



Urteil vom 23. Januar 2018

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.

Parteien

Facebook, Inc.,
156 University Avenue, US-CA 94301 Palo Alto,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Barbara K. Müller und/oder Patrick R. Schutte,
Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30,
Postfach 1067, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

A._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. August Rosenkranz,
Schachenstrasse 42, 3700 Spiez,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14007–14008, CH 550'735 und
571'174 FACEBOOK / CH 663'952 StressBook.

Sachverhalt:**A.**

Am 23. September 2014 wurde die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 663 952 „StressBook“ in Swisreg publiziert. Sie ist für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Software;

Klasse 35: Personalmanagement- und Stellenvermittlungs-Beratung; Personalmanagement; Personalanwerbung und Personalmanagement; Lieferkettenmanagement; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten (Personalmanagementberatung); Hilfe beim Personalmanagement; Geschäftsprojektmanagement; geschäftsbezogenes Projektmanagement und -verwaltung; geschäftsbezogene Projektverwaltung und -management; betriebswirtschaftliches Risikomanagement; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf das Wissensmanagement (Hilfe bei der Geschäftsführung); Beratungsdienstleistungen bezüglich Management von Telefon-Callcentern; Beratung in Bezug auf Personalvermittlung, -anwerbung und -management; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; Anwerbung von Personal der oberen Management-Ebene; betriebswirtschaftliche Beratung betreffend das Unternehmensrisikomanagement; fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

B.

B.a Mit Schreiben vom 23. Dezember 2014 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Schutzgewährung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch. Dabei stützte sie sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 550 735 „FACEBOOK“ (Widerspruchsmarke 1), die am 17. März 2006 hinterlegt und am 5. Oktober 2006 für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen wurde:

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in einer Datenbank beinhaltend ein Online-Verzeichnis für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Online-Plauderräumen (chatrooms) für registrierte Benutzer für die Übermittlung von Nachrichten in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

Klasse 42: Vermieten und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datennetzwerken (Informatikdienstleistungen) für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

und auf ihre Schweizer Marke Nr. 571 174 „FACEBOOK“ (Widerspruchsmarke 2) mit Prioritätsdatum vom 24. Mai 2007, die am 21. November 2007 hinterlegt und am 2. Mai 2008 für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen wurde:

Klasse 9: Software 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;

Klasse 38: Dienstleistungen für Audio- und Videoausstrahlungen über das Internet oder über andere Kommunikationsnetzwerke, nämlich das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren und elektronische Übermitteln von Informationen, Audio- und Videoclips; Bereitstellen des Zugangs zu Informationen, Audio und Video über Webseiten, Online-Foren, Chatrooms, elektronische Verteilerlisten und Blogs über das Internet; Bereitstellen von Online-Chatrooms und elektronischen Anschlagbrettern für die Übermittlung von Mitteilungen zwischen Anwendern in Bereichen von allgemeinem Interesse;

Klasse 42: 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.

B.b Mit Widerspruchsantwort vom 13. Februar 2015 beantragte der Beschwerdegegner die vollumfängliche Abweisung der beiden Widersprüche. Er begründete dies damit, dass die Widerspruchsmarken nicht rechtserhaltend gebraucht worden seien und keine Verwechslungsgefahr bestehe.

B.c Mit Replik vom 17. August 2015 machte die Beschwerdeführerin geltend, es sei amtsnotorisch, dass die Widerspruchsmarken markenmässig im Zusammenhang mit allen registrierten Dienstleistungen in der Schweiz benutzt würden. Zudem sei die Benutzung der Marken für sämtliche beanspruchten Produkte auch glaubhaft gemacht.

B.d Mit Duplik vom 21. September 2015 hielt der Beschwerdegegner an seinen Anträgen fest.

B.e Mit Verfügung vom 23. Dezember 2015 wies das IGE die Widersprüche der Beschwerdeführerin ab, stellte fest, die Widerspruchsgebühr von Fr. 1'600.– verbliebe beim IGE und verpflichtete die Beschwerdeführerin, dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zu bezahlen. Zur Begründung führte es aus, die Beschwerdeführerin habe den rechtserhaltenden Gebrauch der beiden Marken nicht glaubhaft gemacht. Jedoch sei der Gebrauch der Widerspruchsmarke 1 für die Dienstleistung „kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datennetzwerke (Informatikdienstleistungen) für soziale Netzwerke“ der Klasse 42 und der Widerspruchsmarke 2 für „das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren und elektronische Übermitteln von Informationen, Audio- und Videoclips; Bereitstellen des Zugangs zu Informationen, Audio und Video über Webseiten“ der Klasse 38 institutsnotorisch. Bezüglich der in der Klasse 35 angefochtenen Dienstleistungen sei die Gleichartigkeit zu verneinen; im Übrigen sei die Gleichheit respektive Gleichartigkeit zu bejahen. Die beiden Zeichen hätten eine gewisse phonetische und visuelle Ähnlichkeit und keinen klar unterschiedlichen Sinngehalt. Der übereinstimmende Zeichenbestandteil „book“ sei beschreibend und damit kennzeichnungsschwach, obwohl die Widerspruchsmarken aufgrund ihrer notorischen Bekanntheit über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügten. Der Begriff „book“ nehme in Alleinstellung nicht am erweiterten Schutz des Gesamtzeichens teil, weshalb die vorliegenden Abweichungen genügten, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Es bestehe deshalb keine Verwechslungsgefahr.

C.

Am 1. Februar 2016 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Verfügung des IGE vom 23. Dezember 2015 sei aufzuheben und die Marke CH 663 952 „Stress-Book“ sei vollumfänglich zu löschen. Die Kosten des Widerspruchsverfahrens seien dem Beschwerdegegner aufzuerlegen und ihr sei zu Lasten des Beschwerdegegners eine Parteientschädigung für das Widerspruchsverfahren zuzusprechen.

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, sowohl die Web-App www.facebook.ch als auch die Mobile Apps „Facebook“, „Facebook-Seitenmanager“ und „Facebook Groups“ seien im relevanten Zeitraum in der Schweiz angeboten und intensiv genutzt worden. Die Software in Klasse 9 werde über die verschiedenen Mobile Apps verwendet und die Dienstleistungen der Klasse 42 im Bereich der Web-Applikation würden über die Webseite www.facebook.com benutzt. Das „Vermieten von Zugriffszeit auf

Datennetzwerke für Informationen und Anzeigen etc.“ (Klasse 42) sei die technische Umsetzung der Werbedienstleistungen. Die im relevanten Zeitraum erbrachten Dienstleistungen gingen weit über klassische Werbung hinaus. Die Analysemöglichkeiten und die Möglichkeiten, die eigenen Unternehmensseiten zu verwalten, würden in die Bereiche der Unternehmensverwaltung und Geschäftsführung hineinreichen. Das Zeichen „FACEBOOK“ sei damit im relevanten Zeitraum markenmässig für Werbung, aber auch für Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung gebraucht worden. Die in Klasse 38 erbrachten Dienstleistungen gehörten zu ihren Kerndienstleistungen, deren Gebrauch gerichtsnotorisch sei.

Durch den intensiven Gebrauch sei die ursprünglich normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken verstärkt worden, so dass von einem erhöhten Bekanntheitsgrad und damit einer verstärkten Kennzeichnungskraft auszugehen sei.

Die Zeichen seien sowohl hinsichtlich Schriftbild als auch hinsichtlich Phonetik sehr ähnlich. Der gemeinsame Bestandteil „book“ rufe die gleichen Assoziationen hervor, womit die Zeichen keinen klar unterschiedlichen Sinngehalt aufwiesen. „Book“ in Alleinstellung stelle zudem keinen beschreibenden Hinweis auf die Zweckbestimmung beziehungsweise die technische Ausgestaltung der Dienstleistungen dar und sei somit nicht kennzeichnungsschwach. Die Bekanntheit der Marke „FACEBOOK“ in der Schweiz sei derart ausgeprägt, dass Marken, die ebenfalls aus einem ein-silbigen Wort und dem Wort „book“ aufgebaut seien, und die keinen klar abweichenden Sinngehalt hätten, automatisch der Beschwerdeführerin respektive der Marke „FACEBOOK“ zugerechnet würden. Dies führe insbesondere zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr.

D.

In seiner Beschwerdeantwort vom 4. April 2016 beantragte der Beschwerdegegner, die Beschwerde und die beiden Widersprüche der Beschwerdeführerin seien vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung führte er an, bei den für die Widerspruchsmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen handle es sich fast ausschliesslich bloss um Hilfswaren oder Hilfsdienstleistungen. Die einzige Dienstleistung, welche die Beschwerdeführerin nicht bloss im Sinne einer Hilfsdienstleistung erbringe, sei die „Internetwerbung“. Die Software der Beschwerdeführerin sei bloss Mittel zum Zweck, sie verdiene damit kein Geld. Der Gebrauch für andere Waren und Dienstleistungen als „Internetwerbung“ könne zudem weder gerichtsnotorisch sein, noch sei sie glaubhaft gemacht.

Die Benutzung des Kennzeichens „FACEBOOK“ werde nicht bestritten; das Kennzeichen werde aber nicht im Sinne einer Marke benutzt. Alle eingereichten Urkunden würden bloss eine Benutzung als Firma zeigen. Das Zeichen „FACEBOOK“ werde vom Publikum als Name eines Unternehmens und nicht als Marke angesehen. Der Beschwerdegegner sei im Bereich Internetwerbung nicht geschäftlich tätig. Deshalb könne auch keine Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit vorliegen. Gegen die Zeichenähnlichkeit sprächen der völlig unterschiedliche Zeichenanfang, die unterschiedliche Vokal- und Konsonantenfolge, die unterschiedliche Anzahl Silben, die unterschiedliche Zeichenlänge und der unterschiedliche Sinngehalt. Die Widerspruchsmarken hätten keinen erhöhten Schutzzumfang, da es sich im Kontext von „Internetwerbung“ nicht um eine bekannte Marke handle. Die Bekanntheit des Zeichens „FACEBOOK“ erstrecke sich nur auf den Namen eines sozialen Netzwerkes. Schliesslich fehle es an einer Verwechslungsgefahr, da die Abnehmer eine überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit walten liessen.

E.

Am 4. Mai 2016 reichte das IGE die Vorakten ein und beantragte die Abweisung der Beschwerde. Es führte aus, auch die Anerkennung des Gebrauchs für weitere Waren und Dienstleistungen würde zu keiner anderen Beurteilung der Gleichartigkeit führen.

F.

In ihrer Replik vom 4. August 2016 brachte die Beschwerdeführerin insbesondere vor, die Apps, die unter der Marke „FACEBOOK“ angeboten würden, würden in Konkurrenz zu anderen Software-Anwendungen angeboten, womit es sich um eine Verwendung im Wirtschaftsverkehr handle. Dass die Software kostenlos heruntergeladen werden könne, ändere daran nichts. Um Hilfswaren oder -dienstleistungen könne es sich schon deswegen nicht handeln, weil für deren Abnehmer nicht ersichtlich sei, welches Hauptangebot, das sich ja wiederum an sie richten müsste, damit beworben werden sollte. Die Abnehmer würden in der Mobile App und der Web-Applikation ein eigenständiges Angebot der Beschwerdeführerin sehen. Eine Trennung zwischen dem Unternehmen Facebook und dem Angebot im Zusammenhang mit dem sozialen Netzwerk Facebook sei aus Sicht der Abnehmer kaum möglich. „FACEBOOK“ werde aber zum Beispiel offensichtlich markenmässig benutzt, wenn von „Facebook von Facebook, Inc.“ die Rede sei. Die Bekanntheit der Marke „FACEBOOK“ erstrecke sich auch auf die Werbedienstleistungen der Klasse 35. Angesichts der enormen Be-

kanntheitswerte der Marke ganz allgemein im Zusammenhang mit Dienstleistungen müsse davon ausgegangen werden, dass die Bekanntheit produkte- und dienstleistungsübergreifend bestehe. Es sei durch ein Umfragegutachten des Instituts für Demoskopie Allensbach vom 25. April 2016 empirisch belegt, dass eine überragende Bekanntheit der Marke „FACEBOOK“ bestehe und diese auch auf ihre Bestandteile „Face“ und „book“ ausstrahle. Damit bestehe die Gefahr, dass die Marke „StressBook“, die eines der Elemente der Marke „FACEBOOK“ übernehme und gleich aufgebaut sei, mit der Marke „FACEBOOK“ in Verbindung gebracht werde. Zudem sei „FACEBOOK“ nicht nur eine sehr bekannte, sondern sogar eine berühmte Marke. Es sei deshalb sowohl von einer unmittelbaren als auch von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen.

G.

Mit Zwischenverfügung vom 11. August 2016 stellte das Bundesverwaltungsgericht dem Beschwerdegegner und dem IGE ein Doppel der Replik zu und gab ihnen Gelegenheit, bis zum 14. September 2016 eine allfällige Stellungnahme einzureichen.

H.

In seiner Duplik vom 13. September 2016 führte der Beschwerdegegner aus, die Beschwerdeführerin unterscheide nicht genügend zwischen dem Namen des Unternehmens und der Marke und verstehe alles als Markengebrauch. Bei der Befragung durch das Umfrageinstitut sei es nicht um eine Marke, sondern ganz allgemein um eine Bezeichnung gegangen, was auch die Firma miteinschliesse. Bekanntheit genieße einzig die in Frage stehende Bezeichnung, nicht jedoch als Marke, sondern als Name des sozialen Netzwerkes der Beschwerdeführerin. Rechtlich relevant sei einzig die Bekanntheit bei berufshalber an Werbung interessierten Personen im Zusammenhang mit dem Produkt „Internetwerbung“. Die Benutzung der Widerspruchsmarken für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 sei nicht belegt. Belegt sei bloss die Benutzung der Bezeichnung im Sinne einer Firma. Die Dienstleistung „Internetwerbung“ sei zudem von der Dienstleistungsbeschreibung „Werbung“ nicht erfasst. Die Softwareanwendungen der Beschwerdeführerin seien kein selbständig kommerzialisiertes Angebot. Ein Angebot sei nicht erst dann ein Hilfsangebot, wenn damit ein Hauptangebot beworben werde; rechtlich entscheidend sei die selbständige Kommerzialisierung. Auch nicht benutzt worden seien die Widerspruchsmarken im Zusammenhang mit „Geschäftsführung“ und „Unternehmensverwaltung“.

I.

Mit Zwischenverfügung vom 22. September 2016 stellte das Bundesverwaltungsgericht den Verfahrensbeteiligten ein Doppel der Duplik des Beschwerdegegners zur Kenntnisnahme zu und stellte fest, die Vorinstanz habe sich nicht innert Frist vernehmen lassen.

J.

Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die vorliegende Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und beschwert und somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).

2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

2.3 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, sonst verwirkt sie. Sie muss weder begründet noch glaubhaft gemacht werden (Art. 22 Abs. 3 Marken-

schutzverordnung [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht (vgl. anstelle vieler Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 „Life“). Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) faktisch von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 „Life“ m.w.H.).

2.4 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann. Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 „Life“ m.w.H.).

2.5 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich derjenigen eingetragenen Waren und Dienstleistungen, für die eine Marke tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtgebrauch bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs ein (Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 „Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]“). Gebrauchshandlungen für einen Teilbegriff gelten umso mehr auch für den ganzen Oberbegriff, je prototypischer sie für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff ist. Solche Gebrauchshandlungen stehen im Gegensatz zu isolierten Gebrauchshandlungen, die untypisch und unspezifisch für den Oberbegriff sind und sich stärker von anderen im Oberbegriff enthaltenen Waren oder Dienstleistungen unterscheiden (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 „Gadovist/Gadogita“).

2.6 Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Von diesem Territorialitätsprinzip gibt es zwei Ausnahmen: den Gebrauch für den Export und Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136; nachfolgend Übereinkommen CH/D), der den Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt.

2.7 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (BGE 130 III 333 E. 3.2 „Uhrenarmband [3D]“; Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 “Life” m.w.H.).

2.8 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen ist, oder in einer hiervon nur unwesentlich abweichenden Form, markenmässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgen (Urteile des BVGer B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.4 „MyLife [fig.]“ und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.3.1 „Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]“).

3.

3.1 Die angefochtene Marke wurde am 23. Oktober 2014 in Swissreg publiziert. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten beim IGE zu erheben (Art. 31 Abs. 2 MschG). Der am 23. Dezember 2014 erhobene Widerspruch ist damit rechtzeitig erfolgt.

3.2 Der Beschwerdegegner reichte am 13. Februar 2015 eine Widerspruchsantwort ein, mit der er die Nichtgebrauchseinrede erhob. Damit wurde die Nichtgebrauchseinrede mit der ersten Rechtsschrift und folglich rechtzeitig erhoben.

3.3 Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV. Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende wird mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, dem 13. Februar 2015, fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet. Die Frist begann entsprechend am 13. Februar 2010.

4.

4.1 Die Vorinstanz ging davon aus, dass der rechtserhaltende Gebrauch der beiden Widerspruchsmarken nicht glaubhaft gemacht worden sei, der Gebrauch der Widerspruchsmarke 1 für „kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datennetzwerke (Informatikdienstleistungen) für soziale Netzwerke“ (Klasse 42) und der Widerspruchsmarke 2 für „das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren und elektronische Übermitteln von Informationen, Audio- und Videoclips; Bereitstellen des Zugangs zu Informationen, Audio und Video über Webseiten“ (Klasse 38) jedoch institutsnotorisch sei.

4.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe die Widerspruchsmarken in den relevanten Klassen im massgeblichen Zeitraum rechtsgegend und ernsthaft gebraucht.

4.3 Der Beschwerdegegner bringt vor, die einzige Dienstleistung, welche die Beschwerdeführerin erbringe, sei „Internetwerbung“. Bei sämtlichen weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen handle es sich lediglich um Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen. Er gesteht zwar zu, dass die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dieser Dienstleistung das Kennzeichen „FACEBOOK“ verwende; dies jedoch nicht im Sinne einer Marke, sondern bloss als Firma.

4.4 Über allgemein bekannte (sogenannt notorische) Tatsachen muss nicht Beweis geführt werden (BGE 130 III 748 E. 1.2 m.w.H.; Urteil des BVGer B-7502/2006 vom 7. August 2007 E. 3 „Chanel/Haute Coiffure Chanel“). Die Beschwerdeführerin betreibt und betrieb im massgeblichen Zeitraum ein digitales soziales Netzwerk namens „Facebook“. Es ist als allgemein bekannt anzusehen, dass dieses im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz von einer grossen Zahl Personen benutzt wurde: Von Privatpersonen als soziales Netzwerk und von Unternehmen als Werbepattform. Die grundsätzlichen Funktionen dieses sozialen Netzwerkes für private Benutzer über individuelle und von ihnen bewirtschaftete Profile und für Unternehmen im Bereich der Werbung sind ebenfalls als allgemein bekannt anzusehen. Es kann dabei offen bleiben, ob die Nutzung von sogenannten Unternehmensseiten als Werbung (Klasse 35) zu qualifizieren ist – was die Vorinstanz verneint –, da dies auf das Schalten von Werbeanzeigen auf jeden Fall zutrifft. Die Beschwerdeführerin vertreibt eine (Mobile) App namens „Facebook“ und betreibt eine Webseite namens www.facebook.com, die beide den Zugriff auf das soziale Netzwerk ermöglichen. Beim Zurver-

ffügungstellen der Webseite für den Zugriff auf das soziale Netzwerk handelt es sich um eine Dienstleistung, die App, die zu diesem Zweck vertrieben wird, muss eher im Sinne einer Ware nach Klasse 9 verstanden werden. Es ist deshalb als notorisch anzusehen, dass die Beschwerdeführerin durch den Betrieb des sozialen Netzwerkes „Facebook“ im massgeblichen Zeitraum die folgenden Waren und Dienstleistungen anbot und dabei das Zeichen „FACEBOOK“ benutzte:

Für die Widerspruchsmarke 1 registrierte Waren und Dienstleistungen:

Klasse 35: Werbung; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in einer Datenbank beinhaltend ein Online-Verzeichnis für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Online-Plauderräumen (chatrooms) für registrierte Benutzer für die Übermittlung von Nachrichten in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

Klasse 42: Vermieten und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datennetzwerken (Informatikdienstleistungen) für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

Für die Widerspruchsmarke 2 registrierte Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Software 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;

Klasse 38: Dienstleistungen für Audio- und Videoausstrahlungen über das Internet oder über andere Kommunikationsnetzwerke, nämlich das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren und elektronische Übermitteln von Informationen, Audio- und Videoclips; Bereitstellen des Zugangs zu Informationen, Audio und Video über Webseiten, Online-Foren, Chatrooms, elektronische Verteilerlisten und Blogs über das Internet; Bereitstellen von Online-Chatrooms und elektronischen Anschlagbrettern für die Übermittlung von Mitteilungen zwischen Anwendern in Bereichen von allgemeinem Interesse;

Klasse 42: 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.

Dazu ist anzumerken, dass der Teilbegriff „Internetwerbung“, entgegen dem Vorbringen des Beschwerdegegners, als prototypisch für den Oberbegriff „Werbung“ anzusehen ist (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 „Gadovist/Gadogita“).

Die diesbezüglich von der Beschwerdeführerin offerierten Beweise (insbesondere diverse Urkunden und eine schriftliche Zeugenaussage [Affidavit]) müssen nicht abgenommen werden.

Es bleibt zu prüfen, ob das Kennzeichen „FACEBOOK“ bezüglich dieser Waren und Dienstleistungen als Marke gebraucht wurde (siehe E. 4.6), und ob es sich bei den genannten Waren und Dienstleistungen wie der Beschwerdeführer behauptet lediglich um Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen handelt (siehe E. 4.7).

4.5 Nicht notorisch ist der Gebrauch des Kennzeichens „FACEBOOK“ für die folgenden für die Widerspruchsmarke 1 registrierten Waren und Dienstleistungen der Klasse 35: „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“.

Der Beschwerdeführerin gelingt es auch nicht, den Gebrauch dieser Dienstleistungen glaubhaft zu machen. Die Beschwerdeführerin behauptet diesbezüglich lediglich, unter der Marke „FACEBOOK“ würden nicht nur Werbedienstleistungen angeboten, sondern auch „umfassende Beratungsdienstleistungen im Bereich Werbung sowie entsprechende Analysedienstleistungen erbracht“. Die diesbezüglich offerierten Beweismittel (ein Auszug von der Webseite der Beschwerdeführerin und zwei Online-Artikel) beziehen sich im Wesentlichen darauf, welche Auswertungen bezüglich der auf Facebook gezeigten Werbung möglich sind (bezüglich Unternehmensseiten z.B.: Anzahl „Gefällt mir“-Markierungen und Anzahl Personen, die einen Beitrag gepostet haben; bezüglich Werbeanzeigen z.B.: Anzahl Personen, die eine Anzeige gesehen haben; allgemeine Hinweise zur Optimierung von Werbeanzeigen). Diese Angaben beziehen sich alle auf die auf Facebook mögliche Werbung. Die genannten statistischen Auswertungen nehmen dabei nicht ein Ausmass an, dass sie unter „Geschäftsführung“, „Unternehmensverwaltung“ oder „Büroarbeiten“ subsumiert werden könnten, sondern bleiben im Bereich „Werbung“ verhaftet.

Damit ist der rechtserhaltende Gebrauch für die folgenden, für die Widerspruchsmarke 1 registrierten Dienstleistungen nicht glaubhaft gemacht:

Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

4.6 Ein markenmässiger Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte erkannt wird. Gleichzeitig gewährleistet die Marke aber aufgrund ihrer Herkunftsfunktion auch, dass mit einer bestimmten Marke versehene Waren oder Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen stammen oder unter dessen Verantwortung hergestellt und vertrieben beziehungsweise erbracht werden (MICHAEL NOTH/FLORENT THOUVENIN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 1 N. 31 ff.). Der funktionsgerechte, markenmässige, nämlich waren- oder dienstleistungsbezogene Gebrauch ist vom bloss unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden, bei dem das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen, aber nicht als Kennzeichen bestimmter Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (Urteil des BVGer B-6249/2014 vom 25. Juli 2016 „Campagnolo [fig.]/F.LLI Campagnolo [fig.]“ E. 4.5 m.w.H.). Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn das Zeichen ausschliesslich als Firma verwendet wird, da eine Firma lediglich einen abstrakten Hinweis auf das Unternehmen darstellt. Bei der Unterscheidung ist auf das Verständnis der Verkehrskreise und die Besonderheiten des Einzelfalles abzustellen. Für Dienstleistungen ist dabei eine gewisse Grosszügigkeit walten zu lassen, da eine Abgrenzung oft schwierig ist (BERNARD VOLKEN, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 11 N. 19 und 28; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 N. 17, 19 und 24).

Die Beschwerdeführerin weist zu Recht darauf hin, dass ihre Firma „Facebook, Inc.“ im App Store (Vertriebskanal für Mobile Apps) zwar erscheint, jedoch durch die Umschreibung „Facebook [Zeilenumbruch] Von Facebook, Inc.“ klar von der Marke „FACEBOOK“ unterschieden wird. Das gleiche gilt für die App „Facebook Pages Manager“, die der Verwaltung von Unternehmensseiten auf Facebook dient. Bezüglich der Android-Version der Mobile App im Google Play Store ist diese Unterscheidung zwar weniger klar, trotzdem wird auch hier darauf verwiesen, die App „Facebook“ werde „Angeboten von: Facebook“. Die Webseiten www.facebook.com und www.facebook.com/business/products/ads (für „Facebook-Werbeanzeigen“) machen diese Unterscheidung für ihre Dienstleistungen nicht im selben Ausmass. In allen Fällen ist jedoch der Zusammenhang zwischen dem Kennzeichen „FACEBOOK“ und der Ware (App) respektive der Dienstleistung (Zurverfügungstellen der Webseite) so offensichtlich und eng, dass davon ausgegangen werden muss, dass die Abnehmer das Zeichen als Hinweis auf die Ware oder Dienstleistung verstehen und nicht

(nur) als Hinweis auf das Unternehmen. Das Zeichen „FACEBOOK“ wird damit als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte (in Abgrenzung zu anderen sozialen Netzwerken wie Instagram, Twitter oder Xing) verstanden. Ein markenmässiger Gebrauch ist insoweit gegeben.

4.7

4.7.1 Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen sind Produkte eines Unternehmens, die dieses ausschliesslich zur Promotion anderer Produkte einsetzt, indem es sie zu Werbezwecken unentgeltlich oder gegen ein bloss symbolisches Entgelt abgibt. Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen stellen kein eigenständiges Angebot dar und haben für das Unternehmen keine selbständige, wirtschaftliche Funktion. Wird eine Marke im Zusammenhang mit Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen verwendet, gilt dies nicht als Gebrauch der Marke in Bezug auf diese Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen; diese sind entsprechend auch nicht im Markenregister einzutragen. Bei der Unterscheidung zwischen selbständigem Angebot und Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen ist entscheidend, welche Produkte ein Unternehmen den Kunden als eigene Kompetenz verkauft. Dienen die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen (zumindest) auch der Finanzierung des Unternehmens und nicht bloss der Promotion anderer Produkte, liegen eigenständige Angebote und nicht bloss Hilfswaren oder Hilfsdienstleistungen vor. Dass ein Markenprodukt auch für andere Waren Werbung macht, ist rechtlich nicht verpönt und schliesst dessen Schutz nicht aus (BGE 116 II 463 E. 2c; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2009, N. 1330 f.; BERNARD VOLKEN, a.a.O., Art. 11 N. 56). Es ist auf die konkreten Umstände abzustellen: Ausschlaggebend ist, ob die relevanten Verkehrskreise die Marke als produkteidentifizierendes Merkmal einer Ware oder einer Dienstleistung verstehen. Ist dies der Fall, handelt es sich markenrechtlich nicht um eine Hilfsware oder Hilfsdienstleistung, sondern um ein eigenständiges Angebot (BGE 116 II 463 E. 2c; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 189; implizit gl.M. BERNARD VOLKEN, a.a.O., Art. 11 N. 57; lediglich terminologisch a.M. MARKUS WANG, a.a.O., Art. 11 N. 44).

Mit der Frage, ob es sich bei den für die Widerspruchsmarken registrierten Waren und Dienstleistungen (mit Ausnahme der „Werbung“) um Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen handelt, hängt vorliegend auch die Frage zusammen, ob für den markenmässigen Gebrauch eines Zeichens in jedem Fall eine kommerzielle Nutzung notwendig ist. Für den markenmässigen Gebrauch eines Zeichens ist grundsätzlich der Gebrauch eines Zeichens „im

Wirtschaftsverkehr“ vorausgesetzt. Gemeint ist damit jede wirtschaftliche Tätigkeit, unabhängig davon, ob sie Gewinn bringt oder nicht. Möglich sind auch rein soziale oder ideelle Aktivitäten, soweit sie auch kommerziell ausgeübt werden könnten (EUGEN MARBACH, a.a.O., N. 1324).

4.7.2 Der Zweck des rechtlichen Schutzes der Marke ist deren Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion (vgl. Art. 1 Abs. 1 MschG); weitere tatsächliche, jedoch primär wirtschaftliche Funktionen der Marke schützt das Recht nicht (BGE 122 III 469 E. 4f „Chanel“; Botschaft des Bundesrates vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I 1, Ziff. 222.11 S. 19; MARKUS WANG, a.a.O., Art. 1 N. 30 f.). Der Zweck des Erfordernisses „Gebrauch im Wirtschaftsverkehr“ liegt vor allem im „Gebrauch nach aussen“, im Gegensatz zum rein innerbetrieblichen oder konzerninternen Gebrauch. Die Produkte müssen in diesem Sinne in Konkurrenz zu anderen Produkten von Dritten treten (BERNARD VOLKEN, a.a.O., Art. 11 N. 61 f.).

4.7.3 Eine Marke kann ihren rechtlich geschützten Funktionen – Unterscheidung von anderen Produkten und Kennzeichnung der Herkunft – nachkommen, wenn sie im Zusammenhang mit Waren und/oder Dienstleistungen eines Unternehmens im Wettbewerb mit anderen, gleichartigen Waren und/oder Dienstleistungen in Konkurrenz tritt. Dabei wird es sich in den meisten Fällen um einen Wettbewerb um Geld handeln; dies muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Ebenso kann es sich um einen Wettbewerb um Aufmerksamkeit, Zeit oder Daten handeln. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn diese im Rahmen des Geschäftsmodells eines Unternehmens wirtschaftlich indirekt – zum Beispiel über den Verkauf von Werbung – zu Geld gemacht werden. Dieses Geschäftsmodell ist nicht neu: Zeitungsverlage finanzieren ihre Zeitungen seit langem über die Aufmerksamkeit ihrer Leserinnen und Leser zu einem Teil mit Werbung. Um Hilfswaren handelt es sich bei den Zeitungen trotzdem nicht. Am Geschäftsmodell der digitalen sozialen Netzwerke ist lediglich neu, dass Privatpersonen für deren Benutzung überhaupt nicht mehr mit Geld bezahlen.

Die Beschwerdeführerin bekommt von den Nutzern im Tausch für die Benutzung ihres sozialen Netzwerkes (und damit als Gegenleistung für die registrierten Waren und Dienstleistungen) nicht Geld, sondern deren Aufmerksamkeit und deren Daten. Diese machen das soziale Netzwerk für Werber interessant und ermöglichen der Beschwerdeführerin den Verkauf von Werbung. Es wäre verkürzt, das Geschäftsmodell der Beschwerdefüh-

rerin auf den Verkauf von Werbung zu reduzieren; die Benutzung des sozialen Netzwerkes durch private Nutzer bildet eine notwendige Voraussetzung für den Verkauf der Werbung und damit für das wirtschaftliche Auskommen der Beschwerdeführerin. Die für die Widerspruchsmarken registrierten Waren und Dienstleistungen, die in Verbindung mit der Benutzung des sozialen Netzwerkes der Beschwerdeführerin durch private Nutzer stehen, dienen in diesem Sinne nicht bloss der Promotion eines anderen Produktes – der Werbung –, sondern sie ermöglichen den Verkauf der Werbung erst. Sie sind damit unabdingbarer Bestandteil des (auf wirtschaftlichen Gewinn gerichteten) Geschäftsmodells der Beschwerdeführerin. Wenn die Beschwerdeführerin im Rahmen dieses Geschäftsmodells die Marke „FACEBOOK“ nicht nur für den Verkauf ihrer Werbung einsetzt, sondern auch für den Tausch „Benutzung des sozialen Netzwerkes“ gegen Aufmerksamkeit und Daten, handelt es sich deshalb um einen markenmässigen Gebrauch. Die Beschwerdeführerin verwendet die Widerspruchsmarken im Wettbewerb mit anderen Produkten (z.B. Instagram, LinkedIn, Twitter oder Xing) anderer Anbieter für ihre Produkte, die unabdingbarer Bestandteil ihres wirtschaftlich ausgerichteten Geschäftsmodells sind. Dass es sich um den Gebrauch eines Zeichens im Wirtschaftsverkehr handelt, zeigt schliesslich der Umstand, dass die Beschwerdeführerin für die Benutzung ihres sozialen Netzwerkes von den privaten Nutzern Geld verlangen könnte, wie dies teilweise bei Xing und LinkedIn der Fall ist.

4.7.4 Damit handelt es sich bei den für die Widerspruchsmarken registrierten Waren und Dienstleistungen, die in Verbindung mit der Nutzung des sozialen Netzwerkes der Beschwerdeführerin durch private Nutzer stehen, nicht um Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen, sondern um ein im markenrechtlichen Sinne eigenständiges Angebot der Beschwerdeführerin. Beim Gebrauch der Widerspruchsmarken in diesem Zusammenhang handelt es sich um den Gebrauch eines Zeichens im Wirtschaftsverkehr.

4.8 Insgesamt handelt es sich somit bei der Verwendung der Widerspruchsmarken bezüglich der in E. 4.4 genannten Waren und Dienstleistungen um einen markenmässigen Gebrauch. Damit ist der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarken für diese Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht respektive als notorisch anzusehen.

4.9 Zusammenfassend ist der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarken für die folgenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht oder notorisch:

Für die Widerspruchsmarke 1 registrierte Waren und Dienstleistungen:

Klasse 35: Werbung; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in einer Datenbank beinhaltend ein Online-Verzeichnis für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Online-Plauderräumen (chatrooms) für registrierte Benutzer für die Übermittlung von Nachrichten in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

Klasse 42: Vermieten und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datennetzwerken (Informatikdienstleistungen) für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

Für die Widerspruchsmarke 2 registrierte Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Software 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;

Klasse 38: Dienstleistungen für Audio- und Videoausstrahlungen über das Internet oder über andere Kommunikationsnetzwerke, nämlich das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren und elektronische Übermitteln von Informationen, Audio- und Videoclips; Bereitstellen des Zugangs zu Informationen, Audio und Video über Webseiten, Online-Foren, Chatrooms, elektronische Verteilerlisten und Blogs über das Internet; Bereitstellen von Online-Chatrooms und elektronischen Anschlagbrettern für die Übermittlung von Mitteilungen zwischen Anwendern in Bereichen von allgemeinem Interesse;

Klasse 42: 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.

Weder glaubhaft gemacht noch notorisch ist der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke 1 bezüglich der folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

5.

5.1 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände 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, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 „Kamillosan/Kamillan“).

5.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs 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 126 III 315 E. 6b/bb „Apiella“ m.w.H.).

5.3 Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 „[fig.]/Bonewelding [fig.]“). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-How, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 „Fructa/Fructaid“ m.w.H.). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteil des BVGer

B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 „G-mode/Gmode“). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 „Martini Baby/martini [fig.]“).

5.4 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a „Boss / Boks“).

5.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen die Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt ist. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, zum Beispiel an Serienmarken denkt oder bei Marken mit dem gleichen Stammelement von verschiedenen Produktlinien des gleichen Unternehmens respektive von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen ausgeht (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"; 96 II 243 E. 2 "Blauer Bock/Bockstein bzw. Springbock", m.w.H.; 87 II 35 E. 2c "BIC/BIG PEN"; Urteil des BVGer vom 28. Mai 2015 B-6099/2013 E. 2.3 „CARPE DIEM/carpe noctem“).

5.6 Die Reichweite des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes wird durch die Kennzeichnungskraft der Zeichen bestimmt. Für kennzeichnungsschwache Zeichen ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für kennzeichnungsstarke Zeichen. Stark sind insbesondere Marken, die aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit erlangt haben (BGE 122 III 382 E. 2a „Kamillosan/Kamillan“; Urteil des BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 3.5 und 7.2.1 „F1/FiOne [fig.]“ m.w.H.).

5.7 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc „Securitas“; BGE 121 III 377 E. 2b „Boss/Boks“). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird

(Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 „Molinari/Anna Molinari“). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc „Securitas“; BGE 122 III 382 E. 5a „Kamillosan/Kamillan“).

6.

Soweit die Widerspruchsmarken für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der privaten Nutzung des sozialen Netzwerkes der Beschwerdeführerin registriert sind, richten sich diese an ein (im digitalen Raum aktives) Massenpublikum. Entsprechend ist mit einer geringen Aufmerksamkeit und kleinem Unterscheidungsvermögen zu rechnen. Soweit es um die Werbung in Klasse 35 geht, ist hingegen von einem Fachpublikum und entsprechend erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen.

7.

7.1 Erstens ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleich oder gleichartig sind.

7.2 Die Beurteilung der Gleichartigkeit der Waren erfolgt auf Ebene der eingetragenen Oberbegriffe (Urteil des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 6.2.3 „Bally/Balú [fig.]“ m.w.H.), soweit deren rechtserhaltender Gebrauch glaubhaft gemacht wurde.

7.3 Es besteht Ähnlichkeit oder sogar Identität zwischen der für die angefochtene Marke registrierten „Software“ in Klasse 9 und den für die Widerspruchsmarken registrierten Waren in der gleichen Klasse sowie den für die Widerspruchsmarken registrierten Dienstleistungen in Klasse 42.

Bezüglich der in Klasse 42 für die angefochtene Marke registrierten Dienstleistungen ist zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit den für die Widerspruchsmarken in der gleichen Klasse registrierten Dienstleistungen anzuerkennen, soweit es sich dabei um technologische und damit Softwaregestützte Dienstleistungen handelt: Dies ist bezüglich „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“ offensichtlich der Fall, gilt aber auch für „technologischer Dienstleistungen und Forschungsarbeiten

und diesbezügliche Designerdienstleistungen“ (vgl. Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 5.2.4.2 „Juke/Jook Video [fig]“). Keine Ähnlichkeit liegt demgegenüber bezüglich der in Klasse 42 registrierten „wissenschaftlichen Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ vor.

7.4 Die Beschwerdeführerin sieht entgegen der Entscheidung der Vorinstanz auch zwischen den in der Klasse 35 für die angefochtene Marke registrierten Dienstleistungen und den für die Widerspruchsmarken registrierten Dienstleistungen eine Ähnlichkeit.

Die folgenden Dienstleistungen sind für die angefochtene Marke in Klasse 35 registriert:

Personalmanagement- und Stellenvermittlungs-Beratung; Personalmanagement; Personalanwerbung und Personalmanagement; Lieferkettenmanagement; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten (Personalmanagementberatung); Hilfe beim Personalmanagement; Geschäftsprojektmanagement; geschäftsbezogenes Projektmanagement und -verwaltung; geschäftsbezogene Projektverwaltung und -management; betriebswirtschaftliches Risikomanagement; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf das Wissensmanagement (Hilfe bei der Geschäftsführung); Beratungsdienstleistungen bezüglich Management von Telefon-Callcentern; Beratung in Bezug auf Personalvermittlung, -anwerbung und -management; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; Anwerbung von Personal der oberen Management-Ebene; betriebswirtschaftliche Beratung betreffend das Unternehmensrisikomanagement; fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement.

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit ist nur von denjenigen für die Widerspruchsmarken registrierten Dienstleistungen auszugehen, für die der rechtserhaltende Gebrauch glaubhaft gemacht wurde oder notorisch ist; in der Klasse 35 ist dies für „Werbung“ und „Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in einer Datenbank beinhaltend ein Online-Verzeichnis für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung“ der Fall. Mit diesen Dienstleistungen weisen die genannten, in Klasse 35 für die angefochtene Marke registrierten Dienstleistungen keine Ähnlichkeit auf. Auch der Umstand, dass bei den genannten Dienstleistungen ebenso wie bei einigen für die Widerspruchsmarken registrierten Dienstleistungen Software zum Einsatz kommen kann, vermag

keine Ähnlichkeit zu begründen. Für die Widerspruchsmarken sind lediglich eng umschriebene Softwareanwendungen in verschiedenen Klassen registriert. Eine Ähnlichkeit (oder sogar Identität) dieser Softwareanwendungen mit dem für die angefochtene Marke registrierten Oberbegriff Software in Klasse 9 ist zwar zu bejahen (vgl. E. 7.3). Nicht zu bejahen ist hingegen deren Ähnlichkeit mit Dienstleistungen in anderen Klassen, bei deren Erbringung auch Software zum Einsatz kommen kann. Eine solche weite Auslegung der Ähnlichkeit würde dazu führen, dass (praktisch) alle Dienstleistungen einander ähnlich wären, da bei den meisten Dienstleistungen Software eingesetzt werden kann.

Auf den erweiterten Schutz einer berühmten Marke nach Art. 15 MschG kann sich die Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren nicht berufen (Urteil des BVGer B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 8 „Old Navy/Old Navy“).

7.5 Zusammenfassend liegt bezüglich aller für die angefochtene Marke in Klasse 35 registrierten Dienstleistungen und bezüglich der in Klasse 42 registrierten Dienstleistungen „wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ keine Ähnlichkeit vor.

Bezüglich dieser Dienstleistungen ist die Beschwerde bereits aus diesem Grund abzuweisen. Bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistungen liegt eine Ähnlichkeit vor.

8.

8.1 Zweitens ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Marken zu prüfen. Die (zeichenmässig identischen) beiden Widerspruchsmarken „FACEBOOK“ sind reine Wortmarken, ihnen gegenüber steht die reine Wortmarke „StressBook“.

8.2 Die angefochtene Marke und die Widerspruchsmarken bestehen alle aus einem Wort und stimmen in ihrem zweiten Wortteil „book“ überein. Damit weisen sie visuell, phonetisch und bezüglich Sinngehalt bereits eine gewisse Ähnlichkeit auf. Phonetisch kommt hinzu, dass die Marken den gleichen Ausspracherhythmus aufweisen und die ersten Wortteile bei allen Marken aus einem einsilbigen Wort bestehen (entgegen der Behauptung des Beschwerdegegners besteht das englische Wort „face“ nur aus einer Silbe), womit die Marken insgesamt die gleiche Silbenzahl aufweisen.

Schliesslich enden die ersten Wortteile phonetisch auf dem gleichen Zischlaut, der den Übergang zur zweiten, jeweils gleichen Silbe prägt.

Dass die Marken einen unterschiedlichen Zeichenanfang, unterschiedliche Anzahl Buchstaben sowie unterschiedliche Vokal- und Konsonantenfolgen aufweisen, vermag an deren – insbesondere phonetischen – Ähnlichkeit nichts zu ändern. Ein sofort und unwillkürlich erkennbarer unterschiedlicher Sinngehalt, der die visuelle und phonetische Ähnlichkeit kompensieren könnte (BGE 121 III 377 E. 2b und 3c „Boss/Boks“), liegt ebenfalls nicht vor. Die unterschiedliche Verwendung von Klein- und Grossbuchstaben ist bei reinen Wortmarken nicht relevant (BGE 96 II 400 E. 3c „Men’s Club/Eden Club“; Urteil des BVGer B-6099/2013 E. 5.1 „Carpe Diem/carpe noctem“). Es besteht damit eine Ähnlichkeit der beiden Zeichen.

9.

Drittens ist in einer wertenden Gesamtbeurteilung unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu entscheiden, ob zwischen den beiden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht.

9.1

9.1.1 Die Vorinstanz geht davon aus, dass die Widerspruchsmarken aufgrund ihrer notorischen Bekanntheit über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügen.

9.1.2 Der Beschwerdegegner bestreitet eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarken bezüglich der (seiner Ansicht nach einzig relevanten) Dienstleistung „Internetwerbung“. Dem ist jedoch nicht zu folgen. Die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarken erstreckt sich auch auf den Umstand, dass auf dem entsprechenden sozialen Netzwerk Werbung betrieben werden kann (vgl. E. 4.4). Es ist deshalb davon auszugehen, dass es sich bei den Widerspruchsmarken bezüglich aller registrierten und relevanten Waren und Dienstleistungen um bekannte Marken handelt, denen grundsätzlich eine erhöhte Kennzeichnungskraft und damit ein erweiterter Ähnlichkeitsbereich zukommt (vgl. Urteile des BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 3.5 und 7.2.1 „F1/FiOne [fig.]“; B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 7.1 „LAND ROVER/LAND GLIDER“).

9.1.3 Die Vorinstanz führt weiter aus, „book“ sei in Alleinstellung ein beschreibender Hinweis auf die Zweckbestimmung respektive die technische Ausgestaltung der Dienstleistung (beispielsweise im Sinne des Hochladens von Informationen in Form eines elektronischen Buches respektive

des Vermittelns von Zugriffszeit auf Daten in Form eines elektronischen Buches) und sei deshalb kennzeichnungsschwach.

„Book“ ist das englische Wort für Buch, „face“ das englische Wort für Gesicht. Beide Wörter gehören zum englischen Grundwortschatz, der in der Schweiz verstanden wird (vgl. BGE 125 III 203 E. 1c "Budweiser"). Der Begriff „facebook“ stammt aus der Tradition amerikanischer Universitäten, zu Beginn jedes Studienjahres ein Buch mit Fotos und Namen neu eintretender Studentinnen und Studenten zusammenzustellen, zuerst gedruckt, später digital. In einigen Universitäten nannte sich dieses Buch offenbar „facebook“ oder „face book“ (vgl. <http://www.thecrimson.com/article/2014/2/4/facebook-ten-years-feature-1/>), abgerufen am 1.12.2017). Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise in der Schweiz diese ursprüngliche Bedeutung des Begriffs „facebook“ kennen. Zudem wird in der Schweiz der Begriff „Gesichtsbuch“ (respektive „libre du visage“, „libro del viso“) nicht verwendet. Als leicht beschreibend könnte das Zeichen höchstens insofern angesehen werden, als es beim sozialen Netzwerk Facebook im Grunde darum geht, sich selber – mithin „sein Gesicht“ – zu präsentieren. Entsprechend ist der Begriff „facebook“ in der Schweiz für die registrierten und relevanten Waren und Dienstleistungen höchstens als leicht beschreibend anzusehen.

Dass mit Hilfe der hier relevanten, für die Widerspruchsmarken registrierten Waren und Dienstleistungen auch Informationen über Bücher ausgetauscht werden können und für Bücher geworben werden kann, führt nicht dazu, dass der Wortteil „book“ als beschreibend anzusehen wäre. Diesem Datenaustausch und der Werbung sind inhaltlich keine Grenzen gesetzt, so dass jedes Zeichen potentiell zum Inhalt werden kann und damit beschreibenden Charakter annehmen würde (vgl. Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.4 "Pirates of the Caribbean"). Es würde deshalb zu weit führen, den Begriff „book“ als beschreibend für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen anzusehen. Der durch den Benutzer und nicht durch den Anbieter bestimmte Inhalt einer Telekommunikation oder einer Werbeanzeige ist für die Beurteilung, ob die Marke beschreibend ist, nicht von Bedeutung. Die Rechtsprechung, wonach ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den Inhalt und gegebenenfalls auf ein aktuelles Freihaltebedürfnis des Marktes zu prüfen ist (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 "Pirates of the Caribbean" und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.2 f. "Rapunzel"), kommt deshalb hier nicht zur Anwendung.

Der Begriff „book“ alleine könnte insofern als beschreibend angesehen werden, als die Widerspruchsmarke 2 für die „Bereitstellung von elektronischen Medien“ in der Klasse 9 registriert ist, was elektronische Bücher umfassen könnte. Bücher spielen jedoch insgesamt im Zusammenhang mit den hier relevanten, für die Widerspruchsmarken registrierten Waren und Dienstleistungen höchstens eine untergeordnete Rolle. Es bedarf eines erheblichen Gedankenschrittes, um vom Begriff „book“ zu den mit dem digitalen sozialen Netzwerk der Beschwerdeführerin im Zusammenhang stehenden Waren und Dienstleistungen zu gelangen; nur schon, da es sich lediglich um digitale respektive elektronische Bücher handeln könnte, die bereits per se einen Gedankenschritt vom ursprünglichen, materiellen Sinn des Wortes „Buch“ entfernt sind. Die relevanten Verkehrskreise sehen „book“ deshalb nicht als für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen beschreibend an.

9.1.4 Die Marken „FACEBOOK“ sind insgesamt in der Schweiz so bekannt, dass sie eine eigenständige Bedeutung erlangt haben, und sich die wenigsten Personen der wörtlichen Übersetzung bewusst sind. An dieser erhöhten Kennzeichnungskraft der Marken hat auch der Wortteil „book“ teil (vgl. Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 7.1 „LAND ROVER/LAND GLIDER“). Dies bestätigt die von der Beschwerdeführerin in Auftrag gegebene und dem Gericht eingereichte demoskopische Umfrage, bei der 76 % aller aktuellen und potentiellen Nutzer von sozialen Netzwerken (entspricht dem relevanten Verkehrskreis) den Wortanfang „FACE...“ und 62 % das Wortende „...BOOK“ zu „FACEBOOK“ ergänzten.

Selbst wenn die Widerspruchsmarken damit als leicht beschreibend angesehen würden, wäre diese ursprüngliche Schwäche durch ihre Bekanntheit geheilt (vgl. BVGE 2014/34 E. 7.1.3 „LAND ROVER/LAND GLIDER“). Den Marken kommt damit als bekannte Marken eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu.

9.2 Ob die aus einem verwechselbaren und aus einem genügend unterscheidbaren Bestandteil zusammengesetzte Wortmarke vom Markenschutz ausgeschlossen ist, hängt vom Eindruck ab, den sie als Ganzes erweckt. Die angefochtene Marke übernimmt den zweiten Wortteil der Widerspruchsmarken vollständig. Sie ersetzt den ersten einsilbigen Wortteil der Widerspruchsmarken („face“) durch einen anderen einsilbigen Wortteil („stress“). Obwohl sich der erste Wortteil der angefochtenen Marke sowohl bezüglich Anzahl Buchstaben als auch bezüglich Sinngehalt von demjenigen der Widerspruchsmarken unterscheidet, führt die Übernahme des

zweiten Wortteils zu einer starken Ähnlichkeit der beiden Marken: Dies gilt insbesondere phonetisch, da der Ausspracherhythmus und der Zischlaut direkt vor dem zweiten Wortteil gleich sind. Bei starken Marken genügt eine blosser Teilidentität, um im Bewusstsein der Konsumenten die Gedankenverbindung zum bekannten Zeichen hervorzurufen. Die Ausstrahlung einer Marke erhöht die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittzeichen als Serienzeichen missdeuten oder als Kennzeichen gleichwertiger, austauschbarer Ersatzprodukte auffassen (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 52). Aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades der Widerspruchsmarken und der Ähnlichkeit der Produkte erscheint insbesondere die mittelbare Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall hoch. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass die Marken zwar als zwei verschiedene Zeichen angesehen werden, aber nicht zwei unterschiedlichen Herstellern zugeordnet werden. Die vorliegend relevanten Marken bestehen jeweils aus einem Wort mit zwei Teilen, dessen zweiter Teil „book“ ist. Dies kann als ein gemeinsames Stammelement der Marken und damit als Hinweis auf eine gemeinsame Herkunft aufgefasst werden (vgl. BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"; Urteile des BVGer vom 28. Mai 2015 B-6099/2013 E. 7.3 „CARPE DIEM/carpe noctem“; B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 „LAND ROVER/LAND GLIDER“ E. 7.3). Angesichts des hohen Bekanntheitsgrades und der hohen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist deshalb von einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr auszugehen. Dies gilt auch für die Dienstleistung „Werbung“, obwohl beim diese Dienstleistung nachfragenden Fachpublikum von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist.

10.

Damit ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Die Ziffern 1 und 3 der angefochtenen Verfügung sind aufzuheben.

Die Widersprüche 14007 und 14008 gegen die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 663 952 „StressBook“ sind bezüglich der folgenden Dienstleistungen gutzuheissen:

Klasse 9: Software;

Klasse 42: Technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen und die Widersprüche bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistungen abzuweisen. Die Vorinstanz ist entsprechend anzuweisen, die der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 663 952 „StressBook“ bezüglich aller in der Klasse 35 beantragten Dienstleistungen und den in Klasse 42 beantragten Dienstleistungen „wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ Schutz zu gewähren.

11.

11.1 Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens sind, da beide Parteien ungefähr zur Hälfte obsiegen, beiden Seiten zu gleichen Teilen aufzuerlegen und die Parteikosten, auch für das vorinstanzliche Verfahren, sind wettzuschlagen (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

11.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 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). Dessen Schätzung hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 „Turbinenfuss [3D]“ m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 „we make ideas work“ m.w.H.). Im vorliegenden Verfahren ist aufgrund der hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarken nicht von einem eher unbedeutenden sondern von einem Zeichen mit einer gewissen (wirtschaftlichen) Bedeutung auszugehen. Entsprechend diesem erhöhten Streitwert werden die Verfahrenskosten auf Fr. 7'000.– festgelegt. Der Betrag ist je zur Hälfte der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdegegner aufzuerlegen. Der von der Beschwerdeführerin einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 7'000.– ist zur Bezahlung ihres Anteils der Kosten zu verwenden. Der restliche Betrag in der Höhe von Fr. 3'500.– ist ihr zurückzuerstatten.

11.3 Die Parteikosten sind wettzuschlagen.

12.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Das Urteil ist mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

1.1 Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Ziffern 1 und 3 der angefochtenen Verfügung werden aufgehoben.

1.2 Die Widersprüche Nr. 14007 und 14008 werden teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die folgenden Waren und Dienstleistungen für die angefochtene Schweizer Marke Nr. 663 952 „StressBook“ aus dem Markenregister zu löschen:

Klasse 9: Software;

Klasse 42: Technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

1.3 Im Übrigen werden die Widersprüche Nr. 14007 und 14008 abgewiesen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 663 952 „StressBook“ bezüglich aller in der Klasse 35 beantragten Dienstleistungen und den in Klasse 42 beantragten Dienstleistungen „wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ Schutz zu gewähren.

2.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 7'000.– werden beiden Parteien je zur Hälfte auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 7'000.– wird zur Bezahlung des Anteils der Beschwerdeführerin verwendet und der Restbetrag von Fr. 3'500.– wird ihr zurückerstattet. Der Anteil des Beschwerdegegners von Fr. 3'500.– ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin die Hälfte der Widerspruchsgebühren in der Höhe von Fr. 800.– zu erstatten.

4.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beilagen)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beilagen)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14007-14008; Einschreiben; Beilage: Vorakten)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Tobias Grasdorf

Versand: 30. Januar 2018