



Urteil vom 16. März 2022

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Daniel Willisegger, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

Parteien

1. Alain **Brülisauer**,
Alter Aargauerstalden 32, 3006 Bern,
2. Pascal **Deschenaux**,
Avenue des Cadolles 12b, 2000 Neuchâtel,
beide vertreten durch die Rechtsanwälte
MLaw Hanne-Lore Gertsch und/oder lic. iur. Dominic Ruh,
freigutpartners IP Law Firm,
Thunstrasse 43, Postfach 160, 3000 Bern 6,
Beschwerdeführer,

gegen

Sto SE & Co. KGaA,
Ehrenbachstrasse 1, DE-79780 Stühlingen,
vertreten durch Gottschalk Maiwald
Patentanwalts- und Rechtsanwalts-(Schweiz) GmbH,
Florastrasse 14, 8008 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 101846,
IR 1'419'807 STOPLANNER / CH 754'162 STOA.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführer sind Inhaber der Schweizer Wortmarke Nr. 754'162 STOA, die von der Vorinstanz am 28. Oktober 2020 auf der Datenbank Swissreg veröffentlicht wurde. Die Marke ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:

37 Bauaufsicht während der Bauarbeiten; Beratung bei der Leitung von Bauarbeiten; Beratung und Erteilen von Auskünften in Bezug zu Bauarbeiten; Leitung von Bauarbeiten (Oberaufsicht); Leitung von Bauarbeiten (Oberaufsicht) vor Ort; Bauwesen; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich Bauwesen; Zurverfügungstellen von Online-Informationen zum Bauwesen; Bau und Renovation von Gebäuden; Bau, Unterhalt und Renovation von Immobilien.

42 Bauplanung (Architektendienstleistungen); Dienstleistungen eines Architekten; Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Architekturleistungen für das Design von Bürogebäuden; Architekturleistungen für das Design von Einkaufszentren; Architekturleistungen für das Design von Geschäftsräumen; Designberatung; Designdienstleistungen; Dienstleistungen in Bezug auf Produktdesign; Erteilung von Auskünften über industrielles Design.

B.

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 28. Januar 2021 teilweisen Widerspruch im obengenannten Umfang. Diesen stützt sie auf ihre internationale Marke Nr. 1'419'807 StoPlanner, die am 9. Januar 2018 gestützt auf eine Basiseintragung der Europäischen Union mit Prioritätsdatum vom 14. September 2017 eingetragen und am 23. August 2018 in der *Gazette OMPI des marques internationales* Nr. 2018/32 publiziert wurde. Dabei besteht der Markenschutz u.a. für folgende Waren:

37 Services de gestion de projets dans le domaine de la construction; mise à disposition d'informations en matière de construction de bâtiments; mise à disposition d'informations en ligne en matière de construction de bâtiments; réparation et maintenance de bâtiments; travaux de démolition, de chantier et de construction.

42 Conception, développement et maintenance de programmes et logiciels informatiques; conception, développement et maintenance de programmes et logiciels informatiques pour la détermination et la fourniture de conceptions de couleurs, plans directeurs en matière de couleur et vues de concepts urbanistiques; préparation et fourniture de conceptions de couleurs, plans directeurs en matière de couleur et de vues de concepts urbanistiques; services scientifiques et technologiques, ainsi que

services de recherche et conception s'y rapportant; création et présentation de travaux et de plans pour la mise en place de structures et d'études s'y rapportant, y compris lancement de projets et résolution de problèmes de conception; développement et essai de solutions techniques et de conception dans le domaine de la construction de bâtiments; mise à disposition de documents (plans) en deux dimensions ou représentations en trois dimensions; services de conseillers et de conseils en conception et développement de matériel et logiciels informatiques; mise à disposition de programmes et logiciels informatiques pour la détermination et la fourniture de conceptions de couleurs, plans directeurs en matière de couleur et vues de concepts urbanistiques, y compris par le biais de réseaux informatiques.

C.

Mit Schreiben vom 3. März 2021 reichte die Beschwerdegegnerin eine Stellungnahme ein. Die Vorinstanz schloss die Verfahrensinstruktion daraufhin ohne weiteren Schriftenwechsel ab.

D.

Mit Entscheid vom 9. Juni 2021 hiess die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 101846 gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke für die obengenannten Dienstleistungen (vgl. oben A.). Sie kam zum Schluss, die Übereinstimmungen am besonders prägenden Zeichenanfang in den kennzeichnenden Hauptelementen sowie die Dienstleistungsidentität bzw. starke Gleichartigkeit sprächen für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr, auch unter Berücksichtigung des leicht reduzierten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke und der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer.

E.

Gegen diese Verfügung der Vorinstanz erhoben die Beschwerdeführer am 14. Juli 2021 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 9. Juni 2021 im Widerspruchsverfahren Nr. 101846 sei aufzuheben.
2. Der Widerspruch Nr. 101846 vom 28. Januar 2021 sei abzuweisen und die Marke Nr. 754162-STOA sei für die angefochtenen Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 nicht zu widerrufen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Sie führten insbesondere aus, die angefochtene Marke verfüge im Unterschied zur Widerspruchsmarke als Sachbegriff über einen Sinngehalt. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz unterscheide sich die angefochtene Marke von der Widerspruchsmarke auch im Schriftbild und Wortklang. Auch wenn die Vorinstanz zutreffend festgehalten habe, die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke begännen mit den übereinstimmenden Silben "sto", sei der Gesamteindruck der Konfliktzeichen ein ganz anderer.

F.

Die Beschwerdegegnerin reichte am 15. September 2021 innert Frist die Beschwerdeantwort ein. Darin hielt sie u.a. fest, es sei aufgrund der Tatsache, dass die ältere Marke vollständig von der jüngeren Marke übernommen werde, sowie der Verkehrskreise, die dem Zusatz "a" keine (prägende) Bedeutung zumäassen, bei der angefochtenen Marke von einer Variante der älteren Marke und damit von direkter Verwechslungsgefahr auszugehen.

G.

Die Vorinstanz reichte am 16. September 2021 ihre Vernehmlassung ein mit dem Begehren, die Beschwerde vom 14. Juli 2021 sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführer vollumfänglich abzuweisen. Sie bestritt insbesondere ein Sinngehaltsverständnis der angefochtenen Marke und hielt im Übrigen an ihrer Auffassung fest.

H.

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

I.

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressaten sind die Beschwerdeführer zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor

der Vorinstanz unterlegen sind (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Gegenstand der Beschwerde ist die Frage, ob zwischen den beiden Wortmarken eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) besteht.

2.1 Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das jüngere Zeichen das ältere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Von einer solchen Funktionsstörung ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der Zeichen für das andere halten oder falsche wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen ihnen vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 127 III 160 E. 2a "Securitas"). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen.

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

2.3 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2.d "Radion/Radiomat"). Dabei ist davon auszugehen, dass die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen

werden. Das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen der massgebenden Verkehrskreise wird dabei durch die Umstände mitbeeinflusst, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt, und hängt insb. von der Aufmerksamkeit ab, die beim Einkauf solcher Waren gewöhnlich angewendet wird (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 98 II 138 E. 1 "Luwa/Lumatic"; 93 II 424 E. 2 "Burberrys"; 90 II 259 E. 3 "Schwarzkopf").

2.3.1 Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc "Securitas"; Urteil des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.6.2.1 "Tellco [fig.]/Tell"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt; das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").

2.3.2 Übereinstimmungen im Wortanfang haben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.b "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Allerdings führen Übereinstimmungen im Wortanfang oder -ende für sich alleine nicht *per se* zur Zeichenähnlichkeit (Urteile des BGer 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 3.2.2 "Canti/Cantique"; 4A_28/2021 E. 6.6.2.1 "Tellco [fig.]/Tell"). Auch aus der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke kann nicht *per se* auf Zeichenähnlichkeit geschlossen werden (Urteil des BVGer B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 9 "F1/F1H2O").

2.3.3 Reine Wortmarken geniessen Schutz für jede verkehrsübliche bildliche Wiedergabeform, was gängige Schrifttypen und -grössen, Fett- und Kursivschrift, Gross- und Kleinbuchstaben, gesperrte und schmale Laufweiten einschliesst (vgl. CAROLA ONKEN, in: Kur/v. Bomhard/Albrecht [Hrsg.], Kommentar zum Markengesetz [MarkenG] und der Verordnung über die Unionsmarke [UMV], 3. Aufl. 2020, § 14 MarkenG N. 361), sodass in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit reiner Wortmarken nicht auf die Gross- und Kleinschreibung zu achten ist. Doch kann die im Register eingetragene Gross- und/oder Kleinschreibung helfen, einen von mehreren Sinngehalten anzuzeigen (Urteile

des BVGer B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 2.3.3 "EQ/EQart"; B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.3.3 "YT/EYT").

2.3.4 Ein Sinngehalt ist zu berücksichtigen, wenn er den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist (Urteil des BVGer B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.4 "BB [fig.]/BB [fig.]"). Viele Akronyme haben einen Sinngehalt als Abkürzung, der für die Abnehmerkreise nicht naheliegt. Willkürliche Abkürzungen werden nur verstanden, wenn sie notorisch oder aus dem unmittelbaren Zeichenzusammenhang verständlich sind (Urteile des BVGer B-203/2014 vom 5. Juni 2015 E. 6 "Swissix Swiss Internet Exchange [fig.]/IX Swiss"; B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.3 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum"; B-3126/2010 E. 7.3 "CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]"; Entscheid der RKGE vom 7. Mai 2003 E. 6 "SMArt", in: sic! 2003 S. 806).

2.4 Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen schon bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Daher führen Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit nicht zwingend zur Verwechslungsgefahr. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen bzw. deren Bestandteile einen beschreibenden Gehalt haben, d.h. wenn die wesentlichen Bestandteile gemeinfrei sind. Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen, bzw. Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan").

3.

Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE

122 III 385 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello/Yellow Access AG"). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-1139/2012 vom 21. August 2013 E. 2.5 "Küngsauna [fig.]/Saunaking"; B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3 und 5.4 "Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]"). Die Bekanntheit kann einerseits mit einer demoskopischen Umfrage ermittelt werden, andererseits aber auch mit einem indirekten Nachweis wie Belege (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, 2. Aufl., Art. 3 N. 103). Um eine erhöhte Verkehrsbekanntheit zu bejahen, müssen die Belege in der Schweiz einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen. Auch Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeaufwandes können einen intensiven Gebrauch dokumentieren (Urteile des BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 6.2.3, "Meister/ZeitMeister"; B-3162/2010 vom 8. Februar 2012 E. 6.4, "5th Avenue [fig.]/Avenue [fig.]").

4.

Vorab sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren festzulegen. Dienstleistungen im Bereich Bauwesen, Architektur und Design richten sich einerseits an Fachkreise wie Architekten, Ingenieur- und Bauunternehmen, andererseits aber auch an Endkonsumenten. Letztere könnten beispielsweise Personen sein, die Wohneigentum besitzen. Der eine oder andere Endkonsument wird eventuell bei der Wahl der Dienstleistung keine Fachperson beiziehen. Da es sich bei den Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 aber nicht um alltägliche Bedürfnisse handelt, wird wohl die Mehrheit, entgegen der Auffassung der Vorinstanz und wie die Beschwerdeführer zu Recht betonen, der Wahl der Dienstleistung besondere Beachtung schenken (vgl. Beschwerde vom 14. Juli 2021, Ziff. 9). Entsprechend ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen (vgl. auch Urteile des BVGer B-1084/2020 vom 23. März 2021 E. 3 "INVISALIGN/SWISS INSIDE SUISSALIGN [fig.]"; B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 4.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]").

5.

Die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen wird teilweise ohne nähere Begründung von den Beschwerdeführern in Frage gestellt.

5.1 Die Dienstleistungen der Klasse 37 wie *"Leitung und Aufsicht von Bauarbeiten"* für die die angefochtene Marke STOA Schutz begehrt, fallen unter den breiten Begriff *"Services de gestion de projets dans le domaine de la construction"* im Verzeichnis der Widerspruchsmarke StoPlanner. In diesem Zusammenhang ist von einer Dienstleistungsidentität auszugehen. Dasselbe gilt offensichtlich auch für die Dienstleistungen *"Zurverfügungstellung von (Online)-Informationen im Bauwesen"* bzw. *"Unterhalt und Reparatur im Bauwesen"*, die bereits im Wortlaut mit den Dienstleistungen *"mise à d'informations (en ligne) en matière de construction de bâtiments"* bzw. *"réparation et maintenance de bâtiments"* übereinstimmen, welche von der Widerspruchsmarke beansprucht werden.

5.2 Die Architektur- und Designdienstleistungen der Klasse 42, welche von der angefochtenen Marke beansprucht werden, werden bei der Widerspruchsmarke u.a. durch *"services scientifiques et technologiques, ainsi que service de recherche et conception s'y rapportant; création et présentation de travaux et de plans pour la mise en place de structures et d'études s'y rapportant, y compris lancement de projets et résolution de problèmes de conception; développement et essai de solutions techniques et de conception dans le domaine de la construction de bâtiments"* ausführlicher umschrieben. Es bestehen insofern Berührungspunkte, als diese Dienstleistungen von Berufsangehörigen gleicher/ähnlicher Berufskategorien erbracht werden und gleiches/ähnliches Know-How erfordern (vgl. Entscheid der RKGE in sic! 2007, 38 E. 8). Die Vorinstanz ist daher korrekt davon ausgegangen, es bestehe zwischen den streitigen Dienstleistungen der Klasse 42 zumindest Gleichartigkeit, wenn nicht sogar Identität (vgl. Verfügung vom 9. Juni 2021, Ziff. III.B.13).

6.

Zu prüfen sind weiter die Ähnlichkeit der Zeichen und gestützt darauf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

6.1 Die Beschwerdeführer bringen vor, sowohl die unübliche Gross-/Kleinschreibung als auch die grossen Unterschiede zwischen den Buchstaben "a" und "p" sowie die massiv abweichende Wortlänge vermöge die Übereinstimmung am Zeichenanfang vollständig zu kompensieren. Weiterweise die unterschiedliche Silbenzahl einen abweichenden Worhythmus auf, welche im Ergebnis zu einem unterschiedlichen Wortklang führe. Sinngehaltenlich werde als Stoa ein philosophisches Lehrgebäude bezeichnet. Bei der Stoa handle es sich nicht um eine vergessene Philosophie, diese

wecke im Gegenteil immer wieder das Interesse des Publikums. Die Beschwerdeführer reichten hierzu verschiedene Zeitungsartikel ein bzw. wiesen auf Fernsehsendungen. Der Hauptbestandteil "sto" verliere seine Individualität und werde mit dem Zusatz "a" zu einem neuen Sachbegriff "Stoa", weshalb im Gesamteindruck eine Verwechslungsgefahr und eine Fehlzurechnung ausgeschlossen werden könne (vgl. Beschwerde vom 14. Juli 2021, Ziff. 13, 15, 19, 21, 25, 29 und dessen Beilagen 2-7).

6.2 In der Beschwerdeantwort bestätigt die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen die Verfügung der Vorinstanz vom 9. Juni 2021. Sie ist ebenfalls der Ansicht, die sich gegenüberstehenden Marken stimmen am besonders prägenden Zeichenanfang überein. Die Widerspruchsmarke bestehe aus den beiden Zeichenbestandteilen "sto" und "planner", wobei Ersterem kein Sinngesamt zukomme und Letzterer im Englischen "Planer" bzw. "Kalender zur Arbeitsplanung" bedeute. Da das kennzeichnende Hauptelement der Widerspruchsmarke "sto" identisch von der angefochtenen Marke übernommen und lediglich mit "a" ergänzt werde, bestehe eine Zeichenähnlichkeit. Aus dem Gesagten sei auch unter Berücksichtigung der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, da man davon ausgehe, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine Variante der älteren Marke (vgl. Beschwerdeantwort vom 15. September 2021, S. 5, 6 und 9).

6.3 In ihrer Vernehmlassung entgegnet die Vorinstanz, sie schliesse sich der Auffassung der Beschwerdeführer – "Stoa" sei Teil der Alltagssprache und werde von den angesprochenen Abnehmerkreisen als Sachbezeichnung erkannt – nicht an. Nur vereinzelt kunstwissenschaftlich interessierte und nicht einmal durchschnittlich informierte Fachkreise im Bau- und Architekturbereich würden diesen fachspezifischen Begriff der Philosophie und Kunstgeschichte kennen. Auch bei der angefochtenen Marke sei daher von einem Fantasiezeichen auszugehen, welches nicht geeignet sei, eine rechtsgenügende Abweichung zum Zeichenelement "sto" der Widerspruchsmarke zu bewirken (vgl. Vernehmlassung vom 16. September 2021, Ziff. 3, 6 und 7).

7.

7.1 Im Schriftbild ist die Widerspruchsmarke zehn und die angefochtene Marke vier Buchstaben lang. Die jüngere Marke übernimmt die ersten drei Buchstaben "sto" der älteren Marke und ergänzt diese mit einem weiteren Buchstaben "a". Die Gross-/Kleinschreibung in der Widerspruchsmarke

bleibt bei der Beurteilung des Schriftbildes unberücksichtigt (vgl. E. 2.3.3). Auch wenn die ersten drei Anfangsbuchstaben gleich sind, ist – ohne grosse Bekanntheit der Widerspruchsmarke, unabhängig der Waren und Dienstleistungen und unter Berücksichtigung der deutlich unterschiedlichen Wortlänge – höchstens von einer entfernten Zeichenähnlichkeit auszugehen.

7.2 Im Zusammenhang mit dem Wortklang verfügt die Widerspruchsmarke über drei ("sto-plan-ner") und die angefochtene Marke über zwei Silben ("sto-a"). Was die Vokallänge anbelangt, stimmen die ersten zwei Vokale (o-a) zwar überein, wobei die Widerspruchsmarke aber noch einen weiteren Vokal aufweist (o-a-e). Selbst wenn beide Marken im Anklang "sto" gleich sind, ist die Aussprache beider Marken eine völlig andere. Es besteht klanglich ein grosser Unterschied, wenn zum Zeichenanfang "sto" zusätzlich nur ein weiterer Buchstabe ("a") oder ein ganzes Wort ("Planner") ausgesprochen werden muss. Damit kann auch auf dieser Ebene nicht von einer Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden.

7.3 Sinngehaltlich geht die Vorinstanz korrekt davon aus, dem Bestandteil "sto" komme in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu. Der Zeichenbestandteil "planner" hingegen gehört zum englischen Wortschatz und bedeutet auf Deutsch "Planer" bzw. "Kalender zur Arbeitsplanung" (vgl. Wörterbuch PONS, <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/planner>, abgerufen am 7. März 2022). Dieser Begriff ist sehr ähnlich zum deutschen bzw. französischen Wort "Plan/plan" und wird daher von den Schweizer Durchschnittsabnehmern verstanden. Eine Segmentierung in "sto" und "planner" erscheint somit als naheliegend. Dahingegen liegt eine gedankliche Aufteilung bei der angefochtenen Marke in "sto" und "a" nicht nahe, auch wenn der Begriff "Stoa" als Fremdwort in der Bedeutung "mit Bildern geschmückte Säulenhalle im antiken Athen" bzw. "griechische Philosophenschule" (vgl. Wörterbuch DUDEN, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Stoa>, abgerufen am 7. März 2022) von den durchschnittlichen Abnehmern wohlmöglich nicht verstanden wird. Da somit Unterschiede im Sinngehalt doch erkennbar sind (StoPlanner mit zwei Bestandteilen, wobei eines für Durchschnittsabnehmer eine Bedeutung aufweist *versus* STOA, welches aber als ein Wort ohne erkennbare Bedeutung wahrgenommen wird), ist ein Verlesen oder Verhören auszuschliessen.

7.4 Im Ergebnis besteht zwischen den fraglichen Marken weder in klangbildlicher noch sinngehaltlicher Hinsicht und höchstens mit Bezug auf das Schriftbild eine entfernte Zeichenähnlichkeit.

8.

Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Dienstleistungen walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen.

8.1

8.1.1 In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke stellte die Vorinstanz fest, das Zeichenelement "planner" wecke bei den massgeblichen Verkehrskreisen Assoziationen betreffend die Qualität des Dienstleistungserbringers im Sinne, dass dieser seine Dienste (gut) plane (vgl. Verfügung vom 9. Juni 2021, Ziff. III.D.4). Diesem Vorbringen ist nur teilweise zuzustimmen, da nicht jede Dienstleistung auch individuelle Planungsarbeit für den Kunden umfasst. Vielmehr muss einzeln überprüft werden, ob die Bezeichnung "planner" für die jeweilige Dienstleistung direkt beschreibend ist. Insofern argumentierten die Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren richtig, dass beispielsweise für Dienstleistungen wie *"mise à d'informations (en ligne) en matière de construction de bâtiments"* keine beschreibenden Anklänge bestehen (vgl. Widerspruchsantwort vom 3. März 2021, Ziff. 9). Folglich ist teilweise von einer leicht reduzierten und teilweise von einer normalen Kennzeichnungskraft des Bestandteils "planner" auszugehen. Ob "planner" für die eine Dienstleistung direkt beschreibend ist, für die andere nicht, spielt aber – wie im Folgenden noch aufgezeigt wird – im konkreten Fall für den Gesamteindruck keine ausschlaggebende Rolle.

8.1.2 In ihrer Widerspruchsschrift berief sich die Beschwerdegegnerin zum Nachweis der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auf das Vorliegen einer Markenserie. Dabei reichte sie eine Aufstellung von registrierten "Sto"-Marken sowie eine Aufstellung der Umsätze der Sto AG für die Jahre 2015-2020 ein (vgl. Widerspruch vom 28. Januar 2021, Beilagen D und F). Das Erlangen eines gesteigerten Schutzzumfangs durch Seriennutzung setzt aber voraus, dass die Serienmarken nicht nur im Register aufgenommen, sondern dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind. Es muss im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Markeninhaber den gemeinsamen Markenbestandteil als Stammelement für eine Vielzahl von Marken benützt (vgl. Urteile des BVGer B-1084/2020 vom 23. März 2021 E. 6.3.1 "INVISALIGN/SWISS INSIDE SUISSEALIGN [fig.]"; B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.2.2 "SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim[e] Beef [fig.]"; EUGEN MARBACH, in:

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 965 f.; je m.H.).

Wie bereits von der Vorinstanz festgestellt, belegt vorliegend der Verweis auf die Registerlage den Markengebrauch in der Schweiz nicht. Auch die Aufstellung betreffend die Jahresumsätze von 2015-2020 zeigt nicht auf, ob diese aus den Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 erzielt wurden (vgl. Verfügung vom 9. Juni 2021, Ziff. III.D.5-7).

Aus den eingereichten Belegen ergeben sich somit keine Hinweise auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einen erweiterten Schutzbereich derselben.

8.2 Auch wenn die Marken gleich beginnen, ist die Abweichung in den Endungen "-a" und "-planner" so gross, dass sie im Gesamteindruck sehr verschieden erscheinen. In keinem Fall kann der Bestandteil "planner" – selbst wenn er für einige Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 beschreibend ist – einfach unberücksichtigt bleiben. Die angefochtene Marke STOA schafft eine eigene Zeichenwirkung; die Übereinstimmung im Wortanfang wirkt eher zufällig und ist nicht als Übernahme des Bestandteils "sto" von der Widerspruchsmarke zu qualifizieren.

8.3 Insgesamt unterscheidet sich die angefochtene Marke auf allen Ebenen deutlich von der Widerspruchsmarke. Auch wenn die ersten Silben "sto" übereinstimmen, sind die Differenzen im Gesamteindruck klar erkennbar. Weder eine unmittelbare, noch mittelbare Verwechslungsgefahr ist daher anzunehmen.

9.

Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen und der Widerspruch in Aufhebung der Ziffern 1, 2, 3 und 4 der angefochtenen Verfügung vom 9. Juni 2021 abzuweisen.

10.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

10.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-

ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Den Beschwerdeführern ist der von ihnen geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

10.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Rechtsvertreter der Beschwerdeführer haben dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht. Im vorliegenden Fall wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Bei dieser Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.– (inkl. MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

10.3 Im vorinstanzlichen Verfahren sind die Beschwerdeführer unterlegen. Angesichts des Verfahrensausgangs vor dem Bundesverwaltungsgericht haben sie nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Für das vorinstanzliche Verfahren sind die Beschwerdeführer von der Beschwerdegegnerin mit Fr. 2'000.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu entschädigen.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1, 2, 3 und 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 9. Juni 2021 werden aufgehoben und der Widerspruch Nr. 101846 wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Den Beschwerdeführern wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse nach Rücksendung des Rückerstattungsformulars zurückerstattet.

4.

Den Beschwerdeführern wird für das Beschwerdeverfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.– zugesprochen.

5.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführer für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 2'000.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu entschädigen.

6.

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

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Gizem Yildiz

Versand: 17. März 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführer (Einschreiben mit Rückschein; Beilagen: Beweisakten zurück; Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben mit Rückschein; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 101846; Einschreiben mit Rückschein; Beilagen: Vorakten zurück)