

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104411 in Sachen

Trans Europa Express Holding AG
Oechsli 7
8808 Freienbach

Widersprechende Partei

vertreten durch

Ralph Schlosser
Kasser Schlosser avocats SA
Avenue de la Gare 5
Postfach 251
1001 Lausanne

IR-Marke Nr. 1525387 - TEX RAIL SPECIALISTS

gegen

Elearnify GmbH
Bireggstrasse 36
6003 Luzern

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Jermann Künzli Rechtsanwälte
RA Andreas Jermann
Steinstrasse 21
Postfach 8126
8036 Zürich

CH-Marke Nr. 822851 - TextTutor

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 Schweizer Marke Nr. 822851 - "TexTutor" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 19.11.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Software; Ton- und Videoaufnahmen;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsveranstaltungen; Schulungs- und Ausbildungsdienstleistungen für Menschen im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenalter; Planung, Organisation sowie Durchführung von Schulungen, Kursen, Seminaren, Workshops und Ähnlichem; Bereitstellung von Informationen bezüglich Bildung, Schule und Ausbildung, online aus einer Computerdatenbank oder aus dem Internet zur Verfügung gestellt; Ausbildungsdienstleistungen mittels elektronischer Software; Fernunterricht; Organisation von Unterrichtsprogrammen; Ausbildungsdienstleistungen in Form von Nachhilfeunterricht; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Videos;

Klasse 42: Software as a Service (SaaS); Hosting von Software im Internet; Entwicklung von Computersoftware; Zurverfügungstellen von Internetplattformen (Software); Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über eine Website zugegriffen werden kann; technischer Support im Softwarebereich.

2. Am 19.02.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Löschung.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1525387 "TEX RAIL SPECIALISTS" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 35: Services de conseillers professionnels en matière d'affaires, d'organisation et d'opérations ferroviaires, en particulier en lien avec l'acquisition de gestion opérationnelle; gestion organisationnelle de projets dans le domaine de la surveillance de flux de circulation, comprise dans cette classe; administration d'affaires commerciales; placement d'employés; recrutement de personnel en temps que travailleurs temporaires (location de personnel); services de gestion de fichiers informatiques; de recrutement et de placement de personnel;

Klasse 37: Révision de véhicules, à savoir réparation, entretien et maintenance; services de réparation en cas de panne de véhicules; location d'équipements de chantier; installation, entretien et réparation d'appareils et instruments de signalisation, et de technologies de commande et de sécurité dans le secteur du transport ferroviaire; installation, réparation ou entretien de voies ferrées et d'accessoires pour voies ferrées, en particulier aiguillages et verrouillages d'aiguillages, dans le secteur du transport ferroviaire; meulage d'aiguillages [infrastructures ferroviaires] et soudage d'aiguillages; construction d'infrastructures dans le secteur du transport ferroviaire; entretien, montage et mise en service de technologies de commande et de sécurité pour le transport ferroviaire; construction de systèmes d'infrastructures dans le secteur du transport ferroviaire, en particulier en rapport avec les systèmes pour le chauffage d'aiguillages pour installations électriques pour le chauffage d'aiguillages, en particulier dans le secteur basse tension; construction de bâtiments, en particulier activités en lien avec des superstructures, y compris montage et démontage, installation d'aiguillages, modification et mise hors service dans le secteur du transport ferroviaire; installation, entretien et réparation de systèmes et dispositifs électriques de mise à la terre, et travail de maillage dans le secteur du transport ferroviaire; construction en rapport avec les modifications de postes de signalisation et travaux de signalisation s' rapportant dans le secteur du transport ferroviaire; supervision de travaux de construction dans le domaine des infrastructures ferroviaires;

Klasse 39: Location de véhicules, en particulier véhicules ferroviaires, remorquage de véhicules; services d'aiguillage dans des gares ferroviaires;

Klasse 41: Réalisation de formation pour le perfectionnement; services de formation de personnel, à savoir réalisation de formation; services de formation et de perfectionnement pour des emplois d'opérations

ferroviaires, en particulier conducteurs de train et responsables de wagon; Éducation, instruction et enseignement, en particulier pour professions ferroviaires, professions de l'exploitation ferroviaire, en particulier pour conducteurs et inspecteurs de train, ou pour professions de l'infrastructure et de la logistique ferroviaire, établissements d'enseignement, publication de manuels d'exploitation (manuels), organisation de cours et séminaires de formation et de perfectionnement, formation du personnel, en particulier au moyen de l'apprentissage électronique;

Klasse 42: Services de conseillers technologiques et en technologie de sécurité; services fournis par des ingénieurs, physiciens, techniciens et arpenteurs; enquêtes en matière d'accidents portant sur des questions techniques et/ou scientifiques; travaux d'arpentage; études de projets techniques; gestion de projets techniques dans le domaine de la surveillance de flux de circulation, comprise dans cette classe; surveillance de postes de signalisation et installations de signalisation portant sur des questions techniques; surveillance du transport de matières dangereuses ou d'objets de valeur portant sur des questions techniques; réalisation de contrôles et de tests techniques dans le cadre d'essais de conduite; contrôle de qualité, à savoir réalisation d'essais de conduite; délivrance de certificats pour produits ou services testés; développement de logiciels de réalité virtuelle, préparation de rapports techniques, conception de logiciels de réalité virtuelle, services de conseillers technologiques; prestation de conseils techniques en matière de sécurité; services de sûreté technologique en lien avec les instruments et appareils de signalisation dans le secteur du transport ferroviaire, en particulier services d'urgence et de garde concernant des technologies de commande et de sécurité dans le secteur du transport ferroviaire, à savoir services d'essais technologiques de sécurité en lien avec des appareils et instruments de signalisation dans le secteur du transport ferroviaire, y compris services d'urgence et de garde concernant des technologies de commande et de sécurité dans le secteur du transport ferroviaire, services d'appui technique en lien avec des systèmes de sécurité se composant d'appareils et instruments de signalisation dans le secteur du transport ferroviaire, y compris services d'urgence et de garde concernant des systèmes de commande et de sécurité; mise à disposition de services technique dans le secteur d'infrastructures pour entreprises ferroviaires publiques et privées; inspection d'appareils et instruments de signalisation, et de technologies de commande et de sécurité dans le secteur du transport ferroviaire; services en lien avec le test de véhicules ou produits dans le cadre du transport de matières dangereuses ou d'objets de valeur.

4. Mit Verfügung vom 25.02.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 23.06.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 01.07.2025 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Mit Schreiben vom 11.07.2025 replizierte die widersprechende Partei nach Abschluss der Verfahrensinstruktion.
8. Mit Schreiben vom 14.07.2025 leitete das Institut die Eingabe der widersprechenden Partei an die widerspruchsgegnerische Partei weiter.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 12.12.2019 im internationalen Register eingetragen unter

Beanspruchung einer EU-Priorität vom 15.11.2019 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), die angefochtene Marke am 12.11.2024 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.

Unaufgefordert eingereichte Replik

3. Verspätete Eingaben respektive ergänzende Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann das IGE gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG trotz der Verspätung berücksichtigen. Nachdem das IGE die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 01.07.2025 abgeschlossen hatte, reichte die widersprechende Partei mit Schreiben vom 11.07.2025 unaufgefordert eine Replik ein. Diese Eingabe wurden vom IGE gestützt auf Art. 32 Abs. 2 VwVG als verspätete Vorbringen zu den Akten genommen und der Gegenpartei zur Kenntnisnahme zugestellt.
4. Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt das IGE der gesuch- bzw. antragstellenden Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres Replikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen. Das IGE geht davon aus, dass die Parteien ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.7.1.2, auf www.ige.ch).
5. Die in der unaufgefordert eingereichten Replik der widersprechenden Partei enthaltenen Ausführungen beschränken sich weitgehend auf Ausführungen zu Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr und somit zu Rechtsfragen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 942). Da das Institut ohnehin das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat, sind die entsprechenden Ausführungen nicht ausschlaggebend und damit gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG nicht zu berücksichtigen.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu

prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. 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. Für die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Übereinstimmungen zwischen dem Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis. Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob die Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Blosser thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch verfügen Dienstleistungen oft zwangsläufig über gewisse Berührungspunkte, ohne deswegen, im Sinne einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft, als gleichartig wahrgenommen zu werden. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen (Richtlinien, Teil 6, 6.1.2).

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

Klasse 9: Software; Ton- und Videoaufnahmen;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsveranstaltungen; Schulungs- und Ausbildungsdienstleistungen für Menschen im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenalter; Planung, Organisation sowie Durchführung von Schulungen, Kursen, Seminaren, Workshops und Ähnlichem; Bereitstellung von Informationen bezüglich Bildung, Schule und Ausbildung, online aus einer Computerdatenbank oder aus dem Internet zur Verfügung gestellt; Ausbildungsdienstleistungen mittels elektronischer Software; Fernunterricht; Organisation von Unterrichtsprogrammen; Ausbildungsdienstleistungen in Form von Nachhilfeunterricht; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Videos;

Klasse 42: Software as a Service (SaaS); Hosting von Software im Internet; Entwicklung von Computersoftware; Zurverfügungstellen von Internetplattformen (Software); Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über eine Website zugegriffen werden kann; technischer Support im Softwarebereich.

5. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 35: Services de conseillers professionnels en matière d'affaires, d'organisation et d'opérations ferroviaires, en particulier en lien avec l'acquisition de gestion opérationnelle; gestion organisationnelle de projets dans le domaine de la surveillance de flux de circulation, comprise dans cette classe; administration d'affaires commerciales; placement d'employés; recrutement de personnel en temps que travailleurs temporaires (location de personnel); services de gestion de fichiers informatiques; de recrutement et de placement de personnel;

Klasse 37: Révision de véhicules, à savoir réparation, entretien et maintenance; services de réparation en cas de panne de véhicules; location d'équipements de chantier; installation, entretien et réparation d'appareils et instruments de signalisation, et de technologies de commande et de sécurité dans le secteur du transport ferroviaire; installation, réparation ou entretien de voies ferrées et d'accessoires pour voies ferrées, en particulier aiguillages et verrouillages d'aiguillages, dans le secteur du transport ferroviaire; meulage d'aiguillages [infrastructures ferroviaires] et soudage d'aiguillages; construction d'infrastructures dans le secteur du transport ferroviaire; entretien, montage et mise en service de technologies de commande et de sécurité pour le transport ferroviaire; construction de systèmes d'infrastructures dans le secteur du transport ferroviaire, en particulier en rapport avec les systèmes pour le chauffage d'aiguillages pour installations électriques pour le chauffage d'aiguillages, en particulier dans le secteur basse tension;

construction de bâtiments, en particulier activités en lien avec des superstructures, y compris montage et démontage, installation d'aiguillages, modification et mise hors service dans le secteur du transport ferroviaire; installation, entretien et réparation de systèmes et dispositifs électriques de mise à la terre, et travail de maillage dans le secteur du transport ferroviaire; construction en rapport avec les modifications de postes de signalisation et travaux de signalisation s' rapportant dans le secteur du transport ferroviaire; supervision de travaux de construction dans le domaine des infrastructures ferroviaires;

Klasse 39: Location de véhicules, en particulier véhicules ferroviaires, remorquage de véhicules; services d'aiguillage dans des gares ferroviaires;

Klasse 41: Réalisation de formation pour le perfectionnement; services de formation de personnel, à savoir réalisation de formation; services de formation et de perfectionnement pour des emplois d'opérations ferroviaires, en particulier conducteurs de train et responsables de wagon; Éducation, instruction et enseignement, en particulier pour professions ferroviaires, professions de l'exploitation ferroviaire, en particulier pour conducteurs et inspecteurs de train, ou pour professions de l'infrastructure et de la logistique ferroviaire, établissements d'enseignement, publication de manuels d'exploitation (manuels), organisation de cours et séminaires de formation et de perfectionnement, formation du personnel, en particulier au moyen de l'apprentissage électronique ;

Klasse 42: Services de conseillers technologiques et en technologie de sécurité; services fournis par des ingénieurs, physiciens, techniciens et arpenteurs; enquêtes en matière d'accidents portant sur des questions techniques et/ou scientifiques; travaux d'arpentage; études de projets techniques; gestion de projets techniques dans le domaine de la surveillance de flux de circulation, comprise dans cette classe; surveillance de postes de signalisation et installations de signalisation portant sur des questions techniques; surveillance du transport de matières dangereuses ou d'objets de valeur portant sur des questions techniques; réalisation de contrôles et de tests techniques dans le cadre d'essais de conduite; contrôle de qualité, à savoir réalisation d'essais de conduite; délivrance de certificats pour produits ou services testés; développement de logiciels de réalité virtuelle, préparation de rapports techniques, conception de logiciels de réalité virtuelle, services de conseillers technologiques; prestation de conseils techniques en matière de sécurité; services de sûreté technologique en lien avec les instruments et appareils de signalisation dans le secteur du transport ferroviaire, en particulier services d'urgence et de garde concernant des technologies de commande et de sécurité dans le secteur du transport ferroviaire, à savoir services d'essais technologiques de sécurité en lien avec des appareils et instruments de signalisation dans le secteur du transport ferroviaire, y compris services d'urgence et de garde concernant des technologies de commande et de sécurité dans le secteur du transport ferroviaire, services d'appui technique en lien avec des systèmes de sécurité se composant d'appareils et instruments de signalisation dans le secteur du transport ferroviaire, y compris services d'urgence et de garde concernant des systèmes de commande et de sécurité; mise à disposition de services technique dans le secteur d'infrastructures pour entreprises ferroviaires publiques et privées; inspection d'appareils et instruments de signalisation, et de technologies de commande et de sécurité dans le secteur du transport ferroviaire; services en lien avec le test de véhicules ou produits dans le cadre du transport de matières dangereuses ou d'objets de valeur.

Angefochtene Klasse 9

6. Die in der Klasse 9 angefochtenen Waren "Software; Ton- und Videoaufnahmen" sind zum einen gleichartig mit den verschiedenen Ausbildungsdienstleistungen in Klasse 41 der Widerspruchsmarke, insbesondere den Oberbegriffen "Éducation, instruction et enseignement". Denn die angefochtenen Waren können Lehr- und Unterrichtsprogramme zum Inhalt haben (vgl. den Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 10709, III. B. Ziff. 3 – *Finsoft [fig.] / Finsoft*, abrufbar in der Prüfungshilfe [Widerspruch] des IGE [nachfolgend: Prüfungshilfe] unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>).
7. Zudem besteht zwischen der Dienstleistung "développement de logiciels de réalité virtuelle" der Widerspruchsmarke und der "Software" der angefochtenen Marke ebenfalls Gleichartigkeit, da es sich bei Letzteren um komplexe technische Systeme handelt, die sowohl für den kundenspezifischen Einsatz wie auch für den Massengebrauch vorab entwickelt werden müssen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrierungsarbeiten mit sich bringen, weshalb eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Unter die Dienstleistungen "Services de conseillers technologiques" und "services fournis par

des *ingénieurs*" in Klasse 42 der Widerspruchsmarke fallen im Übrigen auch Softwareentwicklungsdienstleistungen.

Angefochtene Klasse 35

8. Die angefochtene Dienstleistung "*Geschäftsverwaltung*" entspricht der Dienstleistung "*administration d'affaires commerciales*" der Widerspruchsmarke und es ist somit von Gleichheit auszugehen. Die weiter angefochtenen Dienstleistungen "*Geschäftsführung, -organisation*" sind zumindest gleichartig mit den Dienstleistungen "*Services de conseillers professionnels en matière d'affaires, d'organisation; placement d'employés; recrutement de personnel en temps que travailleurs temporaires (location de personnel)*" der Widerspruchsmarke. Denn Letztere sind entweder ähnlich formuliert oder umfassen alles Tätigkeitsgebiete, die unter die Geschäftsführung im weitesten Sinne fallen. Schliesslich sind auch die "*Büroarbeiten*" der angefochtenen Marke stark gleichartig mit der Dienstleistung "*services de gestion de fichiers informatiques*" der Widerspruchsmarke, denn bei Letzteren handelt es sich um eine administrative Bürotätigkeit, die gemäss erläuternden Anmerkungen zur 12. Ausgabe der Nizza Klassifikation (gültig ab 01.01.2025, einsehbar unter <https://ncipub.wipo.int/enfr/>) zu den Büroarbeiten gezählt wird und somit unter den Oberbegriff "*Büroarbeiten*" fällt (vgl. den Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 104129, III. B. Ziff. 8 – *REDSTONE / RedStone [fig.]*, abrufbar in der Prüfungshilfe).
9. Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen der "*Werbung*" der angefochtenen Marke und den Geschäftsführungs- oder anderen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Denn es handelt sich dabei weder um ein aus einer Hand stammendes, einheitliches Leistungspaket, noch verfügen die Erbringer über ein ähnliches Know-how (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-2710/2012, E. 5.4 ff. – *AON / AONHewitt [fig.]*, abrufbar unter www.bvger.ch). Auch zu den übrigen Dienstleistungen der Klassen 35, 37, 39, 41 und 42 der Widerspruchsmarke sind keine rechtsgenüglichen Bezüge für die Annahme einer Gleichartigkeit ersichtlich.

Angefochtene Klasse 41

10. Die angefochtenen Dienstleistungen "*Erziehung; Ausbildung*" finden sich in der französischen Formulierung "*Éducation, instruction et enseignement*" der Widerspruchsmarke, es besteht somit Gleichheit. Dass die Dienstleistung durch "*en particulier pour professions ferroviaires...*" ergänzt wird, stellt entgegen der Annahme der widerspruchsgegnерischen Partei (vgl. unter Ziff. 5.2 der Stellungnahme) keine Einschränkung auf diesen Bereich dar (das wäre nur mit der Formulierung "*à savoir...*" der Fall, vgl. Richtlinien (franz. Version), Teil 2, Ziff. 4.3.3). Die angefochtenen Dienstleistungen "*Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsveranstaltungen; Schulungs- und Ausbildungsdienstleistungen für Menschen im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenalter; Planung, Organisation sowie Durchführung von Schulungen, Kursen, Seminaren, Workshops und Ähnlichem; Ausbildungsdienstleistungen mittels elektronischer Software; Fernunterricht; Organisation von Unterrichtsprogrammen; Ausbildungsdienstleistungen in Form von Nachhilfeunterricht*" fallen unter diese Oberbegriffe, weshalb ebenfalls Gleichheit besteht.
11. Die weiter von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "*Bereitstellung von Informationen bezüglich Bildung, Schule und Ausbildung, online aus einer Computerdatenbank oder aus dem Internet zur Verfügung gestellt; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Videos*" stehen in einem engen Zusammenhang zu den Ausbildungsdienstleistungen, wenn sie nicht sogar unter den Oberbegriff "*enseignement*" fallen, weshalb zumindest hochgradige Gleichartigkeit besteht.
12. Da die Grenze zwischen Unterhaltung und Ausbildung verwischt (Tendenz zu sog. "Infotainment") und seit der Antike eine enge Verknüpfung zwischen Erziehung und Sport besteht, ist auch zwischen den Ausbildungs- und Erziehungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Dienstleistungen "*Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten*" von Gleichartigkeit auszugehen (vgl. BVGer B-8006/2010, E. 4.3 – *viva! [fig.] / viva figurstudios für frauen [fig.]*). Anders als von der widerspruchsgegnерischen Partei vorgebracht (vgl. unter Ziff. 5.2 der Stellungnahme), handelt es sich bei den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen (wegen der Formulierung "*en particulier pour professions ferroviaires...*") nicht ausschliesslich um "fachliche Schulungsangebote", zumal es sich hier lediglich um eine beispielhalber beigefügte Präzisierung handelt (vgl. Ziff. 10 hiavor).

Angefochtene Klasse 42

13. Die jüngere Marke beansprucht Schutz für eine Reihe von Dienstleistungen, die in engem Zusammenhang mit Software-Entwicklung und -bereitstellung stehen (*"Software as a Service (SaaS); Hosting von Software im Internet; Entwicklung von Computersoftware; Zurverfügungstellen von Internetplattformen (Software); Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über eine Website zugegriffen werden kann; technischer Support im Softwarebereich"*). Solche Dienstleistungen werden u.a. von Informatik-Ingenieuren und Fachleuten aus der Informationstechnologie erbracht. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen *"Services de conseillers technologiques; services fournis par des ingénieurs"* decken als sehr breit gefasste Oberbegriffe auch diese Bereiche ab, weshalb hier zumindest hochgradige Gleichartigkeit besteht. Zudem besteht entgegen der Annahme der widerspruchsgegnerschen Partei auch Gleichartigkeit zwischen der Dienstleistung *"développement de logiciels de réalité virtuelle"* der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen der Klasse 42 der angefochtenen Marke. Denn für alle diese Dienstleistungen wird dasselbe fachspezifische Know-how benötigt; ob die entwickelte Software unterschiedlichen Zwecken dient, ist hierfür unerheblich (vgl. BVGer B- B-758/2007, E.4 – *G -mode / GMODE*).
14. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. (starke) 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 als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistung *"Werbung"* bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "TEX RAIL SPECIALISTS" (Widerspruchsmarke) und "TextTutor" (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. Der im Widerspruchszeichen enthaltene Begriff "TEX" wird unverändert in die angefochtene Marke übernommen und durch den Begriff "Tutor" anstelle der beiden Begriffe "RAIL SPECIALISTS" ergänzt. Die Übereinstimmung der Vergleichszeichen im Begriff "TEX" und dessen Positionierung an den in der Regel besonders markanten Zeichenanfängen (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweis auf BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*) ergibt zweifellos eine klang- und schriftbildliche Ähnlichkeit. Auch wenn die Zeichen unterschiedlich lang sind, eine andere Vokalfolge aufweisen und punkto Zeichenstruktur und Aussprachekadenz divergieren, ist bei beiden Zeichen der Anfang "TEX" klar erkennbar und auch besonders prägend. Denn die Widerspruchsmarke besteht aus drei einzelnen Begriffen (TEX RAIL SPECIALISTS) und auch die jüngere Marke wird aufgrund der Gross-Kleinschreibung nicht in einem Fluss gelesen, sondern zweiteilig wahrgenommen und in die Elemente "Tex" und "Tutor" aufgeteilt.
4. Der Umstand, dass die Buchstaben der Widerspruchsmarke durchgehend in Grossbuchstaben gehalten sind, während sie in der angefochtenen Marke in Gross- und Kleinbuchstaben ausgeführt sind, fällt gemäss

- Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - *WINSTON / Wilson*), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 - *CIZELLO / SCIELO*).
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
 6. Beide Zeichen beginnen mit der Buchstabenfolge "TEX". In der Schreibweise "Tex" handelt es sich dabei einerseits um eine Masseinheit für (die Feinheit von) Textilien (vgl. Duden online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Tex>; Wikipedia online Enzyklopädie unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Tex>; abgerufen am 21.10.2025), andererseits um einen Vor- oder Nachnamen (vgl. Wikipedia online Enzyklopädie unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Tex>; abgerufen am 21.10.2025). "Tex." mit Punkt hingegen ist eine Abkürzung für den US-Bundesstaat Texas (Duden online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Tex>; abgerufen am 21.10.2025) und das Akronym "TEX" steht für Transit Exchange (vgl. [abkuerzungen.de](https://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=tex&language=de) unter <https://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=tex&language=de>; abgerufen am 21.10.2025). Keine dieser Bedeutungen ist einem breiteren Publikum bekannt, was im Übrigen auch von der widerspruchsgegnerischen Partei nicht bestritten wird (vgl. unter B. Ziff. 4.7 der Stellungnahme). Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass das Zeichenelement bei gewissen Verkehrskreisen vage Assoziationen zu Texas oder zu Textilien hervorrufen, wobei die Masseinheit, die korrekt so bezeichnet wird, wohl nur Fachkreisen aus der Textilbranche bekannt sein dürfte.
 7. Bei der Widerspruchsmarke wird "TEX" mit den englischen Begriffen "RAIL" und "SPECIALIST" kombiniert. Diese werden u.a. mit "Bahn, Schienen" und "Fachmänner/-frauen, Spezialisten/-innen, Experten/-innen" auf Deutsch übersetzt (vgl. Pons Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/rail> und <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/specialist>; abgerufen am 21.10.2025). Dieser Sinngehalt wird von den hier massgeblichen Durchschnittsabnehmern sowie Fachkreisen in der Schweiz, welche gemäss Rechtsprechung nicht nur englische Wörter mit (wie vorliegend) leicht verständlichem Sinngehalt, sondern selbst komplexere Aussagen verstehen (vgl. BVGer B-5786/2011, E. 2.3 – *QATAR AIRWAY*), ohne weiteres in seiner Bedeutung "Bahn-Spezialisten", "Gleisspezialisten" verstanden. Letzteres wird durch die französisch- und deutschsprachigen Entsprechungen zum englischen "specialist" (franz. "spécialiste" resp. dt. "Spezialist") noch zusätzlich verstärkt. Die ältere Marke wird daher zweifellos als dreiteiliges Zeichen, bestehend aus der Abkürzung resp. dem Fantasiezeichen "TEX" und der Angabe "RAIL SPECIALISTS", wahrgenommen. Sie wird somit in erster Linie als Fantasiezeichen "TEX" plus "Bahn-Spezialist(inn)en" resp. ggf. als vage Anspielung auf "Masseinheit für Textilien Bahn-Spezialist(inn)en", "Texas- Bahn-Spezialist(inn)en" oder als Name plus Bahn-Spezialist(inn)en verstanden werden.
 8. Bei der jüngeren Marke wird "Tex" mit "Tutor" kombiniert, das auf Deutsch "männliche Person, die Tutorien abhält" und "[Lehrer und] Ratgeber, Betreuer von Studierenden, Schüler[inne]n; Mentor" bedeutet (vgl. Duden online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Tutor>; abgerufen am 21.10.2025) und auch im Englische in dieser Bedeutung sowie im Sinne von "Nachhilfelehrer(in), Privatlehrer(in)" verwendet wird (vgl. Pons Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/tutor>; abgerufen am 21.10.2025). Dieser Sinngehalt dürfte aufgrund seiner Üblichkeit nicht nur im rein akademischen, sondern allgemein im schulischen Bereich, der alle Verkehrskreise betrifft, bekannt sein. Ein Verständnis von "Tex" im Sinne eines Textsatzsystems "LaTeX" konnte die widerspruchsgegnerische Partei nicht glaubhaft machen (vgl. unter B. Ziff. 4.8 der Stellungnahme), zumal der Zeichenbestandteil, obwohl in Klein- und Grossbuchstaben gehalten, eben nicht "TeX", sondern "Tex" lautet.

9. Die angefochtene Marke wird somit in erster Linie als Fantasiezeichen "TEX" plus "Tutor / Lehrer" resp. ggf. als entfernte Anspielung auf "Masseinheit für Textilien Tutor / Lehrer", "Texas Tutor / Lehrer" oder Name plus Tutor / Lehrer verstanden. Um in der angefochtenen Marke, wie von der widerspruchsgegnerschen Partei vorgebracht (vgl. unter B. Ziff. 4.2 der Stellungnahme), den Sinngehalt "Text-Tutor" zu erkennen, benötigt es zusätzlichen Gedankenaufwand, denn aufgrund der Grossschreibung des Buchstabens "T" von "Tutor" kann das Wegfallen des Schlussbuchstabens "T" im Wort "Text" nicht einfach überlesen werden.
10. Aufgrund des in den Widerspruchsmarken enthaltenen Zusatzes "RAIL SPECIALISTS" sowie des in der angefochtenen Marke enthaltenen Zusatzes "Tutor" verfügen die Vergleichsmarken zwar über gewisse Unterschiede auf der Ebene des Sinngehalts. Allerdings ist diesbezüglich zu beachten, dass die Anforderungen an eine die Zeichenähnlichkeit kompensierende Wirkung eines unterschiedlichen Sinngehalts gemäss gefestigter Rechtsprechung streng sind: Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (vgl. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 und Gallus Joller, a.a.O., N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Letzteres trifft auf die vorliegenden Zeichen nicht zu, zumal dem in der älteren Marke enthaltenen Zusatz "RAIL SPECIALISTS" kaum kompensierende Wirkung zukommt, weil er bezüglich der hier interessierenden Dienstleistungen lediglich eine deren Zielpublikum respektive Dienstleistungserbringer direkt beschreibende Angabe darstellt (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1 und Ziff. 4.4.2.2). Dasselbe trifft im Übrigen auch auf den Zusatz "Tutor" in der angefochtenen Marke zu. Zudem neigt der Verkehr dazu, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente, in casu den in erster Linie als Fantasiezeichen wahrgenommenen Begriff "TEX", zu verkürzen. Die kennzeichnungsschwachen Zusätze "RAIL SPECIALISTS" und "Tutor" werden daher in den beiden sich gegenüberstehenden Marken insgesamt lediglich wie ein Zusatz zum normal unterscheidungskräftigen Begriff "TEX" wahrgenommen und vermögen den Gesamteindruck der beiden Marken im Erinnerungsvermögen der Abnehmer nur wenig zu prägen.
11. Insgesamt ist somit 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. Im Weiteren ist auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln» des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
3. Im Bereich der Waren der Klasse 9 ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, denn sie werden nicht nur von mediengewohnten Durchschnittsabnehmern, sondern auch von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben; eine Überprüfung hinsichtlich ihrer Funktion und Ausstattung findet

somit in der Regel statt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis auf BVGer B-6783/2017, E. 3 – *UBER / uberall [fig.]*; BVGer B-6761/2017, E. 3.2 – *Qnective und Qnective [fig.] / Q qnnect [fig.]*). Die Dienstleistungen der Klasse 35 werden mit einer erhöhten Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis auf BGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – *SWISSVIEW [fig.] / VIEW*; und BVGer B-6573/2016, E. 5 – *Apple [fig.]*, *Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]*). Gleiches gilt für die Dienstleistungen der Klasse 42, welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis auf BGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – *SWISSVIEW [fig.] / VIEW*; und BVGer B-6573/2016, E. 5 – *Apple [fig.]*, *Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]* und BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 – *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]*; BVGer B-6173/2018, E. 4.2 – *World Economic Forum [fig.] / Zurich Economic Forum [fig.]*; BVGer B-684/2017, E. 3.2 – *Quantex / Quantum CapitalPartners*). Bei der Beurteilung der Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise geht es deshalb – anders als von den beiden Parteien angenommen – nicht darum, ob sie sich ausschliesslich an Fachleute aus dem Eisenbahnbereich richten. Bei den Dienstleistungen der Klasse 41 hingegen ist nur von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen, da diese mit einer gewissen Regelmässigkeit in Anspruch genommen werden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis auf BVGer B-970/2019, E. 4.2 – *clever fit [fig.] / CLEVERFIT [fig.]*; BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – *PALLAS / Pallas Seminare [fig.]*).

4. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
5. Obwohl die Zeichenelemente "RAIL SPECIALISTS" der Widerspruchsmarke in der Bedeutung "Bahn-Spezialist(inn)en" direkt das Zielpublikum respektive die Dienstleistungserbringer der eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 35, 37, 39, 41 und 42 beschreiben (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1 und Ziff. 4.4.2.2) und insofern nicht kennzeichnungskräftig sind, kann der Widerspruchsmarke "TEX RAIL SPECIALISTS" als Ganzes – aufgrund des normal kennzeichnungskräftigen Elements "TEX", welches hauptsächlich als Fantasiebegriff wahrgenommen wird (vgl. III. C. Ziff. 6 hiervor) in Verbindung mit diesen Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu. Ob dem Zeichenelement "RAIL" im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die keinerlei Bezug zum Eisenbahnwesen haben, ebenfalls Kennzeichnungskraft zukommt, kann vorliegend offenbleiben.
6. Die widersprechende Partei verweist zur Bekräftigung der Kennzeichnungskraft des Zeichenbestandteils "TEX" darauf hin, dass dieser Bestandteil einer Markenserie sei: Die Marken "TEX Track Control", "TEX Rail Training", "TEX RAIL RECRUITING" und "TEX TRAIN OPERATING" seien alle in der Schweiz eingetragen (vgl. unter III. Ziff. 8 der Widerspruchsschrift). Der widerspruchsgegnerischen Partei ist zuzustimmen, dass Registerauszüge allein gemäss Praxis keinen Markengebrauch und keine allfällige Bekanntheit beim Publikum zu belegen vermögen (vgl. diesbezüglich BVGer B-87/2020, E. 2.4 – *e [fig.] / pick e bike [fig.]*; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 105 zu Art. 3, mit Hinweisen), weshalb gestützt auf die behauptete Markenserie nicht von einem erweiterten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen werden kann.
7. Die Vergleichszeichen sind sodann teils für gleiche Waren und Dienstleistungen eingetragen, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und dienstleistungsgleichartigkeit in diesem Umfang 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 vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke resp. (wie vorliegend) eines ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteils, 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 die übernommene Widerspruchsmarke resp. das übernommene Zeichenelement schwach ist und 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 Unbestimmtheit des Zeichenbestandteils "TEX" bleibt auch in der angefochtenen Marke erhalten, sodass das einzige unterscheidungskräftige Element der älteren Marke auch im jüngeren Zeichen als selbständiges Element erkennbar bleibt (vgl. III. C. Ziff. 8 und 9 hiervor).

8. Die angefochtene Marke erschöpft sich somit in der Übernahme des einzigen kennzeichnungskräftigen Wortelements "TEX" der Widerspruchsmarke, womit eine offensichtliche Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren und Dienstleistungen teilweise mit (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise 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 ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund der in den sich gegenüberstehenden Zeichen zusätzlich enthaltenen (beschreibenden und damit kennzeichnungsschwachen) Begriffe "RAIL SPECIALISTS" resp. "Tutor", Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen sowie der Übereinstimmung im einzigen kennzeichnungskräftigen Wortelement "TEX", falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarken erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

Dass die angefochtene Marke weder das Element "RAIL" noch "TRAIN" enthält, die beide einen klaren Bezug zum Eisenbahnwesen schaffen, genügt entgegen der Annahme der widerspruchsgegnерischen Partei (vgl. unter B. Ziff. 4.9 der Stellungnahme) nicht, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern, zumal das Dienstleistungsverzeichnis offen formuliert ist und daher auch Dienstleistungen enthält, die keinerlei Bezug zum Eisenbahnwesen aufweisen (vgl. u.a. III. B. Ziff. 10 hiervor). Umgekehrt ist auch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der jüngeren Marke allgemein formuliert, so dass sich die entsprechenden Waren und Dienstleistungen auf jedweden Einsatzbereich – also auch den Eisenbahnbereich – beziehen können.

9. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104411 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 822851 "TexTutor" für alle Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von "*Werbung*" (Klasse 35), widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt. (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich zu ungefähr vier Fünfteln durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet, die Replik der widersprechenden Partei wurde unaufgefordert eingereicht. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der

vor erwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104411 wird teilweise gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 822851 - "TexTutor" wird für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 sowie für alle Dienstleistungen der Klasse 35, mit Ausnahme von "Werbung" widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Die widerspruchsgeegnerische Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. Oktober 2025

Freundliche Grüsse



Kristin Schneider

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).