

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104106 in Sachen

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

Widersprechende Partei

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
Postfach
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 817299 - GPT STORE

gegen

Waldemar Rotfuß
Lessingstraße 7
74834 Elztal
DE-Deutschland

Valentin Rotfuß
Lessingstraße 7
74834 Elztal
DE-Deutschland

Edmund Rotfuß
Lessingstraße 7
74834 Elztal
DE-Deutschland

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1786583 - FITNESSGPT

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 internationale Registrierung Nr. 1786583 «FITNESSGPT» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 25.04.2024 in der Gazette des marques internationales Nr. 2024/15 veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs.

2. Am 31.07.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 817299 «GPT STORE» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 35: Online-Einzelhandelsdienstleistungen mit Computerprogrammen, Software, mobilen Softwareanwendungen, Softwareerweiterungen, Software-Plugins, Chatbots, virtuellen Agenten, Sprachassistenten und digitalen Assistenten; Werbung für die Waren und Dienstleistungen anderer;

Klasse 38: Bereitstellung des Zugangs zu einer Website mit technischen Informationen über Computersoftware via Website;

Klasse 42: Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware zum Durchsuchen und Zugreifen auf digitale Inhalte, Computersoftwareprogramme, Audio- und visuelle Werke sowie audiovisuelle Werke; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware zur Übertragung und Anzeige von digitalen Inhalten, Computersoftwareprogrammen, Audio- und visuellen Werken sowie audiovisuellen Werken; Hosting von digitalen Inhalten im Internet; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware zum Übertragen, Zugreifen, Betrachten, Suchen, Hochladen, Herunterladen, Teilen, Integrieren, Anzeigen, Kaufen, Abonnieren, Speichern und Übertragen von Daten, Computerprogrammen, Software, mobilen Softwareanwendungen, Softwareerweiterungen, Software-Plugins, Chatbots, virtuellen Agenten, Sprachassistenten, digitalen Assistenten und digitalen Medien; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware zur Entwicklung und Veröffentlichung von Computerprogrammen, Software, mobilen Softwareanwendungen, Softwareerweiterungen, Software-Plugins, Chatbots, virtuellen Agenten, Sprachassistenten und digitalen Assistenten; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware für den Zugriff auf Online-Datenbanken und das Durchsuchen dieser Datenbanken; Bereitstellung einer Website mit technischen Informationen über Computersoftware; Bereitstellung von Computersoftware-Beratungsdiensten; technische Unterstützungsdienste, nämlich Fehlerbehebung in Form von Diagnose und Reparatur von Computersoftwareproblemen; Computerdienste, nämlich Bereitstellung von Suchmaschinen für die Beschaffung von Daten über elektronische Kommunikationsnetze; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware, um Benutzern die Programmierung, den Zugriff und die Verteilung von Computerprogrammen, Software, mobilen Softwareanwendungen, Softwareerweiterungen, Software-Plugins, Chatbots, virtuellen Agenten, Sprachassistenten und digitalen Assistenten zu ermöglichen; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Online-Software zur Verwendung bei der Lieferung, Verteilung und Übertragung von Computerprogrammen, Software, mobilen Softwareanwendungen, Softwareerweiterungen, Software-Plugins, Chatbots, virtuellen Agenten, Sprachassistenten und digitalen Assistenten; Bereitstellung von technischen Informationen über Computersoftware via Website.

4. Am 08.08.2024 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Dienstleistungen. Die widerspruchsgegnersche Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen. Innert Frist wurde weder ein Vertreter in der Schweiz bestellt noch ein Zustellungsdomizil bezeichnet.

5. Mit Verfügung vom 13.11.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 14.05.2024 mit einer US-amerikanischen Priorität vom 14.11.2023 hinterlegt. Die angefochtene Marke am 16.02.2024 im internationalen Register eingetragen. 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.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die widerspruchsgegnersische Partei einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23bis AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Dienstleistungen

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

Klasse 35: *Services de publicité, de marketing et de promotion; services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs.*

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Online-Einzelhandelsdienstleistungen mit Computerprogrammen, Software, mobilen Softwareanwendungen, Softwareerweiterungen, Software-Plugins, Chatbots, virtuellen Agenten, Sprachassistenten und digitalen Assistenten; Werbung für die Waren und Dienstleistungen anderer;

Klasse 38: Bereitstellung des Zugangs zu einer Website mit technischen Informationen über Computersoftware via Website;

Klasse 42: Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware zum Durchsuchen und Zugreifen auf digitale Inhalte, Computersoftwareprogramme, Audio- und visuelle Werke sowie audiovisuelle Werke; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware zur Übertragung und Anzeige von digitalen Inhalten, Computersoftwareprogrammen, Audio- und visuellen Werken sowie audiovisuellen Werken; Hosting von digitalen Inhalten im Internet; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware zum Übertragen, Zugreifen, Betrachten, Suchen, Hochladen, Herunterladen, Teilen, Integrieren, Anzeigen, Kaufen, Abonnieren, Speichern und Übertragen von Daten, Computerprogrammen, Software, mobilen Softwareanwendungen, Softwareerweiterungen, Software-Plugins, Chatbots, virtuellen Agenten, Sprachassistenten, digitalen Assistenten und digitalen Medien; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware zur Entwicklung und Veröffentlichung von Computerprogrammen, Software, mobilen Softwareanwendungen, Softwareerweiterungen, Software-Plugins, Chatbots, virtuellen Agenten, Sprachassistenten und digitalen Assistenten; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware für den Zugriff auf Online-Datenbanken und das Durchsuchen dieser Datenbanken; Bereitstellung einer Website mit technischen Informationen über Computersoftware; Bereitstellung von Computersoftware-Beratungsdiensten; technische Unterstützungsdienste, nämlich Fehlerbehebung in Form von Diagnose und Reparatur von Computersoftwareproblemen; Computerdienste, nämlich Bereitstellung von Suchmaschinen für die Beschaffung von Daten über elektronische Kommunikationsnetze; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware, um Benutzern die Programmierung, den Zugriff und die Verteilung von Computerprogrammen, Software, mobilen Softwareanwendungen, Softwareerweiterungen, Software-Plugins, Chatbots, virtuellen Agenten, Sprachassistenten und digitalen Assistenten zu ermöglichen; Bereitstellung der vorübergehenden Nutzung von nicht herunterladbarer Online-Software zur Verwendung bei der Lieferung, Verteilung und Übertragung von Computerprogrammen, Software, mobilen Softwareanwendungen, Softwareerweiterungen, Software-Plugins, Chatbots, virtuellen Agenten, Sprachassistenten und digitalen Assistenten; Bereitstellung von technischen Informationen über Computersoftware via Website.

4. Die angefochtenen Dienstleistungen *services de publicité* sind offensichtlich gleich zu *Werbung für die Waren und Dienstleistungen anderer* der Widerspruchsmarke in der Klasse 35. Die Tatsache, dass der Zusatz «für die Waren und Dienstleistungen anderer» bei der Widerspruchsmarke steht, bei der angefochtenen Marke hingegen fehlt, ändert nichts an dieser Beurteilung, da sämtliche Werbedienstleistungen per definitionem einerseits Waren und/oder Dienstleistungen betreffen und andererseits für Dritte erbracht werden. Mit anderen Worten ist Werbung für die eigenen Waren oder Dienstleistungen keine Werbedienstleistung im Sinne der Nizza-Klassifikation.

Die angefochtenen Dienstleistungen *services de promotion* sind Werbedienste und folglich zum Oberbegriff *Werbung für die Waren und Dienstleistungen anderer* der Widerspruchsmarke in der Klasse 35 gleich; die angefochtenen Dienstleistungen *services de marketing* sind dazu stark gleichartig. Der Begriff *Marketing* bezeichnet Strategien und Massnahmen, um Produkte oder Dienstleistungen am Markt zu bewerben. Das kann durch Werbung oder Marktforschung geschehen (vgl. zur Definition von Marketing z.B. <https://www.cbs.de/blog/was-ist-marketing-definition#definition-von-marketing>, besucht am 23.04.2025). Der Zweck sowie das Know-how sind gleich wie bei der Werbung. Damit ist die Grenze zum Oberbegriff *Werbung für die Waren und Dienstleistungen anderer* offensichtlich fließend (vgl. ebenso z.B. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 15477, III. B, Ziff. 3, WPP / WPP, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>).

5. Weiter sind in der Klasse 35 die Dienstleistungen *services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs*, auf Deutsch Dienstleistungen zur Unterstützung des Geschäftsbetriebs, der Geschäftsführung und der Verwaltung, angefochten.
6. Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Klasse 35 neben *Werbung* die Dienstleistung *Online-Einzelhandelsdienstleistungen mit Computerprogrammen, Software, mobilen Softwareanwendungen, Softwareerweiterungen, Software-Plugins, Chatbots, virtuellen Agenten, Sprachassistenten und digitalen Assistenten*.

Der Begriff *Einzelhandel* ist ein Synonym für *Detailhandel* (vgl. z.B. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 103995, III. B, Ziff. 13, HILLTOP Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea [fig.] // TANAY Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylonlack Tea [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe); er umfasst per definitionem neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines Kaufvertrages anzuregen (vgl. z.B. <https://www.franchiseportal.ch/definition/einzelhandel-a-31477>, besucht am 23.04.2025). Unter Detailhandel ist «das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern» und somit eine besondere Art der Waren- (oder Dienstleistungs-)promotion zu verstehen (vgl. Nizza Klassifikation, erläuternde Anmerkungen, unter: <http://wdl.ipi.ch>, Suchabfrage „Detailhandel“, Richtlinien Teil 2, Ziff. 4.14).

7. Zwischen diesen weiter angefochtenen Dienstleistungen *services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs* und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in der Klasse 35 besteht keine Gleichartigkeit: Bei Ersteren handelt sich um sog. Unterstützungsdienstleistungen, sog. Assistenzdienstleistungen für die Geschäftsführung und die Verwaltung. Den massgebenden Abnehmern ist bekannt, dass diese Dienstleistungen ein unterschiedliches Know-how erfordern als *Werbung oder Einzelhandelsdienstleistungen*. Sie werden von unterschiedlichen Erbringern angeboten, die einen von auf Werbung spezialisierten Unternehmen, die anderen beispielsweise von Verwaltungsassistenten. Die Abnehmer werden diese Dienstleistungen auch nicht leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zuordnen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.2). Sowohl der Verwendungszweck, das Fachwissen als auch die Vertriebskanäle sind verschieden. Allein die Tatsache, dass sich die Dienstleistungen teilweise auch an dieselben Abnehmer richten, reicht noch keineswegs aus, um auf Gleichartigkeit zu schliessen. Das Publikum geht nicht davon aus, dass all diese Dienstleistungen von ein und demselben Anbieter bereitgestellt werden (vgl. z.B. bezüglich den ähnlich gelagerten Dienstleistungen *Büroarbeiten* im Vergleich zu *Werbung*: Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 104044, III. B, Ziff. 8, AR [fig.] / AR [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe).
8. Die diesbezüglichen Ausführungen der widersprechenden Partei, dass zwischen den angefochtenen Dienstleistungen *services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs* sowie *Werbung* eine Abgrenzung nicht möglich sei, da *Werbung für die Waren und Dienstleistungen anderer* eine Hilfsdienstleistung für andere Unternehmen darstelle und ebenfalls bei der Geschäftsführung helfe und Werbung in den Unternehmen von einem Marketingchef betreut werde, der oft der Geschäftsleitung angehöre, überzeugen nicht. Die zitierten Entscheide betreffen denn auch nicht dieselben Vergleichsdienstleistungen (sondern z.B. *Werbung; Geschäftsführung, Event-Marketing* im Vergleich zu *Verkaufsförderung (Sales Promotion)* in den Entscheiden des Instituts Nr. 13237, 13238, 13239, 13240 und 13241, III. B. E. 7, JET SET vs. JET SET SWISS; bzw. *Informations- und Beratungsdienstleistungen* im Vergleich zu *publicité et gestion des affaires commerciales; calcul, enregistrement, composition, compilation et systématisation de statistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change et autres données économiques; services de comptabilité* im Entscheid des Instituts Nr. 102084, III. B. Ziff. 5, SMIC/SMIC sowie beidseitig *Marketing* im Entscheid des Instituts Nr. 102362, III. B. Ziff. 4, RTE / RTE).
9. Nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden. Das Spezialitätsprinzip, gemäss welchem Marken nicht generell, sondern eben nur im Rahmen des so genannten Gleichartigkeitsbereichs geschützt sind, würde überdehnt werden, wenn jede denkbare sachliche Verknüpfung genügen würde, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.1 und Teil 6, Ziff. 6.1). Die angefochtenen Dienstleistungen *services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs* finden keine Entsprechung in der Dienstleistungsliste der

Widerspruchsmarke. Auch in Bezug zu den Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 liegt offensichtlich keine Gleichartigkeit vor.

10. Weiter vermag selbst eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens die fehlende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren (vgl. BGer in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water).
11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise hochgradige Gleichartigkeit der Vergleichsdienstleistungen 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, nämlich *services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs*, bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichsdienstleistungen 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 «GPT STORE» (Widerspruchsmarke) und «FITNESSGPT» (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten.
3. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).
4. Beim Zeichenvergleich kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen aus 8 bzw. 10 Buchstaben und aus zwei (Widerspruchsmarke) bzw. einem (angefochtene Marke) Begriff bestehen. Der Zeichenbestandteil GPT ist vollkommen identisch, die zusätzlichen Wörter STORE bzw. FITNESS demgegenüber stark unterschiedlich. Folglich setzen sich beide Zeichen aus GPT und einem zusätzlichen Begriff zusammen, welcher bei der Widerspruchsmarke mit und bei der angefochtenen Marke ohne Lücke angefügt ist. Indem es sich bei FITNESS um einen bekannten Begriff handelt, liest sich die angefochtene Marke nicht in einem Fluss, sondern wird phonetisch ebenfalls in zwei Teile aufgeteilt (FITNESS-GPT).

Das beiden Zeichen inhärente Akronym GPT kann per se nicht in einem Fluss gelesen werden, sondern wird als dreisilbiges Akronym, bzw. in englischer Aussprache TSCHII-PII-TII («dʒi pi: ti:») ausgesprochen. Somit kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen im Zeichenbestandteil GPT vollkommen übereinstimmen, was zwangsläufig, trotz der weiteren Wortelemente STORE vs. FITNESS, zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild führt.

5. 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.).

6. Die Widerspruchsmarke heisst «GPT STORE». «Store» ist die englische Bezeichnung für «Vorrat, Lager, Laden», welche sich heutzutage auch in deutschen Wörterbüchern findet (vgl. z.B. unter <https://online.munzinger.de/>, besucht am 23.04.2025).

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. <https://www.techzeitgeist.de/die-entwicklung-von-chatgpt-ein-blick-zurueck-und-in-die-zukunft-teil-1/>, https://deinkikompass.de/blog/openai-gpt-modelle-leitfaden#google_vignette und www.acronymfinder.de; Suchabfragen vom 24.03.2025). 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 24.03.2025). Die Bedeutung dieses Akronymes dürfte zumindest für Fachkreise der Informatik im Vordergrund stehen bzw. bekannt sein. Die in casu relevanten Dienstleistungen der Klasse 35 richten sich entweder an Geschäftsleitungen von Unternehmen, welche Werbung platzieren möchten, resp. an ein Fachpersonal im Bereich des Detailhandels oder an Private, welche die Dienstleistungen einer Handelsplattform in Anspruch zu nehmen gedenken (vgl. zu den relevanten Abnehmern: IV. D, Ziff. 4 nachfolgend). Diese Abnehmer sind gewöhnlich nicht auf Informatikdienstleistungen spezialisiert, auch wenn dies vereinzelt der Fall sein kann. Die Bedeutung von GPT im Sinne von «Generative Pre-trained Transformer» ist somit der überwiegenden Mehrheit der Abnehmer dieser Dienstleistungen nicht bekannt. 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 24.03.2025) – dürften für diese in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 35 ebenfalls keine klar im Vordergrund stehen respektive bekannt bzw. üblich sein. Die Abkürzung GPT wird von den in casu relevanten Abnehmern somit in erster Linie als Buchstabenfolge ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen.

7. Im Lichte vorgenannter Ausführungen kann angenommen werden, dass «GPT STORE» von den Abnehmern als Buchstabenfolge ohne klaren Sinngehalt plus «Laden» verstanden wird. Von denjenigen, die über zusätzliche Informatikkenntnisse verfügen, wird das Zeichen im Sinne von «(erzeugender, vortrainierter) Transformator Laden» verstanden. Indem der Begriff «Laden» als Verkaufsort oder Ort der Dienstleistungserbringung direkt beschreibend für die beanspruchten Dienstleistungen und somit ein schwacher Zeichenbestandteil ist, stellt GPT das prägende Zeichenelement der Widerspruchsmarke dar.
8. Bei der angefochtenen Marke wird der Abkürzung GPT der Begriff FITNESS vorangestellt. Dabei handelt es sich um «gute körperliche Verfassung, Leistungsfähigkeit z.B. aufgrund eines planmässigen sportlichen Trainings, vgl. z.B. www.duden.de, besucht am 23.04.2025). Zusammen ergibt sich für die in casu relevanten Abnehmer «Fitness» plus Buchstabenfolge ohne klaren Sinngehalt, für diejenigen Abnehmer mit Informatikkenntnissen «Fitness (erzeugender, vortrainierter) Transformator».
9. Somit ist der jeweilige Sinngehalt insgesamt zwar unterschiedlich («GPT-Laden» / «(erzeugender, vortrainierter) Transformator Laden» versus «Fitness-GPT» / «Fitness (erzeugender, vortrainierter) Transformator»). Die Vergleichszeichen sind jedoch im prägenden Zeichenbestandteil GPT vollkommen identisch. Da beide Zeichen das Worzelement GPT enthalten, welches zudem in beiden Zeichen als eigenständiges Zeichenelement wahrgenommen wird, stimmen die Vergleichszeichen insoweit im Sinngehalt überein. Auch unter Berücksichtigung der zusätzlichen Worzelemente STORE und FITNESS sind keine deutlich verschiedenen Bedeutungsinhalte auszumachen. Eine Kompensation der festgestellten 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren und Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben resp. 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 (zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
4. Vorliegend handelt es sich um Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich insbesondere um *Online-Einzelhandelsdienstleistungen* und *Werbung*. Detailhandelsdienstleistungen richten sich in erster Linie an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten, die im entsprechenden Warenbereich tätig sind (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 104020, III. D, Ziff. 2, LONGINES [fig.] / LGONIES [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe; Urteil des BVGer B-6856/2014 vom 24. März 2016 E. 4.2, sportsdirect.com [fig.] / sportdirect.com [fig.]). Werbung richtet sich entweder an Geschäftsleitungen von Unternehmen, welche Werbung platzieren möchten, resp. an ein Fachpersonal im Bereich des Detailhandels oder an Private, welche die Dienstleistungen einer Handelsplattform in Anspruch zu nehmen gedenken (vgl. ebenso Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 103600, III., D, Ziff. 2, EBAY // Loading Bay, abrufbar in der Prüfungshilfe). In Zusammenhang mit diesen wird 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 (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
5. Zudem ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke relevant. 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).
6. Die widersprechende Partei beruft sich auf einen angeblich erweiterten Schutzzumfang ihrer Marke, insbesondere weil der Zeichenbestandteil GPT in der Schweiz sehr bekannt sei. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass, wer sich auf eine starke Marke beruft, was insbesondere durch Bekanntheit möglich wäre, diese auch glaubhaft machen muss. Entsprechende Belege müssen einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen, damit eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden kann (vgl. z.B. BVGer B-5294/2016, E. 6.2.3, MEISTER / ZeitMeister; BVGer B-1064/2019, E. 6.2.2 - ECOWATER CHC / COAQUA; BVGer B-5659/2018, E. 6.1.3.1 und 6.1.3.3 – RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]; BVGer B-4104/2021, E. 7.4.4 – CAPRI-SUN / PRISUN). In Anbetracht, dass die widersprechende Partei vorliegend keinerlei Belege vorlegt, welche eine erhöhte Bekanntheit der

Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen, kann sie sich nicht auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke «GPT STORE» berufen.

7. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob der Zeichenbestandteil GPT von den Verkehrskreisen als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird oder ob er zum Gemeingut gehört.
8. Wie bereits erwähnt, sind die betroffenen Verkehrskreise bei der Beschaffung der in casu relevanten Dienstleistungen der Klasse 35 zwar besonders aufmerksam, verfügen aber insgesamt über keine besonderen Computer- bzw. Informatikkenntnisse (vgl. III. C, Ziff. 6 und III. D, Ziff. 4). Daher wird die Zeichenbestandteil «GPT» von den betroffenen Verkehrskreise als Fantasieelement wahrgenommen, da es weder die Eigenschaften von Werbe- bzw. Einzelhandelsdienstleistungen beschreibt noch im Zusammenhang mit diesen banal ist.
9. Im Übrigen hat das Institut vor Kurzem mit rechtskräftigem Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 103844 und 103845 – CHATGPT, GPT / PRIVATEGPT (fig.) (abrufbar in der Prüfungshilfe) die Frage der Freizeichenbildung der Widerspruchsmarken CHATGPT und GPT in der Schweiz verneint. In diesen Widerspruchsverfahren handelte es sich um Waren der Klasse 9 sowie um Dienstleistungen der Klasse 42 sowie um dieselbe widersprechende Partei wie vorliegend. Das Institut hat entschieden, dass die Abkürzung GPT in Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen der Informatik kein Freizeichen darstellt, sondern vielmehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen wird (vgl. Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 103844 und 103845, IV. D, Ziff. 18, CHATGPT, GPT / PRIVATEGPT [fig.]). Dies muss umso mehr für die in casu relevanten Dienstleistungen der Klasse 35 gelten. Es sind somit keine Gründe ersichtlich, in casu von diesen Erwägungen abzuweichen.

Folglich handelt es sich beim Zeichenbestandteils CPT nicht um ein Freizeichen und es ist mit der Beurteilung der Verwechslungsgefahr fortzufahren.

10. Die Widerspruchsmarke heisst «GPT STORE». Wie dargetan, wird «GPT STORE» von den Abnehmern als Buchstabenfolge ohne klaren Sinngehalt plus «Laden» verstanden. Von denjenigen, die ebenfalls auf Informatik spezialisiert sind, wird das Zeichen im Sinne von «(erzeugender, vortrainierter) Transformator Laden» verstanden (vgl. III. C, Ziff. 6). In Verbindung mit den in casu relevanten Dienstleistungen der Klasse 35 kann der Widerspruchsmarke kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher insgesamt durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu. Indem der Begriff «Laden» als Verkaufsort oder Ort der Dienstleistungserbringung direkt beschreibend für die beanspruchten Dienstleistungen und somit ein schwacher Zeichenbestandteil ist, stellt GPT – wie dargetan – das prägende Zeichenelement der Widerspruchsmarke dar.
11. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige 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).
12. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Unterschiede sind nicht ausreichend, um bei den Verkehrskreisen eine unternehmensbezogene Gedankenverbindung zwischen GPT STORE und FITNESSGPT auszuschliessen. Denn die Übereinstimmung mit einem Worтеlement einer älteren Marke 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 wie dargetan weder das eine noch das andere zu. Das prägende Zeichenelement der Widerspruchsmarke, GPT, wird telquel in die angefochtene Marke übernommen und bleibt in dieser als selbständiges Element erkennbar. Auch wenn sich in der angefochtenen Marke GPT ohne Lücke an den Begriff FITNESS anreicht, bleibt die Abkürzung dennoch als selbständiges Zeichenelement ersichtlich, insbesondere da es sich bei Ersterem um einen bekannten Begriff handelt. FITNESS ist ein stehender Ausdruck, weshalb das Zeichen zweiteilig wahrgenommen und mit einer Lücke und nicht in einem Fluss gelesen, sondern in FITNESS und GPT aufgeteilt wird. Die Tatsache, dass GPT bei der Widerspruchsmarke am Zeichenbeginn, bei der

angefochtenen Marke demgegenüber am Zeichenende steht, ändert ebenfalls nichts an dieser Beurteilung, zumal GPT bei der Widerspruchsmarke wie dargetan das prägende Zeichenelement darstellt, welches identisch übernommen wird und in beiden Zeichen identisch, nämlich TSCHII-PII-TII («dʒi pi: ti:»), ausgesprochen wird. Mit dem bei der angefochtenen Marke unterschiedlichen Begriff FITNESS wird lediglich das Thema/Gebiet umschrieben, bei welchem GPT angewendet werden soll. Der Begriff FITNESS ist somit nicht geeignet, der angefochtenen Marke einen von der Widerspruchsmarke unterschiedlichen Gesamteindruck zu vermitteln.

13. Es besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten wird, mithin die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
14. Auch wenn das Publikum, die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, würde die Gefahr bestehen, dass es aufgrund der Übereinstimmung im einzigen Wortelement falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare» Verwechslungsgefahr, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
15. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichsdienstleistungen ist die Verwechslungsgefahr trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer teilweise zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 104106 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1786583 «FITNESSGPT» der Schutz in der Schweiz im Umfang der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Dienstleistungen, nämlich für *services de publicité, de marketing et de promotion* (Klasse 35), verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (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 lediglich zu gut der Hälfte durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden, wobei sich die angefochtene Partei nicht am Verfahren beteiligt hat. Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ist es in casu somit angezeigt, der widersprechenden Partei einzig eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 600.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104106 wird bezüglich folgender Dienstleistungen teilweise gutgeheissen:

Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion.

3.

Der internationalen Registrierung Nr.1786583 «FITNESSGPT» wird der Schutz in der Schweiz für folgende Dienstleistungen definitiv gewährt [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire selon la règle 18ter.2)ii du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]]:

Classe 35: Services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

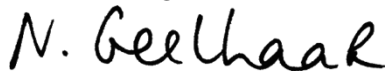
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich der Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23bis AusfO über die WIPO eröffnet

Bern, 23. April 2025

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).