

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103956 in Sachen

fenaco Genossenschaft
Erlachstrasse 5
3012 Bern

Widersprechende Partei

CH-Marke Nr. 795207 - SERCO

gegen

Serco Group PLC
16 Bartley Wood Business Park
Bartley Way
Hook
RG27 9UY Hampshire
GB-Grossbritannien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Vossius & Partner Patentanwälte und Rechtsanwälte mmB
Postfach 4010
4051 Basel

CH-Marke Nr. 809373 - SERCO

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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 809373 "SERCO" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 31.01.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für Dienstleistungen der Klassen 35, 37, 39, 40, 41 und 42 eingetragen.
2. Am 39.04.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 795207 "SERCO" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 7 *Maschinen, Werkzeugmaschinen und kraftbetriebene Werkzeuge; Motoren und Triebwerke, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; landwirtschaftliche Geräte, ausgenommen handbetätigte Handwerkzeuge; Maschinenersatzteile; Roboter (Maschinen); Roboter mit künstlicher Intelligenz für den Einsatz in der Landwirtschaft.*
 - 9 *Computersoft- und -Hardware für Smart Farming, Precision Farming und Digital Farming; Computersoft- und -Hardware für die Automatisierung von landwirtschaftlichen Arbeitsabläufen; Computerhardware, die zur Steuerung von landwirtschaftlichen Geräten verwendet wird; Computerhardware, die zur Erfassung von Umweltparametern in der Landwirtschaft unter Verwendung von Sensoren verwendet wird; Computerhardware, Roboter, periphere Geräte, Computer-Software und mobile Anwendungen zum Sammeln, Verarbeiten, Überwachen, Analysieren, Übertragen, Speichern und Verwalten von Daten im Zusammenhang mit der Landwirtschaft; Computerhardware und Software zum Verbinden, Betreiben und Verwalten von landwirtschaftlichen Betrieben und Projekten unter Verwendung von Technologien, die das Internet der Dinge (IoT), Blockchain, Software as a Service (SaaS), Plattformen as a Service (PaaS) und künstliche Intelligenz (AI) nutzen; Computersoftwareplattformen für Cloud-Computing-Dienste für die intelligente Landwirtschaft und das Smart Farming; Software zur Überwachung, Analyse, Steuerung und Durchführung von Vorgängen in der Landwirtschaft; Computerprogramme für den Agrarbereich; Agrarmanagementsoftware; Software für Precision Farming; Software für das Finanz- und Prozesscontrolling von landwirtschaftlichen Unternehmen; Computersoftware zur Analyse der eingebrachten Erntemengen und zur dynamischen Steuerung von Menge und Art von Düngemitteln und anderen chemischen Verbindungen für bestimmte geografische Gebiete; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen in landwirtschaftlichen Betrieben; Umweltüberwachungssoftware; Computersoftware zur Übertragung von Positionsdaten; Mobile Anwendungssoftware für Systeme des Internets der Dinge (IoT) in der Landwirtschaft; GPS-Tracking- und Ortungsgeräte.*
 - 12 *Nutzfahrzeuge, Traktoren; zivile Drohnen; Kameradrohnen; Lieferdrohnen.*
 - 35 *Bereitstellen eines computergestützten Marktes, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Liefern von Informationen über Angebote und Nachfragen hinsichtlich landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gesamtbetriebs- und Betriebszweckanalysen für Landwirtschaftsbetriebe; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken für das Agrarmanagement; betriebswirtschaftliche Beratung von Landwirtschaftsbetrieben; Beratung in Fragen der Geschäftsführung für Landwirtschaftsbetriebe.*
 - 37 *Wartung, Reparatur und Montage von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen; Installation, Wartung und Reparatur von Automatisierungssystemen; Beratung hinsichtlich der vorgenannten Dienstleistungen.*
 - 42 *Hosting von e-Commerce-Plattformen im Internet für den Handel mit landwirtschaftlichen Geräten und Fahrzeugen sowie für deren Ersatzteile und Zubehör; Hosting von Plattformen im Internet für intelligente Landwirtschaft und das Smart Farming; Beratung auf dem Gebiet des Einsatzes von Informationstechnologie (IT) in der Landwirtschaft; Computersoftwareberatung für den Agrarbereich; Computerberatungsdienste, nämlich Beratung betreffend die Systemintegration für die Vernetzung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten via Computernetzwerke; Prüfleistungen zur Qualitätskontrolle von landwirtschaftlichen Geräten; Entwicklung, Aktualisierung,*

Wartung und Installation von Agrarsoftware; Forschung auf dem Gebiet des Agrarmanagements; Erstellung von Gutachten über die naturale und monetäre Ertragskraft von Agrarflächen; wissenschaftliche und industrielle Forschung im Zusammenhang mit der Landwirtschaft, Umweltschutzforschung; kartografische oder thermografische Messdienstleistungen mittels Drohnen.

4. Mit Verfügung vom 02.05.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Auf Gesuch der widerspruchsgegnerischen Partei hin mit Zustimmung der Gegenpartei sistierte das IGE das Widerspruchsverfahren mit Verfügung vom 30.07.2024 auf unbestimmte Zeit.
6. Mit Verfügung vom 16.04.2025 hob das IGE auf Antrag der widerspruchsgegnerischen Partei die Sistierung auf. Gleichzeitig wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Eingabe vom 21.05.2025 beantragte die widerspruchsgegnerische Partei eine Einschränkung der Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke. Diese Teillösung wurde mittels Registeränderung vom 26.05.2025 vollzogen. Das in casu relevante Dienstleistungsverzeichnis der angefochtenen Marke lautet wie folgt:
 - 35 *Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft.*
 - 37 *Installations-, Reinigungs- und Reparaturdienstleistungen und Wartungen; Wartung von Maschinen; Wartung von Geräten im Bereich der wissenschaftlichen Forschung; Montage von Maschinenbauteilen; Installation von Maschinenbauteilen; Wartungs- und Reparaturdienste von industriellen Rohrleitungen; Installations- Wartungs- und Reparaturdienste von zentralen Staubsaugersystemen; Installations-, Wartungs- und Reparaturdienste von Gebäudeautomationsgeräten und Kontrollsystemen; Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen von Computerhardware; Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen von Kälteanlagen; Wartung, Reparatur und Instandhaltung von kryogenen Kälteanlagen; Wartung, Reparatur und Instandhaltung von kryogenen Energieverteilungssystemen, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft.*
 - 39 *Transportlogistik; Versanddienste; Lagerung von Waren; Lagerung von Abfällen; Lagerung von chemischen Abfällen; Sortieren, Bearbeiten und Empfangen von Post, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft.*
 - 40 *Materialbearbeitung und Materialumwandlung; Schweißarbeiten; Schneiden von Materialien; kundenspezifische Herstellung von Maschinenbauteilen für Dritte, insbesondere von Bauteilen für Maschinen, die in der Teilchenphysikforschung eingesetzt werden, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft.*
 - 41 *Erziehung; Ausbildung; Coaching, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft.*
 - 42 *Design von Maschinenprototypen; Gestaltung von Computerprogrammen; IT-Dienstleistungen; Informationstechnische Unterstützungsdienstleistungen; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware; Dienstleistungen von Ingenieuren; Maschinenbaudienstleistungen; Elektroingenieurdienstleistungen, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft.*
8. Mit Schreiben vom 15.07.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
9. Mit Verfügung vom 16.07.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
10. 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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2. Die Widerspruchsmarke wurde am 28.10.2022, die angefochtene Marke am 16.11.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch sind und für die gleichen Waren und Dienstleistungen bestimmt sind wie diese. Weiter sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke identisch sind und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

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

- Gebäudeautomationsgeräten und Kontrollsystemen; Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen von Computerhardware; Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen von Kälteanlagen; Wartung, Reparatur und Instandhaltung von kryogenen Kälteanlagen; Wartung, Reparatur und Instandhaltung von kryogenen Energieverteilungssystemen, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft.
- 39 Transportlogistik; Versanddienste; Lagerung von Waren; Lagerung von Abfällen; Lagerung von chemischen Abfällen; Sortieren, Bearbeiten und Empfangen von Post, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft.
- 40 Materialbearbeitung und Materialumwandlung; Schweißen arbeiten; Schneiden von Materialien; kundenspezifische Herstellung von Maschinenbauteilen für Dritte, insbesondere von Bauteilen für Maschinen, die in der Teilchenphysikforschung eingesetzt werden, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft.
- 41 Erziehung; Ausbildung; Coaching, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft.
- 42 Design von Maschinenprototypen; Gestaltung von Computerprogrammen; IT-Dienstleistungen; Informationstechnische Unterstützungsdienstleistungen; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware; Dienstleistungen von Ingenieuren; Maschinenbaudienstleistungen; Elektroingenieurdienstleistungen, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft.
4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
- 7 Maschinen, Werkzeugmaschinen und kraftbetriebene Werkzeuge; Motoren und Triebwerke, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; landwirtschaftliche Geräte, ausgenommen handbetätigte Handwerkzeuge; Maschinenersatzteile; Roboter (Maschinen); Roboter mit künstlicher Intelligenz für den Einsatz in der Landwirtschaft.
- 9 Computersoft- und -Hardware für Smart Farming, Precision Farming und Digital Farming; Computersoft- und -Hardware für die Automatisierung von landwirtschaftlichen Arbeitsabläufen; Computerhardware, die zur Steuerung von landwirtschaftlichen Geräten verwendet wird; Computerhardware, die zur Erfassung von Umweltparametern in der Landwirtschaft unter Verwendung von Sensoren verwendet wird; Computerhardware, Roboter, periphere Geräte, Computer-Software und mobile Anwendungen zum Sammeln, Verarbeiten, Überwachen, Analysieren, Übertragen, Speichern und Verwalten von Daten im Zusammenhang mit der Landwirtschaft; Computerhardware und Software zum Verbinden, Betreiben und Verwalten von landwirtschaftlichen Betrieben und Projekten unter Verwendung von Technologien, die das Internet der Dinge (IoT), Blockchain, Software as a Service (SaaS), Plattformen as a Service (PaaS) und künstliche Intelligenz (AI) nutzen; Computersoftwareplattformen für Cloud-Computing-Dienste für die intelligente Landwirtschaft und das Smart Farming; Software zur Überwachung, Analyse, Steuerung und Durchführung von Vorgängen in der Landwirtschaft; Computerprogramme für den Agrarbereich; Agrarmanagementsoftware; Software für Precision Farming; Software für das Finanz- und Prozesscontrolling von landwirtschaftlichen Unternehmen; Computersoftware zur Analyse der eingebrachten Erntemengen und zur dynamischen Steuerung von Menge und Art von Düngemitteln und anderen chemischen Verbindungen für bestimmte geografische Gebiete; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen in landwirtschaftlichen Betrieben; Umweltüberwachungssoftware; Computersoftware zur Übertragung von Positionsdaten; Mobile Anwendungssoftware für Systeme des Internets der Dinge (IoT) in der Landwirtschaft; GPS-Tracking- und Ortungsgeräte.
- 12 Nutzfahrzeuge, Traktoren; zivile Drohnen; Kameradrohnen; Lieferdrohnen.
- 35 Bereitstellen eines computergestützten Marktes, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Liefern von Informationen über Angebote und Nachfragen hinsichtlich landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gesamtbetriebs- und Betriebszweckanalysen für Landwirtschaftsbetriebe; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken für das Agrarmanagement; betriebswirtschaftliche Beratung von Landwirtschaftsbetrieben; Beratung in Fragen der Geschäftsführung für Landwirtschaftsbetriebe.

- 37 *Wartung, Reparatur und Montage von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen; Installation, Wartung und Reparatur von Automatisierungssystemen; Beratung hinsichtlich der vorgenannten Dienstleistungen.*
 - 42 *Hosting von e-Commerce-Plattformen im Internet für den Handel mit landwirtschaftlichen Geräten und Fahrzeugen sowie für deren Ersatzteile und Zubehör; Hosting von Plattformen im Internet für intelligente Landwirtschaft und das Smart Farming; Beratung auf dem Gebiet des Einsatzes von Informationstechnologie (IT) in der Landwirtschaft; Computersoftwareberatung für den Agrarbereich; Computerberatungsdienste, nämlich Beratung betreffend die Systemintegration für die Vernetzung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten via Computernetzwerke; Prüfleistungen zur Qualitätskontrolle von landwirtschaftlichen Geräten; Entwicklung, Aktualisierung, Wartung und Installation von Agrarsoftware; Forschung auf dem Gebiet des Agrarmanagements; Erstellung von Gutachten über die naturale und monetäre Ertragskraft von Agrarflächen; wissenschaftliche und industrielle Forschung im Zusammenhang mit der Landwirtschaft, Umweltschutzforschung; kartografische oder thermografische Messdienstleistungen mittels Drohnen.*
5. Sämtliche angefochtenen Dienstleistungen der angefochtenen Marke weisen jeweils eine Einschränkung auf mit welcher der Bereich der Landwirtschaft ausgeschlossen wird. Entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, hat diese Einschränkung keinen oder kaum Einfluss auf die Art der Dienstleistungen, den Anbieter bzw. Erbringer und das zur Erbringung der Dienstleistung notwendige Know-how. Diese Art von Einschränkung kann sich somit höchstens auf die Beurteilung der Dienstleistungsgleichheit auswirken, nicht aber die Gleichartigkeit.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

6. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 35 u.a. die Dienstleistungen *betriebswirtschaftliche Beratung von Landwirtschaftsbetrieben; Beratung in Fragen der Geschäftsführung für Landwirtschaftsbetriebe*. Diese Dienstleistungen sind hochgradig gleichartig zu *Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung* der angefochtenen Marke. Wie oben ausgeführt führt die Tatsache, dass die angefochtene Marke den Bereich der Landwirtschaft ausschliesst nicht beansprucht, nicht dazu, dass keine Gleichartigkeit mehr gegeben wäre. Die Art der Dienstleistungen und das zur Erbringung der konkurrierenden Dienstleistungen notwendige fachtechnische Know-how weisen klare Überschneidungen auf. So werden Fragen der Geschäftsführung wie Planung, Personalverantwortung oder die finanzielle Überwachung bei diesen konkurrierenden Dienstleistungen nach den gleichen Prinzipien entschieden. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
7. Weiter sind *administrative Dienstleistungen* angefochten. Die Dienstleistung *Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken für das Agrarmanagement* der Widerspruchsmarke ist hochgradig gleichartig zu der angefochtenen breiten Formulierung *administrative Dienstleistungen* der jüngeren Marke.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 37

8. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten *Installations-, Reinigungs- und Reparaturdienstleistungen und Wartungen* umfassen auch die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Installation, Wartung und Reparatur von Automatisierungssystemen*. Insofern besteht Dienstleistungsgleichheit. Für darüberhinausgehende Dienstleistungen besteht aufgrund des ähnlichen fachtechnischen Know-hows zumindest Gleichartigkeit.
9. Die breite Formulierung *Installation, Wartung und Reparatur von Automatisierungssystemen* der älteren Marke kann auch Maschinenbauteile umfassen. Der breite Begriff *Automatisierungssysteme* kann dabei z.B. die Industrie- und Fabrikautomation, die Gebäude- bzw. Raumautomation oder die Logistikautomation umfassen (vgl. u.a. www.jumo.de und www.jungheinrich.ch; beide abgerufen am 16.10.2025). Entsprechend besteht somit Gleichheit bzw. zumindest hochgradige Gleichartigkeit zu *Montage von Maschinenbauteilen; Installation von Maschinenbauteilen* der angefochtenen Marke. Ebenfalls hochgradige Gleichartigkeit besteht im Verhältnis zu *Wartung von Maschinen*. Dies, weil der Begriff *Maschinen* so breit ist, dass darunter auch Maschinen fallen, die in Automatisierungssystemen Einsatz finden.
10. Gemäss den obenstehenden Ausführungen sind somit auch *Installations-, Wartungs- und Reparaturdienste von Gebäudeautomationsgeräten und Kontrollsystemen* der angefochtenen Marke als gleich oder zumindest hochgradig gleichartig zu *Installation, Wartung und Reparatur von Automatisierungssystemen* der Widerspruchsmarke zu qualifizieren.

11. Automatisierungsdienstleistungen können sich auch auf Kälteanlagen beziehen (vgl. z.B. www.sevaplan.ch, abgerufen am 16.10.2025). Somit besteht auch im Verhältnis zwischen *Installation, Wartung und Reparatur von Automatisierungssystemen* der Widerspruchsmarke und *Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen von Kälteanlagen; Wartung, Reparatur und Instandhaltung von kryogenen Kälteanlagen* der angefochtenen Marke zumindest hochgradige Gleichartigkeit.
12. Gleichartigkeit ist auch zwischen *Wartung und Reparatur von Automatisierungssystemen* der Widerspruchsmarke und *Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen von Computerhardware* gegeben. Zentraler Teil von Automatisierungssystemen ist der Einsatz von entsprechender Hard- und Software. Die Installation, Wartung und Reparatur von Hardware kann sich somit auf Automatisierungssysteme beziehen. Die angesprochenen Abnehmerkreise werden dementsprechend davon ausgehen, dass die konkurrierenden Dienstleistungen unter einer einheitlichen Organisationsverantwortung erbracht werden.
13. Die *Wartung von Geräten im Bereich der wissenschaftlichen Forschung* umfasst auch deren Kalibrierung, also die Überprüfung der Genauigkeit eines Mess- oder Forschungsgerätes (vgl. betreffend Kalibrierung Duden Universalwörterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 17.10.2025). Qualitätskontroll- bzw. sicherungsdienstleistungen werden regelmässig auch von Forschungseinrichtungen angeboten (vgl. z.B. www.fibl.org, auch www.empa.ch, abgerufen am 17.10.2025). Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Prüfleistungen zur Qualitätskontrolle von landwirtschaftlichen Geräten* (Klasse 42) weisen somit wesentlich Überschneidungen mit der angefochtenen Dienstleistung *Wartung von Geräten im Bereich der wissenschaftlichen Forschung* auf. Das zur Erbringung der konkurrierenden Dienstleistungen notwendige fachtechnische Know-how ist sehr ähnlich. Die angesprochenen Abnehmerkreise werden denn auch von einem sinnvollen Leistungspaket ausgehen und somit annehmen, dass diese Dienstleistungen vom gleichen Anbieter erbracht werden. Keine Rolle spielt dabei, dass im Gegensatz zur Dienstleistung der Widerspruchsmarke der Bereich der Landwirtschaft bei der angefochtenen Dienstleistung *Wartung von Geräten im Bereich der wissenschaftlichen Forschung* explizit ausgenommen ist. Dies, weil Forschungseinrichtungen regelmässig ihre Dienstleistungen in unterschiedlichen Bereichen anbieten und Forschungsgeräte in verschiedenen Disziplinen eingesetzt werden können. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
14. Die angefochtene Marke beansprucht weiter die Dienstleistung *Wartungs- und Reparaturdienste von industriellen Rohrleitungen*. Industrielle Rohrleitungen können z.B. einen wesentlichen Teil von Anlagen der chemischen Industrie ausmachen. Zwar herrscht in der Produktion von chemischen Produkten oder Pharmazeutika ein hoher Automatisierungsgrad. Die alleinige Tatsache, dass bei der Installation von Automatisierungssystemen in diesem Industriebereich auch Rohrleitungen zum Einsatz kommen, bewirkt hingegen noch kein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis. Dies, weil die Wartung und Reparatur von Rohrleitungen ein anderes fachtechnisches Know-how erfordert als die Wartung eines Automatisierungssystems. Das von der widersprechenden Partei vorgebrachte Argument, wonach die sich gegenüberstehenden Marken beide für Wartungs- und Reparaturdienstleistungen eingetragen seien, genügt nicht für die Annahme eines Gleichartigkeitsverhältnisses. Dem IGE ist denn auch keine Marktübung bekannt, wonach der Anbieter von Wartungsdienstleistungen betreffend Automatisierungssystemen sich auch mit der Reparatur und Wartung von Rohrleitungen befasst. Auch im Verhältnis zu den übrigen von der Widerspruchsmarke in den Klassen 7, 9 und 12 beanspruchten Waren und den in den Klassen 35 und 42 beanspruchten Dienstleistungen ist für das IGE keine Gleichartigkeit auszumachen. Diese Waren und Dienstleistungen sind von anderer Art, so dass die Abnehmer diese konkurrierenden Waren und Dienstleistungen nicht als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.
15. Die angefochtene Marke beansprucht weiter *Installations- Wartungs- und Reparaturdienste von zentralen Staubsaugersystemen*. Die widersprechende Partei geht dabei von einer Gleichartigkeit gestützt auf die von der Widerspruchsmarke in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen aus. Eine Gleichartigkeit zwischen den konkurrierenden Dienstleistungen in Klasse 37 ist hingegen für das IGE nicht zu sehen. Ein Zentralstaubsauger besteht aus einer zentralen Saugereinheit (mit Motor, Filter und Staubbehälter), die in einem Nebenraum wie dem Keller oder der Garage installiert ist. Diese Einheit ist über ein Rohrsystem in den Wänden mit den sichtbaren Saugdosen verbunden, an die ein langer Saugschlauch mit Zubehör angeschlossen wird (vgl. u.a. www.welt.de, abgerufen am 20.10.2025). Die Installation eines Zentralstaubsaugers bedingt somit entsprechende bauliche Massnahmen. Die Wartung erfolgt durch spezialisierte Unternehmen (vgl. u.a. die Firma profivac, auf www.zentralstaubsauger.ch, oder Allaway auf www.allaway.ch, beide abgerufen am 20.10.2025). Inwiefern markenrechtlich relevante Überschneidungen

mit der Dienstleistung *Installation, Wartung und Reparatur von Automatisierungssystemen* der älteren Marke bestehen sollen, ist für das IGE nicht zu sehen. Die Art der konkurrierenden Dienstleistungen sind denn auch von klar unterschiedlicher Natur, so dass die angesprochenen Abnehmerkreise nicht von einem sinnvollen Leistungspaket ausgehen werden. Dies gilt auch im Verhältnis zu den übrigen von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen. Demgegenüber ist die Gleichartigkeit im Verhältnis zu den von der Widerspruchsmarke in Klasse 7 beanspruchten breiten Formulierung *Maschinen* zu bejahen. Eine Maschine ist eine *mechanische, aus beweglichen Teilen bestehende Vorrichtung, die Kraft oder Energie überträgt und mit deren Hilfe bestimmte Arbeiten unter Einsparung menschlicher Arbeitskraft ausgeführt werden können* (vgl. Definition in Duden Universalwörterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 20.10.2025). Unter diese Definition fallen auch Staubsauger bzw. Zentralstaubsaugereinheiten. Es liegt im Erwartungshorizont der Abnehmer, dass die Hersteller von Zentralstaubsaugereinheiten auch deren Installation, Wartung und Reparatur, also den Kundenservice durchführen (vgl. u.a. www.allaway.ch oder www.sistem-air.ch). Die angesprochenen Abnehmerkreise gehen somit davon aus, dass der Hersteller der Warenmarke auch mit die zu diesem Warenbereich gehörenden Dienstleistungen erbringt. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.

16. Schliesslich beansprucht die angefochtene Marke in Klasse 37 die Dienstleistung *Wartung, Reparatur und Instandhaltung von kryogenen Energieverteilungssystemen*. Die kryogene Energiespeicherung bezeichnet den Einsatz von tiefkalter, also kryogener Flüssigkeiten, wie z.B. flüssige Luft oder flüssigen Stickstoff, als Energiespeicher (vgl. online Enzyklopädie Wikipedia, auf www.de.wikipedia.org, abgerufen am 20.10.2025). Die Instandhaltung und Wartung dieses speziellen Energieverteilungssystems erfordert ein spezifisches Fachwissen, das sich im Bereich der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 37 nicht wiederfindet. Ein kryogenes Energieverteilungssystem weist keine Überschneidungen mit Automatisierungssystemen auf, erst recht nicht mit der Wartung von landwirtschaftlichen Geräten.
17. Ein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis ist hingegen gegenüber den von der Widerspruchsmarke in Klasse 7 beanspruchten *Maschinen* sowie *Motoren* gegeben. Kryogene Energieverteilungssysteme bestehen aus Maschinen, welche wesentliche Komponenten des Systems bilden, z.B. Kryo-Pumpen (spezielle Hochdruckpumpen, die für den Transport der extrem kalten Flüssigkeiten ausgelegt sind. Sie sind entscheidend für die Förderung des verflüssigten Energieträgers durch das System, beispielsweise vom Lagertank zu einem Regasifizierer oder zu Verbrauchern; vgl. z.B. <https://cryospain.com/de/kryopumpen-arten-und-industrielle-anwendungen> oder <https://www.wehn-group.de/kompetenzen/kryogene-pumpensysteme/>, abgerufen am 06.11.2025).). Solche Maschinen fallen unter die von der Widerspruchsmarke in Klasse 7 beanspruchten *Maschinen* und *Motoren*. Es liegt nun im Erwartungshorizont der angesprochenen Abnehmerkreise, dass der Hersteller solcher Maschinen auch deren Wartung und Reparatur anbietet (vgl. www.wehn-group.de). Dementsprechend nehmen die Abnehmer die konkurrierenden Waren und Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahr. Die Gleichartigkeit ist somit gegeben.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 39

18. Mit *Transportlogistik; Versanddienste; Lagerung von Waren; Lagerung von Abfällen; Lagerung von chemischen Abfällen; Sortieren, Bearbeiten und Empfangen von Post* beansprucht die angefochtene Marke Dienstleistungen im Bereich Logistik, Lagerung und Versand. Die widersprechende Partei hält selber fest, dass die ältere Marke zwar nicht für Dienstleistungen in der Klasse 39 registriert sei, sie würde aber diese Dienstleistungen selber anbieten. Weiter sei durch die allgemein gehaltene Formulierung der Waren- und Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke nicht ausgeschlossen, dass das Bereitstellen und Managen von Lager- und Transportdienstleistungen mittels der jüngeren Marke eine direkte Dienstleistung für die von der Widerspruchsmarke verkauften oder produzierten landwirtschaftlichen Geräte sein könne.
19. Gestützt auf die von der widersprechenden Partei vorgebrachten Argumente kann keine Gleichartigkeit zwischen den konkurrierenden Waren und Dienstleistungen angenommen werden. Für den Waren- und Dienstleistungsvergleich sind nur die im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen massgebend, nicht aber, was die Konfliktparteien tatsächlich auf dem Markt anbieten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 mit Verweis auf BVGer B-380/2020, E. 4.2 – somfy (fig.) / COMFY). Weiter kann die alleinige Tatsache, dass mithilfe der angefochtenen Logistikdienstleistungen allenfalls auch die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Maschinen und landwirtschaftlichen Geräte transportiert werden könnten, nicht

massgebend für die Bejahung eines markenrechtlichen Gleichartigkeitsverhältnisses sein. Entscheidend wäre, dass z.B. der Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten sich auch mit Logistikdienstleistungen gegenüber Dritten befasst, so dass die angesprochenen Abnehmerkreise die konkurrierenden Waren und Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Dies ist in casu klar nicht der Fall. Weder hat die widersprechende Partei eine solche Marktübung aufgezeigt noch ist dem IGE eine entsprechende Marktübung bekannt. Auch im Verhältnis zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen ist aufgrund deren unterschiedlichen Art keine Gleichartigkeit gegeben.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 40

20. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 40 verschiedene Materialbearbeitungsdienstleistungen. Die Materialbearbeitung besteht im Wesentlichen in der mechanischen oder chemischen Verarbeitung, Umwandlung oder Herstellung anorganischer oder organischer Stoffe oder von Gegenständen (vgl. Klassifikation von Nizza, Erläuternde Anmerkungen zu Klasse 40, 12 Ausgabe). Die widersprechende Partei macht u.a. geltend, dass die kundenspezifische Herstellung von Maschinenbauteilen direkt die Produktion und Wartung der Maschinen und Geräte in Klasse 7 und 12 der älteren Marke betreffen könne. Entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei genügt dies hingegen nicht, um von einem sinnvollen Leistungspaket der konkurrierenden Waren und Dienstleistungen ausgehen zu können. Voraussetzung hierfür wäre, dass der Warenhersteller sich auch mit der Erbringung der Materialbearbeitungsdienstleistung befasst. Dem IGE ist keine Marktübung bekannt, wonach die Hersteller von Maschinen bzw. landwirtschaftlichen Geräten und Fahrzeugen auch Materialbearbeitungsdienstleistungen erbringen. Weiter gilt es zu beachten, dass sich die angefochtenen Dienstleistungen aufgrund der Teillöschung ohnehin nicht auf den Bereich der Landwirtschaft beziehen können. Auch im Verhältnis zu den von der Widerspruchsmarke in den Klassen 37 und 42 beanspruchten Dienstleistungen ist aufgrund der klar unterschiedlichen Art der konkurrierenden Dienstleistungen keine Gleichartigkeit gegeben.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 41

21. Die angefochtenen Dienstleistungen *Erziehung; Ausbildung; Coaching* finden zwar keine Entsprechung in der Waren- und Dienstleistungsliste der Widerspruchsmarke. Hingegen gilt es zu beachten, dass die Widerspruchsmarke in Klasse 42 u.a. die Dienstleistung *Umweltschutzforschung* beansprucht. Gemäss Praxis wird die Gleichartigkeit zwischen Forschungs- und Ausbildungsdienstleistungen bejaht (vgl. Entscheid des IGE im Verfahren W 13927, III. B. Ziff. 5, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE, auf <https://ph.ige.ch>). Forschungslaboratorien an Universitäten bieten regelmässig auch öffentliche Weiterbildungsveranstaltungen an. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen sind zwar nicht direkt austauschbar, dienen aber beide mittelbar der Erhöhung des Wissensstandes und damit der wissenschaftlichen Entwicklung. Folglich bestehen Überschneidungen hinsichtlich der Abnehmerkreise, der Zweckbestimmung und des fachspezifischen Know-hows. Die Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten und jeweilige Fachkreise) werden demzufolge ohne weiteres annehmen, dass die genannten Dienstleistungen derselben Organisationsverantwortung unterstehen und vom selben Unternehmen angeboten werden. Die angefochtenen Ausbildungsdienstleistungen können sich überdies auf den Bereich Umwelt beziehen, da einzig der Bereich der Landwirtschaft ausgeschlossen wird. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

22. Mit *Hosting von e-Commerce-Plattformen im Internet für den Handel mit landwirtschaftlichen Geräten und Fahrzeugen sowie für deren Ersatzteile und Zubehör; Hosting von Plattformen im Internet für intelligente Landwirtschaft und das Smart Farming; Beratung auf dem Gebiet des Einsatzes von Informationstechnologie (IT) in der Landwirtschaft; Computersoftwareberatung für den Agrarbereich; Computerberatungsdienste, nämlich Beratung betreffend die Systemintegration für die Vernetzung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten via Computernetzwerke; Entwicklung, Aktualisierung, Wartung und Installation von Agrarsoftware* beansprucht die Widerspruchsmarke verschiedene Softwaredienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft. Im Vergleich zu den von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen *Gestaltung von Computerprogrammen; IT-Dienstleistungen; Informationstechnische Unterstützungsdienstleistungen; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware* besteht klar Gleichartigkeit. Das zur Erbringung dieser konkurrierenden Dienstleistungen nötige fachtechnische Know-how ist gleich oder zumindest sehr ähnlich. So wie die Praxis die Gleichartigkeit zwischen Software mit

unterschiedlichem Einsatzgebiet bejaht (vgl. BVGer B-758/2007, E. 4.2 ff. – G-mode / GMODE), so hat dies auch bezüglich konkurrierender Softwaredienstleistungen zu gelten. Dass bei der angefochtenen Marke somit der Bereich der Landwirtschaft ausgeschlossen wird, bedeutet höchstens, dass keine Dienstleistungsgleichheit gegeben ist. Die Annahme einer Gleichartigkeit wird damit hingegen nicht ausgeschlossen. Das Gleiche gilt auch bezüglich der angefochtenen *Dienstleistungen von Ingenieuren*, da unter diese Formulierung auch Softwareentwicklungsdienstleistungen fallen. Da unter die *Elektroingenieurdienstleistungen* auch Informationstechnik und somit Softwareentwicklungsdienstleistungen fallen, ist die Gleichartigkeit auch gegenüber diesen Dienstleistungen gegeben.

23. Angefochten sind schliesslich die Dienstleistungen *Design von Maschinenprototypen* und *Maschinenbaudienstleistungen*, wobei der Bereich der Landwirtschaft ausgenommen ist. Dennoch besteht zumindest entfernte Gleichartigkeit gegenüber der Dienstleistung *wissenschaftliche und industrielle Forschung im Zusammenhang mit der Landwirtschaft* der Widerspruchsmarke. Diese Dienstleistung der Widerspruchsmarke, insbesondere *industrielle Forschung im Zusammenhang mit der Landwirtschaft* umfasst auch die Entwicklung neuer landwirtschaftlicher Maschinen (vgl. betreffend den Begriff "Industrieforschung" die online Enzyklopädie Wikipedia, auf www.de.wikipedia.org, abgerufen am 20.10.2025). Die breite Formulierung der angefochtenen Dienstleistungen umfasst z.B. auch Maschinenbaudienstleistungen im Bereich der Forstwirtschaft oder des Tiefbaus. Diese konkurrierenden Dienstleistungen werden von Maschinenbauingenieuren erbracht, sie sind von ähnlicher Art und sie erfordern ein ähnliches fachtechnisches Know-how. Die angesprochenen Verkehrskreise werden somit die konkurrierenden Dienstleistungen der Kontrolle des gleichen Markeninhabers zuordnen. Somit ist die Gleichartigkeit zu bejahen.
24. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen *Wartungs- und Reparaturdienste von industriellen Rohrleitungen (Klasse 37)*; *sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 39 und 40* 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. Zeichenidentität

In casu stehen sich die Wortmarken "SERCO" gegenüber. Beide Zeichen werden ausschliesslich in Grossbuchstaben geschrieben. Sie sind somit identisch.

D. Doppelidentität

Betreffend die nachfolgend aufgeführten, angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 37, welche in den Gleichheitsbereich des älteren Zeichens fallen, ist der Widerspruch gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG bereits gutzuheissen, ohne dass das Bestehen einer Verwechslungsgefahr geprüft werden muss. Folglich ist die Eintragung der angefochtenen Marke für folgende Dienstleistungen zu widerrufen (vgl. Art. 33 MSchG):

- 37 *Installations-, Reinigungs- und Reparaturdienstleistungen und Wartungen; Montage von Maschinenbauteilen; Installation von Maschinenbauteilen; Installations-, Wartungs- und Reparaturdienste von Gebäudeautomationsgeräten und Kontrollsystemen.*

E. 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 von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Für die Bestimmung der Abnehmerkreise ist dabei auf die für die Konfliktzeichen registrierten Waren und Dienstleistungen abzustellen. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den hier massgeblichen Vergleichswaren der Klasse 7 handelt es sich nicht um Massenartikel des täglichen Bedarfs. Die für den gewerblichen Gebrauch bestimmten Waren werden nicht alltäglich erworben und die Abnehmer setzen sich vor dem Kauf in der Regel mit deren Vor- und Nachteilen bzw. den spezifischen Eigenschaften auseinander. Es ist somit zumindest von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen. Dies gilt auch für Software und Softwareentwicklungsdienstleistungen (vgl. z.B. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – SWISSVIEW [fig.] / VIEW und B-3663/2011, E. 4.2.1 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE für Computerprogramme und -software). Erhöhte Aufmerksamkeit gilt hinsichtlich der Forschungsdienstleistungen in Klasse 42 (vgl. BVGer B-6783/2017, E. 3 – UBER / uberall (fig.)). Die Dienstleistungen der Klasse 37 werden sowohl von Durchschnittsabnehmern wie auch von Fachkreisen nachgefragt. Folglich werden die Abnehmer beim Erwerb dieser Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. z.B. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 100137, II. D. Ziff. 4, SUNCAR (fig.) / SUNCAR (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe). Hingegen werden Ausbildungsdienstleistungen der Klasse 41 mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die Materialbearbeitungsdienstleistungen werden insbesondere von Fachkreisen und dies nicht täglich nachgefragt. Es ist somit von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.
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. Der Widerspruchsmarke "SERCO" kommt in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu. Sie ist daher als durchschnittlich kennzeichnungskräftig zu beurteilen und ihr kommt ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Da die Vergleichszeichen identisch sind ist bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: die noch verbleibenden angefochtenen Dienstleistungen sind gleichartig oder gar hochgradig gleichartig. Aufgrund der Zeichenidentität ist auch bei Annahme einer erhöhten Aufmerksamkeit eine Verwechslungsgefahr gegeben.
7. Die Ausführungen der widerspruchsgegnерischen Partei betreffend die Verneinung einer Verwechslungsgefahr vermögen an dieser Einschätzung nichts zu ändern. Sie verweist u.a. darauf, dass sich die Widerspruchsmarke an Landwirte und Lohnunternehmer richte, demgegenüber sei die widerspruchsgegnерische Partei eine Dienstleisterin der öffentlichen Hand. Ihre Abnehmerkreise seien einzig staatliche Behörden bzw. Unternehmen, welche dem öffentlichen Beschaffungsrecht unterstehen würden. Landwirte würden nicht zum Abnehmerkreis der widerspruchsgegnерischen Partei gehören, da es nicht ihrem Unternehmenskonzept entsprechen würde, welches auf die Übernahme öffentlicher Aufträge ausgerichtet sei. Zudem gehöre die Landwirtschaft nicht zu ihrem Geschäftsfeld (vgl. Stellungnahme, S. 21 f.).
8. Es gilt an dieser Stelle in Erinnerung zu rufen, dass das Widerspruchsverfahren ein rein registerrechtliches Verfahren ist. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die

Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1, u.a. mit Verweis auf BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.); BVGer B-8006/2010, E. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.)). Somit werden die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevanten Verkehrskreise einzig durch die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen bestimmt und nicht durch das jeweilige Unternehmenskonzept der Parteien. Zudem vermag die Tatsache, dass durch die erfolgte Teillöschung die angefochtenen Dienstleistungen vom Bereich der Landwirtschaft ausgenommen sind, nicht zu bewirken, dass keine Gleichartigkeit mehr gegeben wäre (vgl. oben III. B. Ziff. 5 ff.).

9. Der Widerspruch Nr. 103956 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 809373 "SERCO" für die folgenden als gleichartig beurteilten Dienstleistungen widerrufen:
 - 35 *Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft;*
 - 37 *Wartung von Maschinen; Wartung von Geräten im Bereich der wissenschaftlichen Forschung; Installations- Wartungs- und Reparaturdienste von zentralen Staubsaugersystemen; Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen von Computerhardware; Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen von Kälteanlagen; Wartung, Reparatur und Instandhaltung von kryogenen Kälteanlagen; Wartung, Reparatur und Instandhaltung von kryogenen Energieverteilungssystemen; keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft;*
 - 41 *Erziehung; Ausbildung; Coaching, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft;*
 - 42 *Design von Maschinenprototypen; Gestaltung von Computerprogrammen; IT-Dienstleistungen; Informationstechnische Unterstützungsdienstleistungen; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware; Dienstleistungen von Ingenieuren; Maschinenbaudienstleistungen; Elektroingenieurdienstleistungen, keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft.*

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich zu gut zwei Dritteln durchgedrungen. Die widersprechende Partei ist nicht vertreten, weshalb ihr keine Parteientschädigung zugesprochen wird. Da der Widerspruch nur teilweise gutgeheissen wird, ist es angezeigt, der widerspruchsgegnerischen Partei im Rahmen ihres Obsiegens eine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. BVGer B-1219/2025, E. 7.3 – Pretzel Pete / PRETZELIZED). Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 600.00 für die widerspruchsgegnerische Partei als angemessen. Weiter hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr (also CHF 400.00) zu ersetzen. Insgesamt hat somit die widersprechende Partei der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 200.00 (Parteientschädigung von CHF 600.00 abzüglich der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103956 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 809373 - "SERCO" wird für folgende Dienstleistungen widerrufen:

35 *alle beanspruchten Dienstleistungen;*

37 *Installations-, Reinigungs- und Reparaturdienstleistungen und Wartungen; Montage von Maschinenbauteilen; Installation von Maschinenbauteilen; Installations-, Wartungs- und Reparaturdienste von Gebäudeautomationsgeräten und Kontrollsystemen; Wartung von Maschinen; Wartung von Geräten im Bereich der wissenschaftlichen Forschung; Installations- Wartungs- und Reparaturdienste von zentralen Staubsaugersystemen; Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen von Computerhardware; Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen von Kälteanlagen; Wartung, Reparatur und Instandhaltung von kryogenen Kälteanlagen; Wartung, Reparatur und Instandhaltung von kryogenen Energieverteilungssystemen; keine der vorgenannten Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft;*

41 *alle beanspruchten Dienstleistungen;*

42 *alle beanspruchten Dienstleistungen.*

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

5.

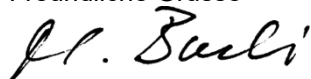
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegenerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 200.00 zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. November 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).