

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104332 in Sachen

Okta, Inc.
100 First Street, 6th Floor
San Francisco CA 94105 (US)
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

MLL Legal AG
Schiffbaustrasse 2
Postfach
8031 Zürich

IR-Marke Nr. 1584368 - OKTA

gegen

Aplauz CH GmbH
Sihlbruggstrasse 107
6340 Baar

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

staedeli legal partners gmbh
Rosenweg 17
8708 Männedorf

CH-Marke Nr. 821141 - OKTO.PREPAID

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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 821141 - "OKTO.PREPAID" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 08.10.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengерäte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;

Klasse 36: Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken; Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.

2. Am 08.01.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf. Mit gleichem Datum und gestützt auf die gleiche Widerspruchsmarke erhob die widersprechende Partei zudem Widerspruch gegen die CH-Marken Nr. 821139 - "OKTO.CASH" und Nr. 821140 "OKTO.VOUCHER" (Widerspruchsverfahren Nr. 104330 und Nr. 104331).
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1584368 "OKTA" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die nach Eintragung einer Teillöschung vom 06.10.2022 noch für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 9: Logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour l'unification, la gestion, l'optimisation et l'intégration de réseaux et systèmes informatiques, applications logicielles d'entreprise, utilisateurs et ressources Internet; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour systèmes informatiques et contrôle d'accès à des réseaux proposant l'authentification d'identités numériques, la gestion de la sécurité et l'audit d'applications de sécurité; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la surveillance, l'analyse et l'établissement de rapports portant sur les performances de systèmes informatiques, réseaux et applications logicielles d'entreprise; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la mise à disposition d'un service de sécurité informatique pour la vérification d'identités de machines ou d'utilisateurs, d'autorisations de machines ou d'utilisateurs, ainsi que pour la gestion de données de machines ou d'utilisateurs; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la gestion d'identités et logiciels de sécurité d'identité à utiliser par des tiers pour la garantie de la sécurité de réseaux informatiques, bases de données, logiciels informatiques, applications logicielles et outils de développement de logiciels; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables à utiliser par des tiers pour la gestion d'utilisateurs de bases de données et de réseaux, la simplification de l'authentification d'utilisateurs et le contrôle d'accès à des logiciels informatiques, applications logicielles et outils de développement de logiciels; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la sécurisation de communications entre ordinateurs; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la mise à disposition de services d'authentification

d'utilisateurs à l'aide de technologies logicielles dans des applications, transactions et communications en ligne pour le contrôle d'accès à des réseaux, la gestion de la sécurité et l'audit d'applications de sécurité; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la fourniture d'authentification d'informations d'identification personnelles à l'aide de technologies logicielles; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la fourniture d'authentification à l'aide de technologies logicielles pour des communications et transactions par le biais d'un réseau informatique mondial ;

Klasse 42: Services SaaS (logiciels en tant que service) proposant des logiciels permettant l'unification, la gestion, l'optimisation des performances, l'intégration de réseaux et systèmes informatiques, applications logicielles d'entreprise, utilisateurs et ressources Internet, ainsi que l'accès à ces derniers; services SaaS (logiciels en tant que service) proposant des logiciels contenant une authentification d'identité numérique, la gestion de la sécurité et l'audit d'applications de sécurité; services informatiques, à savoir surveillance, analyse et compte rendu des performances d'applications logicielles d'entreprise, réseaux et systèmes informatiques; services de conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; services de sécurité informatique, à savoir prestation d'un service de sécurité informatique visant à vérifier des identités d'utilisateurs ou de machines, des autorisations d'utilisateurs ou de machines, ainsi que pour la gestion de données d'utilisateurs ou de machines; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir logiciels de gestion d'identités et de sécurité d'identités à utiliser par des tiers pour la garantie de la sécurité de réseaux informatiques, bases de données, logiciels informatiques, applications logicielles et outils de développement de logiciels; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser par des tiers pour la gestion d'utilisateurs de réseaux et de bases de données, la simplification de l'authentification d'utilisateurs et le contrôle d'accès à des logiciels informatiques, applications logicielles et outils de développement de logiciels; services SaaS (logiciels en tant que service) proposant des logiciels pour la sécurisation de communications entre ordinateurs; services informatiques, à savoir prestation de services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de technologies logicielles dans des communications en ligne, transactions et applications pour le contrôle d'accès à des réseaux, la gestion de la sécurité et l'audit d'applications de sécurité; services de vérification d'identification informatisée, à savoir fourniture d'authentification d'informations d'identification personnelles à l'aide de technologies logicielles pour communications et transactions par le biais d'un réseau informatique mondial; services de vérification d'identification informatisée, à savoir fourniture d'authentification à l'aide de technologies logicielles pour communications et transactions par le biais d'un réseau informatique mondial, à savoir validation d'informations d'identification personnelle et de justificatifs d'identité d'utilisateurs pour la sécurisation de l'accès à des produits et programmes logiciels et services informatiques en ligne.

4. Mit Verfügung vom 13.01.2025 wurde die widerspruchsgegnersische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 13.02.2025 und 12.03.2025 beantragte die widerspruchsgegnersische Partei eine erste sowie eine zweite Fristerstreckung, welche vom IGE mit Verfügungen vom 14.02.2025 bzw. 14.03.2025 gewährt wurden.
6. Innert Frist wurde keine Stellungnahme eingereicht, weshalb das IGE mit Verfügung vom 28.04.2025 die Verfahrensinstruktion schloss.
7. Mit Entscheid vom 13.08.2025 hiess das IGE den Widerspruch teilweise gut.
8. Das IGE wurde darauf aufmerksam gemacht, dass im Dispositiv des Entscheids vom 13.08.2025 die Ware *Prüfapparate und -instrumente* fälschlicherweise nicht aufgeführt sei, obwohl die Gleichartigkeit bejaht wurde. Der Entscheid vom 13.08.2025 wird somit in Wiedererwägung gezogen und durch den neuen Entscheid ersetzt.

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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 26.02.2021, unter Beanspruchung einer US-Priorität vom 10.11.2020 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 26.08.2024 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Wiedererwägung

1. Nach Art. 58 VwVG kann die Vorinstanz bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. Unter Vernehmlassung im Sinne dieser Bestimmung wird gemäss der Lehre nicht bloss die erste Stellungnahme der Vorinstanz verstanden, sondern auch spätere Stellungnahmen, zu denen die Vorinstanz von der Beschwerdeinstanz eingeladen worden ist (Bernhard Waldmann, Philipp Weissenberger, VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Schulthess 2009, N 36 zu Art. 58). Von der Praxis wird dabei anerkannt, dass eine Wiedererwägung auch ohne Beschwerde möglich sein muss.
2. Der Anwendungsbereich von Art. 58 VwVG beschränkt sich auf erstinstanzliche Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG. Beim Widerspruchsentscheid vom 13.08.2025 (nachfolgend Widerspruchsentscheid) handelt es sich definitionsbedingt um eine erstinstanzliche Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG.
3. Die Wiedererwägung erfolgt entweder von Amtes wegen oder auf ein (Wiedererwägungs-)Gesuch eines Betroffenen hin. Bevor eine Verfügung in formelle Rechtskraft erwächst, kann die Verwaltung, dies wird durch Art. 58 VwVG deutlich gemacht, voraussetzungslos auf sie zurückkommen. Die Verfügung muss weder zweifellos unrichtig sein noch muss deren Berichtigung erhebliche Bedeutung zukommen. Dem Vertrauensschutz und der Rechtssicherheit kommt vor Eintritt der formellen Rechtskraft nicht dieselbe Bedeutung zu wie nach diesem Zeitpunkt (vgl. Bernhard Waldmann, Philipp Weissenberger, a.a.O., N 16 u. 28 zu Art. 58).
4. In seinem Entscheid vom 13.08.2025 hielt das IGE in III. B. Ziff. 16 betreffend die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit Folgendes fest:

"Anders verhält es sich hingegen zwischen den *optischen, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontrollapparaten und -instrumenten* der angefochtenen Marke und den Softwareprodukten der Widerspruchsmarke. Alle diese Geräte der angefochtenen Marke können zu Kontroll- und letztlich auch Identifikationszwecken eingesetzt werden. Dies gilt für optische Geräte, die für Objekt- bzw. Personenerkennung eingesetzt werden. Eine Wage kann als Teil eines Messgerätes zur Bestimmung der Masse eines Objekts und somit zur Authentifizierung dienen. Signal- bzw. Detektionsanlagen können gleich wie Alarmanlagen derart mit einer Identifikationsfunktion kombiniert sein, dass bestimmte Personen oder Benutzer erkannt werden können. Das Gleiche gilt auch bezüglich der Prüf- und Kontrollapparate. Diese Apparate und Instrumente der angefochtenen Marke können über eine Identifikationsfunktion verfügen. Entsprechend bestehen markenrechtlich relevante Berührungspunkte zu *logiciels informatiques d'applications téléchargeables et mobiles permettant l'authentification d'informations d'identification personnelles à l'aide de technologies logicielles; logiciels informatiques d'applications téléchargeables et mobiles pour la mise à disposition d'une authentification à l'aide de technologies logicielles pour communications et transactions par le biais d'un réseau informatique mondial* der Widerspruchsmarke. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen."

5. In III. D. Ziff. 8 und in Ziff. 2 des Dispositivs wurden die *Prüfapparate und -instrumente* hingegen irrtümlicherweise nicht aufgeführt. Damit leidet die Verfügung vom 13.08.2025 somit an einem

offensichtlichen Mangel. Entsprechend erfolgt die Wiedererwägung der Verfügung vom 13.08.2025 von Amtes wegen. Diese wird widerrufen und durch eine neue Verfügung vom 21.08.2025 ersetzt.

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengерäte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;

Klasse 36: Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken; Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und

Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9: Logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour l'unification, la gestion, l'optimisation et l'intégration de réseaux et systèmes informatiques, applications logicielles d'entreprise, utilisateurs et ressources Internet; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour systèmes informatiques et contrôle d'accès à des réseaux proposant l'authentification d'identités numériques, la gestion de la sécurité et l'audit d'applications de sécurité; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la surveillance, l'analyse et l'établissement de rapports portant sur les performances de systèmes informatiques, réseaux et applications logicielles d'entreprise; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la mise à disposition d'un service de sécurité informatique pour la vérification d'identités de machines ou d'utilisateurs, d'autorisations de machines ou d'utilisateurs, ainsi que pour la gestion de données de machines ou d'utilisateurs; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la gestion d'identités et logiciels de sécurité d'identité à utiliser par des tiers pour la garantie de la sécurité de réseaux informatiques, bases de données, logiciels informatiques, applications logicielles et outils de développement de logiciels; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables à utiliser par des tiers pour la gestion d'utilisateurs de bases de données et de réseaux, la simplification de l'authentification d'utilisateurs et le contrôle d'accès à des logiciels informatiques, applications logicielles et outils de développement de logiciels; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la sécurisation de communications entre ordinateurs; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la mise à disposition de services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de technologies logicielles dans des applications, transactions et communications en ligne pour le contrôle d'accès à des réseaux, la gestion de la sécurité et l'audit d'applications de sécurité; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la fourniture d'authentification d'informations d'identification personnelles à l'aide de technologies logicielles; logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la fourniture d'authentification à l'aide de technologies logicielles pour des communications et transactions par le biais d'un réseau informatique mondial ;

Klasse 42: Services SaaS (logiciels en tant que service) proposant des logiciels permettant l'unification, la gestion, l'optimisation des performances, l'intégration de réseaux et systèmes informatiques, applications logicielles d'entreprise, utilisateurs et ressources Internet, ainsi que l'accès à ces derniers; services SaaS (logiciels en tant que service) proposant des logiciels contenant une authentification d'identité numérique, la gestion de la sécurité et l'audit d'applications de sécurité; services informatiques, à savoir surveillance, analyse et compte rendu des performances d'applications logicielles d'entreprise, réseaux et systèmes informatiques; services de conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; services de sécurité informatique, à savoir prestation d'un service de sécurité informatique visant à vérifier des identités d'utilisateurs ou de machines, des autorisations d'utilisateurs ou de machines, ainsi que pour la gestion de données d'utilisateurs ou de machines; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir logiciels de gestion d'identités et de sécurité d'identités à utiliser par des tiers pour la garantie de la sécurité de réseaux informatiques, bases de données, logiciels informatiques, applications logicielles et outils de développement de logiciels; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser par des tiers pour la gestion d'utilisateurs de réseaux et de bases de données, la simplification de l'authentification d'utilisateurs et le contrôle d'accès à des logiciels informatiques, applications logicielles et outils de développement de logiciels; services SaaS (logiciels en tant que service) proposant des logiciels pour la sécurisation de communications entre ordinateurs; services informatiques, à savoir prestation de services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de technologies logicielles dans des communications en ligne, transactions et applications pour le contrôle d'accès à des réseaux, la gestion de la sécurité et l'audit d'applications de sécurité; services de vérification d'identification informatisée, à savoir fourniture d'authentification d'informations d'identification personnelles à l'aide de technologies logicielles pour communications et transactions par le biais d'un réseau informatique mondial; services de vérification d'identification informatisée, à savoir fourniture d'authentification à l'aide de technologies logicielles pour communications et transactions par le biais d'un réseau informatique mondial, à savoir validation

d'informations d'identification personnelle et de justificatifs d'identité d'utilisateurs pour la sécurisation de l'accès à des produits et programmes logiciels et services informatiques en ligne.

Angefochtene Waren in Klasse 9

5. Die Widerspruchsmarke beansprucht eine Vielzahl von Softwareprodukten mit je unterschiedlicher Zweckbestimmung bzw. Einsatzbereich. Insofern als der breite Begriff *Computersoftware* der angefochtenen Marke die spezifische Software der älteren Marke mitumfasst, besteht Warengleichheit. Für darüberhinausgehende Software besteht aufgrund des sehr ähnlichen herstellungstechnischen Know-hows und der gleichen Warenart sowie Vertriebswege hochgradige Gleichartigkeit.
6. Praxisgemäss wird die Gleichartigkeit zwischen *Computer* der angefochtenen Marke und *Software* bejaht (vgl. neben anderen BVGer B-758/2007, E. 5.1 – G-mode / GMODE). Dies hat auch in casu im Verhältnis zur spezifischen Software mit eingeschränktem Anwendungsbereich der älteren Marke zu gelten, zumal der breite Begriff *Computer* alle Arten von Hardware umfasst, also auch Hardware, auf der die Software der Widerspruchsmarke betrieben bzw. benutzt werden kann. Sowohl Elektronik-Händler als auch Konsumenten werden davon ausgehen, dass die im Konflikt stehende Hardware und Software, die unter gleicher oder ähnlicher Marke angepriesen werden, aus dem gleichen Haus stammen oder doch zum Mindesten unter gegenseitiger Zustimmung vertrieben werden.
7. Unter die breite Formulierung *Computerperipheriegeräte* fallen Waren wie Tastaturen, Computermäuse, Joystick, Monitore, externe Festplatten und Speichergeräte, Router oder auch Webcams. Auch USB-Token und Smartcards gelten als Peripheriegeräte. Letztere werden regelmässig in der Zweifaktorenauthentifizierung eingesetzt. Zwischen der Identifikations- bzw. Authentifizierungssoftware der Widerspruchsmarke und den angefochtenen *Computerperipheriegeräten* bestehen somit wesentliche relevante Übereinstimmungen. So stehen Smartcard und die Identifikationssoftware in einem Ergänzungsverhältnis, sie dienen einer ähnlichen Zweckbestimmung und richten sich an die gleichen Abnehmerkreise. Die Gleichartigkeit ist demnach zu bejahen.
8. Die Formulierung *aufgezeichnete und herunterladbare Medien* ist breit, so dass darunter sowohl Text, Bild Ton usw. enthaltende Dateien und Datenträger als auch herunterladbare Programme fallen können. Somit können diese auch die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Softwarelösungen enthalten. Entsprechend bestehen bezüglich Zweckbestimmung, Abnehmerkreise und Vertriebswege weitgehende Übereinstimmungen, so dass die Gleichartigkeit zu bejahen ist.
9. Im Verhältnis zwischen den Softwareprodukten der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Waren *leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien* besteht hingegen keine Gleichartigkeit. Die alleinige Tatsache, dass Software auf diesen Waren gespeichert werden kann, führt noch nicht zu einem markenrechtlich relevanten Gleichartigkeitsverhältnis. Das fabrikationstechnische Know-how, das für die Herstellung von Speichermedien und von spezifischer Software benötigt wird, unterscheidet sich klar. Zudem verfügen die konkurrierenden Waren über eine klar unterschiedliche Zweckbestimmung.
10. *Kontrollapparate und -instrumente* umfassen auch Zutrittskontrollgeräte. Diese Geräte können mit Software zur Authentifikation bzw. Identifikation ausgestattet sein. Es besteht somit ein enger Zusammenhang zu *logiciels informatiques d'applications mobiles téléchargeables pour la mise à disposition d'un service de sécurité informatique pour la vérification d'identités de machines ou d'utilisateurs, d'autorisations de machines ou d'utilisateurs, ainsi que pour la gestion de données de machines ou d'utilisateurs* der Widerspruchsmarke. Diese konkurrierenden Waren stehen denn auch in einem Ergänzungsverhältnis. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
11. Die Formulierung *Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten* der angefochtenen Marke umfasst auch Geräte, die im Telekommunikationsbereich eingesetzt werden können. Im Verhältnis zu *logiciels informatiques d'applications téléchargeables et mobiles pour la sécurisation de communications entre ordinateurs; logiciels informatiques d'applications téléchargeables et mobiles pour la prestation de services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de technologies logicielles dans des communications en ligne, transactions et applications pour le contrôle d'accès à des réseaux, la gestion de la sécurité et l'audit d'applications de sécurité* bestehen wesentliche Überschneidungen. Diese Softwareprodukte der Widerspruchsmarke stehen unter anderem im Zusammenhang mit der Online-Kommunikation (vgl. die

oben vom IGE im Wortlaut der genannten Waren unterstrichenen Begriffe). Entsprechend besteht ein Ergänzungsverhältnis zu den Geräten der angefochtenen Marke. Abnehmer und Vertriebswege überschneiden sich. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.

12. Betreffend das Verhältnis zwischen *Software* und den Waren *Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente*; hat das IGE regelmässig die Gleichartigkeit bejaht mit dem Argument, dass diese Geräte zum Funktionieren Software benötigen würden und daher oft mit vorinstallierter Software verkauft würden. Aus Sicht der Abnehmer würden diese konkurrierenden Waren eine logische Einheit bilden. Im Entscheid B-6194/2024 – ONE (fig.) / one (fig.) hat das Bundesverwaltungsgericht hingegen die Gleichartigkeit zwischen den obgenannten Geräten und spezifischer Software mit eingeschränktem Anwendungsbereich verneint (vgl. E. 4.5.2). Das Bundesverwaltungsgericht führte in diesem Entscheid u.a. aus, dass es für die Annahme einer Gleichartigkeit nötig sei, dass zwischen Software und den oben aufgeführten Apparaten und Instrumenten ein Zusammenhang bestehe. Die alleinige Tatsache, dass die Waren der angefochtenen Marke teilweise auf Software angewiesen seien und wohl auch mit vorinstallierter Software geliefert würden, reiche für die Annahme von Warengleichartigkeit nicht aus. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchte Software mit sehr spezifischer Zweckbestimmung und ein Grossteil der oben aufgeführten Waren würden weder dem gleichen Verwendungszweck dienen noch würde ein ähnliches fabrikationstechnisches Know-how benötigt. Auch die Abnehmer dieser Waren seien unterschiedlich. Hingegen würden *Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild* regelmässig *logiciels et matériel informatique pour le suivi* nutzen. Hier bestehe somit die enge Zusammengehörigkeit dieser konkurrierenden Waren und es sei von Gleichartigkeit auszugehen.
13. In casu verhält es sich betreffend die im Konflikt stehenden Waren wie folgt. Die Widerspruchsmarke ist im Wesentlichen für folgende Arten von Software geschützt:
 - für die Vereinheitlichung, Verwaltung, Optimierung und Integration von Computernetzwerken und -systemen;
 - für die Zugangskontrolle zu Computernetzwerken und -systemen, die eine Authentifizierung der digitalen Identität, Sicherheitsmanagement und Prüfung von Sicherheitsanwendungen enthalten;
 - für die Überwachung, Analyse und Berichterstattung über die Leistung von Unternehmenssoftwareanwendungen, Netzwerken und Computersystemen;
 - für die Erbringung einer Computersicherheitsdienstleistung zur Überprüfung von Benutzer- oder Maschinenidentitäten;
 - für Identitätsmanagement- und Identitätssicherheitssoftware zur Verwendung durch Dritte;
 - für die Verwaltung von Netzwerk- und Datenbankbenutzern, die Vereinfachung der Benutzerauthentifizierung und die Kontrolle des Zugriffs auf Computer-Software, Software-Anwendungen und Software-Entwicklungswerkzeuge;
 - für die sichere Kommunikation zwischen Computern;
 - für die Bereitstellung von Diensten zur Authentifizierung von Benutzern mithilfe von Softwaretechnologien in der Online-Kommunikation, Transaktionen und Anwendungen für die Zugangskontrolle zu Netzwerken, das Sicherheitsmanagement und die Prüfung von Sicherheitsanwendungen;
 - für die Authentifizierung personenbezogener Identifikationsinformationen mithilfe von Softwaretechnologien;
 - für die Bereitstellung von Authentifizierung mithilfe von Softwaretechnologien für die Kommunikation und Transaktionen über ein globales Computernetzwerk
14. Diese Softwareprodukte weisen mit den angefochtenen *Wissenschaftlichen, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografischen, Film-, audiovisuellen, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente*; keine Berührungspunkte auf. Der reine Umstand, dass diese Waren der angefochtenen Marke teilweise auf Software angewiesen sind und teils auch mit vorinstallierter Software geliefert werden, reicht für die Annahme von Warengleichartigkeit nicht aus. Zwischen den angefochtenen

Waren *Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente*; und den spezifischen Softwareprodukten der Widerspruchsmarke sind denn auch keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte auszumachen. Die äusserst spezifischen Softwareprodukte weisen weder einen direkten noch einen indirekten Zusammenhang mit den oben aufgeführten Geräten auf. Die Herstellung dieser konkurrierenden Waren erfordert denn auch ein unterschiedliches Know-how. Entsprechend besteht zwischen den im Konflikt stehenden Waren kein Ergänzungsverhältnis und sie richten sich an unterschiedliche Abnehmerkreise. Auch die widersprechende Partei trägt neben dem Argument, dass die angefochtenen Apparate üblicherweise von computergestützten Systemen unterstützt würden, nichts weiter vor, das für eine Gleichartigkeit sprechen würde.

15. Diese als nicht gleichartig qualifizierten Waren sind überdies auch nicht gleichartig mit den von der Widerspruchsmarke in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen. Diese Dienstleistungen umfassen insbesondere das Zurverfügungstellen unterschiedlicher, spezifischer Softwareprodukte. Diese Software wird von auf die Entwicklung von Software spezialisierten Unternehmen hergestellt. Aufgrund des unterschiedlichen Know-hows, das zur Erbringung dieser Dienstleistung bzw. zur Herstellung der Waren *wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografischen, Film-, audiovisuellen, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente*; benötigt wird, gehen die Abnehmer nicht davon aus, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb dieser Apparate befasst. Es ist denn auch nicht zu sehen, wie die spezifischen Softwaredienstleistungen für die angefochtenen Apparate und Instrumente von besonderem Nutzen sein können, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dienen könnten. Die Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.
16. Das Gleiche gilt auch für das Verhältnis zwischen den angefochtenen *Apparaten und Instrumenten zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität, Registrierkassen und Rechenggeräte* und den Softwareprodukten der älteren Marke. Die alleinige Tatsache, dass diese Geräte, insbesondere wenn es sich um intelligente Geräte handelt, auch Software enthalten, führt nicht zur Bejahung der Gleichartigkeit im Verhältnis mit den äusserst spezifischen Softwareprodukten der Widerspruchsmarke. Dies, weil die Software der älteren Marke keinen Zusammenhang mit diesen Apparaten der angefochtenen Marke aufweist und somit nicht für deren Betrieb gedacht ist. Zweckbestimmung, Abnehmerkreise und Vertriebswege unterscheiden sich klar.
17. Anders verhält es sich hingegen zwischen den *optischen, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontrollapparaten und -instrumenten* der angefochtenen Marke und den Softwareprodukten der Widerspruchsmarke. Alle diese Geräte der angefochtenen Marke können zu Kontroll- und letztlich auch Identifikationszwecken eingesetzt werden. Dies gilt für optische Geräte, die für Objekt- bzw. Personenerkennung eingesetzt werden. Eine Wage kann als Teil eines Messgerätes zur Bestimmung der Masse eines Objekts und somit zur Authentifizierung dienen. Signal- bzw. Detektionsanlagen können gleich wie Alarmanlagen derart mit einer Identifikationsfunktion kombiniert sein, dass bestimmte Personen oder Benutzer erkannt werden können. Das Gleiche gilt auch bezüglich der Prüf- und Kontrollapparate. Diese Apparate und Instrumente der angefochtenen Marke können über eine Identifikationsfunktion verfügen. Entsprechend bestehen markenrechtlich relevante Berührungspunkte zu *logiciels informatiques d'applications téléchargeables et mobiles permettant l'authentification d'informations d'identification personnelles à l'aide de technologies logicielles; logiciels informatiques d'applications téléchargeables et mobiles pour la mise à disposition d'une authentification à l'aide de technologies logicielles pour communications et transactions par le biais d'un réseau informatique mondial* der Widerspruchsmarke. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
18. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Entscheid B-234/2014, E. 5.2.2.2 – Juke / Jook Video [fig.] die Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen *Mechaniken für geldbetätigte Apparate* und Software verneint mit der Begründung, dass es sich bei *Mechaniken für geldbetätigte Apparate* um Industrierohlinge (z.B. für den Einbau in einen Getränkeautomaten) handle, die für Unternehmen hergestellt würden, welche diese weiterverarbeiteten. Software, auch die sehr spezifische Software der Widerspruchsmarke mit eingeschränktem Anwendungsbereich ist hingegen ein Endprodukt, das sich an andere Abnehmerkreise richtet. Die konkurrierenden Waren stehen denn auch nicht in einem

Ergänzungsverhältnis. Die Gleichartigkeit ist somit auch in casu, da die Widerspruchsmarke einzig für sehr spezifische Software eingetragen ist, zu verneinen.

19. Erst recht keine Gleichartigkeit ist zwischen den angefochtenen Waren *Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte* und den Softwareprodukten der älteren Marke auszumachen. Diese konkurrierenden Waren sind von unterschiedlicher Art, dienen einer unterschiedlichen Zweckbestimmung und richten sich dementsprechend an andere Abnehmerkreise.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 36

20. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 36 die Oberbegriffe *Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken; Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen*. Die widersprechende Partei bejaht die Gleichartigkeit mit einzelnen Dienstleistungen in Klasse 42 der Widerspruchsmarke. Sie macht insbesondere geltend, dass die in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen Authentifizierungs – und Identifizierungsdienstleistungen bedürften, z.B. bei der Eingabe eines PIN am Geldautomaten oder eines Passwortes beim Onlinebanking. Nur in Kombination mit diesen Dienstleistungen ergebe sich ein funktionierendes Produkt (vgl. Widerspruchsschrift, Rz. 32 f.). Es bestehe somit eine klar komplementäre Beziehung zwischen den Dienstleistungen der älteren Marke in Klasse 42 sowie den angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 36 sowie den Softwareprodukten in Klasse 9, die insbesondere für die Bereitstellung von Online-Finanzdienstleistungen von entscheidender Bedeutung seien.
21. Das IGE teilt die Auffassung der widersprechenden Partei aus folgenden Gründen nicht. Bei den Softwareprodukten der Klasse 9 der Widerspruchsmarke handelt es sich nicht um solche, die üblicherweise von einem Finanzinstitut für Dritte angeboten werden, sondern allenfalls um sogenannte Hilfswaren für das eigene Unternehmen. Sowohl der Zweck, die Abnehmer als auch das Herstellungs-Knowhow für Software sind anders als bei Finanz-, Versicherungs- oder Immobiliendienstleistungen. Zwar ist der widersprechenden Partei darin zuzustimmen, dass Authentifizierungs- bzw. Identifikationssoftware bei der Inanspruchnahme von Finanz- und Bankdienstleistungen eine wesentliche Rolle spielen. Hingegen ist dem IGE keine Verkehrsübung bekannt, wonach Finanzinstitute Software selber herstellen und Dritten gewerbsmässig anbieten, auch wenn deren Zweck auf die Erbringung bzw. die Inanspruchnahme von diversen Finanzdienstleistungen ausgerichtet ist. Während sich die Finanz- und Bankdienstleistungen an Endabnehmer richten, wird die Identifikationssoftware von Finanzinstituten nachgefragt. Der Bankkunde kauft denn auch diese Software nicht, sondern er erhält von seinem Bankinstitut einen Code oder eine Bankkarte zur Identifikation. Somit ist nicht davon auszugehen, dass das Publikum annimmt, dass der Inhaber der in casu relevanten Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Identifikationssoftware befasst. Die Konsumenten nehmen die genannten Waren und Dienstleistungen denn auch nicht als sinnvolles Leistungspaket wahr (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Ein rein funktioneller Zusammenhang reicht zur Begründung der Gleichartigkeit denn auch nicht aus (vgl. oben IV. B. Ziff. 2) (vgl. Entscheid des IGE in Sachen W 101974, E. 7 – zCapital / ZUG CAPITAL (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe, unter <https://ph.ige.ch>).
22. Die obigen Ausführungen gelten erst recht für das Verhältnis zwischen *Versicherungsdienstleistungen* und *Immobiliendienstleistungen* der angefochtenen Marke und den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Softwarelösungen.
23. Ebenfalls keine Gleichartigkeit besteht im Verhältnis zwischen den angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 36 sowie den Dienstleistungen in Klasse 42, für welche die Widerspruchsmarke registriert ist. Das Zurverfügungstellen von Identifikations- und Authentifizierungssoftware erfolgt durch entsprechende Softwareunternehmen. Abnehmer dieser Dienstleistungen sind Bank- und Finanzinstitute, währenddem sich die Finanzdienstleistungen an Endverbraucher richten (vgl. oben IV. B. Ziff. 18 f). Von einem Ergänzungsverhältnis, wie es die widersprechende Partei geltend macht, kann unter diesen Umständen nicht gesprochen werden. Es gilt denn auch weiter zu beachten, dass

es sich bei den Dienstleistungen in Klasse 42 der Widerspruchsmarke um rein technische Leistungen geht. Die betrieblichen Voraussetzungen, um Softwaredienstleistungen anbieten zu können, überschneiden sich nicht mit den betrieblichen Anforderungen an Finanz-, Bank- und Immobiliendienstleistungen. Dass die Erbringer von Softwaredienstleistungen und Bank- und Finanzdienstleistungen übereinstimmen, wird vom Verkehr nicht erwartet. Entsprechend ist die Gleichartigkeit zu verneinen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

24. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 42 verschiedene Arten des Zurverfügungstellens von Software. Diese Dienstleistungen sind identisch bzw. klar gleichartig zu den angefochtenen Dienstleistungen *Entwurf und Entwicklung von Computersoftware*. Gleichartigkeit ist auch in Bezug auf *Entwurf und Entwicklung von Computerhardware* anzunehmen, zumal zwischen Hard- und Software eine enge Beziehung besteht. Häufig bieten denn auch Computerunternehmen sowohl Hard- als auch Software an (vgl. u.a. BVGer B-2844/2009, E. 3.2 – SAP / ;asap (fig.)).
25. Hochgradige Gleichartigkeit ist u.a. zwischen den *services SaaS (logiciels en tant que service) proposant des logiciels contenant une authentification d'identité numérique, la gestion de la sécurité et l'audit d'applications de sécurité* in Klasse 42 sowie der Software in Klasse 9 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen *Authentifizierungsdienstleistungen* gegeben. Letztere werden regelmässig mit Hilfe spezialisierter Software angeboten. Die Abnehmer werden denn auch annehmen, dass diese konkurrierenden Waren und Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen angeboten werden.
26. Die breiten Begriffe *technologische Dienstleistungen* sowie *diesbezügliche Designerdienstleistungen* und *Dienstleistungen eines Industriedesigners* des jüngeren Zeichens umfassen auch die Entwicklung und das Design von Computersoftware, entsprechend auch die Entwicklung von Software im Bereich der Authentifizierung und Identifikation. Das zur Erbringung dieser Dienstleistungen erforderliche Know-how ist somit sehr ähnlich und die konkurrierenden Dienstleistungen richten sich an die gleichen Abnehmerkreise. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
27. Angefochten sind weiter *Wissenschaftliche Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten; industrielle Analyse, industrielle Forschung*. Im Entscheid B-6194/2024 – ONE (fig.) / one (fig.) hat das Bundesverwaltungsgericht die Gleichartigkeit zwischen *technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen* der angefochtenen Marke und *matériel informatique pour le suivi; appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre* (in Klasse 9) verneint. Hingegen hat es das Bundesverwaltungsgericht im zitierten Entscheid unterlassen, die obgenannten Dienstleistungen der angefochtenen Marke mit der Dienstleistung *conception et développement de matériel et logiciels informatiques* der dort massgebenden Widerspruchsmarke zu vergleichen. In der Praxis wird die Gleichartigkeit zwischen Software bzw. der Softwareentwicklung sowie den angefochtenen Dienstleistungen mit der Begründung bejaht, dass letztere der Produktion von Software regelmässig vorangehen, so dass diese auf dem neusten Stand der Technik und punkto Design ansprechend seien. Weiter würden grössere Softwarehersteller regelmässig über eigene Forschungsabteilungen verfügen und seien deshalb auch für externe Forschungsaufträge gerüstet (vgl. in diesem Zusammenhang BVGer B-2844/2009, E. 3.2 – SAP / ;asap 8 (fig.)). Diese Überlegungen haben auch in casu zu gelten. Zwar ist die Widerspruchsmarke in Klasse 42 nicht für die Entwicklung von Computersoftware geschützt, sondern für das Zurverfügungstellen von Software insbesondere zum Zweck der Authentifikation und der Identifikation. Das Anbieten solch spezialisierter Software setzt eine eigene Entwicklungsabteilung voraus, in der die Marktbedürfnisse analysiert und nach der bestmöglichen Lösung geforscht wird. Entsprechend gehen die angesprochenen Abnehmerkreise davon aus, dass die konkurrierenden Dienstleistungen von den gleichen Unternehmen im Markt angeboten werden.
28. Die widersprechende Partei geht weiter davon aus, dass zwischen den Softwaredienstleistungen der Widerspruchsmarke und *Qualitätskontrolle* der angefochtenen Marke Gleichartigkeit bestehe. Qualitätskontrolle sei ohne Zuhilfenahme von Software nicht denkbar. Die angefochtene Dienstleistung gehe deshalb denklologisch immer mit der zumindest zeitweise Zurverfügungstellung der Nutzung entsprechender Software einher. Zudem bestehe hochgradige Gleichartigkeit zwischen

Qualitätskontrolle und den Dienstleistungen im Bereich der Authentifizierung, weil letztere regelmässig die technische Überprüfung der Qualität von Daten beinhaltet, anhand derer die Identität des Emittenten verifiziert werde. Das IGE kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. **Qualitätskontrolle** ist lediglich einen Soll-Ist-Vergleich, bei dem festgestellt wird, inwieweit Produkte bzw. Dienstleistungen die an sie gestellten Qualitätsanforderungen erfüllen (vgl. GABLER Wirtschaftslexikon online unter <https://wirtschaftslexikon.gabler.de>; abgerufen am 21.07.2025). Dass bei diesem Vergleich auch Software zum Einsatz kommen kann, spricht entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei noch nicht für das Bestehen eines Gleichartigkeitsverhältnis. Nur solche Waren und Dienstleistungen können als gleichartig qualifiziert werden, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sog. Hilfswaren oder auch Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehören nicht dazu (vgl. auch Richtlinien, Teil 6 Ziff. 6.1.3). **Qualitätskontrolldienstleistungen** werden nicht üblicherweise von einem Anbieter von Softwaredienstleistungen erbracht. Dem IGE ist denn auch keine diesbezügliche Verkehrsübung bekannt. Dies gilt nicht zuletzt auch bezüglich dem Zurverfügungstellen von Software zur Authentifizierung, auch wenn damit allenfalls die Qualität von Daten überprüft werden sollte. Die Abnehmer nehmen diese im Konflikt stehenden Dienstleistungen denn auch nicht als sinnvolles Leistungspaket wahr. Dies gilt auch im Verhältnis zu der in Klasse 9 beanspruchten Software. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Ein rein funktioneller Zusammenhang reicht zur Begründung der Gleichartigkeit denn auch nicht aus (vgl. oben IV. B. Ziff. 2).

29. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den folgenden, als nicht gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5):
 - 9 *Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Registrierkassen, Rechengeräte; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte.*
 - 36 *Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken; Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen.*
 - 42 *Qualitätskontrolle.*
30. Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.
31. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass auch eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarke keinen Einfluss auf die Beurteilung der Waren und Dienstleistungsgleichartigkeit hätte. Dies, weil die mögliche Bekanntheit der älteren Marke zwar einen grösseren Schutzzumfang bewirken würde, nicht aber zu einem erweiterten Gleichartigkeitsbereich führen würde (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer], B-2729/2019, E. 4.1 - GENIUS GROVE [fig.] / Genius Academy [fig.], abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Eine Kompensation der fehlenden Warengleichartigkeit durch eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke würde denn auch zu einer Aushebelung des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips führen (vgl. BGer 4A_242/209, E. 5.6 - Coolwater/Davidoff Cool Water [fig.]).

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 "OKTA" (Widerspruchsmarke) und "OKTO.PREPAID" (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. Während die Widerspruchsmarke aus einem Wort mit vier Buchstaben besteht, setzt sich das jüngere Zeichen aus zwei Wörtern mit insgesamt elf Buchstaben zusammen. Diese beiden Wörter werden zudem durch einen Punkt getrennt. Trotz der dreifach höheren Buchstabenzahl ist aufgrund der Übereinstimmung in den Buchstaben O-K-T am besonders prägenden Zeichenanfang von einer Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.
4. Die im Konflikt stehenden Zeichen weisen zwei oder zwei bzw. vier Silben auf (ok-ta [ɔk- ta] // ok-to [ɔk-to] bzw. ok-to pre-paid [ɔk- to pri:- peɪd]). Aufgrund der Übereinstimmung in den ersten beiden Silben – insbesondere der ähnlichen Silbenfolge und des identischen Anfangslauts – ist auch eine klangliche Ähnlichkeit der Konfliktzeichen festzustellen.
5. Das Widerspruchszeichen «OKTA» weist in den Prüfungssprachen keine Bedeutung auf. Hingegen kommt dem Wortbildungselement «okta» die Bedeutung der Zahl Acht zu (z.B. Oktagon oder Oktogon in der Bedeutung «Achteck» oder «Gebäude mit achteckigem Grundriss»; vgl. Duden Universalwörterbuch, auf www.online.munzinger.de, abgerufen am 08.08.2025). Das Gleiche gilt auch für das Zeichenelement «OKTO» der angefochtenen Marke. Insofern bestehen auch Übereinstimmungen auf sinngemässiger Ebene, zumal das zusätzliche Element «PREPAID» (Englisch u.a. für *im Voraus bezahlt*; vgl. Wörterbuch Pons, auf <https://de.pons.com>, abgerufen am 07.08.2025) dem ersten Begriff «okto» keine andere Bedeutung zu verleihen vermag.
6. Somit 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. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfür ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H. – S8 / ES8). Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 9 beanspruchte Software mit spezifischer Zweckbestimmung richtet sich insbesondere an Fachkreise, welche diese Waren tendenziell mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachfragen (vgl. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – SWISSVIEW [fig.] / VIEW). Das Gleiche gilt betreffend die in Klasse 42 beanspruchten Softwaredienstleistungen.
3. 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, Ziff. 6.7).

4. Der Widerspruchsmarke «OKTA» kann als Wortbildungselement in der Bedeutung «Acht» in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die widersprechende Partei macht geltend, sie würde mit über 6000 Mitarbeitenden weltweit einen Milliardenumsatz erzielen. Sie zähle zu den global führenden Anbietern von Cloud-Software und im Identitätsmanagement-Bereich. Die Marke «OKTA» würde seit Jahren intensiv verwendet, so dass ihr eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukomme.
6. Verfügt das IGE über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche Bekanntheit einfach nur zu behaupten. Wer sich auf eine gesteigerte Bekanntheit seiner Marke beruft, hat diese vielmehr auch glaubhaft zu machen, wobei entsprechende Belege einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen müssen, damit eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden kann. Auch Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeaufwandes können einen intensiven Gebrauch dokumentieren. Da die widersprechende Partei keine diesbezüglichen Belege eingereicht hat und dem IGE auch keine Anhaltspunkte betreffend das Vorliegen einer notorischen Bekanntheit vorliegen, hat die widersprechende Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Es bleibt somit bei der originären, durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.
7. Die Vergleichszeichen werden teils für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: die angefochtene Marke übernimmt, mit Ausnahme des letzten Buchstabens, die Widerspruchsmarke. Die nahezu vollständige Übernahme einer älteren Marke, wie vorliegend, ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das nahezu vollständig übernommene Wortelement der Widerspruchsmarke schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke findet sich mit Ausnahme des letzten Buchstabens in der jüngeren Marke. Die streitverfangenen Zeichen haben den gleichen markanten Anfang resp. Wortstamm, sodass der im jüngeren Zeichen angehängte zusätzliche Begriff «PREPAID» keinen wesentlichen Einfluss auf dessen klang- und schriftbildliches Gesamtbild und den Sinngehalt hat und wie ein Zusatz zum Element «OKTA(O)» wahrgenommen wird. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren und Dienstleistungen in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht resp. in Anspruch genommen werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund des im jüngeren Zeichen zusätzlich enthaltenen Begriffs «PREPAID», Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Gleichheit resp. Gleichartigkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Aber auch in Bezug zu den Waren und Dienstleistungen, die nur als gleichartig eingestuft wurden, hält das angefochtene Zeichen den geforderten Zeichenabstand nicht ein.

8. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104332 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 821141 "OKTO.PREPAID" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen, nämlich *Optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontrollapparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Computer und Computerperipheriegeräte (Klasse 9) und Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software (Klasse 42)* widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. 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 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. 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 teilweise, nämlich rund zur Hälfte durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden, wobei sich die angefochtene Partei nicht am Verfahren beteiligt hat. Da die widersprechende Partei nur teilweise obsiegt, ist ihr einzig eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 600.00 als angemessen. Weiter hat die widerspruchsgegnerische Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr von CHF 800.00, also CHF 400.00 der widersprechenden Partei zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Entscheid vom 13.08.2025 wird wiedererwägungsweise widerrufen.

2

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104332 wird teilweise gutgeheissen.

3

Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 821141 - "OKTO.PREPAID" wird für folgende Waren und Dienstleistungen widerrufen:

Klasse 9: Optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontrollapparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware; Computer und Computerperipheriegeräte.

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.

4

Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen.

5

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

6

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1000.00 (einschliesslich der Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

7.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 21. August 2025

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

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).