

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104231 in Sachen

Artifact SA
Rue Saint-Martin 7
1003 Lausanne

Widersprechende Partei

vertreten durch

RENTSCH PARTNER AG
Kirchenweg 8
Postfach
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 765354 - Artifact

gegen

Artifact Labs Global Limited
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II
Road Town, Tortola, VG1110
VG-Britische Jungferninseln

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Cabinet Germain & Maureau
rue du Commerce 4
1204 Genève

CH-Marke Nr. 818646 - ARTIFACT

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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 818646 ARTIFACT (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 13.08.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9 *Registres numériques pour le stockage de données; logiciels de stockage de données pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; logiciels informatiques téléchargeables utilisés en tant que portefeuille électronique; logiciels informatiques téléchargeables pour les transactions de la chaîne de blocs [blockchain] et les contrats intelligents; logiciels téléchargeables en ligne utilisés pour le commerce, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission électroniques des crypto-monnaies et d'autres monnaies numériques; logiciels d'application informatique pour les plateformes basées sur la chaîne de blocs [blockchain]; applications logicielles téléchargeables pour la fourniture d'accès à des espaces de vente pour les actifs numériques et les objets de collection numériques, les objets de collection physiques et les NFT; logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements; logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions électroniques; logiciels téléchargeables pour connecter des portefeuilles électroniques et réaliser des transactions;*

Klasse 35 *Mise à disposition et exploitation d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens numériques authentifiés par des NFT; services de vente aux enchères; services de ventes aux enchères en ligne; services de consultation et de conseil aux enchères; organisation de foires et d'expositions commerciales; organisation de foires et d'expositions commerciales dans des mondes virtuels; services en ligne de vente au détail dans les domaines des publications électroniques, publications numériques, supports numériques, art numérique, journaux et magazines électroniques ou numériques téléchargeables, ainsi que leurs anciens exemplaires et extraits; services en ligne de vente au détail proposant des actifs numériques et objets de collection numériques dans les domaines de l'art, des sujets d'actualité, des nouvelles, des oeuvres littéraires, de l'histoire, de la politique, de la musique, du sport, de la photographie et du divertissement; services en ligne de vente au détail proposant des actifs numériques et objets de collection numériques sous forme de médias interactifs, images, vidéos, audio, art tridimensionnel, art numérique, photographie, musique, données, statistiques, graphismes ou effets visuels, représentés par des NFT sur des réseaux de chaînes de blocs [blockchain]; services de vente au détail proposant des logiciels de jeux de réalité virtuelle; services de vente au détail proposant des graphiques informatiques téléchargeables; services de commerce en ligne afin de faciliter la publication, la vente, la vente aux enchères et l'achat de produits ou de services par des tiers; services de commerce électronique, à savoir, mise à disposition d'informations concernant des produits via des réseaux de télécommunications à des fins de vente; services de publicité, de marketing et de promotion; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de location d'espaces publicitaires en ligne; fourniture d'informations sur les produits à la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition de guides et annuaires publicitaires interrogeables en ligne pour tous les produits et services de tiers; Conseils et informations relatifs aux services précités ;*

Klasse 36 *Services financiers; services financiers en matière de finance décentralisée; services financiers fournis par voie électronique; services de paiements pour le commerce électronique; services de paiement par porte-monnaie électronique; traitement de transactions de paiement pour la monnaie électronique; émission de chèques-cadeaux électroniques échangeables contre des produits ou des services; émission et rachat de bons de valeur; courtage en ligne pour le commerce et les transactions relatives aux devises et autres produits financiers; échange financier de monnaie virtuelle, monnaie numérique, crypto-monnaie et actifs numériques; courtage de monnaie virtuelle; services de biens immobiliers; services de biens immobiliers concernant la propriété dans les mondes virtuels; conseils et informations relatifs aux services précités;*

- Klasse 41 Services d'édition; publication de journaux et magazines électroniques ou numériques non téléchargeables, ainsi que leurs anciens exemplaires et extraits; production de spectacles ;*
- Klasse 42 Services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le commerce électronique, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission de monnaie numérique, monnaie virtuelle et crypto-monnaie; plates-formes informatiques en tant que service (PaaS) proposant des logiciels pour le commerce électronique, le stockage, l'envoi, la réception, l'achat, la vente, l'accès, l'acceptation et la transmission de monnaie numérique, monnaie virtuelle et crypto-monnaie; création de magasins de vente au détail en ligne pour des tiers sous forme de services basés sur des sites web qui permettent aux utilisateurs de créer des actifs numériques hébergés, des objets de collection numériques et des magasins de NFT basés sur la chaîne de blocs [blockchain]; services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de traitement de paiements; minage de données; sécurisation de données, à savoir, services de chiffrement de données; conception, développement et mise en oeuvre de solutions -logiciels pour la sécurité des monnaies numériques et de crypto-monnaie; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la création, l'affichage, la vente aux enchères, l'authentification, la collecte, l'achat, la vente et le commerce de crypto-monnaies; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour permettre aux consommateurs et aux entreprises de gérer, d'utiliser et de transférer des monnaies virtuelles, des cryptomonnaies; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables destinés à l'accès, la lecture, le suivi, la gestion et l'utilisation de la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; plates-formes informatiques en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour des transactions de la chaîne de blocs [blockchain]; plateforme informatique en tant que service [PaaS] proposant des logiciels pour la création de communautés virtuelles et la transmission d'informations; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés comme base de données avec la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; plateforme informatique en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la fourniture, la conception, les tests, le déploiement et la gestion des systèmes de chaîne de blocs [blockchain]; plateforme informatique en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour le déploiement, le transfert et la gestion de la monnaie fiduciaire et des crypto-monnaies; conception, développement et mise en oeuvre de logiciels pour portefeuilles déterministes hiérarchiques multi-signatures (HDM) et services de vérification par des tiers pour les transactions de chaînes de blocs et de crypto-monnaies.*
2. Mit Schreiben vom 31.10.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 765354 Artifact (nachfolgend Widerspruchsmarke), die ihrerseits für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
- Klasse 9 Computerprogramme [herunterladbar], herunterladbare Software-Anwendungen für Computer, gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen, Computersoftware, Datenverarbeitungsgeräte, PDA-Computer [Personal Digital Assistants], mathematische Instrumente, Datenbrillen, Smartwatches, Unterrichtsapparate, Lehrroboter, Wearables [Computer]; alle vorgenannten Waren nur zur Benützung für Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung mit Computer-, Video- oder Onlinespiele oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie;*
- Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; alle vorgenannten Dienstleistungen nur zur Benützung im Verhältnis mit Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung im Verhältnis mit Computer-, Video- oder Onlinespiele oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie.*
- Klasse 42 Technologische Dienstleistungen sowie diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software; alle vorgenannten Dienstleistungen nur zur Benützung im Verhältnis mit Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung im Verhältnis*

mit Computer-, Video- oder Onlinespiele oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie.

4. Mit Verfügung vom 04.11.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Die widerspruchsgegenerische Partei reichte innert Frist keine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 16.12.2024 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 17.10.2020 hinterlegt und die angefochtene Marke am 18.11.2022 mit Prioritätsdatum vom 18.05.2022. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. 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 in Markensachen des IGE [nachfolgend Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2024_01.pdf).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren

und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket oder marktlogische Folge angesehen werden (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

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

Klasse 9 *Registres numériques pour le stockage de données; logiciels de stockage de données pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; logiciels informatiques téléchargeables utilisés en tant que portefeuille électronique; logiciels informatiques téléchargeables pour les transactions de la chaîne de blocs [blockchain] et les contrats intelligents; logiciels téléchargeables en ligne utilisés pour le commerce, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission électroniques des crypto-monnaies et d'autres monnaies numériques; logiciels d'application informatique pour les plateformes basées sur la chaîne de blocs [blockchain]; applications logicielles téléchargeables pour la fourniture d'accès à des espaces de vente pour les actifs numériques et les objets de collection numériques, les objets de collection physiques et les NFT; logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements; logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions électroniques; logiciels téléchargeables pour connecter des portefeuilles électroniques et réaliser des transactions;*

Klasse 35 *Mise à disposition et exploitation d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens numériques authentifiés par des NFT; services de vente aux enchères; services de ventes aux enchères en ligne; services de consultation et de conseil aux enchères; organisation de foires et d'expositions commerciales; organisation de foires et d'expositions commerciales dans des mondes virtuels; services en ligne de vente au détail dans les domaines des publications électroniques, publications numériques, supports numériques, art numérique, journaux et magazines électroniques ou numériques téléchargeables, ainsi que leurs anciens exemplaires et extraits; services en ligne de vente au détail proposant des actifs numériques et objets de collection numériques dans les domaines de l'art, des sujets d'actualité, des nouvelles, des oeuvres littéraires, de l'histoire, de la politique, de la musique, du sport, de la photographie et du divertissement; services en ligne de vente au détail proposant des actifs numériques et objets de collection numériques sous forme de médias interactifs, images, vidéos, audio, art tridimensionnel, art numérique, photographie, musique, données, statistiques, graphismes ou effets visuels, représentés par des NFT sur des réseaux de chaînes de blocs [blockchain]; services de vente au détail proposant des logiciels de jeux de réalité virtuelle; services de vente au détail proposant des graphiques informatiques téléchargeables; services de commerce en ligne afin de faciliter la publication, la vente, la vente aux enchères et l'achat de produits ou de services par des tiers; services de commerce électronique, à savoir, mise à disposition d'informations concernant des produits via des réseaux de télécommunications à des fins de vente; services de publicité, de marketing et de promotion; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de location d'espaces publicitaires en ligne; fourniture d'informations sur les produits à la clientèle à des fins commerciales; mise à disposition de guides et annuaires publicitaires interrogeables en ligne pour tous les produits et services de tiers; conseils et informations relatifs aux services précités ;*

Klasse 36 *Services financiers; services financiers en matière de finance décentralisée; services financiers fournis par voie électronique; services de paiements pour le commerce électronique; services de paiement par porte-monnaie électronique; traitement de transactions de paiement pour la monnaie électronique; émission de chèques-cadeaux électroniques échangeables contre des produits ou des services; émission et rachat de bons de valeur; courtage en ligne pour le commerce et les transactions relatives aux devises et autres produits financiers; échange financier de monnaie virtuelle, monnaie numérique, crypto-monnaie et actifs numériques; courtage de monnaie virtuelle; services de biens immobiliers; services de biens immobiliers concernant la propriété dans les mondes virtuels; conseils et*

informations relatifs aux services précités;

- Klasse 41** *Services d'édition; publication de journaux et magazines électroniques ou numériques non téléchargeables, ainsi que leurs anciens exemplaires et extraits; production de spectacles ;*
- Klasse 42** *Services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le commerce électronique, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission de monnaie numérique, monnaie virtuelle et crypto-monnaie; plates-formes informatiques en tant que service (PaaS) proposant des logiciels pour le commerce électronique, le stockage, l'envoi, la réception, l'achat, la vente, l'accès, l'acceptation et la transmission de monnaie numérique, monnaie virtuelle et crypto-monnaie; création de magasins de vente au détail en ligne pour des tiers sous forme de services basés sur des sites web qui permettent aux utilisateurs de créer des actifs numériques hébergés, des objets de collection numériques et des magasins de NFT basés sur la chaîne de blocs [blockchain]; services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de traitement de paiements; minage de données; sécurisation de données, à savoir, services de chiffrement de données; conception, développement et mise en oeuvre de solutions -logiciels pour la sécurité des monnaies numériques et de crypto-monnaie; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la création, l'affichage, la vente aux enchères, l'authentification, la collecte, l'achat, la vente et le commerce de crypto-monnaies; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour permettre aux consommateurs et aux entreprises de gérer, d'utiliser et de transférer des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables destinés à l'accès, la lecture, le suivi, la gestion et l'utilisation de la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; plates-formes informatiques en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour des transactions de la chaîne de blocs [blockchain]; plateforme informatique en tant que service [PaaS] proposant des logiciels pour la création de communautés virtuelles et la transmission d'informations; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés comme base de données avec la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; plateforme informatique en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la fourniture, la conception, les tests, le déploiement et la gestion des systèmes de chaîne de blocs [blockchain]; plateforme informatique en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour le déploiement, le transfert et la gestion de la monnaie fiduciaire et des crypto-monnaies; conception, développement et mise en oeuvre de logiciels pour portefeuilles déterministes hiérarchiques multi-signatures (HDM) et services de vérification par des tiers pour les transactions de chaînes de blocs et de crypto-monnaies.*

4. Die Widerspruchsmarke ist ihrerseits für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- Klasse 9** *Computerprogramme [herunterladbar], herunterladbare Software-Anwendungen für Computer, gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen, Computersoftware, Datenverarbeitungsgeräte, PDA-Computer [Personal Digital Assistants], mathematische Instrumente, Datenbrillen, Smartwatches, Unterrichtsapparate, Lehrroboter, Wearables [Computer]; alle vorgenannten Waren nur zur Benützung für Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung mit Computer-, Video- oder Onlinespiele oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie;*
- Klasse 35** *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; alle vorgenannten Dienstleistungen nur zur Benützung im Verhältnis mit Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung im Verhältnis mit Computer-, Video- oder Onlinespiele oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie;*
- Klasse 42** *Technologische Dienstleistungen sowie diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software; alle vorgenannten Dienstleistungen nur zur Benützung im Verhältnis mit Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung im Verhältnis mit Computer-, Video- oder Onlinespiele oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie.*

5. Die Waren und Dienstleistungen des Widerspruchszeichens weisen die Einschränkung *nur zur Benützung im Verhältnis mit Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung im Verhältnis mit Computer-, Video- oder Onlinespielen oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie* auf. Diese hat keinen oder kaum Einfluss auf die Art der Waren und Dienstleistungen, den Anbieter bzw. Erbringer und das zur Herstellung der Waren bzw. Erbringung der Dienstleistung notwendige Know-how. Eine solche Einschränkung wirkt sich höchstens auf die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsgleichheit aus, da sie letztere ausschliesst. Die Beurteilung der Gleichartigkeit fällt jedoch mit oder ohne Einschränkung identisch aus.

Klasse 9

6. Bei den angefochtenen *registres numériques pour le stockage de données* handelt es sich um digitale Speichereinheiten, welche der Speicherung von Daten dienen (vgl. <https://techwatch.de/blog/understanding-the-meaning-and-significance-of-register-in-technology/>; <https://foldoc.org/register>; https://foldoc.org/database#google_vignette; Suchabfragen vom 18.03.2025) und somit definitionsbedingt im Wesentlichen um eine Verwaltungssoftware (vgl. zum Englischen Begriff von Datenbanken «database»: <https://foldoc.org/database>; Suchabfrage vom 18.03.2025). Soweit diese und die *logiciels de stockage de données pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]*; *logiciels informatiques téléchargeables pour les transactions de la chaîne de blocs [blockchain]* et les contrats intelligents; *logiciels d'application informatique pour les plateformes basées sur la chaîne de blocs [blockchain]* des jüngeren Zeichens, welche sich (mangels Präzisierung) mit derjenigen des älteren Zeichens decken, d.h. den *herunterladbaren Software-Anwendungen bzw. Computerprogrammen*, welche *nur zur Benützung im Verhältnis mit Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung im Verhältnis mit Computer-, Video- oder Onlinespielen oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie* bestimmt sind, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere hinausgehen, ist aufgrund der klar definierten bzw. ausgeschlossenen Bereiche des Widerspruchszeichens zumindest eine Gleichartigkeit auszumachen, weil es sich bei all diesen Waren um Software handelt, womit Übereinstimmungen im Markt, Know-how und in den Herstellungsorten bestehen. Software mit unterschiedlicher Zweckbestimmung vermag lediglich die Warenidentität auszuschliessen (vgl. BVGer B-758/2007, E.5.3 – G-mode / GMODE und Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 103243 ApeSwap [fig.] / APE COIN, IV. B. 9, abrufbar unter der Prüfungshilfe des IGE: <https://ph.ige.ch/ph/> [nachfolgend Prüfungshilfe]).
7. Gleiches gilt zwischen den angefochtenen *logiciels informatiques téléchargeables utilisés en tant que portefeuille électronique*; *logiciels téléchargeables en ligne utilisés pour le commerce, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission électroniques des crypto-monnaies et d'autres monnaies numériques applications logicielles téléchargeables pour la fourniture d'accès à des espaces de vente pour les actifs numériques et les objets de collection numériques, les objets de collection physiques et les NFT*; *logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements*; *logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions électroniques*; *logiciels téléchargeables pour connecter des portefeuilles électroniques et réaliser des transactions* und den *herunterladbaren Software-Anwendungen bzw. Computerprogrammen*, welche *nur zur Benützung im Verhältnis mit Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung im Verhältnis mit Computer-, Video- oder Onlinespielen oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie* bestimmt sind, da erstere wiederum andere Bereiche betreffen als die mit der älteren Marke klar definierten bzw. ausgeschlossenen. Folglich ist aus den genannten Gründen Gleichartigkeit auszumachen.

Klasse 35

8. Die angefochtenen *mise à disposition et exploitation d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens numériques authentifiés par des NFT*, d.h. die Bereitstellung eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer, dient definitionsbedingt der Bewerbung von Produkten, mithin zwischen diesen Dienstleistungen und der *Werbung* des älteren Zeichens Übereinstimmungen bestehen. Da es sich beiderseits um Bewerbungsdienstleistungen handelt, welche insofern Gemeinsamkeiten im Markt, im Know-how und in den Erbringungsorten haben, ist die Gleichartigkeit zu bejahen.
9. Zwischen der *Geschäftsführung* des älteren Zeichens und den angefochtenen *services de vente aux enchères*; *services de ventes aux enchères en ligne*, *services de commerce en ligne afin de faciliter la*

vente aux enchères bestehen ebenfalls markenrechtlich relevante Berührungspunkte, da in beiden Fällen ein erhöhtes fachspezifisches Know-how erforderlich und eine klare Abgrenzung nicht möglich ist, insbesondere weil Auktions-Dienstleistungen (unabhängig von den Erbringungsorten) zu einem wesentlichen Teil aus der Abwicklung eines kaufmännischen Geschäftsvorganges bestehen (vgl. Entscheid des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr.102761 und 102768 – [fig.] / Meta [fig.], III. B. 6). Die Gleichartigkeit ist deshalb gegeben.

10. Weiter sind die in der *Geschäftsführung* des Widerspruchszeichens eingeschlossenen Informationsdienstleistungen zu den *services de consultation et de conseil aux enchères* des jüngeren Zeichens fließend, zumal sie sich, wie dargetan, auf gleichartige Dienstleistungen (*Geschäftsführung* vs. *vente aux enchères*) beziehen. Die Gleichartigkeit ist deshalb, mutatis mutandis zu bejahen.
11. Ebenfalls markenrechtlich relevante Berührungspunkte bestehen zwischen der angefochtenen *organisation de foires et d'expositions commerciales* und der *Geschäftsführung* des älteren Zeichens, da auch in diesen Fällen ein übereinstimmendes, erhöhtes fachspezifisches Know-how erforderlich und eine klare Abgrenzung nicht möglich ist, zumal erstere zu einem wesentlichen Teil aus der Abwicklung eines kaufmännischen Geschäftsvorganges bestehen. Es besteht folglich Gleichartigkeit.
12. Dasselbe gilt aus den vorgenannten Gründen zwischen der angefochtenen *organisation de foires et d'expositions commerciales dans des mondes virtuels* und der *Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung* des älteren Zeichens, da hier lediglich der Dienstleistungserbringungsort zu den oben erwähnten, als gleichartig beurteilten, angefochtenen *organisation de foires et d'expositions commerciales* präzisiert wird. Folglich ist die Gleichartigkeit auch diesbezüglich zu bejahen.
13. Das jüngere Zeichen ist weiter für Detailhandelsdienstleistungen eingetragen, vgl. die angefochtenen *services en ligne de vente au détail dans les domaines des publications électroniques, publications numériques, supports numériques, art numérique, journaux et magazines électroniques ou numériques téléchargeables, ainsi que leurs anciens exemplaires et extraits; services en ligne de vente au détail proposant des actifs numériques et objets de collection numériques dans les domaines de l'art, des sujets d'actualité, des nouvelles, des oeuvres littéraires, de l'histoire, de la politique, de la musique, du sport, de la photographie et du divertissement; services en ligne de vente au détail proposant des actifs numériques et objets de collection numériques sous forme de médias interactifs, images, vidéos, audio, art tridimensionnel, art numérique, photographie, musique, données, statistiques, graphismes ou effets visuels, représentés par des NFT sur des réseaux de chaînes de blocs [blockchain]; services de vente au détail proposant des graphiques informatiques téléchargeables ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.*
14. Unter *Detailhandel* (Kl. 35) wird gemäss Nizzaer Klassifikation respektive der Umschreibung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) «Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern» verstanden. Diese Dienstleistung richtet sich an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.14 und Teil 6, Ziff. 6.1.3). Hierbei handelt es sich um eine besondere Art der Warenpromotion (vgl. BVGer B-3261/2020, E. 5.4 – APPLE / APPLiA Home Appliance Europe [fig.]), mithin um einen besonderen Aspekt der Werbung, welche mit dem älteren Zeichen durch die Dienstleistung *Werbung* beansprucht wird. Es besteht demzufolge Gleichartigkeit.
15. Vor diesem Hintergrund ist auch zwischen den Onlinehandelsdienstleistungen, d.h. den angefochtenen *services de commerce en ligne afin de faciliter la publication, la vente, l'achat de produits ou de services par des tiers*, welche definitionsbedingt ebenfalls der Werbung von Verkaufsprodukten und -dienstleistungen dienen und der *Werbung* des älteren Zeichens die Gleichartigkeit zu bejahen.
16. Dies gilt ebenfalls hinsichtlich der angefochtenen *services de vente au détail proposant des logiciels de jeux de réalité virtuelle*, welche Spiele betreffen, die zwar mit der *Werbung* des älteren Zeichens, wie ausgeführt, ausdrücklich ausgenommen sind (vgl. unter III. B. 5 hiervor). Es bestehen jedoch klare Überschneidungen betreffend Art, Know-how und Erbringer der Dienstleistungen. Folglich ist auch hier die Gleichartigkeit zu bejahen.

17. Da in der *Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung* des älteren Zeichens auch diesbezügliche Informationsdienstleistungen enthalten sind, bestehen zwischen letzteren und denjenigen des angefochtenen Zeichens – denn der Begriff «à savoir» leitet definitionsbedingt eine abschliessende Aufzählung ein – d.h. den *services de commerce électronique, à savoir, mise à disposition d'informations concernant des produits via des réseaux de télécommunications à des fins de vente* und den *fourniture d'informations sur les produits à la clientèle à des fins commerciales* ebenfalls genügend Berührungspunkte, zumal es sich hierbei um Informationsdienstleistungen im kommerziellen Bereich handelt, welche aus der Abwicklung eines kaufmännischen Geschäftsvorganges resultieren, mithin aufgrund der Marktnähe zur *Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung* des älteren Zeichens Übereinstimmungen im Know-how auszumachen sind. Die Gleichartigkeit ist somit gegeben.
18. Soweit sich die angefochtenen *services de publicité, services de location d'espaces publicitaires en ligne*, welche sich (mangels Präzisierung) mit der *Werbung* des älteren Zeichens decken, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere hinausgehen, ist selbst unter Berücksichtigung der klar definierten bzw. ausgeschlossenen Bereiche des Widerspruchszeichens hochgradige Gleichartigkeit auszumachen, weil es sich bei all diesen Dienstleistungen um Werbung handelt, womit aufgrund der Marktnähe Übereinstimmungen im Know-how und in den Erbringungsorten bestehen.
19. Gleiches gilt zwischen den angefochtenen *mise à disposition de guides et annuaires publicitaires interrogeables en ligne pour tous les produits et services de tiers* und der *Werbung* des älteren Zeichens. Folglich ist aus den genannten Gründen Gleichartigkeit auszumachen.
20. Zwischen den *services de marketing* des jüngeren Zeichens und der *Werbung* des Widerspruchszeichens sind die Grenzen mit Blick auf die Marktnähe, die Zweckbestimmung, das erforderliche Know-how und die Abnehmer zumeist fließend und nicht klar abgrenzbar, weshalb die Abnehmerkreise (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) diese demselben Unternehmen zuordnen oder annehmen werden, dass sie derselben Organisation unterstehen (vgl. z.B. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 15477, III. B, 3 – WPP / WPP, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE), was für die Gleichartigkeit spricht. Denn 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 18.03.2025).
21. Weiter handelt es sich bei den angefochtenen *services de promotion*, den Promotionsdienstleistungen, definitionsbedingt um jedwelche Werbungsaktionen und -massnahmen und somit, vereinfacht gesagt um Werbedienste. Soweit sich die angefochtenen *services de promotion*, welche sich (mangels Präzisierung) mit der *Werbung* des älteren Zeichens, decken, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere hinausgehen, ist selbst unter Berücksichtigung der klar definierten bzw. ausgeschlossenen Bereiche des Widerspruchszeichens Gleichartigkeit auszumachen, weil es sich bei all diesen Dienstleistungen um Werbedienste handelt, womit aufgrund der Marktnähe Übereinstimmungen im Know-how und in den Erbringungsorten bestehen.
22. Die *Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, alle nur zur Benützung im Verhältnis mit Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung im Verhältnis mit Computer-, Video- oder Onlinespielen oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie* des älteren Zeichens umfassen auch diesbezügliche Informationsdienstleistungen. Folglich bestehen zwischen diesen und den angefochtenen *informations relatifs aux services précités*, welche sich auf Dienstleistungen des jüngeren Zeichens beziehen, die, wie oben ausgeführt, im Gleichheits- bzw. Gleichartigkeitsbereich des älteren Zeichens liegen, ebenfalls relevante Zusammenhänge. Sofern sich die Bereiche im Lichte obgenannter Ausführungen decken, besteht Gleichheit und soweit weitergehend aufgrund der Marktnähe und der Übereinstimmungen im Know-how, Fachwissen und in den Erbringungsorten Gleichartigkeit.
23. Weiter sind die Übergänge zwischen den in der *Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung* des älteren Zeichens eingeschlossenen Informationsdienstleistungen und den angefochtenen *conseils relatifs aux services précités*, sofern sie sich, wie oben ausgeführt, auf gleiche bzw. gleichartige Dienstleistungen beziehen, fließend. Zwischen diesen bestehen demzufolge Überschneidungen in den entsprechenden Tätigkeiten und im Fachwissen. Auch ergänzen sie sich. Die Abnehmerkreise

(Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) werden diese somit demselben Unternehmen zuordnen oder werden annehmen, dass diese derselben Organisation unterstehen. Die Gleichartigkeit ist folglich zu bejahen.

Klasse 36

24. Bei den angefochtenen *services financiers; services financiers en matière de finance décentralisée; services financiers fournis par voie électronique; services de paiements pour le commerce électronique; services de paiement par porte-monnaie électronique; traitement de transactions de paiement pour la monnaie électronique; émission de chèques-cadeaux électroniques échangeables contre des produits ou des services; émission et rachat de bons de valeur; courtage en ligne pour le commerce et les transactions relatives aux devises et autres produits financiers; échange financier de monnaie virtuelle, monnaie numérique, crypto-monnaie et actifs numériques; courtage de monnaie virtuelle ; services de biens immobiliers; services de biens immobiliers concernant la propriété dans les mondes virtuels ; conseils et informations relatifs aux services précités* (Kl. 36) handelt es sich, vereinfacht gesagt, um Dienstleistungen im Finanz- und Immobilienbereich. Zwischen solchen Dienstleistungen und der *Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung* (Kl. 35) des älteren Zeichens bestehen ebenfalls relevante Gemeinsamkeiten. Die Grenzen zwischen Management- und Unternehmensdienstleistungen einerseits und solchen im Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwesen sind fließend, weil die Entwicklung in Richtung von umfassenden (Informations- und Beratungs)Diensten «aus einer Hand» geht. Eine klare Abgrenzung ist nicht möglich, da sie ähnlichen Bedürfnissen dienen (vgl. BVGer B-3808/2021 – TX group [fig.] / TX GROUP AG, E. 4 ff. mit Verweis auf den Entscheid der Vorgängerorganisation: RKGE in sic! 2000, 797 ff. – Kiss / K.i.s.s. [fig.]). Folglich kann, selbst unter Berücksichtigung der klar definierten Bereiche des älteren Zeichens nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Publikum auf den Gedanken kommt, diese stammen aus ein und demselben Betrieb. Es besteht deshalb Gleichartigkeit.

Klasse 41

25. In Bezug auf die angefochtenen *services d'édition; publication de journaux et magazines électroniques ou numériques non-téléchargeables, ainsi que leurs anciens exemplaires et extraits* (Kl. 41), den Verlags- und Publikationsdienstleistungen des jüngeren Zeichens, verhält es sich wie folgt: Die im Warenbereich *Computerprogramme [herunterladbar], herunterladbare Software-Anwendungen für Computer, gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen, Computersoftware, Datenverarbeitungsgeräte, PDA-Computer [Personal Digital Assistants], mathematische Instrumente, Datenbrillen, Smartwatches, Unterrichtsapparate, Lehrroboter, Wearables [Computer]; alle vorgenannten Waren nur zur Benützung für Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung mit Computer-, Video- oder Onlinespiele oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie* der Klasse 9 tätigen Unternehmen erbringen in der Regel nicht Verlags- und Publikationsdienstleistungen. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen bilden keine einheitliche Wertschöpfungskette. Folglich werden diese von den Konsumenten nicht als sinnvolles Leistungspaket oder marktlogische Folge angesehen. Das zur Erbringung dieser konkurrierenden Waren und Dienstleistungen notwendige fachtechnische Know-how ist denn auch unterschiedlich. Zudem stehen diese nicht in einem Ergänzungsverhältnis zueinander. Die alleinige Tatsache, dass Unternehmen zur Information ihrer Kunden Broschüren drucken lassen, ist denn auch als reine Hilfsdienstleistung bzw. Hilfsware zu qualifizieren, die vom Markeninhaber nicht gewerbsmässig angeboten wird.
26. Weiter sind zwischen den angefochtenen Verlags- und Publikationsdienstleistungen für Dritte (den *services d'édition; publication de journaux et magazines électroniques ou numériques non-téléchargeables, ainsi que leurs anciens exemplaires et extraits*) der Klasse 41 und den Dienstleistungen *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; alle vorgenannten Dienstleistungen nur zur Benützung im Verhältnis mit Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung im Verhältnis mit Computer-, Video- oder Onlinespiele oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie* (Kl. 35) und den *technologische Dienstleistungen sowie diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software; alle vorgenannten Dienstleistungen nur zur Benützung im Verhältnis mit Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung im Verhältnis mit Computer-, Video- oder Onlinespiele oder mit der*

Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie (Kl. 42) des älteren Zeichens ebenfalls keine markenrechtlich relevanten Gemeinsamkeiten auszumachen.

27. Denn bei den angefochtenen Verlags- und Publikationsdienstleistungen der Klasse 41 handelt es sich nicht um die Publikation eigener Verlagsprodukte, sondern um Publikations-, Verlags- und Redaktionsdienstleistungen für Dritte. Diese bedingen ein anderes fachspezifisches Know-how und dienen der Erfüllung anderer Bedürfnisse als die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 des Widerspruchszeichens. Auch sind in der Regel die Infrastruktur und die Erbringungsorte der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen verschieden. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass die widersprechende Partei in ihren Dienstleistungsbereichen zur Information ihrer Kunden auch eigene Broschüren produziert und drucken lässt. Diese Verknüpfung kann jedoch noch nicht als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet werden. Denn zur Beurteilung der Gleichartigkeit sind nur solche Waren und Dienstleistungen von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig, d.h. gegenüber Dritten entgeltlich, angeboten werden. Die angefochtenen Verlags- und Publikationsdienstleistungen (Kl. 41) stellen somit im Verhältnis zu den Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 höchstens Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich selbständige Funktion dar, welche der Förderung des Hauptangebots, d.h. den Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 des älteren Zeichens, dienen. Andere Zusammenhänge sind nicht ersichtlich. Folglich liegt es auch ausserhalb des Erwartungshorizontes des durchschnittlich informierten Verkehrs, dass Unternehmen, welche Dienstleistungen im Bereich der Widerspruchsmarke erbringen ebenfalls die verbleibenden angefochtenen Dienstleistungen anbieten. Die Gleichartigkeit ist folglich zu verneinen.
28. Ausserdem sind zwischen den angefochtenen *production de spectacles* (Kl. 41) und den vorgenannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 des Widerspruchszeichens ebenfalls keine Gemeinsamkeiten auszumachen. Es bestehen keine Indizien, dass die angefochtenen *production de spectacles* (Kl. 41) als marktlogische Folge und/oder sinnvolles Leistungspaket der *Computerprogramme [herunterladbar]*, *herunterladbare Software-Anwendungen für Computer*, *gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen*, *Computersoftware*, *Datenverarbeitungsgeräte*, *PDA-Computer [Personal Digital Assistants]*, *mathematische Instrumente*, *Datenbrillen*, *Smartwatches*, *Unterrichtsapparate*, *Lehrroboter*, *Wearables [Computer]*; *alle vorgenannten Waren nur zur Benützung für Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung mit Computer-, Video- oder Onlinespiele oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie* der Klasse 9 angesehen werden könnten. Das zur Erbringung der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen (Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 der Widerspruchsmarke) notwendige fachtechnische Know-how ist zudem unterschiedlich. Weiter dienen sie der Erfüllung verschiedener Bedürfnisse. Auch sind in der Regel deren Infrastruktur und Erbringungsorte unterschiedlich. Es besteht demzufolge keine Gleichartigkeit.

Klasse 42

29. Überdies ist das jüngere Zeichen für *services de logiciel en tant que service (SaaS)* und *plateforme informatique en tant que service [PaaS]* eingetragen, d.h. für die angefochtenen *services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le commerce électronique, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission de monnaie numérique, monnaie virtuelle et crypto-monnaie*; *services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de traitement de paiements* und die *plates-formes informatiques en tant que service (PaaS) proposant des logiciels pour le commerce électronique, le stockage, l'envoi, la réception, l'achat, la vente, l'accès, l'acceptation et la transmission de monnaie numérique, monnaie virtuelle et crypto-monnaie* und *plates-formes informatiques en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour des transactions de la chaîne de blocs [blockchain]*; *plateforme informatique en tant que service [PaaS] proposant des logiciels pour la création de communautés virtuelles et la transmission d'informations*; *plateforme informatique en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la fourniture, la conception, les tests, le déploiement et la gestion des systèmes de chaîne de blocs [blockchain]*; *plateforme informatique en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour le déploiement, le transfert et la gestion de la monnaie fiduciaire et des crypto-monnaies*. Bei den angefochtenen Software as a Service (SaaS) handelt es sich um Software im Abo resp. «on demand» und bei den Plattform as a Service (PaaS) um Cloudlösungen, die flexibel abonniert und gekündet werden können (vgl. zur Definition von SaaS: <https://it-service.network/itlexikon/saas>, [11/17](https://azure.microsoft.com/de-de/resources/cloud-computing-</p>
</div>
<div data-bbox=)

- dictionary/what-is-saas/; und von PaaS: <https://it-service.network/it-lexikon/paas;>
<https://azure.microsoft.com/de-de/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-paas/?msocid=393671bdb1fa63172bfe649fb0f162f7>,
<https://www.ionos.de/digitalguide/server/knowhow/paas-platform-as-a-service/>; Suchabfragen vom 18.03.2025), womit markenrechtlich relevante Berührungspunkte insbesondere zur Software (Kl. 9) des älteren Zeichens bestehen. Einerseits sind die angefochtenen Dienstleistungen undenkbar ohne (vom Anbieter selbst erstellte) beispielsweise Softwareprodukte, andererseits sind Softwarehersteller und Internet Service Provider erfahrungsgemäss mit eigenen Internet-Portalen im Internet präsent und bieten dort vielfältige Dienstleistungen, wie beispielsweise das Vermieten und Bereitstellen von Plattformen, an (vgl. den Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 102822, III. B. 7 – ARTBANX / ARTBNK; Nr. 102454, III. B. Ziff. 10 - TIGER BROKERS [fig.] / TIGER TRADE; abrufbar in der Prüfungshilfe). Folglich werden die Abnehmer die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang sehen, weshalb Gleichartigkeit besteht. Zudem ist die Gleichartigkeit gegenüber *Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software*; der Widerspruchsmarke ebenfalls klar gegeben.
30. Gleich verhält es sich zwischen der angefochtenen temporären zur Verfügungstellung von Software, d.h. den *mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la création, l'affichage, la vente aux enchères, l'authentification, la collecte, l'achat, la vente et le commerce de crypto-monnaies; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour permettre aux consommateurs et aux entreprises de gérer, d'utiliser et de transférer des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables destinés à l'accès, la lecture, le suivi, la gestion et l'utilisation de la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés comme base de données avec la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]*. Zwischen diesen und der Software (Kl. 9) des älteren Zeichens bestehen relevante Berührungspunkte. Denn die angefochtenen Dienstleistungen sind ebenfalls nicht möglich ohne (vom Anbieter selbst erstellte) Softwareprodukte. Auch sind, wie erwähnt, Softwarehersteller und Internet Service Provider mit eigenen Internet-Portalen im Internet präsent und bieten dort vielfältige Dienstleistungen an, wie beispielsweise das zur Verfügungstellen von Programmen (vgl. III. B. 29 hiavor). Die Abnehmer werden folglich die Waren und Dienstleistungen in Verbindung setzen, weshalb Gleichartigkeit besteht.
31. Bei den angefochtenen *création de magasins de vente au détail en ligne pour des tiers sous forme de services basés sur des sites web qui permettent aux utilisateurs de créer des actifs numériques hébergés, des objets de collection numériques et des magasins de NFT basés sur la chaîne de blocs [blockchain]* handelt es sich, vereinfacht gesagt, um Webseiten-Erstellungsdienstleistungen. Diese können auch Design und Entwicklung und Wartung von Computersoftware und -hardware beinhalten (vgl. auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 102890 META / MetaBouc (fig.), III. B. 28, abrufbar unter der Prüfungshilfe des IGE). Aufgrund der Überschneidungen betreffend des zur Erbringung erforderlichen fachtechnischen Know-hows und der Erbringungsorten ist die Gleichartigkeit zu bejahen.
32. Bei den angefochtenen *minage de données*, d.h. der Schürfung von Daten, werden durch Einsatz von speziellen Softwareprogrammen, die aus Daten Informationen filtern, diese Informationen analysiert und ausgewertet, damit aus ihnen Wissen gezogen werden kann (vgl. <https://dinext-group.com/wiki/data-mining/>; <https://www.krauss-gmbh.com/blog/data-mining-definition-anwendung-und-vorteile-in-der-modernen-gesch%C3%A4ftswelt>; Suchabfragen vom 18.03.2025). Data Mining spielt eine zentrale Rolle in der modernen Datenanalyse (vgl. <https://www.krauss-gmbh.com/blog/data-mining-definition-anwendung-und-vorteile-in-der-modernen-gesch%C3%A4ftswelt>; Suchabfragen vom 18.03.2025), weshalb Gemeinsamkeiten mit Analysedienstleistungen bestehen. Die *industrielle Analyse* des Widerspruchszeichens ist jedoch, definitionsbedingt, spezifisch auf die Optimierung von industriellen Prozessen ausgerichtet, während die *minage de données* des jüngeren Zeichens in verschiedensten Branchen, inklusive der Industrie, eingesetzt wird. Soweit sich die weit gefassten, angefochtenen *minage de données* mit der *industriellen Datenanalyse* des älteren Zeichens decken, besteht Gleichheit. Sofern erstere über letztere hinausgehen, ist Gleichartigkeit auszumachen, dies aufgrund der Marktnähe und der Überschneidungen im Know-how und in den Erbringungsorten.
33. Weiter sind zwischen den angefochtenen *sécurisation de données, à savoir, services de chiffrement de données* und den *Authentifizierungsdienstleistungen* des Widerspruchszeichens ebenfalls relevante

Gemeinsamkeiten auszumachen. Beide dienen dem Schutz von Daten bzw. dessen Zugangs, auch wenn letztere, definitionsbedingt, ausdrücklich durch Identitätsprüfung erfolgen. Es kann folglich festgestellt werden, dass diese Dienstleistungen miteinander verwandt sind. Auch kommen sie miteinander zum Einsatz: So wird für die sichere E-Mail-Kommunikation und für gesicherte Cloud-Zugänge bekanntlich Verschlüsselung mit Authentifizierung verwendet. Zudem handelt es sich bei beiden um Softwaredienstleistungen (vgl. <https://www.post.ch/geschaeftsloesungen/e-mail-verschluesselung/e-mail-sicherheit>; <https://learn.microsoft.com/de-de/purview/office-365-encryption-in-the-microsoft-cloud-overview>; <https://learn.microsoft.com/de-de/entra/identity/>; Suchabfragen vom 18.03.2025). Folglich bestehen zwischen diesen Dienstleistungen Übereinstimmungen im Know-how, Verwendungszweck und in den Erbringungsorten bestehen, was für eine Gleichartigkeit spricht.

34. Zudem ist zu beachten, dass die angefochtenen *conception, développement et mise en oeuvre de solutions -logiciels pour la sécurité des monnaies numériques et de crypto-monnaie; conception, développement et mise en oeuvre de logiciels pour portefeuilles déterministes hiérarchiques multi-signatures (HDM) et services de vérification par des tiers pour les transactions de chaînes de blocs et de crypto-monnaies* (Kl. 42) der Produktion der in der Klasse 9 eingetragenen *Computerprogramme [herunterladbar], herunterladbare Software-Anwendungen, alle vorgenannten Waren nur zur Benützung im Verhältnis mit Datenanalyse und künstliche Intelligenz und nicht zur Benützung im Verhältnis mit Computer-, Video- oder Onlinespielen oder mit der Computer-, Video- oder Onlinespielindustrie* des Widerspruchszeichens 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 (vgl. in diesem Zusammenhang BVGer B-2844/2009, E. 3.2 – SAP / ;asap [fig.]; BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS /Aba-Focus und Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 101069, III. B. 11 – Instagram [fig.] / IMMOGRAM unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Vor diesem Hintergrund ist von Gleichartigkeit auszugehen.
35. In Bezug auf die als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen der Klasse 41 des jüngeren Zeichens ist zu beachten, dass bei einer anderen Beurteilung das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt würde (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Selbst eine allfällige erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke vermöchte an der Beurteilung, wie oben erwähnt, nichts zu ändern (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater/ cool water).
36. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Gleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen der Klasse 41 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist nachfolgend aufgrund der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit, die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 «Artifact» (Widerspruchsmarke) und «ARTIFACT» (angefochtene Marke) gegenüber. 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.]*).

3. Beide Zeichen enthalten den Begriff «Artifact». Dieser ist beim jüngeren Zeichen, im Unterschied zum älteren, in Grossbuchstaben gehalten. Die unterschiedliche Gross- und Kleinschreibung der sich gegenüberstehenden Wortelemente fällt zwar kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser [fig.] / EYE SEE YOU AUGENLASER [fig.]*), hat aber zur Folge, dass die Zeichen im Schriftbild nicht identisch sind, sondern nur nahezu gleich, weshalb der Schutzausschlussgrund von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zum Tragen kommt und, entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei, nicht derjenige von Art. 3 Abs. 1 lit. a und b MSchG, welcher ein identisches Zeichen, in allen Belangen, d.h. auch bezüglich der Gross- und Kleinschreibung, voraussetzt.
4. Aufgrund der Übereinstimmung im Wortelement besteht zwischen den Zeichen selbstredend Identität im Klangbild und Sinngehalt und wie ausgeführt, aufgrund der unterschiedlichen Gross- und Kleinschreibung, eine ausgeprägte Ähnlichkeit im Schriftbild, weshalb nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.
5. Es sei noch erwähnt, dass der übereinstimmende, englische Begriff «Artifact» beispielsweise für «any object made by human beings, esp. with a view to use», «a handmade object, as a tool, or the remains of one, as a shard of pottery, characteristic of an earlier time or cultural stage, esp. such an object found at an archaeological excavation», «any mass-produced, usually <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/inexpensiveobject> reflecting contemporary society or popular culture», «a substance or structure not naturally present in the matter being observed but formed by artificial means, as during preparation of a microscope slide», «a spurious observation or result arising from preparatory or investigative procedures», «any feature that is not naturally present but is a product of an extrinsic agent, method, or the like» (vgl. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/artifact>; www.merriam-webster.com/dictionary/artifact; Suchabfrage vom 18.03.2025) steht und insofern ein Synonym von «artefact» ist (vgl. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/artifact>; <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/artifact?q=artifact>; Suchabfragen vom 18.03.2025). Auch wenn dieses Wort nicht zum englischen Grundwortschatz gehört, dürfte es aufgrund seiner nahezu vollständigen Entsprechungen zu den deutschen und französischen Fremdwörtern «Artefakt» bzw. «artéfact» (vgl. www.pons.de; Suchabfragen vom 18.03.2025) zumindest von den französisch- und deutschsprachigen Abnehmern (mit Fremdwörterkenntnissen) in diesem Sinne verstanden werden. Da die italienische Entsprechung «manufatto» lautet (vgl. <https://www.sapere.it>; Suchabfrage vom 18.03.2025), trifft dies nicht ohne Weiteres auf die italienischsprachigen Abnehmer zu.

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. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H – S8 / ES8). Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten auch Fachkreise der hier relevanten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42. Beim Erwerb der Waren der Klasse 9 ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden. In Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klassen 35 wird von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen. Gleiches gilt für die industriellen Dienstleistungen der Klasse 42, welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Die übrigen

Dienstleistungen der Klasse 42 werden zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, da sie nicht mit einer gewissen Regelmässigkeit in Anspruch genommen werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 m.w.H.).

3. Zudem bestimmt sich der Schutzzumfang einer Marke 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).
4. Der Widerspruchsmarke «Artifact» – welche, wie ausgeführt, im Sinne von «artefact», «artéfact» bzw. «Artefakt» verstanden werden kann in der Bedeutung von z.B. «a usually simple object (such as a tool or ornament) showing human workmanship or modification as distinguished from a natural object especially: an object remaining from a particular period» (vgl. unter III. C. 5 hiavor) – in Verbindung mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 42 des Widerspruchszeichens kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Denn es beschreibt weder direkt die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung dieser Waren und Dienstleistungen noch den Anbieter oder Erbringer der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.

Es sei noch erwähnt, dass das Markeneintragungsgesuch hinsichtlich des angefochtenen Zeichens ARTIFACT vom IGE für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41, für welche es in der Bedeutung von «a usually simple object (such as a tool or ornament) showing human workmanship or modification as distinguished from a natural object especially» und «an object remaining from a particular period» (vgl. www.merriam-webster.com/dictionary/artifact) direkt beschreibend war, zurückgewiesen wurde.

5. Weiter sind die Vergleichszeichen teils für gleiche Waren und Dienstleistungen eingetragen, weshalb in diesem Umfang bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Von Bedeutung ist, dass die jüngere Marke mit der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke mit Ausnahme der Gross- und Kleinschreibung, welche kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht fällt (vgl. unter III. C. 3 hiavor), vollständig übereinstimmt und keine zusätzlichen Elemente enthält, welche das Gesamtbild beziehungsweise den Sinngehalt der jüngeren Marke zu verändern vermögen und dieser eine eigene Individualität verleihen. Die ältere Marke ist in der jüngeren klar erkennbar, trotz unterschiedlicher Gross- und Kleinschreibung und selbst unter Berücksichtigung der (leicht) erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise. Der erforderliche Zeichenabstand ist somit nicht gewahrt. Dies gilt unter Berücksichtigung der nahezu vollständigen Zeichenüberstimmung auch in Bezug auf die als gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen. Es besteht somit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die unmittelbare Verwechslungsgefahr ist somit zu bejahen.
6. Der Widerspruch Nr. 104231 wird daher teilweise gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 818646 ARTIFACT für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen des angefochtenen Zeichens widerrufen, d.h. hinsichtlich der Waren- und Dienstleistungsklassen 9, 35, 36 und 42 (vgl. unter III. B. 36 hiavor).

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen. Hat die widerspruchsgegnerische Partei hingegen keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren grossmehrheitlich durchgedrungen. Einzig betreffend der *services d'édition; publication de journaux et magazines électroniques ou numériques non-téléchargeables, ainsi que leurs anciens exemplaires et extraits; production de spectacles* der Klasse 41 wird der Widerspruch abgewiesen. Vor diesem Hintergrund ist es aus sachlichen Gründen im Einklang mit den Entscheiden des BVGer B-6734/2023, E. 9.2 – BURGER KING / Burek BK King (fig.) und BVGer B-148/2020, E. 6.2 – dm / dm (fig.) angemessen, von dem oben genannten Regelfall der hälftigen Auferlegung der Widerspruchsgebühr bzw. des Wettenschlagens der Parteikosten abzuweichen und diesen Ausgang des Verfahrens unter Kostengesichtspunkten einer vollständigen Guttheissung gleichzusetzen.
4. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Bei Guttheissung wird pro Schriftenwechsel wird praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2). Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr in der Höhe von CHF 800.00 zu ersetzen. Es wird folglich eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104231 wird teilweise gutgeheissen, d.h. hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Schweizer Marke Nr. "ARTIFACT":

Klasse 9 alle eingetragenen Waren;

Klasse 35 alle eingetragenen Dienstleistungen;

Klasse 36 alle eingetragenen Dienstleistungen ;

Klasse 42 alle eingetragenen Dienstleistungen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 818646 "ARTIFACT" wird hinsichtlich der obgenannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36 und 42 widerrufen.

3.

Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

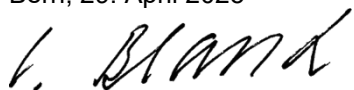
5.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. April 2025



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

Rechtsmittelbelehrung:

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