



## **Urteil vom 11. Dezember 2025**

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richterin Vera Marantelli, Richter Marc Steiner,  
Gerichtsschreiberin Laura Rikardsen.

---

Parteien

**Ape Foundation,**  
Whithall Chambers, 2nd. Floor Withehall House,  
238 North Church Street, PO Box 31489,  
KY-1-1206 Georg Town,  
vertreten durch Dr. Gallus Joller, Rechtsanwalt,  
Troller Hitz Troller,  
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**ApeSwap Foundation,**  
Suite 102, Cannon Place, P.O. Box 712,  
North Sound Rd., KY-1-9006 Grand Cayman,  
vertreten durch Dr. Marc Wullschleger, Rechtsanwalt,  
Isler & Pedrazzini AG, Patent- und Markenanwälte,  
Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich,  
Beschwerdegegnerin,

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,**  
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,  
Vorinstanz.

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 103243  
CH 793'446 ApeSwap (fig.) / CH 790'646 APE COIN.

## Sachverhalt:

### A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke Nr. 790'646 APE COIN, die am 16. März 2022 hinterlegt wurde. Die Eintragung wurde am 14. Dezember 2022 veröffentlicht. Der Markenschutz besteht, soweit interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen:

#### **Klasse 9:**

Computerhardware; Smartwatches; intelligenter Schmuck (smart jewelry); Brillen und Kontaktlinsen; Sonnenbrillen; Virtual-Reality-Brillen; Kopfhörer; Headsets; Gaming-Headsets; Computerspiel-Peripheriegeräte; Euis für Computer, Smartphones, Kopfhörer, Headsets und Gaming-Geräte; Leuchtdioden (LED)-Schilder; Neonschilder, Neonröhren; Blockchain; Kryptowährung; Kryptowährungs-Hardware-Wallet; nicht-fungible Token (NFT)-Multimediateien; nicht-fungible Token (NFT)-Musikdateien; nicht-fungible Token (NFT)-Bilddateien; nicht-fungible Token (NFT)-Videodateien; nicht-fungible Token (NFT)-Textdateien; nicht-fungible Token (NFT)-Audiodateien; Bild-, Musik-, Audio-, Video- und Multimediateien, die durch nicht-fungible Token (NFTs) authentifiziert sind; herunterladbare elektronische Publikationen; digitale Bilder, Audio-, Video- und Multimediateien; Computergrafiken; Software; Blockchain-Software; Distributed-Ledger-Software; Kryptografiesoftware, Verschlüsselungssoftware; Software zur Verwendung mit Kryptowährungen; Software zur Verwendung mit digitaler Währung; Software zur Verwendung mit virtueller Währung; Software zum Prägen (Minting), Erstellen und Ausgeben von digitalen Vermögenswerten, digitalen Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungiblen Token (NFTs), digitalen Sammlerstücken, Krypto-Sammlerstücken, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Software für die Anzeige von und den Zugang zu digitalen Vermögenswerten, digitalen Token, Krypto-Tokens, Utility-Tokens, nicht-fungiblen Token (NFTs), digitalen Sammlerstücken, Krypto-Sammlerstücken, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Software zum Verteilen, Handeln, Speichern, Senden, Empfangen, Annehmen und Übertragen von digitalen Vermögenswerten, digitalen Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungiblen Token (NFTs), digitalen Sammlerstücken, Krypto-Sammlerstücken, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Software für dezentralisierte Finanzen; Software zum Erstellen und Ausführen von Smart Contracts; Software zum Entwickeln von dezentralisierten Anwendungen; Software zum Aufzeichnen, Verwalten, Verfolgen und Übertragen von Eigentumsanteilen an dezentralen autonomen Organisationen; Software für die Verwaltung und Steuerung von dezentralen autonomen Organisationen; Software für die Teilnahme an und die Stimmabgabe in dezentralen autonomen Organisationen; Software zum Ausführen und Aufzeichnen von Finanztransaktionen; Distributed-Ledger-Software zur Verwendung bei der Verarbeitung von Finanztransaktionen; Software für den elektronischen Kapitaltransfer; Software zur Verwendung als Kryptowährungs-Wallet; Software zur Verwendung als elektronische Wallet; Software zum Erstellen und Verwalten von elektronischen Wallets; Software für Zahlungs- und Tauschtransaktionen mit digitaler Währung; Software zur Verwaltung und Validierung von Transaktionen mit di-

gitalen Vermögenswerten, digitalen Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungiblen Token (NFTs), digitalen Sammlerstücken, Krypto-Sammlerstücken, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Software zur Verarbeitung elektronischer Zahlungen; Spielsoftware; Virtual Reality-Software; Software für die Erstellung von NFTs; Software für die Verwaltung und Verifizierung von Transaktionen auf einer Blockchain; Software für die Entwicklung von Spielen; Tools für die Entwicklung von Spielsoftware; Blockchain-Gaming-Software; Software für das Schürfen (Mining) von Kryptowährungen; Software für das Farming von Kryptowährungen; Software für die Organisation und Durchführung von Auktionen und Versteigerungen; Software für Abstimmungen; Software für soziale Netzwerke; Tools zum Entwickeln von Software; Software zum Erstellen, Verwalten und Interagieren mit einer Online-Community; Software zum Erstellen, Verwalten und Zugreifen auf Gruppen innerhalb virtueller Gemeinschaften; File-Sharing-Software; Kommunikationssoftware; Software zum Senden und Empfangen von elektronischen Nachrichten, Grafiken, Bildern, Audio- und audiovisuellen Inhalten über das Internet und Kommunikationsnetzwerke; Software zum Erstellen, Bearbeiten, Hochladen, Herunterladen, Zugreifen, Betrachten, Posten, Anzeigen, Markieren, Bloggen, Streamen, Verknüpfen, mit Anmerkungen versehen, Stimmung Anzeigen über, Kommentieren, Abstimmen, Einbetten, Übertragen und Teilen oder anderweitigen Bereitstellen von elektronischen Medien oder Informationen über Computer- und Kommunikationsnetzwerke; Software zur Verarbeitung von Bildern, Grafiken, Ton, Video und Texten; Software zum Sammeln, Verwalten, Bearbeiten, Organisieren, Modifizieren, Übertragen, Teilen und Speichern von Daten und Informationen; Software für das Übertragen, Teilen, Empfangen, Herunterladen, Anzeigen, Interagieren mit und Übertragen von Inhalten, Texten, visuellen Werken, Audiowerken, audiovisuellen Werken, literarischen Werken, Daten, Dateien, Dokumenten und elektronischen Werken; E-Commerce-Software; E-Commerce-Software für das Abwickeln von elektronischen Geschäftstransaktionen über einen globalen Computer, das Internet und Kommunikationsnetze; Software für die Verarbeitung elektronischer Transaktionen; Software zum Organisieren, Suchen und Verwalten von Ereignissen und Veranstaltungen; Software zum Erstellen von Konten und Verwalten von Informationen über Finanztransaktionen in Distributed-Ledger und Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerken; Software zur Verwendung im Finanzhandel; Software zur Verwendung im Finanzaustausch; Software zum Bereitstellen der Authentifizierung von Parteien einer Finanztransaktion; Software zum Führen von Büchern für Finanztransaktionen, Software zum Verwalten von Ledgern für Finanztransaktionen; Software zum Verwalten der kryptografischen Sicherheit elektronischer Übertragungen über Computernetzwerke; Software zum Verschlüsseln und Ermöglichen der sicheren Übertragung digitaler Informationen über das Internet; Software zur Währungsumrechnung.

**Klasse 36:**

Finanzdienstleistungen; Finanz- und Geldgeschäfte; Durchführung von finanziellen Transaktionen; Finanzgeschäfte mit Fremdwährungen; Bankgeschäfte; Kryptowährungsdienste; digitale Währungsdienste; elektronische Währungsdienste; virtuelle Währungsdienste; Kryptowährungsaustauschdienste; Kryptowährungshandelsdienste; Verarbeitung von Kryptowährungszahlungen; elektronische Zahlungsdienste; elektronische Wallet-Dienste; Devisenhandel

und Währungsumtausch; Währungshandelsdienste; Zahlungsverkehr-Dienstleistungen, Zahlungsbearbeitung; Kreditbeschaffung, Darlehensdienste; Erstellung und Ausgabe von digitalen Vermögenswerten, digitalen Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungiblen Token (NFTs), digitalen Sammlerstücken, Krypto-Sammlerstücken, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Vertrieb, Handel, Verleih, Austausch, Lagerung und Übertragung von digitalen Vermögenswerten, digitalen Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungiblen Token (NFTs), digitalen Sammlerstücken, Krypto-Sammlerstücken, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Bereitstellung von Finanzauskünften; Bereitstellung von Informationen in den Bereichen digitale Vermögenswerte, digitale Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungible Token (NFTs), digitale Sammlerstücke, Krypto-Sammlerstücke, Kryptowährungen, digitale Währungen und virtuelle Währungen; Finanzdienstleistungen, nämlich Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Finanzprognosen, Finanzportfolioverwaltung und Finanzanalysen und -beratung; Erteilen von Finanzauskünften auf elektronischem Wege, elektronische Bereitstellung von Finanzauskünften; Dienstleistungen eines Maklers; Devisenhandelsdienste; Kapitalanlagenmanagement; Zahlungsdienste für den elektronischen Handel; Blockchain-basierte Zahlungsverifikationsdienste.

**Klasse 42:**

Software as a Service (SaaS); Platform as a Service (PaaS); Cloud-Computing; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung von Computer-, Elektronik- und Videospiele; Organisation, Verwaltung und Steuerung dezentralisierter autonomer Organisationen (DAOs); Aufzeichnung, Verwaltung und Verfolgung von Eigentumsanteilen an dezentralisierten autonomen Organisationen (DAOs); Entwurf und Entwicklung dezentraler Anwendungen; Entwicklung und Implementierung intelligenter Verträge (smart contracts); IT-Dienstleistungen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Blockchain-Software; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Distributed-Ledger-Software; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Kryptografiesoftware, Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Verschlüsselungssoftware; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung mit Kryptowährungen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung mit digitaler Währung; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung mit virtueller Währung; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Prägen (Minting), Erstellen und Ausgeben von digitalen Vermögenswerten, digitalen Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungiblen Token (NFTs), digitalen Sammlerstücken, Krypto-Sammlerstücken, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für die Anzeige von und den Zugang zu digitalen Vermögenswerten, digitalen Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungiblen Token (NFTs), digitalen Sammlerstücken, Krypto-Sammlerstücken, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Verteilen, Handeln, Speichern, Senden, Empfangen, Annehmen und Übertragen von digitalen Vermögenswerten, digitalen Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungiblen Token (NFTs),

digitalen Sammlerstücken, Krypto-Sammlerstücken, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für dezentralisierte Finanzen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Erstellen und Ausführen von Smart Contracts; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Entwickeln von dezentralisierten Anwendungen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Aufzeichnen, Verwalten, Verfolgen und Übertragen von Eigentumsanteilen an dezentralen autonomen Organisationen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für die Verwaltung und Steuerung von dezentralen autonomen Organisationen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für die Teilnahme an und die Stimmabgabe in dezentralen autonomen Organisationen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Ausführen und Aufzeichnen von Finanztransaktionen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Distributed-Ledger-Software zur Verwendung bei der Verarbeitung von Finanztransaktionen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für den elektronischen Kapitaltransfer; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung als Kryptowährungs-Wallet; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung als elektronische Wallet; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Erstellen und Verwalten von elektronischen Wallets; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für Zahlungs- und Tauschtransaktionen mit digitaler Währung; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur Verwaltung und Validierung von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten, digitalen Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungiblen Token (NFTs), digitalen Sammlerstücken, Krypto-Sammlerstücken, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur Verarbeitung elektronischer Zahlungen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Spielsoftware; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Virtual Reality-Software; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für die Erstellung von NFTs; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für die Verwaltung und Verifizierung von Transaktionen auf einer Blockchain; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für die Entwicklung von Spielen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbaren Tools für die Entwicklung von Spielsoftware; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Blockchain-Gaming-Software; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für das Schürfen (Mining) von Kryptowährungen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für das Farming von Kryptowährungen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für die Organisation und Durchführung von Auktionen und Versteigerungen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für Abstimmungen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für soziale Netzwerke; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbaren Tools zum Entwickeln von Software; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Erstellen, Verwalten und Interagieren mit einer Online-Community; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Erstellen, Verwalten und Zugreifen auf Gruppen innerhalb virtueller Gemeinschaften; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer File-Sharing-Software; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Kommunikationssoftware; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software

zum Senden und Empfangen von elektronischen Nachrichten, Grafiken, Bildern, Audio- und audiovisuellen Inhalten über das Internet und Kommunikationsnetzwerke; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Erstellen, Bearbeiten, Hochladen, Herunterladen, Zugreifen, Betrachten, Posten, Anzeigen, Markieren, Bloggen, Streamen, Verknüpfen, mit Anmerkungen versehen, Stimmung Anzeigen über, Kommentieren, Abstimmen, Einbetten, Übertragen und Teilen oder anderweitigen Bereitstellen von elektronischen Medien oder Informationen über Computer- und Kommunikationsnetzwerke; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur Verarbeitung von Bildern, Grafiken, Ton, Video und Texten; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Sammeln, Verwalten, Bearbeiten, Organisieren, Modifizieren, Übertragen, Teilen und Speichern von Daten und Informationen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für das Übertragen, Teilen, Empfangen, Herunterladen, Anzeigen, Interagieren mit und Übertragen von Inhalten, Texten, visuellen Werken, Audiowerken, audiovisuellen Werken, literarischen Werken, Daten, Dateien, Dokumenten und elektronischen Werken; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer E-Commerce-Software; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer E-Commerce-Software für das Abwickeln von elektronischen Geschäftstransaktionen über einen globalen Computer, das Internet und Kommunikationsnetze; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für die Verarbeitung elektronischer Transaktionen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Organisieren, Suchen und Verwalten von Ereignissen und Veranstaltungen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Erstellen von Konten und Verwalten von Informationen über Finanztransaktionen in Distributed-Ledger und Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerken; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung im Finanzhandel; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung im Finanzaustausch; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Bereitstellen der Authentifizierung von Parteien einer Finanztransaktion, Software zum Führen von Büchern für Finanztransaktionen, Software zum Verwalten von Ledgern für Finanztransaktionen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Verwalten der kryptografischen Sicherheit elektronischer Übertragungen über Computernetzwerke; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zum Verschlüsseln und Ermöglichen der sicheren Übertragung digitaler Informationen über das Internet; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur Währungsumrechnung; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Blockchain-Software; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Distributed-Ledger-Software; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Kryptografiesoftware, Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Verschlüsselungssoftware; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung mit Kryptowährungen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung mit digitaler Währung; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung mit virtueller Währung; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Prägen (Minting), Erstellen und Ausgeben von digitalen Vermögenswerten, digitalen

Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungiblen Token (NFTs), digitalen Sammlerstücke, Krypto-Sammlerstücke, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für die Anzeige von und den Zugang zu digitalen Vermögenswerten, digitalen Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungiblen Token (NFTs), digitalen Sammlerstücke, Krypto-Sammlerstücke, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Verteilen, Handeln, Speichern, Senden, Empfangen, Annehmen und Übertragen von digitalen Vermögenswerten, digitalen Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungiblen Token (NFTs), digitalen Sammlerstücke, Krypto-Sammlerstücke, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für dezentralisierte Finanzen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Erstellen und Ausführen von Smart Contracts; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Entwickeln von dezentralisierten Anwendungen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Aufzeichnen, Verwalten, Verfolgen und Übertragen von Eigentumsanteilen an dezentralen autonomen Organisationen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für die Verwaltung und Steuerung von dezentralen autonomen Organisationen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für die Teilnahme an und die Stimmabgabe in dezentralen autonomen Organisationen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Ausführen und Aufzeichnen von Finanztransaktionen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Distributed-Ledger-Software zur Verwendung bei der Verarbeitung von Finanztransaktionen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für den elektronischen Kapitaltransfer; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung als Kryptowährungs-Wallet; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung als elektronische Wallet; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Erstellen und Verwalten von elektronischen Wallets; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für Zahlungs- und Tauschtransaktionen mit digitaler Währung; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zur Verwaltung und Validierung von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten, digitalen Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungiblen Token (NFTs), digitalen Sammlerstücke, Krypto-Sammlerstücke, Kryptowährungen, digitalen Währungen und virtuellen Währungen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zur Verarbeitung elektronischer Zahlungen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Spielsoftware; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Virtual Reality-Software; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für die Erstellung von NFTs; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für die Verwaltung und Verifizierung von Transaktionen auf einer Blockchain; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für die Entwicklung von Spielen; Bereitstellung der zeitweiligen

Benutzung von nicht herunterladbaren Tools für die Entwicklung von Spielsoftware; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Blockchain-Gaming-Software; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für das Schürfen (Mining) von Kryptowährungen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für das Farming von Kryptowährungen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für die Organisation und Durchführung von Auktionen und Versteigerungen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für Abstimmungen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für soziale Netzwerke; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Tools zum Entwickeln von Software; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Erstellen, Verwalten und Interagieren mit einer Online-Community; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Erstellen, Verwalten und Zugreifen auf Gruppen innerhalb virtueller Gemeinschaften; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer File-Sharing-Software; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Kommunikationssoftware; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Senden und Empfangen von elektronischen Nachrichten, Grafiken, Bildern, Audio- und audiovisuellen Inhalten über das Internet und Kommunikationsnetzwerke; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Erstellen, Bearbeiten, Hochladen, Herunterladen, Zugreifen, Betrachten, Posten, Anzeigen, Markieren, Bloggen, Streamen, Verknüpfen, mit Anmerkungen versehen, Stimmung Anzeigen über, Kommentieren, Abstimmen, Einbetten, Übertragen und Teilen oder anderweitigen Bereitstellen von elektronischen Medien oder Informationen über Computer- und Kommunikationsnetzwerke; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zur Verarbeitung von Bildern, Grafiken, Ton, Video und Texten Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Sammeln, Verwalten, Bearbeiten, Organisieren, Modifizieren, Übertragen, Teilen und Speichern von Daten und Informationen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für das Übertragen, Teilen, Empfangen, Herunterladen, Anzeigen, Interagieren mit und Übertragen von Inhalten, Texten, visuellen Werken, Audiowerken, audiovisuellen Werken, literarischen Werken, Daten, Dateien, Dokumenten und elektronischen Werken; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer E-Commerce-Software; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer E-Commerce-Software für das Abwickeln von elektronischen Geschäftstransaktionen über einen globalen Computer, das Internet und Kommunikationsnetze; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für die Verarbeitung elektronischer Transaktionen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Organisieren, Suchen und Verwalten von Ereignissen und Veranstaltungen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Erstellen von Konten und Verwalten von Informationen über Finanztransaktionen in Distributed-Ledger und Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerken; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung im Finanzhandel; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zur

Verwendung im Finanzaustausch; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Bereitstellen der Authentifizierung von Parteien einer Finanztransaktion, Software zum Führen von Büchern für Finanztransaktionen, Software zum Verwalten von Ledgern für Finanztransaktionen; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Verwalten der kryptografischen Sicherheit elektronischer Übertragungen über Computernetzwerke; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zum Verschlüsseln und Ermöglichen der sicheren Übertragung digitaler Informationen über das Internet; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software zur Währungsumrechnung; Authentifizierungsdienstleistungen für persönliche Identifizierungsinformationen; Identitätsüberprüfungsdienste; Daten- und Informationssicherheitsdienste; Zurverfügungstellen von Computersoftware, die es einer Online-Community erlaubt, digitale Vermögenswerte, digitale Token, Krypto-Token, Utility-Token, nicht-fungible Token (NFTs), digitale Sammlerstücke, Krypto-Sammlerstücke, Kryptowährungen, digitale Währungen und virtuelle Währungen zu kaufen, verkaufen, damit zu handeln, darüber zu diskutieren und Informationen auszutauschen.

## B.

Die Beschwerdegegnerin mit Sitz auf den Cayman Inseln ist Inhaberin der Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 793'446 ApeSwap (fig.). Die Marke wurde am 2. September 2022 mit einer Priorität von Uruguay vom 7. März 2022 hinterlegt. Die Marke ist eingetragen für die Farben braun, schwarz, weiss und rot und sieht wie folgt aus:



Dabei besteht der Markenschutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

### **Klasse 9**

Wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische und Filmapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetdatenträger, Schallplatten, Compact Discs, DVDs und andere digitale Aufnahmemedien; Vorrichtungen zur Datenverarbeitung; Computer; digitaler Währungsumrechner; Apparate und Geräte zur Echtheitsprüfung von Geld; Computersoftware für die Anzeige digitaler Medien; Software für Anbieter digitaler Lösungen; Kryptografiesoftware; herunterladbare kryptografische Schlüssel für den Empfang und die Ausgabe von Kryptowährungen; herunterladbare kryptografische Schlüssel für den Empfang und die Ausgabe von Krypto-Assets; Anwendungs-, Sicherheits- und Kryptografiesoftware; herunterladbare Computersoftware für die Verwaltung von Kryptowährungstransaktionen; Computerhardware für Quantenkryptografiesysteme; Computersoftware für digitale Währungen; Computersoftware für virtuelle Währungen; Computerhardware für den Devisen-E-Commerce; Computerprogramm für den Devisen-E-Commerce; herunterladbare Computersoftware für digitale

Währungen; herunterladbare Computersoftware zum Ausgeben und Tauschen digitaler Währungen; herunterladbare Computersoftware zum Empfangen von und zum Zugriff auf digitale Währungen; herunterladbare kryptographische Schlüssel zum Empfangen und Ausgeben von Kryptowährungen; herunterladbare Computersoftware zum Erzeugen kryptographischer Schlüssel zum Empfangen und Ausgeben von Kryptowährungen; herunterladbare Computersoftware für den Empfang von und den Zugang zu digitalen Token; Software, welche Waren virtuell darstellen kann, Computersoftware mit Produkten und Dienstleistungen für die Online-Nutzung und für eine virtuelle Online-Umgebung; herunterladbare Software für die Teilnahme an sozialen Netzwerken und die Interaktion in Online-Communities; herunterladbare Software für den Zugang zu und die Übertragung von Multimedia-Unterhaltungsinhalten; herunterladbare Software für den Zugang zu einer virtuellen Online-Umgebung; herunterladbare Computersoftware für die Kreation, Produktion und Modifikation von Designs und animierten und nicht animierten digitalen Charakteren, Avataren, digitalen Überlagerungen und Skins für den Zugang und die Verwendung in Online-Umgebungen, virtuellen Online-Umgebungen und in der erweiterten Realität in virtuellen Umgebungen; digitale Medien, herunterladbare audiovisuelle Multimedia-Inhalte; auf Computer, herunterladbare Software für den Handel, die Visualisierung und die Verwaltung von digitalen Objekten; Computerprogramme mit Produkten und Dienstleistungen, herunterladbare Bilddateien für die Verwendung online und in visuellen Online-Umgebungen.

**Klasse 36:**

Wechselgeschäfte mit Digitalwährungen, Versicherungsdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen, Zahlungsvermittlungsdienste im Bereich E-Commerce und Marketplace, elektronischer Transfer von Krypto-Vermögenswerten; Dienstleistungen einer Geldwechselagentur (Geldwechselgeschäfte); Zurverfügungstellen von Finanzinformationen in Bezug auf Digital- oder Onlinewährungen; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Digitalwährungen; Bewertung von Digital- oder Onlinewährungen; Dienstleistungen einer Geldwechselagentur für Digital- oder Onlinewährungen (Geldwechselgeschäfte); Finanztransaktionen in Bezug auf Wechselgeschäfte von Digital- oder Onlinewährungen; elektronischer Transfer von virtuellen Währungen; Bereitstellung von Token zur Verwendung durch Mitglieder einer Online-Gemeinschaft über ein globales Computernetzwerk.

**Klasse 42:**

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätsprüfung und Authentifizierungsdienste; Design und Entwicklung von Hardware und Software in virtuellen Online- und Internet-Umgebungen; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die Erstellung, Reproduktion und Änderung von Designs und animierten und nicht animierten digitalen Charakteren, Avataren, digitalen Überlagerungen und Masken zu deren Verwendung in Online-Umgebungen, virtuellen Online-Umgebungen und virtuellen Umgebungen mit erweiterter Realität; Hosting von e-Commerce-Plattformen im Internet; Programmierung von Software für e-Commerce-Plattformen; War-

tung von Software, die im Bereich des e-Commerce verwendet wird; Beratungsdienste im Zusammenhang mit im elektronischen Handel verwendeter Software; Beratung in Bezug auf die Erstellung und Gestaltung von Websites für den elektronischen Handel; Wartungs- und Beratungsdienste im Bereich der im elektronischen Handel verwendeten Software; Entwicklung von Logistiksoftware; Entwicklung von Software für das Lieferkettenmanagement; Entwicklung von Software für E-Business-Portale; Verwaltung digitaler Vermögenswerte mit online verfügbarer und nicht herunterladbarer Software; Hosting digitaler Inhalte.

**C.**

Am 14. März 2023 erhob die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz gestützt auf ihre Marke Widerspruch gegen die Eintragung der Marke der Beschwerdeführerin betreffend alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 36 und 42.

**D.**

Anschliessend nahm die Beschwerdeführerin zum Widerspruch Stellung, woraufhin die Beschwerdegegnerin replizierte und die Beschwerdeführerin duplizierte.

**E.**

Mit Entscheid vom 20. August 2024 hiess die Vorinstanz – mit Ausnahme von *Brillen und Kontaktlinsen; Sonnenbrillen; Leuchtdioden (LED)-Schildern; Neonschildern; Neonröhren* in Klasse 9 den Widerspruch gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke für die übrigen Waren der Klasse 9 sowie alle Dienstleistungen in den Klassen 36 und 42. Sie begründet dies damit, die Waren- und Dienstleistungen seien mehrheitlich stark gleichartig und beide Marken begännen mit den drei Buchstaben "Ape", was die Zeichen präge und zu Ähnlichkeit in grafischer, klanglicher und sinngeltlicher Hinsicht führe. Im Ergebnis bestehe unter Berücksichtigung des leicht reduzierten Schutzzumfangs der älteren Marke trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr.

**F.**

Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 19. September 2024 ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:

1. Die Ziff. 1, 2 und 4 des Dispositivs der Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. August 2024 im Widerspruchsverfahren Nr. 103243 seien aufzuheben und es sei auf den Widerspruch nicht einzutreten.

2. Eventualiter seien die Ziff. 1, 2 und 4 des Dispositivs der Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. August 2024 im Widerspruchsverfahren Nr. 103243 aufzuheben und es sei der Widerspruch vollständig abzuweisen.
3. Subeventualiter seien die Ziff. 1, 2 und 4 des Dispositivs der Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. August 2024 im Widerspruchsverfahren Nr. 103243 aufzuheben und es sei die Streitsache zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Sie argumentiert im Wesentlichen, der Widerspruch beruhe auf keiner älteren Marke. Die Beschwerdegegnerin habe ihren Sitz auf den Cayman Inseln, die nicht Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft sind, und könne sich darum durch die Ersthinterlegungen ihrer Marke in Uruguay nicht auf eine bessere Priorität berufen. Weiter bestehe zwischen den Zeichen keine Verwechslungsgefahr. Die Softwareprodukte und die entsprechenden Dienstleistungen würden zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt und seien darum nicht gleichartig. Zudem seien die Zeichen aufgrund der unterschiedlichen Endungen – "Swap" bzw. "Coin" – nicht ähnlich.

#### **G.**

Mit Vernehmlassung vom 19. Dezember 2024 beantragt die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde und führt aus, die Ersthinterlegungen in Uruguay begründeten ein Prioritätsrecht.

#### **H.**

Die Beschwerdegegnerin liess sich nicht vernehmen.

#### **I.**

Am 14. Januar 2025 reichte die Beschwerdeführerin eine unaufgeforderte Stellungnahme ein und bekräftigte ihren Standpunkt betreffend die Frage der besseren Priorität.

#### **J.**

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

#### **K.**

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak-

ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

### **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

#### **1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

#### **2.**

**2.1** Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Als ältere Marke gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität geniessen (Art. 3 Abs. 2 Bst. a MSchG). Beruht der Widerspruch auf keiner älteren Marke, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten (Urteil des BVGer B-6608/2009, E. 5 "Repsol (fig.)/Rexol"; siehe auch Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) vom 20. März 2003, in sic! 2003 502, E. 5 "Widerspruchsgebühr III" und vom 2. Oktober 2006, in sic! 2007 368 E. 9 "Pretuval/Petuva").

**2.2** Bei der Bestimmung, welche von zwei Schweizer Marken als die ältere gilt, ist das Datum der Hinterlegung entscheidend (sog. Hinterlegungspriorität, Art. 6 MSchG). In Art. 7 Abs. 1 MSchG wird sodann als Prioritätsrecht nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967, in Kraft getreten für die Schweiz am 24. November 1970 (Pariser Verbandsübereinkunft, PVÜ, SR 0.232.04) festgelegt:

Ist eine Marke erstmals in einem anderen Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder mit Wirkung für einen solchen Staat vorschriftsgemäss hinterlegt worden, so kann der Hinterleger oder sein Rechtsnachfolger für die Hinterlegung der gleichen Marke in der Schweiz das Datum der Ersthinterlegung beanspruchen, sofern die Hinterlegung in der Schweiz innerhalb von sechs Monaten nach der Ersthinterlegung erfolgt.

Die einschlägige Regelung zum Prioritätsrecht in der Pariser Verbandsübereinkunft, bildet Art. 4 Bst. A Abs. 1. Die Bestimmung besagt:

Wer in einem der Verbandsländer ein Gesuch für ein Erfindungspatent, ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder Modell, eine Fabrik- oder Handelsmarke regelrecht hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfolger, geniesst für die Hinterlegung in den andern Ländern während der hiernach bezeichneten Fristen ein Prioritätsrecht.

Darüber hinaus finden sich in verschiedenen internationalen Abkommen Regelungen zu Prioritätsrechten. Diese nehmen jeweils auf die PVÜ Bezug (vgl. Art. 4 Abs. 2 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 17. Juli 1967 [SR 0.232.112.3]: *Jede Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung gewesen ist, geniesst das durch Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums festgelegte Prioritätsrecht, [...]*; Art. 4 Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 [SR 0.232.112.4]: *Jede Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung gewesen ist, geniesst das durch Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums festgelegte Prioritätsrecht, [...]*; Art. 2 Abs.1 TRIPS: *In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).*

**2.3** Eine staatsvertragliche Bestimmung ist praxisgemäss direkt anwendbar, wenn sie inhaltlich hinreichend bestimmt und klar ist, um im Einzelfall Grundlage eines Entscheides bilden zu können. Die Norm muss mithin justiziabel sein, d.h. es müssen die Rechte und Pflichten des Einzelnen umschrieben und der Adressat der Norm die rechtsanwendenden Behörden sein (BGE 136 I 297 E. 8.1; BGE 133 I 286 E. 3.2). Art. 4 PVÜ erfüllt dieses Kriterium und ist "self-executing", also in der Schweiz direkt anwendbar.

**2.4** Die bis zum 31. Juli 2008 gültige Fassung des MSchG enthielt einen ausdrücklichen Vorbehalt zugunsten von völkerrechtlichen Verträgen (aArt. 20 Abs. 1). Die Bestimmung wurde aufgehoben, weil dieser Grund-

satz ohnehin gelte (Botschaft zur formellen Bereinigung des Bundesrechts vom 22. August 2002, 6121 6152; Art. 5 Abs. 4 und Art. 190 BV). Den Gesetzgebern der Verbandsländer steht es frei, Personen über den in Art. 4 PVÜ festgelegten Kreis hinaus ein Prioritätsrecht zu gewähren (vgl. G. H. C. BODENHAUSEN, a.a.O., S. 28 und VANDER HAEGHEN: Ing. Conseil, 1965, S. 269). In der Schweiz wurde der Kreis erweitert, u.a. für Personen, die eine Marke in einem Staat mit Gegenrecht hinterlegten (Art. 7 Abs. 2 MSchG), sowie für schweizerische Staatsangehörige, wenn völkerrechtliche Verträge weitergehende Rechte gewähren (Art. 20 Abs. 2 MSchG). Insofern besteht auch kein Konflikt zwischen Völkerrecht und nationalem Recht.

**2.5** Bei der Auslegung von nationalen Bestimmungen sind neben dem Wortlaut die Entstehungsgeschichte der Norm (historisches Auslegungselement), ihr Zweck (teleologisches Auslegungselement) und ihr Zusammenhang mit anderen Normen (systematisches Auslegungselement) zu berücksichtigen (BGE 145 II 182 E. 5.1 und BGE 143 III 385 E. 4.1; TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2022, § 25 Rz. 572). Die Auslegung von Staatsverträgen – wie die PVÜ – richtet sich nach dem Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969, in Kraft getreten für die Schweiz am 6. Juni 1990 (Vertragsrechtskonvention, VRK, SR 0.111), nach dessen Art. 31 bis Art. 33 dabei dieselben herkömmlichen Auslegungselemente zur Anwendung kommen (vgl. Urteil des BVGer A-1735/2011 vom 21. Dezember 2011 E. 2.2; JEAN-MARC SOREL, in: Olivier Corten/Pierre Klein [Hrsg.], Les Conventions de Vienne sur le droit des traités: Commentaire article par article, 3 Bände, Brüssel 2006, Art. 31 VRK Rz. 8).

### **3.**

**3.1** Dass vorliegend Art. 7 MSchG greift, wird nicht bestritten und ist insofern auch richtig, als die Beschwerdegegnerin nicht Angehörige eines Verbandslands ist (siehe vorne E. 2.4). Weil sich Art. 7 MSchG erst im Zusammenhang mit der PVÜ erklärt, auf welche er verweist, muss nachfolgend gleichwohl zunächst auf die Auslegung von Art 4 PVÜ eingegangen werden:

**3.2** In Art. 4 Bst. A Abs. 1 PVÜ ist bloss von "*Wer in einem der Verbandsländer ein Gesuch [...] hinterlegt hat, [...]*", die Rede (Französische Fassung: "*Celui*"; Englische Fassung: "*Any person*"). Es ist aber zu berücksichtigen, dass nach Art. 2 Abs. 1 PVÜ (Inländerbehandlung für Ange-

hörige der Verbandsländer) und Art. 3 PVÜ (Gleichstellung gewisser Personengruppen mit den Angehörigen der Verbandsländer) der durch die Übereinkunft begünstigte Personenkreis auf Angehörige der Verbandsländer und Personen mit Wohnsitz oder Handelsniederlassung in einem Verbandsland beschränkt ist (s.o. E. 2.3). Wird Art. 4 PVÜ im Zusammenhang mit diesen Bestimmungen gelesen, können sich auch nur Angehörige der Verbandsländer bzw. Personen mit Wohnsitz oder Handelsniederlassung in einem Vertragsstaat auf die Priorität berufen (vgl. G. H. C. BODENHAUSEN, Kommentar zur Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, 1971, S. 28; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 5. Aufl., München 2023, Art. 4 PVÜ Rz. 2). Dies bestätigen die Vertragsmaterialien: Delegierte der Pariser Konferenz, auf der die ursprüngliche Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegt wurde, sprachen sich dafür aus, dass sich nur Angehörige von Verbandsstaaten oder Personen mit einem Wohnsitz bzw. einer Niederlassung in einem Verbandsland auf Art. 4 PVÜ berufen können (vgl. Protokolle von Paris, S. 99, 128 bis 132 sowie S. 137: "*[...] la Commission a admis, [...], que la Convention sera applicable, non pas à tous les étrangers sans distinction, mais à ceux qui seraient domiciliés ou établis dans l'un des États de l'Union*"). Dass die Beschwerdegegnerin eine selbständige Niederlassung in Uruguay besäße, behauptet sie nicht.

#### 4.

**4.1** Nicht einig sind sich die Parteien in der Frage, ob Art. 7 MSchG den Personenkreis von Art. 4 PVÜ erweitert.

Die Beschwerdeführerin argumentiert, nach richtiger Auslegung von Art. 7 MSchG habe die Hinterlegung in einem Verbandsstaat durch einen Angehörigen eines Verbandsstaates zu erfolgen, um sich auf die Priorität berufen zu können. Weil die Beschwerdegegnerin mit Sitz auf den Cayman Inseln nicht Angehörige eines Verbandsstaates sei, begründeten die Hinterlegungen im Verbandsstaat Uruguay keine Priorität, weshalb ihre Marke nicht älter sei und die Vorinstanz somit zu Unrecht auf den Widerspruch eingetreten sei.

Demgegenüber vertritt die Vorinstanz die Ansicht, Art. 7 MSchG umfasse Personen mit einer Ersthinterlegung in einem Verbandsstaat, unabhängig von der Verbandslandangehörigkeit. Dies, weil in Art. 7 MSchG keine sol-

che Einschränkung beschrieben werde. Die Ersthinterlegungen in Uruguay begründeten darum eine Priorität.

**4.2** Die Frage ist mittels Auslegung zu beantworten.

**4.2.1** In Art. 7 Abs. 1 MSchG findet sich – wie in Art. 4 PVÜ – keine ausdrückliche Einschränkung auf Verbandsstaatsangehörige.

**4.2.2** Im Hinblick auf das systematische Auslegungselement sticht hervor, dass Art. 7 Abs. 1 MSchG ähnlich wie Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (Patentgesetz, PatG; SR. 232.14) formuliert ist (zu Art. 7 Abs. 1 MSchG s.o. E. 2.2). Art. 17 Abs. 1 PatG lautet:

*"Ist eine Erfindung in einem Land, für das die Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder das Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation (Anhang 1C, Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum) gilt, oder mit Wirkung für ein solches Land vorschriftsgemäss zum Schutz durch Patent, Gebrauchsmuster oder Erfinderschein angemeldet worden, so entsteht nach Massgabe von Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft ein Prioritätsrecht."*

Somit ist es naheliegend anzumerken, dass die beiden Bestimmungen denselben Personenkreis umfassen. Der Umstand, dass der Titel von Art. 7 MSchG "*Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft*" bzw. der Titel von Art. 17 Abs. 1 PatG "*Voraussetzungen und Wirkung der Priorität*" lautet, vermag daran im Übrigen nichts zu ändern, weil im Text von Art. 17 Abs. 1 PatG auch auf Art. 4 PVÜ verwiesen wird.

**4.2.3** Aus dem historischen und teleologischen Auslegungselement ergibt sich schliesslich, dass sich Hinterleger unabhängig der Verbandslandangehörigkeit ihres Heimatlandes oder ihres Wohnsitzes bzw. ihrer Niederlassung in einem Verbandsland auf Art. 7 MSchG berufen können:

Art. 7 MSchG wurde im Zuge der Totalrevision des Markenschutzgesetzes von 1992 eingeführt. Das Markenschutzgesetz von 1992 brachte u.a. den Übergang vom Gebrauchsprinzip zur Hinterlegungspriorität (Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG] BBI 1991 1, 23 [nachfolgend: Botschaft zum MSchG]). In der Botschaft wird ausgeführt, Art. 7 Abs. 1 MSchG fusse auf Art. 4 PVÜ (Botschaft zum MSchG, BBI 1991 1, 23). Die Frage, ob sich auch Personen ohne Angehörigkeit eines

PVÜ-Vertragsstaates oder Wohnsitz bzw. Niederlassung in einem solchen auf Art. 7 Abs. 1 MSchG berufen können, wird in der Botschaft nicht thematisiert.

Aufschlussreich ist aber die Gesetzgebung im Zusammenhang mit Art. 17 Abs. 1 PatG. In der Fassung von 1954 wurde in Art. 17 Abs. 1 PatG ausdrücklich die Angehörigkeit zu einem PVÜ-Vertragsstaat vorausgesetzt (vgl. aArt. 17 Abs. 1 PatG: *Die Angehörigen von Ländern des Internationalen Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums, [...] geniessen [...] ein Prioritätsrecht.*). Im Rahmen der Revision von 1974 wurde Art. 17 PatG angepasst, um eine liberale Anwendung der Bestimmung zu gewährleisten und das Prioritätsrecht unbekümmert um die Staatsangehörigkeit oder den Sitz oder Wohnsitz des Erstanmelders zu gewähren (zur aktuellen Fassung von Art. 17 Abs. 1 PatG s.o. E. 4.2.2; Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes vom 24. März 1976 [BBI 1976 II 18, 73], nachfolgend: Botschaft zum PatG). Den Gesetzesmaterialien ist weiter zu entnehmen, dass die liberale Auffassung der Regelung des Europäischen Patentübereinkommens (vgl. Art. 87 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens, revidiert in München, am 20. November 2020 [EPÜ 200, SR. 0.232.142.2]: *Jedermann, der [...]*) entsprechen werden müsse. Dies, weil das Prioritätsrecht die Frage der Neuheit der Erfindung beeinflusse und es stossend wäre, für ein in der Schweiz wirksames Patent die Neuheit unterschiedlich zu beurteilen, je nachdem, ob der Schutz auf einem schweizerischen Patent oder auf einem vom Europäischen Patentamt für die Schweiz erteilten Patent beruhe (Botschaft zum PatG, BBI 1976 II 18, 74). Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken, dass mit der Formulierung "*mit Wirkung für*", die sich auch in Art. 7 Abs. 1 MSchG findet, der Möglichkeit regionaler Patentanmeldungen (internationale oder europäische Patentanmeldungen) Rechnung getragen werden sollte (Botschaft zum PatG, BBI 1976 II 18, 73).

Auch für Marken wurde die Hinterlegungspriorität eingeführt, um eine Angleichung an die Markenordnungen des Auslands zu schaffen. Angestrebt wurde insbesondere eine Harmonisierung des Schweizerischen Markenrechts mit dem Europäischen Markensystem (Botschaft zum MSchG, BBI 1991 1, 6 f., 18 und 23; vgl. MATTHIAS STÄDELI in: David/Frick [Hrsg.], *Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz*, Basler Kommentar, [nachfolgend: BSK-MSchG], 3. Aufl., 2017, Art. 1 Rz. 1). Für Unionsmarken legt Art. 34 Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 fest, dass "*Jedermann, der [...]*" in einem PVÜ-Ver-

tragsstaat eine Marke hinterlegt, ein Prioritätsrecht genießt (vgl. STEPHANIE ROHLFING-DIJOUX in: Kur/v. Bomhard/Albrecht [Hrsg.], MarkenG UMV, 4. Aufl. 2023 München, Art. 34 UMV Rz. 2; GORDIAN HASSELBLATT, European Union Trade Mark Regulation, [EU] 2017/1001, Article-by-Article Commentary, 2. Aufl., München 2018, Art. 34 Rz. 7).

Weil sowohl bei Art. 17 PatG als auch bei Art. 7 MSchG eine Harmonisierung mit den liberalen europäischen Bestimmungen beabsichtigt wurde, lässt sich von den Entwicklungen im Gesetzgebungsprozess im Zusammenhang mit Art. 17 PatG ableiten, dass nach dem Willen des Gesetzgebers Art. 7 MSchG entsprechend der Regelung für Erfindungen breit angewendet werden muss bzw. sich auch Personen ohne Angehörigkeit eines PVÜ-Staates auf Art. 7 MSchG berufen können (so im Ergebnis auch: CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpfli Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG] [nachfolgend: Handkommentar MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 7 Rz. 7; SALIM S. RIZVI, BSK-MSchG, Art. 7 Rz. 10).

Dieses Ergebnis ist auch insofern richtig, weil Einschränkungen nach Staatsangehörigkeit, Sitz oder Niederlassung dem Markenschutzgesetz – abgesehen von den Bestimmungen zu Herkunftsangaben (Art. 47 ff. MSchG) – fremd sind. Mit der Einführung des Markenschutzgesetzes von 1992 sollte vielmehr die Marke als unternehmerisches Hilfsmittel im allgemeinen Interesse von Industrie und Gewerbe aufgewertet werden (Botschaft zum MSchG, BBI 1991 1, 17). Dieser liberale Ansatz zeigt sich sodann auch im Unternehmensbegriff von Art. 1 MSchG. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist der Unternehmensbegriff im weitesten Sinne zu verstehen. Jedes Rechtssubjekt, das im Wirtschaftsleben wettbewerbsmässig tätig wird, ist als Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung zu betrachten (Botschaft zum MSchG, BBI 1991 1, 19) und kann sich letztlich auf das Markenschutzgesetz berufen.

**4.3** Insgesamt ergibt die Auslegung von Art. 7 Abs. 1 MSchG somit, dass ein Hinterleger ohne Verbandslandangehörigkeit bzw. Wohnsitz oder Niederlassung in einem Verbandsstaat für die Hinterlegung der gleichen Marke in der Schweiz das Datum der Ersthinterlegung beanspruchen kann.

**4.4** Soweit die Beschwerdeführerin weiter geltend macht, die Vorinstanz habe den Sachverhalt nicht richtig bzw. unvollständig abgeklärt, weil sie keine Prioritätsbelege verlangte, ist zu bemerken, dass nach Art. 9 Abs. 1 MSchG das IGE die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen *kann*

(vgl. zur Sachverhaltsfeststellung auch Urteil des BVGer A-3542/2018 vom 28. August 2019 E. 5.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl., 2002, Rz. 2.189). Nach dem Willen des Gesetzgebers wird dem IGE dadurch die Möglichkeit gegeben, im Falle von Unklarheiten die Abgabe des Prioritätsbelegs zu verlangen (Botschaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen ("Swissness"-Vorlage) vom 18. November 2009, 8533 8610). Wie die Vorinstanz zu Recht argumentiert, sind vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich, welche die Vorlegung eines Prioritätsbelegs erforderlich gemacht hätten bzw. machen. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin beschränkt sich auf die allgemein gehaltene Behauptung, die Hinterlegungen in Uruguay seien nicht vorschriftsgemäss erfolgt. Auch wenn sie gerade nicht über die Prioritätsbelege verfügt, wäre es für sie ohne Weiteres zumutbar gewesen, insbesondere anhand Informationen aus der öffentlichen Datenbank von Uruguay, in welcher u.a. Marke, Warenverzeichnis, Hinterlegungsdatum und Inhaber aufgeführt werden, mögliche Unklarheiten aufzuzeigen (Art. 13 VwVG; vgl. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 3.122; vgl. auch zur Beweislast SALIM S. RIZVI, BSK-MSchG, Art. 7 Rz. 10; Markendatenbank von Uruguay: <https://pamp.miem.gub.uy/pamp/pages/markSelect.xhtml>). Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken, dass Prioritätsbelege zur Frage, ob die Hinterlegungen in Uruguay aufgrund des Sitzes der Beschwerdegegnerin auf den Cayman Inseln eine Priorität begründen konnten, keinen Aufschluss gegeben hätten.

**4.5** Somit hält die auf den Cayman Inseln domizilierte Beschwerdegegnerin mit Hinterlegung am 7. März 2022 im Verbandsland Uruguay eine ältere Marke gegenüber der am 16. März 2022 in der Schweiz hinterlegten angefochtenen Marke und die Vorinstanz trat zu Recht auf den Widerspruch der Beschwerdegegnerin ein.

## **5.**

Zu prüfen ist weiter, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht.

**5.1** Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das jüngere Zeichen das ältere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Von einer solchen Funktionsstörung ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der Zeichen für das andere halten (sog. unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder falsche wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen ihnen ver-

muten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien kennzeichnen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]" und 127 III 160 E. 2a "Securitas"; Urteil des BVGer B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 3.5 MOTO/Motoma [fig.]).

**5.2** Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan" und 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"; Urteile des BGer 4A\_123/2015 vom 25. August 2015 E. 5.2 "Mipa Lacke + Farben AG /MIPA Baumatec AG" und 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yellow/Yellow Access AG"). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yellow/Yellow Access AG").

**5.3** Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Registereinträge, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteil des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "Volkswagen/VolksWerkstatt"). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe [fig.]/Eve"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, BSK-MSchG, Art. 3 Rz. 117). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how und die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.]" und B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; GALLUS JOLLER, Handkommentar MSchG, Art. 3 Rz. 253 ff.). Die Zugehörigkeit

zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]" ; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 274).

**5.4** Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"). Der Wortklang wird durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, während das Schriftbild durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben geprägt wird (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-3792/2022 vom 28. Februar 2024 E. 2.3 "West/Zest").

Für kombinierte Wort-/Bildmarken können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 219). Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermaßen prägen (Urteile des BVGer B-1080/2024 vom 24. Juni 2024 E. 3.4.2 "Like [fig.]/Daumen hoch [fig.]" und B-429/2022 vom 12. Dezember 2022 E. 2.4.2 "Zwei Kreise [fig.]/Savi[fig.]" ; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III / 1, 2. Aufl. 2009, Rz. 930 f.).

**5.5** Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge").

**5.6** Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman" und B-5477/2007 vom 28. Feb-

ruar 2008 E. 6 "Regulat/H<sub>2</sub>O<sub>3</sub> pH/Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachzeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Zeichen können mit der Zeit beschreibend werden, wenn sie ihre Herkunftsassoziation verlieren, da sie nurmehr in beschreibendem Sinn verwendet werden und nicht mehr auf einen einzelnen Betrieb, sondern auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen hinweisen (vgl. BGE 114 II 171 E. 2a "Eile mit Weile"; Urteil des BVGer B-343/2022 vom 23. September 2023 E. 3.4 "Podcast-Icon [fig.]").

## 6.

Ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke sind die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen.

Wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische und Filmapparate und -instrumente, verschiedene elektronische und digitale Geräte und Medien sowie diverse Softwareprodukte (Klasse 9) richten sich sowohl an Fachkreise als auch an Konsumierende. Die Waren werden mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, sodass die Abnehmer die Markeninhaberin bewusster und daher zumindest mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit aussucht (Urteile des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 "INTEL INSIDE und intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE" und B-597/2013 vom 18. Juli 2014 E. 3 "EMC/EMIC").

Versicherungsdienstleistungen und diverse Finanzdienstleistungen (Klasse 36) werden sowohl von Fachkreisen als auch von Konsumierenden nachgefragt, die einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (Urteile des BVGer B-3808/2021 vom 24. Mai 2022 E. 3 "TX group [fig.]/TX GROUP AG", B-429/2022 vom 12. Dezember 2022 E. 3 "Zwei Kreise [fig.]/Savl [fig.]" und B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.3.2 "Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]").

Schliesslich richten sich Design und Entwicklung von Hard- und Software, Bereitstellung und Programmierung von Software, Wartungs- und Beratungsdienste zu Software, Verwaltung digitaler Vermögenswerte sowie Hosting von Plattformen und digitaler Inhalte (Klasse 42) vornehmlich an

Fachkreise, die diesen kaufmännischen Dienstleistungen mit einer eher erhöhten Aufmerksamkeit begegnen (Urteile des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.2 "INTEL INSIDE und intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE" und B-597/2013 vom 18. Juli 2014 E. 3 "EMC/EMIC").

## 7.

Sodann ist die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. -gleichartigkeit zu prüfen.

**7.1** Nach Ansicht der Vorinstanz sind mit Ausnahme der Waren Brillen und Kontaktlinsen; Sonnenbrillen; Leuchtdioden (LED)-Schilder; Neonröhren (Klasse 9) alle Waren und Dienstleistungen (Klassen 9, 36 und 42) gleich bzw. gleichartig.

Die Beschwerdeführerin bestreitet die von der Vorinstanz festgestellte Warenidentität bzw. -gleichartigkeit insofern, als ihrer Ansicht nach Software für die Anzeige digitaler Medien, Anbieter digitaler Lösungen, Kryptografie, digitale Währungen, virtuelle Währungen, Kryptowährungen, digitalen Token, virtuelle Online-Umgebungen (Klasse 9) der älteren Marke als hochspezialisierte Software einem anderen Zweck diene, sich an andere Abnehmer richte und mit anderem Know-how hergestellt werde als die im Wesentlichen beanspruchten Blockchain- und Distributed-Ledger-Software, Spielsoftware, Auktions-, Abstimmungs- und Online-Community-Software, Kommunikations- und Mediensoftware sowie Datenmanagement- und Veranstaltungsoftware (Klasse 9) der jüngeren Marke.

Aus denselben Gründen seien auch die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen der älteren Marke, im Wesentlichen *Design und Entwicklung von Hardware und Software in virtuellen Online- und Internetumgebungen*; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die Erstellung, Reproduktion und Änderung von Designs in Online- und virtuellen Umgebungen; Hosting von bzw. Beratung in Bezug auf e-Commerce-Plattformen; Programmierung, Wartung von bzw. Beratung im Zusammenhang von Software im Bereich e-Commerce sowie Entwicklung von Logistik-, Lieferkettenmanagement- und E-Business-Portale-Software (Klasse 42) nicht gleichartig mit den beanspruchten Dienstleistungen der jüngeren Marke, im Wesentlichen Cloud Computing (u.a. SaaS, PaaS); Entwicklung von Computer- Elektronik- und Videospiele; Verwaltung, Aufzeichnung, Entwurf und Entwicklung von dezentralen Anwendungen (DAOs und smart contracts); Online-Bereitstellung und Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software, Blockchain-Software, Distribu-

ted-Ledger-Software, Tools, File-Sharing-Software, Kommunikationssoftware für diverse Tätigkeiten in den Bereichen Spiele, soziale Netzwerke, Kommunikation, Datenverwaltung sowie Authentifizierungsdienstleistungen, Identitätsprüfungsdienste und Daten- und Informationssicherheitsdienste (Klasse 42).

**7.2** Dass Software für unterschiedliche Verwendungszwecke gebraucht wird, schliesst lediglich die Annahme einer Warenidentität, nicht aber der Warengleichartigkeit aus. Demnach kann Software nicht je nach Einsatzzweck als unterschiedliches Produkt aufgefasst werden (vgl. Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2006 E. 5.3 "G-mode/GMODE"; Entscheid der RKGE vom 22. Juni 2005 "MA-WI 49/05 SAFETY NET/SAFEDNET" E. 4).

**7.3** Software für die Anzeige digitaler Medien, Anbieter digitaler Lösungen, Kryptografie, digitale Währungen, virtuelle Währungen, Kryptowährungen, digitalen Token, virtuelle Umgebungen (Klasse 9) und Blockchain-Software, Distributed-Ledger-Software, Software für den Einsatz im Bereich dezentraler Anwendungen; Spielsoftware, Auktions-, Abstimmungs- und Online-Community-Software, Kommunikations- und Mediensoftware sowie Datenmanagement- und Veranstaltungssoftware (Klasse 9) sind alles Softwareprodukte. Auch wenn diese teilweise einem anderen Zweck dienen, werden diese mit einem ähnlichen fachspezifischen Know-how hergestellt richten sich diese weit gefassten Softwareprodukte sowohl an Endabnehmer und an Fachkreise (s.o. E. 6). Die verschiedenen Softwareprodukte sind somit gleichartig soweit nicht sogar gleich.

Betreffend die Dienstleistungen in Klasse 42 ist die jüngere Marke für Dienstleistungen registriert, die bei der Prüfung der Gleichartigkeit bzw. Identität naheliegender sind als die von der Beschwerdeführerin thematisierten. Die Dienstleistungen *Design und Entwicklung von Hardware und Software in virtuellen Online- und Internetumgebungen* werden von *Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software* (Klasse 42) umfasst und die Marken sind diesbezüglich für die gleichen Dienstleistungen registriert.

Weiter ist Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die Erstellung, Reproduktion und Änderung von Designs zu deren Verwendung in Online- und virtuellen Umgebungen hochgradig gleichartig mit *Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur Verarbeitung von Bildern, Grafiken, Ton, Video und Texten* (Klasse 42).

Sodann sind Hosting von bzw. Beratung in Bezug auf e-Commerce-Plattformen; Programmierung, Wartung von bzw. Beratung im Zusammenhang von Software im Bereich e-Commerce; Entwicklung von Logistik-, Lieferkettenmanagement- und E-Business-Portale-Software auf der einen Seite und Bereitstellung verschiedener E-Commerce-Software auf der anderen Seite (Klasse 42) aufgrund der Nähe bezüglich Know-How, Abnehmerkreis und Verwendungszweck sowie dadurch, dass die Abnehmerkreise die Dienste als sinnvoll ergänzendes Leistungspaket auffassen können, gleichartig.

Im Übrigen ist kein Grund ersichtlich, von der vorinstanzlichen Beurteilung abzuweichen.

## **8.**

Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

**8.1** Die Vorinstanz erachtete aufgrund der identischen ersten drei Buchstaben die Zeichen sowohl in schriftlicher als auch in klanglicher Hinsicht als ähnlich. Durch das zum englischen Grundwortschatz zählende Zeichenelement "Ape" bestünde ferner auch eine Übereinstimmung auf sinngeltlicher Ebene.

Demgegenüber macht die Beschwerdeführerin geltend, aufgrund des Bildelements der älteren Marke sowie der unterschiedlichen Endungen seien die Zeichen bei visueller Betrachtung leicht auseinanderzuhalten.

**8.2** Die sich gegenüberstehenden Zeichen bestehen aus je zwei Wörtern in englischer Sprache (vgl. nachstehend, E. 8.4) und sind mit je drei Buchstaben im ersten Wort und je vier Buchstaben im zweiten Wort gleich lang. Dabei stimmen sie im je ersten Wort "Ape" überein, während sie sich im zweiten Wort ("Swap" bzw. "Coin") unterscheiden. Weiter unterscheiden sich die Zeichen, indem das ältere ein Bildelement, einen Affenkopf, enthält. Weil das erste Wordelement, die Zeichenlänge und der Zeichenaufbau identisch sind, sind die Zeichen in schriftlicher Hinsicht trotz unterschiedlichem zweiten Wordelement und zusätzlichem Bildelement in der älteren Marke in schriftlicher Hinsicht ähnlich.

**8.3** In der Aussprache sind die Zeichen insoweit ähnlich, als dass beide Zeichen aus zwei Silben bestehen [eɪp/swɒp bzw. eɪp/kɔɪn], wobei das erste Wordelement gleich und das zweite klar unterschiedlich ausgesprochen wird. Aufgrund der gleichen Silbenanzahl und der identischen Aus-

sprache des ersten Worтеlements sind die Zeichen trotz unterschiedlichem zweiten Worтеlement ähnlich.

**8.4** Das gemeinsame Element "Ape" bedeutet einerseits "(Menschen)affe", kann aber auch als "nachahmen" verstanden werden und gehört zum englischen Grundwortschatz (vgl. PONS, Basiswörterbuch Schule ENGLISCH, 1. Aufl. 2006, S. 11). Das Worтеlement "Coin" der jüngeren Marke wird übersetzt als "Münze" und gehört ebenfalls dem englischen Basiswortschatz an (PONS, Basiswörterbuch Schule ENGLISCH, 1. Aufl. 2006, S. 55). Das Worтеlement "Swap" der älteren Marke bedeutet "Tausch, Austausch, Tauschhandel" bzw. "tauschen" und gehört ebenfalls zum englischen Basiswortschatz (vgl. PONS, Basiswörterbuch Schule ENGLISCH, 1. Aufl. 2006, S. 390). Darüber hinaus wird "Swap" von Fachpersonen im Finanzwesen im Zusammenhang mit bestimmten Finanzprodukten verwendet (dept swap, currency swap, swap option; vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/swap>, zuletzt besucht am 27.10.2025).

Somit besteht mit dem in beiden Zeichen enthaltenen Wort "Ape" eine Übereinstimmung im Sinngehalt, der von Endabnehmern und Fachkreisen gleichermassen verstanden wird. Dass sowohl "Coin" und als auch "Swap" auf Finanzprodukte hinweisen, wird nur von Fachpersonen im Finanzwesen erkannt. Eine Assoziation mit Münzen, die getauscht werden, ist bei der Begegnung mit "Coin" und "Swap" eher nicht naheliegend. Dass das ältere Zeichen noch ein zusätzliches grafisches Element enthält, vermag im Übrigen am Verständnis nichts zu ändern, weil dem Affenkopf die gleiche Bedeutung wie dem Worтеlement "Ape" zukommt.

Insgesamt hat die Vorinstanz somit zu Recht eine Ähnlichkeit im Schriftbild, Klang und Sinngehalt angenommen.

## **9.**

Sodann ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren und Dienstleistungen walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu befinden.

**9.1** Die Vorinstanz erklärte, die ältere Marke sei normal kennzeichnungskräftig, wobei bezüglich des Zeichenelements "Swap" ihr Schutzzumfang für Dienstleistungen im Finanzwesen leicht reduziert sei. Da die Zeichen

ähnlich und die Waren und Dienstleistungen gleichartig, teils sogar identisch seien, sei zumindest die mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Dagegen ist die Beschwerdeführerin der Ansicht, bei "Ape" handle es sich um einen schwachen Markenbestandteil, weil das Motiv des Affen insbesondere für NFT (Non-fungible Token) verbreitet sei. Insgesamt bestehe weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

**9.2** Soweit die Beschwerdeführerin auf eine Verwässerung des ersten Zeichenbestandteils "Ape" schliessen will, ist sie zunächst darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Registerlage nicht auf eine Verwässerung der Marke geschlossen werden darf, da erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken tatsächlich im Gebrauch sind (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 7.3.1 "Burger King/Burek BK King"; B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 7.3 "Red Bull/Red Dragon"). Weiter kann vom blossen Umstand, dass es sich beim Bored Ape Yacht Club mit dem Affen als Grundlage um die bekannteste NFT-Kollektion handeln sollte (Beschwerdebeilage 7), jedenfalls nicht abgeleitet werden, ein Affe in Alleinstellung bzw. in Verbindung mit "Swap" werde als Hinweis auf NFT-Produkte generell verstanden (s.o. E. 6.5). Das Zeichenelement "Ape" ist somit kennzeichnungskräftig. Weiter wird das Zeichenelement "Swap" zumindest von Fachkreisen im Bereich Finanzwesen verstanden und insoweit ist "Swap" für diverse Finanzdienstleistungen (Klasse 36) beschreibend. Dem Zeichen kommt somit für Wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische und Filmapparate und -instrumente, verschiedene elektronische und digitale Geräte und Medien sowie diverse Softwareprodukte (Klasse 9) und Design und Entwicklung von Hard- und Software, Bereitstellung und Programmierung von Software, Wartungs- und Beratungsdienste zu Software, Verwaltung digitaler Vermögenswerte sowie Hosting von Plattformen und digitaler Inhalte (Klasse 42) ein normaler Schutzbereich bzw. für Versicherungsdienstleistungen und diverse Finanzdienstleistungen (Klasse 36) ein leicht reduzierter Schutzzumfang zu.

**9.3** Die Zeichen sind auf schriftlicher, klanglicher und sinngeltlicher Ebene ähnlich. Zwar ist die Kennzeichnungskraft für Finanzdienstleistungen (Klasse 36), für welche die ältere Marke einen bloss reduzierten Schutzzumfang geniesst, weniger ausgeprägt als für die restlichen Waren und Dienstleistungen (Klassen 9 und 42). Fachpersonen im Bereich Finanzwesen nehmen aber nicht nur eine sinngeltliche Übereinstimmung mit dem übernommenen ersten Zeichenelement "Ape" wahr, sondern auch eine zwischen den Zusätzen "Swap" bzw. "Coin", womit für diese Verkehrs-

kreise die Ähnlichkeit der Zeichen besonders deutlich ist. Damit ist mit der bestehenden Warengleichartigkeit und teilweiser Warenidentität, das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für alle Waren und Dienstleistungen selbst unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu bejahen. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass die Abnehmer das jüngere Zeichen der Beschwerdegegnerin zuordnen, indem sie fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten oder davon ausgehen, die unter dem jüngeren Zeichen angebotenen Waren und Dienstleistungen gehörten zu den Waren und Dienstleistungen der älteren Marke.

#### **10.**

Schliesslich überzeugt das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht, wonach die Vorinstanz ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt habe, indem sie sich nicht mit den vorgebrachten Gesetzesmaterialien zum Markenschutzgesetz auseinandersetzte. Die Behörde muss die Vorbringen tatsächlich hören, ernsthaft prüfen und in ihrer Entscheidungsfindung angemessen berücksichtigen (BGE 123 I 31 E. 2c S. 34). Nicht erforderlich ist aber, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (BGE 133 III 439 E. 3.3 S. 445 und 136 I 184 E. 2.2.1; Urteil des BVGer A-4988/2016 vom 17. August 2017 E. 2.3). Die Vorinstanz ist in der angefochtenen Verfügung auf die wesentlichen Gesichtspunkte der Stellungnahme der Beschwerdeführerin genügend eingegangen, auch wenn sie die Gesetzesmaterialien nicht erwähnte.

Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen.

#### **11.**

**11.1** Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup>, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse des Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes des Widerspruchsgegners am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen

ist praxisgemäss von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Dieser Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren massgeblich, da keine Anhaltspunkte vorliegen, die für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich daher, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Dieser Betrag wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

**11.2** Die Beschwerdegegnerin liess sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen. Ihr sind folglich im Zusammenhang mit dem Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht keine notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten entstanden, die die Zusprache einer Parteientschädigung rechtfertigen würden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE; vgl. auch Urteile des BVGer B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 6.2. "Swatch Group [fig.]/watch.ag [fig.]; B-1176/2017 vom 10. Januar 2019 E. 7.2 "apple [fig.] und leaf [fig.]/j [fig.]").

**11.3** Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

## **12.**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Laura Rikardsen

Versand: 16. Dezember 2025

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)