken geltend.
6. Mit Verfügung vom 30.05.2024 wurde die widersprechende Partei in den zwei Verfahren aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 02.09.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 04.09.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei in den zwei Verfahren aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 04.12.2024 duplizierte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 05.12.2024 schloss das IGE in den zwei Verfahren die Verfahrensinstruktion ab.
11. 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).

Die Widerspruchsmarken wurden am 03.02.2023 mit Prioritätsdatum vom 27.12.2022 hinterlegt und die angefochtene Marke am 21.11.2023. 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

In den Widerspruchsverfahren Nr. 103847 CHATGPT / SWISSGPT (fig.) und Nr. 103848 GPT / SWISSGPT (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_2_024_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> [nachfolgend Prüfungshilfe]).

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. 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. Es stellt sich die Frage, ob die Verkehrskreise Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen und zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9 *Computersoftware; Kommunikationssoftware; interaktive Computersoftware; Computersoftware für die Erzeugung von Text; Software für das maschinelle Lernen; Textverarbeitungsprogramme;*

Klasse 42 *Softwareentwicklung; Software as a Service (SaaS); Platform as a Service (PaaS); Design und Entwicklung von Computersoftware; Programmieren von Computersoftware für elektronische Übersetzungswörterbücher und -datenbanken; Entwicklung von Anwendungslösungen für Computersoftware; Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz; Programmierung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen; Analyse und Entwurf von Computersystemen.*

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. Beide Zeichen sind für *Computersoftware für die Erzeugung von Text* eingetragen. Es besteht folglich Gleichheit.
6. Soweit sich die angefochtenen *Computersoftware; Kommunikationssoftware; interaktive Computersoftware; Software für das maschinelle Lernen; Textverarbeitungsprogramme* 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 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 in den Herstellungsstätten zu bejahen (vgl. BVGer B-1778/2019, E. 5.3.2 – PYRAT / thePirate.com [fig.]).

Klasse 42

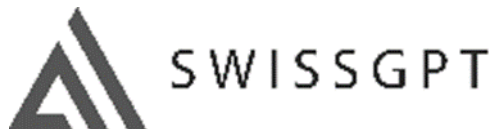
7. Sofern sich die angefochtenen Providerdienstleistungen, die *Software as a Service (SaaS); Platform as a Service (PaaS)*, dieser Klasse mitdenjenigen des älteren Zeichens, d.h. der *Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache und 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*, 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.]).
8. Weiter ist zu beachten, dass die angefochtenen *Softwareentwicklung, Design und Entwicklung von Computersoftware, Entwicklung von Anwendungslösungen für Computersoftware* (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, da erstere mangels Einschränkung 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.
9. Zudem betreiben gerade grosse Hersteller von Software und Computerprogrammen (Kl. 9) nebst den genannten Entwicklungsdienstleistungen auch die in diesen Bereichen angesiedelten Programmierungs-, Analyse- und Forschungsdienstleistungen, wie die angefochtenen Dienstleistungen *Programmierung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen, Analyse und Entwurf von Computersystemen, Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz* (Kl. 42) 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, zumal die angefochtenen Forschungsdienstleistungen wie die Waren des Widerspruchszeichens die künstliche Intelligenz betreffen und die übrigen Dienstleistungen des jüngeren Zeichens mangels Einschränkung in diesem Bereich angesiedelt sein können, womit auch diesbezüglich Übereinstimmungen auszumachen sind.
10. Die starke Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen *Design und Entwicklung von Computersoftware; Programmieren von Computersoftware für elektronische Übersetzungswörterbücher und -datenbanken; Entwicklung von Anwendungslösungen für Computersoftware; Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz; Programmierung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen; Analyse und Entwurf von Computersystemen* 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, abrufbar in der Prüfungshilfe).

11. 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 nachfolgende, kombinierte Wort-/Bildmarke (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 Worzelement SWISSGPT des jüngeren Zeichens ist in einer üblichen, schwarzen Computerschrift gehalten. Links davon steht ein gleichseitiges Dreieck mit einer weissen dreieckigen Innenfläche und einem schwarzen Rahmen, wobei die untere Linie am rechten Rand nicht ganz durchgezogen ist und eine Öffnung aufweist. Weiter steht parallel zur rechten Dreieckseite ein paralleler, länger gehaltener Strich. Das Bildelement vermag zwar aufgrund seiner Grösse, wie die widerspruchsgegnerische Partei vorbringt, das Gesamtbild zu beeinflussen (vgl. N 31 der Duplik). Da sich das Publikum jedoch insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr in der Regel an den Wortbestandteilen orientiert, ist nachfolgend in erster Linie auf erstere, d.h. SWISSGPT, abzustellen.
4. Die aufgrund der ersten Worzelemente englisch ausgesprochenen Zeichen CHATGPT (Widerspruchszeichen 1) und SWISSGTP (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, einsilbigen, englischen Begriffe CHAT (tʃæt) und SWISS (swɪs; vgl. <https://dictionary.cambridge.org/de/aussprache/englisch>; Suchabfragen vom 18.03.2025). Zudem führt die Übereinstimmung eines Zeichenelements, in casu GTP, zwangsläufig, trotz der weiteren Worzelemente CHAT vs. SWISS, zu starken Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild.
5. Weiter kann festgestellt werden, dass die dreisilbige Widerspruchsmarke 2 (GPT) in der jüngeren Marke SWISSGTP (fig.) vollständig enthalten ist, welcher der kürzere bzw. einsilbige Bestandteil SWISS vorangestellt wurde. Auch hier führt die Übereinstimmung in der Buchstabenfolge GTP zwangsläufig zu starken Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild.
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, ist aus den Begriffen «**Generative Pre-trained Transformer**» entstanden und wird auf Deutsch mit «generativer, d.h. erzeugender, vortrainierter Transformator» übersetzt (vgl. unter vielen z.B. <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; www.acronymfinder.de; https://de.wikipedia.org/wiki/Generativer_vortrainierter_Transformer; <https://openai.com/de-DE/policies/service-terms/>; Suchabfragen vom 18.03.2025). 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 18.03.2025 und N 39 sowie Beilage 2 der Replik vom 02.09.2024 [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. Dem Vorbringen der widerspruchsgegnerischen Partei, wonach alle Durchschnittskonsumenten GPT als eine Software verstehen, die auf künstlicher Intelligenz basiert und mit Unmengen an Daten trainiert wurde, kann aufgrund fehlender Indizien nicht gefolgt werden und wäre zudem, wie nachfolgend aufgezeigt, unbehilflich. 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 18.03.2025) – dürften für die Durchschnittskonsumenten in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 ebenfalls keine klar im Vordergrund stehen respektive geläufig 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 18.03.2025). 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 18.03.2025).
10. Der englische Bestandteil SWISS des angefochtenen Zeichens steht für Schweizer-, schweizerisch (vgl. <https://de.pons.com>; Suchabfrage vom 18.03.2025). Die Bedeutungen von CHAT und SWISS 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 18.03.2025).
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 dem Worzelement SWISSGPT des jüngeren Zeichens die Bedeutung von «schweizerischer (erzeugender, vortrainierter) Transformer» bzw. «schweizerisch» 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 SWISS 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, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei (vgl. N 4 der Duplik vom 04.12.2024 (nachfolgend Duplik), 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, wie soweit hier interessierend 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 www.nzz.ch/finanzen/hallo-ich-bin-ein-chatbot-und-lerne-noch-sagt-die-kuenstliche-intelligenz-die-kundendienst-mitarbeitern-den-job-streitig-macht-Id.1728177
- Beilage 7 Auszug aus <https://www.nzz.ch/technologie/gpt-store-openai-eroeffnet-markt-platz-fuer-ki-apps-Id.1773>
- Beilage 7 Auszug aus <https://openai.com/blog/introducing-the-gpt-store>

7. Mit Replik vom 02.09.2024 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://www.ti8m.com/en/blog/kreativitaetsfragen-und-chatgpt>
- Beilage 6 <https://actu.epfl.ch/news/gpt-3-transforms-chemical-research/>
- Beilage 7 <https://www.news.uzh.ch/de/articles/media/2023/GPT3.html>
- Beilage 8 <https://www.unisg.ch/en/newsdetail/news/ai-and-language-gpt-3-shows-human-like-language-patterns/>
- Beilage 9 <https://blog.zhdk.ch/digital-skills/tag/gpt-3/>
- Beilage 10 <https://www.letemps.ch/economie/capable-voir-images-gpt4-impressionne-nouvelles-capacites>
- Beilage 11 https://www.itmagazine.ch/artikel/82133/GPT-4_Turbo_mit_Vision_ab_sofort_in_Azure_OpenAI_Service_enthalten.html
- Beilage 12 <https://www.20min.ch/story/gpt-4-das-neuste-update-macht-den-chatbot-noch-menschlicher-977802575913>
- Beilage 13 <https://www.cdt.ch/lifestyle/tecnologia/ecco-gpt-4-levoluzione-di-chatgpt-310999>
- Beilage 14 <https://www.nzz.ch/technologie/gpt-4-was-kann-die-neue-kuenstliche-intelligenz-von-open-ai-Id.1730339>
- Beilage 15 <https://openai.com/index/finding-gpt4s-mistakes-with-gpt-4/>
- Beilage 16 <https://www.pwc.ch/en/insights/digital/chatgpt-4o.html>
- Beilage 17 <https://www.20min.ch/story/gpt-4o-das-sind-die-bahnbrechenden-features-der-neuen-kuenstlichen-intelligenz-103106267>

- Beilage 18 <https://www.digitec.ch/en/page/chatbot-laughs-jokes-and-sings-open-ai-presents-gpt-4o-33084>
- Beilage 19 <https://www.netzwoche.ch/news/2024-05-14/openai-praesentiert-sprachmodell-gpt-4o-und-desktop-app-fuer-den-mac>
- Beilage 20 <https://www.letemps.ch/cyber/openai-lance-gpt-4o-un-modele-d-ia-aux-capacite-encore-plus-etendues>
- Beilage 21 <https://www.cdt.ch/news/mondo/finiremo-per-innamorarci-del-nostro-assistente-vocale-352105>
- Beilage 22 <https://www.tagesanzeiger.ch/openai-laesst-chatgpt-mit-nutzern-sprechen-183109191067>
- Beilage 23 <https://www.itta.net/en/blog/chatgpt-5-is-coming-new-features-release-date-and-comparison-with-gpt-4/>
- Beilage 24 <https://www.inside-it.ch/der-gpt-shop-von-openai-ist-nun-live-20240111>
- Beilage 25 <https://www.nau.ch/news/amerika/openai-bringt-seinen-gpt-store-online-66686029>
- Beilage 26 <https://www.letemps.ch/economie/openai-lance-son-gpt-store-trois-elements-a-savoir-sur-ce-magasin-tres-particulier>
- Beilage 27 <https://www.watson.ch/digital/chatgpt/728043400-openai-startet-plattform-fuer-spezialisierte-chatgpt-varianten>
- Beilage 28 <https://www.nzz.ch/wissenschaft/chat-gpt-rueckt-dank-app-store-weiter-in-den-mainstream-ld.1782300>
- Beilage 29 <https://www.cdt.ch/news/mondo/finiremo-per-innamorarci-del-nostro-assistente-vocale-352105>
- Beilage 30 <https://www.cdt.ch/lifestyle/tecnologia/openai-lancera-il-suo-store-come-la-pren-dera-apple-338993>
- Beilage 31 <https://lenews.ch/2023/12/29/internet-searches-most-popular-in-switzerland-in-2023/>
- Beilage 32 <https://www.nzz.ch/panorama/milchkuehe-kuenstliche-intelligenz-und-ein-krabbentaucher-danach-googelte>
- Beilage 33 <https://www.mobiliar.ch/ueber-uns/medien/medienmitteilung/die-mobiliar-implementiert-chatgpt-fuer-ihre-mitarbeitenden>
- Beilage 34 <https://online-marketing.ch/post/content-marketing-blog/chatgpt-online-marketing>
- Beilage 35 <https://www.directpoint.ch/de/dialogmarketing/forschung/kuenstliche-intelligenz-in-der-werbung>
- Beilage 36 <https://theswisstimes.ch/swiss-researchers-and-chatgpt-unveil-harvesting-robot/>
- Beilage 37 <https://www.linkedin.com/pulse/92-fortune-500-100m-using-chatgpt-weekly-open-ai-gpt-news-pietc/>
- Beilage 38 <https://www.topmba.com/jobs/15-fortune-500-companies-headquartered-switzerland>
- Beilage 39 www.reddit.com/r/zurich/comments/10adqsi/chatgpt_understands_swissgerman_gives_advice
- Beilage 40 <https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/mitteilungen/2023/bildung/schulblatt/schulblatt-2-2024/chatgpt-und-co---revolution-im-klassenzimmer-.html>

- Beilage 41 <https://www.hslu.ch/de-ch/informatik/weiterbildung/digital-transformation/fachkurs-chat-gpt-im-berufsaltag/>
- Beilage 42 <https://www.raiffeisen.ch/ruz/de/beratungsthemen/strategie/chatgpt.html>
- Beilage 43 <https://www.finanzen.ch/nachrichten/konjunktur/studie-beweist-chatgpt-4-uebertrifft-bei-gewinnprognosen-menschliche-finanzanalysten-1033482262>
- Beilage 44 <https://www.swissinfo.ch/ger/mehr-als-600%27000-nutzer-f%c3%bcr-unternehmensversion-von-chatgpt/75100905>
- Beilage 45 <https://www.innovaud.ch/en/general/news/2023/chatgpt-agrees-that-switzerland-is-a-great-place-to-set-up-or-grow-your-business>
- Beilage 46 <https://www.blick.ch/fr/lifestyle/well/jtm-episode-15-peut-on-vraiment-tomber-amoureux-de-chatgpt-id19889874.html>
- Beilage 47 <https://www.cdt.ch/lifestyle/tecnologia/chatgpt-ed-evoluzione-della-lingua-dove-sta-andando-italiano-329827>
- Beilage 48 <https://www.cdt.ch/lifestyle/tecnologia/chatgpt-presto-potra-parlare-con-gli-utenti-e-vedere-immagini-328242>
- Beilage 49 <https://www.cdt.ch/news/mondo/finiremo-per-innamorarci-del-nostro-assistente-vocale-352105>
- Beilage 50 <https://www.srf.ch/news/schweiz/kuenstliche-intelligenz-foerdern-chatgpt-und-co-die-gleichheit-in-der-gesellschaft-1>
- Beilage 51 <https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/kai-spiestersbach/richtig-texten-mit-ki-chatgpt-gpt-4-gpt-3-amp-co-/id/9783747405741/>
- Beilage 52 https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1068963780?ProvID=10917751&gad_source=EAlalQobChMlorH9k--GhwMVW5iDBx0LOAW9EAQYASABEgISs_D_BwE
- Beilage 53 [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=EAlalQobChMlorH9k--GhwMVW5iDBx0LOAW9EAQYAiABEgKrBPD_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=EAlalQobChMlorH9k--GhwMVW5iDBx0LOAW9EAQYAiABEgKrBPD_BwE)
- Beilage 54 https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1071334837?ProvID=10917751&gad_source=1&gclid=EAlalQobChMlorH9k--GhwMVW5iDBx0LOAW9EAQYAYABEgI80vD_BwE
- Beilage 55 [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=EAlalQobChMlorH9k--GhwMVW5iDBx0LOAW9EAQYCCABEgIZBvD_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=EAlalQobChMlorH9k--GhwMVW5iDBx0LOAW9EAQYCCABEgIZBvD_BwE)
- Beilage 56 https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1069958070?ProvID=10917751&gad_source=1&gclid=EAlalQobChMlnfu11--GhwMVU4KDBx3vSAUGEAYDCABEgLT_D_BwE
- Beilage 57 <https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/stephen-wolram/das-geheimnis-hinter-chat->

gpt/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=EALalQobChMIm5fJzSXh
wMVXZqDBx2ttAoXEAQYASABEgK7y_D_BwE

Beilage 58 <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-99829.html>

8. Die widerspruchsgegenerische Partei hat ihrerseits mit der Duplik vom 04.12.2024 folgende Belege eingereicht:

Beleg 1 Aufsatz «GPT based Generation for Classical Chinese Poetry» von Juni 2019

Beleg 2 Aufsatz (Ausschnitt) «Towards Deconfusing Gradient Hacking» vom 24.10.2021

Beleg 3 Aufsatz (Ausschnitt) «GPT-NeoX-20B: An Open-Source Autoregressive Language Model» vom 27.05.2022

Beleg 4 Artikel «ChatGPT vs. GPT: How are they different?» vom 20.04.2023

Beleg 5 Artikel vom 18.04.2023 über Open-Source GPT Models von Cerebras

Beleg 6 Website über Einstein GPT (zuletzt abgerufen am 12.11.2024)

Beleg 7 Website zu Tandem GPT (zuletzt abgerufen am 12.11.2024)

Beleg 8 Website Hugging Face (zuletzt abgerufen am 27.11.2024)

Beleg 9 Online-Artikel «See GPT-J vs. GPT-3 Go Head-to-Head on Popular Language Tasks», Shiraly, Karthik» (<https://www.width.ai/post/gpt-j-vs-gpt-3>; zuletzt abgerufen am 27.11.2024)
9. Von Bedeutung ist, dass vor Kurzem mit rechtskräftigem Entscheid vom 31.01.2025 in den Widerspruchsverfahren Nr. 103844 und 103845 CHATGPT, GPT / PRIVATEGPT (fig.) (abrufbar in der Prüfungshilfe) die Freizeichenbildung der Widerspruchsmarken CHATGPT und GPT in der Schweiz, welche mit den vorliegenden Widerspruchsmarken übereinstimmen, bereits verneint wurde (vgl. dort unter IV. D. 18). Aufgrund der dort ins Recht gelegten Belege, die mit den in casu von der widersprechenden Partei im Zusammenhang mit der Verneinung der Freizeichenbildung vorgelegten Belegen nahezu vollständig übereinstimmen, wurde die Frage nach der Freizeichenbildung dieser Marken vom IGE bereits einlässlich geprüft (vgl. dort unter IV. D. 9 bis 18).
10. Im genannten Entscheid des IGE wurde insbesondere festgestellt, dass die Freizeichenbildung (eingetragener Marken wie vorliegend) gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung und Lehre nicht leichthin angenommen werden dürfe und der Bedeutungswandel in allen Landesteilen der Schweiz stattgefunden haben und für alle Verkehrskreise gelten müsse (vgl. dort unter IV. D. 11). Weiter hielt es fest, dass aufgrund der Eintragung von CHATGPT und GPT als Marken die widersprechende Partei den Willen bekundet habe, die Zeichen ausschliesslich zu beanspruchen, was insoweit als vertrauensrechtliche Massnahme zur Wahrung eines Besitzstandes verstanden werden könne (vgl. BGE III 113, E. 3.3 – Montessori und Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 103844 und 103845 – CHATGPT, GPT / PRIVATEGPT (fig.), IV. D. 12). Von Bedeutung war zudem, dass die widersprechende Partei nicht untätig sei, sondern aktiv, wie in den genannten Widerspruchsverfahren, um die Markenpflege ihrer GPT-Marken bemüht sei. Auch weise sie in ihren Nutzungsbedingungen ausdrücklich darauf hin, dass die Verwendung von GPT in einem Namen nicht impliziere, dass sie dies unterstütze oder befürworte. Damit versuche die widersprechende Partei sich dem Bedeutungswandel zu widersetzen, weshalb im Lichte der höchstrichterlichen Rechtsprechung und der Lehre festgestellt werden konnte, dass sie (geeignete) Massnahmen gegen die Umwandlung der Widerspruchszeichen in Freizeichen treffe. Von Bedeutung erachtete das IGE insbesondere auch, dass Presseartikel aus allen Sprachregionen der Schweiz die Widerspruchsmarken der widersprechenden Partei zuweisen würden. Weiter wurde berücksichtigt, dass bei einer Google-Suchanfrage von «GPT» als erste Treffer ChatGPT bzw. GPT der

widersprechenden Partei angezeigt würden und die Schweizerinnen und Schweizer beispielsweise im Jahr 2023 am meisten nach CHATGPT googelten, weshalb diesen die Verbindung der GPT-Marken zur widersprechenden Partei geläufig sein dürfte. Überdies wurde davon ausgegangen, dass die Lizenznehmer CHATGPT und GPT ebenfalls als Marken verstehen dürften bzw. diese der Lizenzgeberin, d.h. der widersprechenden Partei, zuordnen würden. Im Lichte vorgenannter Ausführungen war für das IGE glaubhaft, dass diesen Verkehrskreisen der Bezug der GPT-Widerspruchsmarken zur widersprechenden Partei bewusst sei. Nach eingehender rechtlicher Würdigung der vorgelegten Belege gelangte das IGE demzufolge zum Schluss, dass die Freizeichenbildung der Widerspruchsmarken zu verneinen sei.

11. An dieser Stelle sei noch angeführt, dass, wie nachfolgend aufgezeigt, kein von der widerspruchsgegnerischen Partei vorgebrachter Einwand die vorgenannten Erwägungen in Frage stellt, die das IGE in seinem jüngsten Entscheid zur Freizeichenbildung des Elements GPT vorgenommen hat.
12. Denn auf Grundlage der obgenannten Feststellungen sei noch erwähnt, dass gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung selbst die unbefugte und ungeahndete Verwendung durch Dritte noch nicht zu einer Degeneration einer Marke führt, 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 BGer 4P.129/2003, E. 2.2.1 – Montessori). Folglich spricht der Umstand, dass Dritte GPT verwenden, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, welche beispielsweise auf «Trained at Wafer Scale» GPT (vgl. Beleg 5 der Duplik), Einstein GPT (vgl. Beleg 6 der Duplik), Tandem GPT (vgl. Beleg 7 der Duplik), GPTNeo und GPTNeox (vgl. Beleg 8 der Duplik), GPT-J (vgl. Beleg 9 der Duplik) hinweist (vgl. unter II. B. 22 der Duplik), für sich alleine noch nicht für die Freizeichenbildung. Auch wenn CHATGPT (Widerspruchsmarke 1) allgegenwärtig ist und, wie seitens der widerspruchsgegnerischen Partei vorgebracht wird, GPT (Widerspruchsmarke 2) in Wörterbüchern steht und von anderen benutzt wird, was grundsätzlich die Gefahr erhöht, dass das Publikum z.B. GPT als Gattungsname verstehen könnte, spricht dies, gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung noch nicht für die Degenerierung der Widerspruchsmarken zu Freizeichen (vgl. BGE III 113, E. 3.3 – Montessori mit m.w.H.). Denn solche Umstände lassen noch keine Rückschlüsse auf die Wahrnehmung von CHATGPT (Widerspruchsmarke 1) und GPT (Widerspruchsmarke 2) bei allen Verkehrskreisen zu, auf welche, wie erwähnt, für die Beurteilung der Umwandlung von Zeichen in Freizeichen abzustellen ist. Folglich schadet es auch nicht, dass auf einem von der widerspruchsgegnerischen Partei eingereichten Beleg festgestellt wird, dass «The term GPT is also being used as a generic term at the end of product names for advertising the introduction of new AI capabilities. These might refer to generative pre-trained transformers in the generic sense rather than to a specific model from OpenAI.» (vgl. Beleg 4 der Duplik).
13. Zudem ist zu beachten, dass selbst die nachfolgenden von der widerspruchsgegnerischen Partei eingereichten Belege GPT ebenfalls der widersprechenden Partei (OpenAI) bzw. deren Mitarbeitern «A. Radford et al.» zuweisen. So wird beispielsweise bei den «model details» zum Transformer in der «reference» 5 des Belegs 1 der Duplik auf Radford und anderen Mitarbeitern – Karthik Narasimhan, Tim Salimans, Ilya Sutskever – von OpenAI (widersprechende Partei) verwiesen wie beim Öffnen des dort gespeicherten Links, welcher auf das Paper «Improving Language Understanding by Generative Pre-Training» von Alec Radford OpenAI alec@openai.com, Karthik Narasimhan OpenAI karthikn@openai.com, Tim Salimans OpenAI tim@openai.com und Ilya Sutskever OpenAI ilyasu@openai.com hinweist, zu entnehmen ist. Auch beim Beleg 3 wird bei Nennung von GPT auf «Radford et. Al» verwiesen (vgl. dort unter «1. Introduction»). Weiter hält der Beleg 4 fest: «OpenAI revealed the first generative pre-trained transformer (GPT) in 2018» und «OpenAI introduced ChatGPT as a consumer-facing service in late 2022, which attracted over 50 million users in a month, making it one of the fastest-growing consumer services in history» (vgl. dort unter «History of GPT and ChatGPT»).
14. Die Argumente der widerspruchsgegnerischen Partei vermögen im Lichte vorgenannter Ausführungen folglich nicht zu entkräften, dass zumindest die Durchschnittskonsumenten und Lizenznehmer die Widerspruchsmarken mit der widersprechenden Partei in Verbindung bringen und somit als betriebliche Herkunftshinweise verstehen. Folglich ist 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), entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, nicht erfüllt.

Vor diesem Hintergrund kann die Frage, ob auch die Fachkreise oder Konkurrenten 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.

15. 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. Selbst das von der widerspruchsgegnerischen Partei vorgebrachte Verständnis, wonach (ein Teil) der Durchschnittskonsumenten «GPT» als Software verstehen, die auf künstlicher Intelligenz basiert und mit Unmengen an Daten trainiert wurde (vgl. B. II. N 21 der Duplik), was in diesem Sinne allenfalls für eine gewisse Reduktion der Kennzeichnungskraft sprechen würde, schadet, wie nachfolgend aufgezeigt, nicht.
16. 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 für eine gewisse Reduktion der Kennzeichnungskraft spricht, schadet ebenfalls, wie weiter unten ausgeführt, nicht.
17. Denn die widersprechende Partei bringt – wie bereits in den genannten Widerspruchsverfahren Nr. 103844 und 103845 CHATGPT, GPT / PRIVATEGPT (fig.), welche wie erwähnt mit Entscheid vom 31.01.2025 rechtskräftig abgeschlossen wurden – vor, dass den Widerspruchsmarken ein erhöhter Schutzzumfang zukomme, da sie bekannt seien. Ihre Begründung deckt sich mit derjenigen der vorgenannten Verfahren und auch die in diesem Zusammenhang eingereichten Beilagen der Widerspruchsschrift und Replik stimmen mit denjenigen des vor Kurzem ergangenen Entscheids des IGE überein.
18. Im genannten Entscheid wurde die Frage nach der Bekanntheit der Widerspruchsmarken vom IGE bereits einlässlich geprüft (vgl. dort unter IV. D. 21 bis 24). Insbesondere wurde festgestellt, dass den eingereichten Unterlagen und den diesbezüglichen Ausführungen entnommen werden könne, dass in den Schweizer Medien in allen Landessprachen der Schweiz regelmässig über GPT und CHATGPT berichtet worden sei. Weiter würden auch in wissenschaftlichen Artikeln zur Künstlichen Intelligenz (KI) jeweils GPT und CHATGPT erwähnt und der widersprechenden Partei (OpenAI) zugeordnet. Es sei somit glaubhaft, dass die regelmässige Nennung der Widerspruchsmarken insbesondere in Presseartikeln der Schweiz und wissenschaftlichen Artikeln dazu beigetragen hätten, die Reichweite der GPT-Widerspruchsmarken (auch in der Schweiz) innert kurzer Zeit zu erhöhen und deren Sichtbarkeit zu festigen. Anhand der Unterlagen erschien es somit für das IGE als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke 1 CHATGPT weltweit und auch in der Schweiz als wichtiger Schritt der KI-Entwicklung wahrgenommen werde. Es stellte sodann fest, dass diese Umstände geeignet seien, die Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 CHATGPT in der Schweiz glaubhaft zu machen, zumal sie eine eigenständige Bedeutung erlangt habe, selbst wenn deren Gebrauch nicht langjährig sei. Weiter gab das IGE zu bedenken, dass 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 erstreckte und somit auf die eingetragenen *herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache und Text* (KI. 9), nicht gar als allgemein bekannt bzw. als notorische Tatsache angesehen werden könne (vgl. Entscheid des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 103844 und 103845 CHATGPT, GPT / PRIVATEGPT [fig.], unter IV. D. 23 bis 24, abrufbar in der Prüfungshilfe).
19. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass, wie nachfolgend aufgezeigt, kein von der widerspruchsgegnerischen Partei vorgebrachter Einwand die vorgenannten Erwägungen in Frage stellt, die das IGE in seinem jüngsten Entscheid zur Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 CHATGPT vorgenommen hat.
20. Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass die festgestellte Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 lediglich glaubhaft zu machen ist. Vor diesem Hintergrund genügen die von der widersprechenden Partei in

diesem Zusammenhang eingereichten Belege, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnерischen Partei, aus den genannten Gründen diesen Anforderungen, zumal es anhand dieser Unterlagen glaubhaft und unbestritten sein dürfte, dass die Widerspruchsmarke 1 CHATGPT weltweit und folglich auch in der Schweiz als wichtiger Schritt der KI-Entwicklung wahrgenommen wird. Auch stützt sich das IGE bspw. auf eingereichte Presseartikel der Schweiz, welche keineswegs, wie seitens der widerspruchsgegnерischen Partei vorgebracht, als reine Parteibehauptungen zu werten sind. Schliesslich dürfte die Bekanntheit von CHATGPT (Widerspruchsmarke 1) in der Schweiz für die eingetragenen *herunterladbare Computerprogramme und herunterladbare Computersoftware für die künstliche Erzeugung von menschlicher Sprache und Text* (Kl. 9), wie bereits vorgebracht, ohnehin als notorische Tatsache angesehen werden (vgl. oben unter IV. D. 18).

21. Weiter ist von Bedeutung, dass die glaubhaft gemachte Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 CHATGPT (für ihr Kerngeschäft) sich gemäss Rechtsprechung, wie anlässlich des Entscheids vom 31.01.2025 in den Widerspruchsverfahren Nr. 103844 und 103845 festgehalten, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnерischen Partei, auch auf ihre Bestandteile CHAT und GPT zu übertragen vermag (vgl. dort unter IV. D. 24 m.w.H.). 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 selbst dann gelten, wenn man davon ausgeht, dass, wie seitens der widerspruchsgegnерischen Partei vorgebracht wurde, den Widerspruchsmarken (insbesondere für die Fachkreise) ursprünglich eine gewisse Schwäche wegen der Nähe zum Gemeingut zukommt (siehe IV. D. 16 hiavor 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).
22. 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. 7 ff.) zu erstrecken (vgl. Widerspruchsentscheid vom 31.01.2025 in den Widerspruchsverfahren Nr. 103844 und 103845, IV. D. 26 m.w.H.).
23. 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.]).
24. 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).
25. Unter solchen Voraussetzungen ist der vorliegende Zeichenabstand nicht ausreichend, um bei den Verkehrskreisen eine unternehmensbezogene Gedankenverbindung zwischen SWISSGPT (fig.) und den bekannten Widerspruchsmarken CHATGPT und GPT auszuschliessen. Denn die Übereinstimmung mit einem Worтеlement 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. Das Worтеlement der angefochtenen Marke stimmt mit dem bekannten Element GPT der Widerspruchsmarke 1 bzw. mit der bekannten Widerspruchsmarke 2 überein, welchen in der angefochtenen Marke das Wort SWISS vorangestellt wurde. Das Austauschen des Begriffs CHAT durch SWISS (Widerspruchsverfahren Nr. 103847) bzw. das Hinzufügen von SWISS (Widerspruchsverfahren Nr. 103848) vermag den Sinngehalt der jüngeren Marke, wie dargetan, nicht hinreichend zu verändern. Denn der Bestandteil GTP bleibt im jüngeren Zeichen als selbständiges Element erkennbar, da das Worтеlement der jüngeren Marke (auch aufgrund der Kadenz und des geläufigen

Begriffs SWISS) in den Wortelement SWISS und das Akronym GPT aufgeteilt wird (vgl. unter IV. C. 4 hiervoor).

26. Aufgrund der Übernahme des bekannten Elements GPT (Widerspruchsverfahren Nr. 103847) bzw. der bekannten Widerspruchsmarke GPT (Widerspruchsverfahren Nr. 103848) besteht auch unter Berücksichtigung des Bildelements, welches, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnерischen Partei, im Gesamtgefüge in erster Linie als Ausschmückung verstanden wird, 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. Marbach in Markenrecht, von Büren / David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, N 957). Insgesamt wird der erforderliche Zeichenabstand zu den Widerspruchsmarken, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnерischen Partei, durch die jüngere Marke nicht gewahrt.
27. Die Verwechslungsgefahr ist somit zu bejahen. Der Widerspruch in den Widerspruchsverfahren Nr. 103847 und 103848 wird daher vollumfänglich gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 806453 SWISSGPT ((fig.)) vollständig widerrufen.

V. 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. 103847 CHATGPT / SWISSGPT (fig.) und Nr. 103848 GPT / SWISSGPT (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. 103847 und 103848 werden in einem Verfahren vereinigt.
2.
Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103847 und 103848 wird gutgeheissen.
3.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 806453 "SWISSGPT ((fig.))" wird vollumfänglich widerrufen.
4.
Die für beide Verfahren entrichteten Widerspruchsgebühren in der Höhe von CHF 1'600.00 verbleiben dem IGE.
5.
Die widerspruchsgegnerische 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, 22. April 2025



Céline Blank-Emmenegger

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).