

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104767 in Sachen

Securitas AG Schweizerische
Bewachungsgesellschaft
Seilerstrasse 7
3011 Bern

Widersprechende Partei

vertreten durch

BOVARD AG
Patent- und Markenanwälte
Optingenstrasse 16
3000 Bern 25

CH-Marke Nr. 406193 - SECURITAS

gegen

SecuLias AG
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Quadra Rechtsanwälte AG
Rechtsanwalt lic. iur. Alexander Cica, LL.M.
Marktgasse 12
Postfach
8021 Zürich

CH-Marke Nr. 830952 - SecuLias

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 Schweizer Marke Nr. 830952 - "SecuLias" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 20.05.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 37: Installations-, Bau-, Montage-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen von Gebäudesicherheitssystemen; Installation, Wartung, Instandhaltung, Montage und Reparatur von Anlagen und Geräten auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; Installation, Wartung, Instandhaltung, Montage, Unterhalt und Reparatur von Sicherheitssystemen;

Klasse 42: Technische Planung, Forschung und technische Entwicklung von Anlagen, Einrichtungen und Apparaturen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; technische Beratung und Zurverfügungstellen von technischen Informationen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; technisches Projektmanagement auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; technische Projektplanungen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; Produktentwicklung im Bereich der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; Entwurfs- und Planungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; Konstruktionsplanung auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik;

Klasse 45: Sicherheitsdienstleistungen und Sicherheitsberatung; Beratungsdienstleistungen im Bereich Sicherheitstechnik.

2. Am 20.08.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 406193 "SECURITAS" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 38, 41 und 42 eingetragen ist:

Schlüsselhalter mit Fundmarken. Be- und Ueberwachungsdienste, insbesondere von Anlagen, Gebäuden, Waren, Wertsachen und Personen; Sicherheitsbegleitung von Personen, Waren und Wertsachen; Wohnungs- und Hausbetreuung bei Abwesenheiten; Ordnungs- und Kassendienst bei Veranstaltungen; Vermietung von Sicherheitsapparaten und -anlagen, Sicherheitsausbildung und -beratung; Hinterlegung und Aufbewahrung von Schlüsseln; Fundservice für Zutrittskontrollmarken; Uebernahme von Aufgaben des Gemeinwesens, insbesondere Orts- oder Gemeindepolizeidienst; Verkehrsregelung; telefonischer Auftragsdienst; Betrieb einer Alarmzentrale; Ausrückdienste bei Notfällen.

4. Mit Verfügung vom 20.08.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 18.09.2025 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 22.09.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 01.04.1993 hinterlegt, Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der

28.03.2025. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 37: Installations-, Bau-, Montage-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen von Gebäudesicherheitssystemen; Installation, Wartung, Instandhaltung, Montage und Reparatur von Anlagen und Geräten auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; Installation, Wartung, Instandhaltung, Montage, Unterhalt und Reparatur von Sicherheitssystemen;

Klasse 42: Technische Planung, Forschung und technische Entwicklung von Anlagen, Einrichtungen und Apparaturen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; technische Beratung und Zurverfügungstellen von technischen Informationen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; technisches Projektmanagement auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; technische Projektplanungen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; Produktentwicklung im Bereich der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; Entwurfs- und Planungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; Konstruktionsplanung auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik;

Klasse 45: Sicherheitsdienstleistungen und Sicherheitsberatung; Beratungsdienstleistungen im Bereich Sicherheitstechnik.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 38, 41 und 42 eingetragen:

Schlüsselhalter mit Fundmarken. Be- und Ueberwachungsdienste, insbesondere von Anlagen, Gebäuden, Waren, Wertsachen und Personen; Sicherheitsbegleitung von Personen, Waren und Wertsachen; Wohnungs- und Hausbetreuung bei Abwesenheiten; Ordnungs- und Kassendienst bei Veranstaltungen; Vermietung von Sicherheitsapparaten und -anlagen, Sicherheitsausbildung und -beratung; Hinterlegung und Aufbewahrung von Schlüsseln; Fundservice für Zutrittskontrollmarken; Uebernahme von Aufgaben des Gemeinwesens, insbesondere Orts- oder Gemeindepolizeidienst; Verkehrsregelung; telefonischer

Auftragsdienst; Betrieb einer Alarmzentrale; Ausrückdienste bei Notfällen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 37

4. Zwischen der Dienstleistung «*Vermietung von Sicherheitsapparaten und -anlagen*» der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Dienstleistungen, nämlich «*Installations-, Bau-, Montage-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen von Gebäudesicherheitssystemen; Installation, Wartung, Instandhaltung, Montage und Reparatur von Anlagen und Geräten auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; Installation, Wartung, Instandhaltung, Montage, Unterhalt und Reparatur von Sicherheitssystemen*», bestehen relevante Berührungspunkte. Letztere sind der «*Vermietung von Sicherheitsapparaten und -anlagen*» gleichartig, da von einem Vermieter solcher Sicherheitsapparate und -Anlagen aufgrund seines fachlichen Know-hows erwartet werden kann, dass er auch in den Bereichen der Installation, Bau, Montage, Wartung, Instandhaltung, Unterhalt und Reparatur entsprechender Waren diversifiziert. Die Gleichartigkeit zwischen diesen Vergleichsdienstleistungen ist daher erstellt (vgl. diesbezüglich auch Entscheid des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 13716 und 13717 – SecuriWall und SECURITAS / SECURIAL [fig.], abrufbar unter der Prüfungshilfe des IGE: <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml> [nachfolgend PH]).

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

5. Zwischen den angefochtenen Dienstleistungen «*technische Beratung und Zurverfügungstellen von technischen Informationen auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik*» und der Dienstleistung «*Vermietung von Sicherheitsapparaten und -anlagen*» der Widerspruchsmarke bestehen Berührungspunkte. Von einem Anbieter von Sicherheitsapparaten und -anlagen kann erwartet werden, dass er im Zusammenhang mit deren Vermietung auch technische Beratung sowie Informationen zur Handhabung der entsprechenden Geräte anbietet. Die Gleichartigkeit der vorgenannten Dienstleistungen ist daher vorliegend zu bejahen. Hingegen ist mangels Übereinstimmungen hinsichtlich Verwendungszwecke, erforderlichen Fachwissens und Abnehmerkreisen zwischen den übrigen, angefochtenen, technischen Planungs- und Entwicklungsdienstleistungen der Klasse 42 und sämtlichen von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Gleichartigkeit festzustellen, auch nicht in entfernter Form. Die restlichen technischen Planungs- und Entwicklungsdienstleistungen der Klasse 42 sind auf konzeptionelle, ingenieurtechnische und wissenschaftliche Tätigkeiten ausgerichtet und setzen spezialisiertes Fachwissen voraus. Sie richten sich primär an professionelle Auftraggeber wie Bauherren, Planer, Ingenieure oder Unternehmen mit entsprechendem Entwicklungsbedarf. Demgegenüber betreffen die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen überwiegend operative, ausführende und dienstleistungsorientierte Tätigkeiten im Bereich Sicherheit, wie Bewachungs-, Überwachungs-, Alarm- und Schlüsselverwaltungsdienste, sowie entsprechende Hilfswaren. Aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise besteht weder eine Austauschbarkeit noch eine typische funktionale Ergänzung, noch die Erwartung, dass diese Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammen. Angesichts fehlender marktlogischer Folge, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht, ist die Gleichartigkeit der letztgenannten zu vergleichenden Dienstleistungen zu verneinen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 45

6. Die auf den Bereich Überwachung und Sicherheit beschränkten Dienstleistungen «*Be- und Ueberwachungsdienste (...)*», «*Sicherheitsausbildung und -beratung*» und «*Betrieb einer Alarmzentrale*» sind gleich resp. stark gleichartig mit den angefochtenen Dienstleistungen «*Sicherheitsdienstleistungen und Sicherheitsberatung; Beratungsdienstleistungen im Bereich Sicherheitstechnik*». Das Publikum wird diese Vergleichsdienstleistungen, soweit sie nicht ohnehin unter den Dienstleistungsoberbegriff «*Sicherheitsberatung*» fallen, aufgrund des zu ihrer Erbringung erforderlichen technischen und fachlichen Know-hows ohne weiteres dem gleichen Unternehmen zuordnen resp. zumindest davon ausgehen, dass die Dienstleistungen unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen erbracht werden (vgl. Entscheid des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 13716 und 13717 – SecuriWall und SECURITAS / SECURIAL [fig.], abrufbar in der PH).
7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsfahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produkte- und

Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen der Klasse 42, nämlich für *«technische Planung, Forschung und technische Entwicklung von Anlagen, Einrichtungen und Apparaturen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; technische Beratung und Zurverfügungstellen von technischen Informationen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik; technisches Projektmanagement auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; technische Projektplanungen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; Produktentwicklung im Bereich der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; Entwurfs- und Planungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; Konstruktionsplanung auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik»* bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive (starker) Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

8. Soweit die widersprechende Partei in ihrer Widerspruchsschrift darauf hinweist, dass es sich beim Widerspruchszeichen um eine bekannte Marke handle, ist bezüglich der hier als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen der Klasse 42 daran zu erinnern, dass eine Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist und die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. Bundesgericht [BGer] in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3, Coolwater / cool water).

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 "SECURITAS" (Widerspruchsmarke) und "SecuLias" (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. Die Vergleichszeichen verfügen über eine identische, prägende Vokalfolge («E – U – I – A») und reimen sich. Sie stimmen zudem im Wortstamm «SECU» sowie in der Endung «AS» überein und damit im in der Regel besonders prägenden Wortanfang und -ende (vgl. hierzu BGE 122 III 388, E. 5 – Kamillosan / Kamillan; BGE 127 III 168, E. 2b/cc – Securitas [fig.]). Die daraus resultierende klangliche und schriftbildliche Nähe der Vergleichszeichen ist augenfällig. Aufgrund der ausgeprägten Ähnlichkeit besteht zudem die Gefahr, dass die vorhandenen Unterschiede («R» vs. «L» sowie der Wegfall des Buchstabens «T» im jüngeren Zeichen) überhört respektive überlesen werden. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber in Gross-/Kleinbuchstaben ausgeführt ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson, abrufbar unter www.bvger.ch, BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO und zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – You See Augenlaser [fig.] / EYE SEE YOU AUGENLASER [fig.] mit Hinweisen).
4. 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.).

5. Der lateinische Begriff «Securitas» steht für «Sicherheit» (vgl. online Wörterbuch Navigium, abrufbar unter <https://www.navigium.de/latein-woerterbuch/securitas?wb=gross&nr=1>, Suchabfrage vom 13.01.2026). Demgegenüber kommt «SecuLias» als Ganzes in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu. Bei Aufteilung in die Elemente «Secu» und «Lias» erkennen die Abnehmer lediglich einen an «Sicherheit» erinnernden Wortteil sowie einen Phantasiebegriff. Zwar bezeichnet «Lias» einen feinkörnigen Sandstein (vgl. online Wörterbuch Duden, unter <https://online.munzinger.de/search/OsprGzGY>; online Wörterbuch Larousse, unter <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lias/46948> sowie online Wörterbuch Oxford, unter <https://www.unilexids.de/pages/search.aspx>, Suchabfragen vom 13.01.2026). Diese Bedeutung ist jedoch den relevanten schweizerischen Durchschnittsabnehmern nicht geläufig. Auch lässt sich – entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnерischen Partei – in den massgebenden Lexika und Abkürzungsverzeichnissen in keiner Weise belegen, dass «Lias» ein in der Schweiz gebräuchliches Akronym darstellt, das für «Lautsprecher-, Informations- und Alarmierungssystem» steht. Das Publikum vermag somit in beiden Zeichen einen Hinweis auf «Sicherheit» zu erkennen, womit auf der Ebene des Sinngehalts keine rechtsgenügenden Unterschiede auszumachen sind, welche die starke Ähnlichkeit der streitverfangenen Marken zu kompensieren vermöchten. Zudem besteht, wie bereits erwähnt, die Gefahr des Überlesens resp. Überhörens der Unterschiede, sodass allfällige Unterschiede im Sinngehalt gar nicht wahrgenommen würden (vgl. bezüglich der Voraussetzungen für die Annahme eines kompensierenden Sinngehalts Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.3.1).
6. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5)
2. 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). Die vorliegend massgeblichen Dienstleistungen der Klassen 37, 42 und 45 decken nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus, weshalb von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – SWISSVIEW [fig.] / VIEW). Dasselbe gilt für die relevanten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, die nicht täglich nachgefragt werden und daher mit einer gewissen Sorgfalt ausgewählt werden, weshalb sie ebenfalls mit zumindest leicht erhöhter Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden.
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7). Das Bundesgericht hat festgestellt, dass sich das Widerspruchszeichen «SECURITAS» (Lateinisch für «Sicherheit», vgl. auch III. C. Ziff. 5 hiervor) für Waren

und Dienstleistungen im Bereich der Sicherheit im Verkehr durchgesetzt habe (BGE 127 III 167, E. 2b/bb – Securitas [fig.]), und dass der, im Widerspruchszeichen «SECURITAS» enthaltene, Wortstamm «Securi», welcher in Verbindung mit Produkten im Bereich der Sicherheit an sich kennzeichnungsschwach wäre, vom Publikum in der Schweiz im Bereich von Sicherheits- und Bewachungsangeboten als Hinweis auf die Unternehmensgruppe der Widersprechenden verstanden werde. Für Waren und Dienstleistungen ohne sicherheitsspezifischen Bezug stellen die Bezeichnung «SECURITAS» resp. der Wortstamm «SECURI» ohnehin bloss unbestimmte, der Kennzeichnungskraft nicht abträgliche Anspielungen dar. Es ist somit vorliegend davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke zumindest über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang verfügt.

4. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Aufgrund des identischen Wortstamms «SECU», der identischen Endung «AS» sowie der gleichen Vokalfolge («E – U – I – A») wird der erforderliche Abstand zur Widerspruchsmarke nicht eingehalten. Die angefochtene Marke übernimmt sieben der neun Buchstaben der Widerspruchsmarke, davon vier am besonders prägenden Wortanfang und zwei am Ende. Lediglich der mittige Konsonant «R» wird durch «L» ersetzt; zudem fehlt das «T» vollständig. Diese Abweichungen fallen entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei fast nicht ins Gewicht, da «R» und «L» als flüssige Konsonanten phonetisch nahe beieinanderliegen und der Wegfall des Buchstabens «T» aufgrund der identischen Kadenz der Zeichen keinen markanten Bruch im Klang bewirkt. Auch im Schriftbild ist der minimale Unterschied im Mittelfeld der Vergleichszeichen kaum wahrnehmbar, insbesondere bei flüchtiger Betrachtung. Insgesamt ergibt sich eine deutlich ähnliche Zeichenstruktur («SECU – I – AS»), die durch den identischen Wortstamm, die Vokalfolge und die Endung sowohl visuell als auch klanglich stark an die Widerspruchsmarke erinnert. Die Zeichenähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene ist vorliegend augenfällig und wird durch den Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen, noch zusätzlich verstärkt (vgl. BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – *HOME BOX OFFICE / Box Office*). Zudem sind die übernommenen Buchstaben an den prägnantesten Stellen des Zeichens angeordnet, wodurch die Verwechslungsgefahr beim Publikum weiter erhöht wird. Dies selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich bei den Vergleichswaren und -dienstleistungen mehrheitlich nicht um Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs handelt, bei denen dem Publikum ein vergleichsweise geringer Aufmerksamkeitsgrad zu unterstellen ist, sondern um Waren und Dienstleistungen, welche mit einer gewissen Sorgfalt ausgesucht bzw. in Anspruch genommen werden. Soweit das Publikum, aufgrund der im jüngeren Zeichen vorhandene Kombination des Wortstammes «SECU» mit einem abweichenden Wortelement («Lias»), Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten und der ausgeprägten Nähe der Vergleichswaren und -dienstleistungen falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).
5. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104767 wird daher teilweise d.h. im Umfang der festgestellten Gleichartigkeit der angefochtenen Dienstleistungen, gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 830952 "SecuLias" in diesem Umfang, d.h. für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 37 und 45, sowie für die Dienstleistung «*technische Beratung und Zurverfügungstellen von technischen Informationen auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik*» der Klasse 42 widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die

Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, rund zur Hälfte durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten 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. 104767 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 830952 - "SecuLias" wird für folgende Dienstleistungen widerrufen:

Klasse 37: Installations-, Bau-, Montage-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen von Gebäudesicherheitssystemen; Installation, Wartung, Instandhaltung, Montage und Reparatur von Anlagen und Geräten auf dem Gebiet der Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik; Installation, Wartung, Instandhaltung, Montage, Unterhalt und Reparatur von Sicherheitssystemen;

Klasse 42: Technische Beratung und Zurverfügungstellen von technischen Informationen auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik;

Klasse 45: Sicherheitsdienstleistungen und Sicherheitsberatung; Beratungsdienstleistungen im Bereich Sicherheitstechnik.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

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, 21. Januar 2026

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).