

Zur Verwechslungsgefahr bei teilidentischen Wortmarken

Zugleich eine Besprechung des Entscheids «Facebook/StressBook»

MISCHA SENN* / MARC WULLSCHLEGER**

Der Entscheid des BVGer in Sachen «Facebook/StressBook» hatte einige kritische Reaktionen zur Folge. Anlass dazu geben u.a. die Ausführungen zur Zeichenähnlichkeit, indem die Regel hinsichtlich Abweichung oder Übereinstimmung bei Wortendungen aufgrund dieses Entscheides relativiert werden könnte, da im Ergebnis eine Zeichenähnlichkeit zwischen Facebook und StressBook festgestellt wird. Stattdessen wäre eine Folgerung naheliegender, dass die Marken unterschiedliche Gedankenverbindungen hervorrufen.

Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr ist bezüglich der Qualifizierung des «leicht beschreibendes» Wort zu fragen, ob damit nun ein allusives Wortelement gemeint sein könnte oder gar eine neue Unterkategorie gemeinfreier Elemente geschaffen werden sollte. Zudem kann die Übernahme des gemeinfreien Teils der älteren Marke (nämlich das Wort «Book») nach Meinung der Autoren keine Verwechslungsgefahr begründen.

La décision du TAF dans l'affaire «Facebook/Stressbook» a donné lieu à quelques critiques, à propos notamment des considérations sur la similitude. En effet, la décision pourrait entraîner une relativisation de la règle concernant la différence ou la concordance de la terminaison des mots, puisqu'en fin de compte, le TAF constate une similitude entre Facebook et Stressbook. Une conclusion selon laquelle les marques en cause évoquent des associations d'idées différentes serait plus logique.

Concernant le risque de confusion, on doit se demander, à propos de la qualification de «légèrement descriptif» que le TAF donne au mot «Book», s'il s'agit désormais d'un élément verbal allusif, voire de la création d'une nouvelle sous-catégorie d'éléments faisant partie du domaine public. En outre, la reprise de la partie de la marque antérieure tombée dans le domaine public (en l'espèce le mot «Book») ne peut fonder aucun risque de confusion d'après les auteurs.

- I. Ausgangslage
- II. Zur Verwechslungsgefahr bei Wortmarken
- III. Anmerkungen zu einzelnen Erwägungen des BVGer
 - 1. Vorbemerkung
 - 2. Zum massgeblichen Verkehrskreis
 - 3. Zur Zeichenähnlichkeit
 - 4. Zur Verwechslungsgefahr
- IV. Fazit

I. Ausgangslage

Der in dieser Ausgabe zusammengefasste Entscheid des BVGer in Sachen «Facebook/StressBook» gibt Anlass zu verschiedenen Bemerkungen. So sind einige Begründungen nach Ansicht der Autoren nicht ganz nachvollziehbar. Zudem ist hinsichtlich der Frage der Verwendung von bestehenden Wörtern einer Wortmarke der Begriff der Übernahme in grundsätzlicher Weise zu hinterfragen.

Für das Verständnis der nachfolgenden Ausführungen und den kontextuellen Bezug zum markenrechtlichen Typ der Wortmarke scheint es angezeigt, einleitend auf die gleichermassen grundlegenden wie massgebenden Fachbegriffe der zuständigen Disziplin einzugehen. Im Vordergrund steht

* Prof. Dr. iur., Zentrum für Kulturrecht (ZKR)/ZHdK, Handelsrichter HGer Zürich.

** Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.

demzufolge die literaturwissenschaftliche Bedeutung der Wörter *Wort* und *Buch* (bzw. das englische Pendant *Book*).

Im linguistischen Verständnis bedeutet *Wort* die kleinste selbständige sprachliche Einheit von Lautung und Inhalt¹. Das Wort *Wort* bildet die Grundeinheit des Wortschatzes und wird anhand von orthografischen, semantischen, syntaktischen sowie morphologischen² Kriterien definiert. Dem letzten Kriterium zuzuordnen sind zusammengesetzte Wörter als (nominales) Kompositum³. Literaturwissenschaftlich gesehen stellt ein Text eine stabile Anordnung von Zeichen (hier: Wörter) dar⁴. Entsprechend ist ein Wort eine Anordnung von einzelnen Buchstaben. Zeicheninhalt sind also beim Text einzelne Wörter, beim Wort einzelne Buchstaben.

Darauf wird bei der vorliegend zu diskutierenden Bezeichnung *Facebook* speziell zurückgekommen. Vorweg kann darauf hingewiesen werden, dass das Kompositum *Facebook* als Wort (Bezeichnung) an US-amerikanischen Hochschulen für ein Jahrbuch mit Abbildungen der Studierenden verwendet wird⁵. Insoweit wurde schon durch die Beschwerdeführerin Facebook Inc. ein bestehendes Wort als Marke übernommen.

Das Wort *Buch* steht primär für ein literarisches Druckwerk. Es hat aber weitergehend auch i.S.v. Geschäftsbuch eine Bedeutung, und zwar im Rahmen der Buchführung, und enthält so gesehen Notizen und Aufzeichnungen⁶.

II. Zur Verwechslungsgefahr bei Wortmarken

Die im Rahmen der Verwechslungsgefahr zu prüfende Zeichenähnlichkeit bei Wortmarken erfolgt unter drei Gesichtspunkten, wobei gemäss herrschender Meinung zur Annahme der Ähnlichkeit eine Übereinstimmung in einem der drei nachfolgend aufgeführten Kriterien genügt⁷:

Der *Wortklang*⁸ stellt das akustische/phonetische Element dar, weshalb u.U. auch die Aussprache und die Betonung⁹ auf die Beurteilung einen Einfluss haben können. Ob das sog. «Primat» des Wortklangs noch gelte, werde allerdings durch Forschungsergebnisse relativiert, indem heutzutage «60–90% der von Menschen wahrgenommenen Sinneseindrücke visuelle Informationen¹⁰» seien.

Das *Wortbild* wird auch als *Schriftbild* bezeichnet¹¹. Ihm komme eine «bildliche Wirkung¹²» zu und es werde visuell (optisch) rezipiert¹³. Zutreffend ist die Bemerkung von MARBACH, wonach dieser Wahrnehmungsvorgang eine eher untergeordnete Rolle spiele, da Wortzeichen «meistens nicht nur visuell, sondern selbst bei stillem Lesen auch klanglich wahrgenommen» würden¹⁴, womit das Primat des Wortklangs wohl trotz Vorbehalten (siehe vorne) praktisch zutrifft.

Es gibt Wörter, die identisch sind und dennoch unterschiedliche Bedeutungen haben, z.B. verschiedenen, Polo¹⁵. Hier ist auf den *Sinngehalt* abzustellen.

¹ Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl., Berlin 2015.

² Vgl. dazu auch G. JOLLER, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), *Markenschutzgesetz*, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 3 N 151.

³ Metzler Lexikon Sprache, 4. Aufl., Stuttgart 2010, 768 m.w.H.; siehe auch <de.wikipedia.org/wiki/Nominalkompositum> (letztmals abgefragt am 28. Mai 2018).

⁴ S. MARTUS, *Werk*, in: G. Lauer/C. Ruhrberg (Hg.), *Lexikon Literaturwissenschaft*, Stuttgart 2011, 356.

⁵ Siehe hierzu <de.wikipedia.org/wiki/Facebook> (letztmals abgefragt am 28. Mai 2018).

⁶ Duden (Fn. 1).

⁷ Siehe JOLLER (Fn. 2), MSchG 3 N 189, m.w.H. auf Rechtsprechung und Lehre.

⁸ Bei E. MARBACH, *SIWR III/1*, 2. Aufl., Basel 2009, N 877, mit «Klangbild» bezeichnet.

⁹ JOLLER (Fn. 2), MSchG 3 N 167.

¹⁰ Vgl. JOLLER (Fn. 2), MSchG 3 N 189.

¹¹ Siehe MARBACH (Fn. 8), N 884.

¹² BGE 121 III 377 ff. E. 3a, «Boss/Boks».

¹³ Vgl. MARBACH (Fn. 8), N 884.

¹⁴ Zutreffend MARBACH (Fn. 8), N 885, mit leiser Kritik an der Rechtsprechung des BVGer.

¹⁵ *Verschieden*: jemand ist gestorben (verschieden) – etwas ist verschieden (unterschiedlich); *Polo*: Name (Marco Polo) – Sportart (Polospiel); vgl. auch RKGE, sic! 2001, 36 ff., «Marco Polo/Polo».

III. Anmerkungen zu einzelnen Erwägungen des BVGer

1. Vorbemerkung

Das BVGer gibt hinsichtlich der Verwechslungsgefahr bei Wortmarken die herrschende Meinung zur «Ähnlichkeits-Trias¹⁶» wieder und zeigt die oben in Ziffer II wiedergegebenen Gesichtspunkte (Wortklang, Schriftbild, Sinngehalt) auf¹⁷, wobei das Kriterium Schriftbild etwas unüblich mit «Erscheinungsbild» bezeichnet wird und dabei die Rede von «optische[r] Wirkung der Buchstaben¹⁸» ist. Was eine «optische Wirkung» sein soll, wird nicht weiter dargelegt, dürfte aber der sonst verwendeten Eigenschaft der «bildlichen Wirkung» (siehe Ziffer II vorne) entsprechen¹⁹. Die Vorbemerkungen des BVGer zu Wortanfang und Wortstamm sind an sich unnötig, da bei ein- oder zweisilbigen Wörtern wie im vorliegenden Fall (Fa-ce bzw. Book bzw. Stress) der standardmässige Hinweis auf die Entscheide «Securitas» und «Kamilosan/Kamilian» in der Sache wenig bringt, weil es sich bei diesen um *mehrsilbige* Wörter bzw. Zeichen handelt.

2. Zum massgeblichen Verkehrskreis

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit muss als erstes Prüfkriterium die Aufmerksamkeit des massgeblichen Verkehrskreises miteinbezogen werden: Je aufmerksamer Marken von diesem betrachtet werden, desto geringere Unterschiede zwischen den Zeichen können eine Verwechslungsgefahr ausschliessen²⁰. In dieser Hinsicht ist bemerkenswert, dass das BVGer mit knapper Begründung ausgeführt hat, die Widerspruchsmarken Facebook seien für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der privaten Nutzung des sozialen Netzwerkes der Beschwerdeführerin registriert, und diese richten sich an ein (im digitalen Raum aktives) Massenpublikum. Entsprechend könne mit einer *geringen Aufmerksamkeit* und kleinem Unterscheidungsvermögen gerechnet werden²¹. Diese Begründung ist in zweifacher Hinsicht wenig überzeugend. Einerseits ist der massgebliche Verkehrskreis ausgehend von den umfassend beanspruchten Waren- und Dienstleistungen der älteren Marke zu bestimmen²². Vorliegend beanspruchen die Widerspruchsmarken Facebook gemäss den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen nicht etwa «Social-Media-Dienstleistungen», wie dies angesichts der Ausführungen des BVGer den Anschein machen könnte. Bei genauer Prüfung der konkreten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ergibt sich nämlich, dass mit den Widerspruchsmarken letztlich Dienstleistungen für ein technisch versiertes Publikum gekennzeichnet werden sollen. Und nur weil Facebook als Social-Media-Plattform von zahlreichen Benutzern verwendet wird, heisst dies gerade nicht, dass deren Benutzung keine technische oder medienpezifische Fachkompetenz voraussetzt. Die Nutzung von Facebook setzt immerhin voraus, dass Rechner (Smartphones, Computer usw.) mit entsprechender Software bedient werden können. Andererseits erhellt aus der bisherigen Praxis des IGE und des BVGer, dass bei technischen Dienstleistungen (im Internet) eher von einer *erhöhten Aufmerksamkeit* beim massgeblichen Verkehrskreis auszugehen ist²³. Auch in faktischer Hinsicht überzeugen die Ausführungen des BVGer letztlich nicht, da ausgehend hiervon darauf geschlossen werden müsste, dass ein Social-Media-Nutzer nicht unterscheiden könne, ob er die Dienstleistungen von Facebook oder StressBook in Anspruch nehme.

¹⁶ M. STÄDELI/S. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: L. David/M.R. Frick (Hg.), Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 3 N 59; vgl. auch JOLLER (Fn. 2), MSchG 3 N 187.

¹⁷ BVGer vom 23. Januar 2018, B-681/2016, E. 5.6, «Facebook/StressBook».

¹⁸ BVGer vom 23. Januar 2018, B-681/2016, E. 5.7, «Facebook/StressBook».

¹⁹ Wie hier der Wahrnehmungsvorgang abläuft und das daraus resultierende Verständnis entstehen könnte, wird hier – wie auch sonst in der Literatur – nicht erklärt. Das wäre wohl Thema einer bildanalytischen Untersuchung.

²⁰ JOLLER (Fn. 2), MSchG 3 N 50.

²¹ BVGer vom 23. Januar 2018, B-681/2016, E. 6, «Facebook/StressBook».

²² Die Widerspruchsmarke 1 ist für «Vermieten und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datennetzwerken (Informationsdienstleistungen) für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Fotos und Trendverfolgung» eingetragen, während Widerspruchsmarke 2 Schutz für «Zur Verfügung stellen des Gebrauchs von Software (online) die das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren, Erstellen von Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikationsnetzwerke ermöglicht» beansprucht.

²³ Siehe z.B. BVGer vom 17. April 2013, Nr. B-3663/2011, E. 4.2.1 ff., «Intel Inside, intel inside [fig.]/Galat Inside»; IGE vom 20. Februar 2014, Widerspruchsverfahren Nr. 12796, E. III./D./2., «PIN/Pinlet».

3. Zur Zeichenähnlichkeit

Im Zusammenhang mit diesem Prüfkriterium macht das BVGer den richtigen Hinweis, dass praxisgemäss bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Wortmarken der Wortanfang in aller Regel grössere Beachtung finde als dazwischengeschobene, unbetonte weitere Silben²⁴. Demgegenüber sind auch Abweichungen oder Übereinstimmungen in den Wortendungen *meist* weniger ausschlaggebend²⁵. Diese Faustregel relativiert das BVGer mit dem hier analysierten Entscheid, indem es auf eine Zeichenähnlichkeit zwischen Facebook und StressBook schliesst²⁶. Darüber hinaus bestehen weitere klare Unterschiede im Zeichenanfang, in der Vokal- und Konsonantenfolge, im Schriftbild sowie insbesondere im Sinngehalt²⁷. Mit den Widerspruchsmarken Facebook wird durch den Wortbestandteil Face (für Gesicht) auf einen Teil des Kopfes und somit auf einen Körperteil bzw. ein Personenmerkmal Bezug genommen²⁸. Demgegenüber bezieht sich der Wortbestandteil Stress der angefochtenen Marke StressBook gemeinhin auf einen psychischen Belastungszustand. Bereits bei dieser Gegenüberstellung wird klar, dass die Anfangswörter²⁹ je *sinnstiftend* für das übereinstimmende Schlusswort Book sind³⁰. Ausgehend hiervon könnte mit StressBook eine Informationsansammlung zu unangenehmen Gemütszuständen gemeint sein, während Facebook als Verzeichnis mit Gesichtern und somit als ein Personenverzeichnis verstanden werden könnte bzw. als solches besteht³¹. Bei dieser Zeichenbedeutung wäre die Folgerung naheliegender, dass die Marken unterschiedliche Gedankenverbindungen hervorrufen³². Auch hätte der vom BVGer herbeigezogene Beurteilungsmassstab zur Folge, dass bei jeder Zeichenkollision zwischen Facebook und einer weiteren Marke mit dem Wort Book eine Zeichenähnlichkeit angenommen werden müsste. Im Ergebnis kann dies sicherlich nicht für alle erdenklichen Wortkombinationen mit Book gelten, was bereits aus gängigen Wörtern aus dem englischen Wortschatz erhellt (z.B. Notebook, Cookbook, Rulebook, Textbook, Workbook, E-Book usw.). Eine differenzierte Beurteilung drängt sich unter Umständen erst dann auf, wenn ein mit Face assoziiertes Wort verwendet würde (z.B. Bodybook oder Eyesbook. Schliesslich wurde im vorliegenden Zeichenkonflikt auch nicht hinreichend gewürdigt, dass die angefochtene Marke mit der Gross-Kleinschreibung gerade die isolierte Wahrnehmung des gemeinfreien Elements Book hervorhebt³³.

4. Zur Verwechslungsgefahr

a) Originäre Unterscheidungskraft von Facebook?

Bei der Beurteilung der eigentlichen Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken hält das BVGer sodann erstaunlicherweise fest, dass der Wortbestandteil Book für die durch die Widerspruchsmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen höchstens als *leicht beschreibend* anzusehen sei³⁴. Man mag sich fragen, ob damit nun ein allusives Wortelement gemeint ist oder gar eine neue Unterkategorie gemeinfreier Elemente geschaffen wird. Nach Auffassung der Autoren erweist sich jedenfalls die vom BVGer dargelegte Zeichendeutung für Facebook als wenig überzeugend. Es ist auch nicht entscheidend, ob der ursprüngliche Sinn von Facebook im Sinne eines Jahrbuches bekannt ist³⁵, was aber aufgrund der Bekanntheit von Facebook ernsthaft zu bezweifeln ist³⁶. Soweit für den massgeblichen Verkehrskreis anzunehmen wäre, dass es sich bei Facebook um eine Wortneuschöpfung oder jedenfalls um kein lexikografisch bestimmtes Wort

²⁴ BVGer vom 23. Januar 2018, B-681/2016, E. 5.7, «Facebook/StressBook». Siehe hierzu etwa BGE 122 III 382 E. 5a, «Kamillosan/Kamillan»; BVGer vom 28. Mai 2015, B-6099/2013, E. 5.1, «Carpe Diem/carpe noctem».

²⁵ Siehe etwa BGE 78 II 379, «Alucol/Aludrox»; BVGer vom 2. Oktober 2015, B-6822/2013, E. 7.3, «Mamabel/Mamarella»; anders etwa BGE 96 II 400, «Men's Club/Eden Club».

²⁶ BVGer vom 23. Januar 2018, B-681/2016, E. 8.2, «Facebook/StressBook».

²⁷ Siehe hierzu etwa BVGer vom 23. Januar 2018, B-681/2016, E. 6.4.4, «Land Rover/Land Glider».

²⁸ Siehe hierzu BVGer vom 12. Dezember 2016, B-2711/2016, E. 7.4, «The Body Shop/TheFaceShop».

²⁹ Bei Komposita werden Anfangswörter auch zutreffend als Bestimmungswörter bezeichnet.

³⁰ Entsprechend würde auch niemand auf die Idee kommen, etwa ein Kinderbuch mit einem Sachbuch gleichzusetzen, obschon beide Medien in Büchern verkörpert sind.

³¹ Nämlich als Kompositum an US-Hochschulen (siehe Ziffer I).

³² Siehe hierzu RKGE, sic! 2007, 531, «Red Bull [fig.]/Red Bull, Red Devil», in dem mit Bezug auf den Sinngehalt für Red Bull und Red Devil eine direkte Unterscheidbarkeit gegeben war, gleichwohl «eine gewisse, aber nicht sehr ausgeprägte Zeichenähnlichkeit» im Sinne eines Grenzfalls bejaht wurde.

³³ Siehe hierzu auch BGER vom 1. Dezember 2008, 4A_455/2008, E. 4.3, «AdRank».

³⁴ BVGer vom 23. Januar 2018, B-681/2016, E. 9.1.3, «Facebook/StressBook».

³⁵ BVGer vom 23. Januar 2018, B-681/2016, E. 9.1.3 2 Abschnitt, «Facebook/StressBook».

³⁶ Facebook ist immer wieder Gegenstand kritischer Berichterstattung. Ebenso wurden Hintergründe zu Facebook Inc. und zum Gründer Mark Zuckerberg bereits mehrfach aufgearbeitet, zuletzt etwa umfassend im gleichnamigen Film «Facebook».

handelte, wäre festzuhalten, dass dies den beschreibenden Charakter gerade nicht ausschliesst³⁷. In diesem Zusammenhang kann Facebook ohne Weiteres als eine Ansammlung von Informationen über Gesichter und damit über Personen verstanden werden. So gesehen wäre Facebook für die in den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 42 beschreibend oder zumindest als schwach einzustufen.

b) Kennzeichnungskraft von Facebook?

Mit Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist vorab unbestritten, dass Facebook infolge intensiven Gebrauchs eine erhöhte Kennzeichnungskraft zugestanden werden kann. Entsprechend kann die ursprünglich schwache Marke Facebook durchaus normalen bzw. erweiterten Schutzzumfang erlangen. Doch selbst wenn Facebook als starke Marke eingestuft wird, kann aufgrund von einer Identität des einen Wortes eines Kompositums³⁸ nicht automatisch auf eine Verwechslungsgefahr geschlossen werden³⁹, was aber vom BVGer in Abrede gestellt wird⁴⁰. Vorliegend bezieht sich nämlich der intensive Gebrauch auf Facebook als Ganzes und nicht etwa auf das Wortelement Book. Daran ändert letztlich auch die von der Beschwerdeführerin herbeigezogene demoskopische Umfrage nichts, wonach zwischen 62 und 76% der Nutzer von sozialen Netzwerken «den Wortanfang «Face...» und [...] das Wortende «...book» zu «Facebook» ergänzten»⁴¹. Dies ist ungefähr so plausibel, wie wenn man mit gleicher Umfragemethode⁴² die beiden Wörter «Volks»- und «Wagen» erfragen würde. Ebenso sagt die blosser Ergänzung einer bereits bekannten Marke nichts über die tatsächliche Bekanntheit ihrer Bestandteile aus. Entsprechend hätte vorliegend eine Umfrage wohl erst dann berücksichtigt werden können, wenn diese die Bekanntheit von Book in Alleinstellung im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken belegt hätte⁴³.

Abgesehen von den rechtlichen Überlegungen kann man bei zusammengesetzten Wörtern (Komposita) linguistisch gesehen nicht von «Wortanfang» und «-ende» sprechen, wenn man – wie vorliegend – das *nominale Kompositum* meint; entsprechend sollte von den einzelnen Bestandteilen dieser Zusammensetzung, die ja eben je Wörter bilden⁴⁴, die Rede sein. Insofern müsste die Argumentation, wenn schon, dahingehend sein, dass die einzelne Nennung beider Wörter zum Kompositum führen, oder wenigstens, dass die Nennung des ersten und des zweiten Bestandteils des Kompositums bestimmte Assoziationen bewirken würde. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass das Wortverständnis und das Sprachverständnis in diesem Entscheid (und auch in anderen Entscheiden) bei Sachverhalten, die ebenfalls aus Wörtern bestehen (Wortmarken), zuweilen etwas unklar wirken⁴⁵. Zumindest werden aber – bei gleicher Ausgangslage – sachlich nicht zwingende Regeln oder Begründungen angeführt, die der linguistischen Disziplin nicht gerecht werden und daher auf Unverständnis stossen, jedenfalls so lange, als man nicht mit rein innerrechtlichen (hier: markenrechtlichen) Bezeichnungen und Termini argumentieren müsste. Das ist hier aber nicht der Fall, da und solange Wörter des allgemeinen Wortschatzes zu beurteilen sind, also auch ein ausserrechtlicher Sachverhalt vorliegt.

c) Übernahme des Wortbestandteils Book

Problematisch erscheint nach Auffassung der Autoren die unreflektierte Aussage des BVGer, wonach die «angefochtene Marke [...] den zweiten Wortteil [...] vollständig⁴⁶» übernehme. Es trifft zwar zu, dass die angefochtene Marke StressBook dieses Wort als Kompositum (als Wortmarke) enthält. Das

³⁷ Siehe BVGer vom 28. November 2012, B-4762/2011, E. 5.2, «Myphotobook».

³⁸ Siehe dazu den nächsten Absatz sowie Ziffer I.

³⁹ BGer vom 26. September 2011, 4A_281/2011, E. 2.2.2, «Appenzeller/Appenberger».

⁴⁰ BVGer vom 23. Januar 2018, B-681/2016, E. 9.2, «Facebook/StressBook»: «Bei starken Marken genügt eine blosser Teilidentität, um im Bewusstsein der Konsumenten die Gedankenverbindung zum bekannten Zeichen hervorzurufen.»

⁴¹ BVGer vom 23. Januar 2018, B-681/2016, E. 9.1.4, «Facebook/StressBook».

⁴² Vorbehalten bleiben allerdings nicht im Entscheid zitierte weitergehende Erkenntnisse aus der Umfrage.

⁴³ Zur Kennzeichnungskraft von Einzelelementen einer Marke vgl. etwa MARBACH (Fn. 8), N 989.

⁴⁴ Siehe dazu Ziffer I.

⁴⁵ Vgl. z.B. auch BVGer vom 28. November 2012, Nr. B-4762/2011, E. 5.1, «Myphotobook», in dem teilweise präziser von «Wortkombination» (E. 5.1) oder «Verbindung von mehreren Wörtern» (E. 5.2) die Rede ist. Wenn die Wörter als Wortmarke verwendet werden (sollen), wäre anstelle von Begriff wohl besser der Terminus Zeichen(bestandteil) zu nehmen. Ein anderes Beispiel wäre die Wortwahl «Begriff» für einzelne Wörter; immerhin wird teilweise doch auch von «Wortkombination» gesprochen.

⁴⁶ BVGer vom 23. Januar 2018, B-681/2016, E. 9.2, «Facebook/StressBook».

Wort Book gehört nach Auffassung der Autoren dem Gemeingut an, d.h. Book ist im Zusammenhang mit den durch Widerspruchsmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen als beschreibend oder gar freihaltebedürftig einzustufen. Selbst das BVGer geht davon aus, dass Facebook für die registrierten Waren und Dienstleistungen als «leicht beschreibend» angesehen werden kann⁴⁷. Insoweit kann die Übernahme des gemeinfreien Teils der älteren Marke keine Verwechslungsgefahr begründen⁴⁸.

IV. Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nach Auffassung der Autoren der Wortbestandteil Book im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken als beschreibend einzustufen ist. Ebenso ist das BVGer von einer übersetzten und nicht gerechtfertigten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgegangen. Damit hat es eine eigentümliche Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorgenommen, womit man sich fragen mag, inwieweit bisherige, etablierte Beurteilungsgrundsätze relativiert werden. Schliesslich trägt das Urteil auch etablierten literaturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu wenig Rechnung, indem ausgehend von Komposita eine Auslegung für die Verwechslungsgefahr vorgenommen wird.

⁴⁷ BVGer vom 23. Januar 2018, B-681/2016, E. 9.1.3, «Facebook/StressBook».

⁴⁸ BVGer vom 1. Dezember 2015, B-5389/2014, E. 6.6 m.w.H., «Street-One/Streetbelt.ch».