



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 38/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 043 642

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Juni 2024 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzender, des Richters Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

GRÜNDE**I.**

Die Wortmarke

motherbook

ist am 20. Juli 2010 angemeldet und – nach stattgebendem Senatsbeschluss 26 W (pat) 532/11 - am 2. April 2012 unter der Nummer 30 2010 043 642 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register als Marke eingetragen worden für die Dienstleistungen

Klasse 38: Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bereitstellung von Internet-Chatrooms und Internetforen; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Tele-shopping-Dienste; elektronische Anzeigenvermittlung; Kommunikationsdienste mittels Computerterminals; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Nachrichten-

und Bildübermittlung mittels Computer; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Bereitstellen des Zugriffs auf Computer- und Online-Datenbanken im Bereich von Unterhaltung und Gemeinschaftsaktivitäten im Internet;

Klasse 41: Auskünfte über Freizeitaktivitäten; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; elektronischer Austausch von Fotos und Videos mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen; online angebotene Spieldienstleistungen [von einem Computernetzwerk]; Unterhaltungsplanung;

Klasse 42: Computer-Dienstleistungen, nämlich Gestaltung und Unterhalt von Websites für virtuelle Gemeinschaften für registrierte Nutzer zur Organisation von Gruppen und Veranstaltungen, zur Diskussionsteilnahme und zur Teilnahme an sozialen, geschäftlichen und Gemeinschafts-Vernetzungsstrategien; Entwicklungs- und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte für Dritte; Benutzer- und Rechteverwaltung in Computernetzwerken; technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 4. Mai 2012 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus

1. der Wortmarke (Widerspruchsmarke 1)

FACEBOOK

die am 21. Dezember 2009 angemeldet und am 11. Februar 2011 unter der Nummer 30 2009 068 372 in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Entwicklungsprogramme (Software) für Computersoftware; Computersoftware zur Nutzung als Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung (API); Schnittstellengeräte oder -programme zur Anwendungsprogrammierung (API) für Computersoftware zur Ermöglichung von Online-Dienstleistungen für soziale Netzwerke, für das Erstellen von Anwendungen für soziale Netzwerke und für Genehmigung von Datenabfrage, Hochladen, Herunterladen, Zugang und Verwaltung; Computersoftware zum Hochladen, Herunterladen, Zugreifen, Veröffentlichung (Posting), Anzeigen, Markieren (Taggen), Bloggen, Streaming, Verlinken, Sharing oder anderweitigem Zurverfügungstellen von elektronischen Medien oder Information mittels Computer- und Kommunikationsnetzwerken;

Klasse 35: Marketing (Absatzforschung), Werbung und Verkaufsförderung für Dritte; Marktforschung und Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung), Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Verkaufsförderung von Waren und Dienstleistungen Anderer mittels Computer- und Kommunikationsnetzwerken; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren sowie die Erbringung von Dienstleistungen mittels Computer- und Kommunikationsnetzwerken; Online-Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von digitalen Medien; Wohltätigkeitsdienste, nämlich Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) in Bezug auf wohltätige, menschenfreundliche, freiwillige, öffentliche und gemeinnützige Dienstleistungen und humanitäre Aktivitäten; Veranstaltung von Wettbewerben für Werbezwecke; Entwicklung von Prämienprogrammen für Marketingzwecke zur Anerkennung, Belohnung und Ermutigung Einzelner und von

Gruppen, die sich in Weiterbildung, Selbstverwirklichung, Wohltätigkeits-, menschenfreundlichen, freiwilligen, öffentlichen und gemeinnützigen Dienstleistungen und humanitären Aktivitäten und gemeinsamer Nutzung von kreativer Arbeit engagieren; Systematisierung von Rechnungszahlungsdaten für Nutzer von Computer- und Kommunikationsnetzwerken in Computerdatenbanken;

Klasse 36: Verarbeitung finanzieller Transaktionen, nämlich Clearing und Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs mittels Computer- und Kommunikationsnetzwerken; elektronische Kapitaltransferdienste; Abwicklung von Zahlungen für Dritte; Finanzdienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellen einer virtuellen Währung zum Gebrauch für Mitglieder einer Online-Community mittels Computer- und Kommunikationsnetzwerken;

Klasse 38: Elektronische Übertragung von Rechnungszahlungsdaten für Nutzer von Computer- und Kommunikationsnetzwerken; Bereitstellung des Zugriffs auf Computer-, elektronische und Online-Datenbanken; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich elektronische Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Bereitstellung des Zugriffs auf Online-Foren für Kommunikation über Themen von allgemeinem Interesse; Bereitstellung des Zugriffs auf Online-Kommunikationsverknüpfungen zur Weiterleitung der Benutzer auf andere lokale und globale Webseiten; Bereitstellung des Zugriffs auf Webseite Dritter über universale Anmeldung; Bereitstellung von Online-Chatrooms und elektronischen Anschlagtafeln; Dienstleistungen in Bezug auf Audio-, Text- und Videosendungen über Computer- oder andere Kommunikationsnetzwerke, nämlich Hochladen, Versenden, Anzeigen und elektronische Übertragung von Daten, Informationen, Audio- und Videobildern; elektronische Übermittlung von Fotos und Videos; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen über Online-Computerspiele und Videospiele über Computer- oder Kommunikationsnetzwerke;

Bereitstellung von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk, welche Nutzern die Übertragung persönlicher Identitäten auf mehrere Websites und die gemeinsame Nutzung persönlicher Identitätsdaten bei und unter mehreren Websites ermöglicht; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen aus durchsuchbaren Informationsverzeichnissen und -datenbanken, einschließlich Texten, elektronischen Dokumenten, Datenbanken, Grafiken und audio-visuellen Informationen, auf Computer- und Kommunikationsnetzen; Bereitstellung des Zugriffs (in Datennetzen) auf nicht-herunterladbare Software-Anwendungen für soziale Netzwerke, für die Schaffung einer virtuellen Gemeinschaft und für die Übertragung von Audio-, und Videoinhalten, fotografischen Bildern, Grafiken und Daten; Bereitstellung des Zugriffs auf Computer-Datenbanken in den Bereichen sozialer Netzwerke, Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung; Bereitstellung des Zugangs zu Webseiten mit einer Technologie, die Benutzung ermöglicht, digitale Fotos und Videos hochzuladen, anzuschauen und herunterzuladen; Bereitstellung des Zugangs zu einer Plattform für den Gebrauch von nicht-herunterladbarer Software im Zusammenhang mit interaktiven Spielen anderer für einen oder mehrere Benutzer; Bereitstellung des Zugangs zu einem Online-Marktplatz für den An- und Verkauf von Waren sowie die Erbringung von Dienstleistungen; Bereitstellung des Zugriffs auf Computer-, elektronische und Online-Datenbanken in den Bereichen Unterhaltung und Interessengruppen bezüglich Sekundarschulen, akademisches Leben, Soziales und Gemeinschaft; Dienstleistungen in Bezug auf Audio-, Text- und Videosendungen über Computer oder andere Kommunikationsnetzwerke, nämlich die Ausstrahlung und Übermittlung von Fotografien, Audio- und Videosendungen, insbesondere auch mit markierten Daten oder Informationen, auch in elektronischer Form;

- Klasse 41: Veröffentlichung von elektronischen Publikationen, auch im Internet, ausgenommen für Werbezwecke; Veröffentlichung elektronischer Zeitschriften und Weblogs (Schriften) mit benutzerkreierten oder spezifischen Inhalten; Bereitstellung von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar; Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich online angebotene interaktive und Mehr- und Einzelspieler-Spieledienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Vermittlung und Durchführung von Wettbewerben für Video- und Computerspiel-Spieler für Unterhaltungszwecke; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung); Dienstleistungen in Bezug auf Audio-, Text- und Videosendungen über Computer oder andere Kommunikationsnetzwerke, nämlich die Veröffentlichung von Texten (ausgenommen Werbetexte), insbesondere auch mit markierten Daten oder Informationen, auch in elektronischer Form;
- Klasse 42: Computerdienstleistungen, nämlich Erstellung von Websites für registrierte Nutzer zur Organisation von Gruppen und Veranstaltungen, zur Teilnahme an Diskussionen und zum Engagement in sozialen, geschäftlichen und gemeinschaftlichen Netzwerken; Computerdienstleistungen, nämlich Speichern von Websites für Dritte (Hosting) zur Organisation und Durchführung von Zusammenkünften, Veranstaltungen und interaktiven Diskussionen über Kommunikationsnetze; Anwendungs-Service-Provider (ASP) Dienstleistungen, nämlich Speichern von Daten für Dritte (Hosting); Anwendungs-Service-Provider (ASP) Dienstleistungen, nämlich Entwicklung von Software zur Ermöglichung oder Erleichterung des Hochladens, Herunterladens, Streamings, Versendens, Veröffentlichens (Postens), Bloggens, Verknüpfens, Sharings oder der sonstigen Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über Kommunikationsnetze; Erstellen und Design einer Website mit Technologie, die Online-Nutzern die Schaffung persönlicher Profile mit Informationen sozialer Netzwerke sowie die Übertragung und gemeinsame Nutzung solcher

Informationen unter mehreren Websites ermöglicht; Vermietung von nicht-herunterladbaren Software-Anwendungen für soziale Netzwerke, für die Schaffung einer virtuellen Gemeinschaft und Übertragung von Audio-, und Videoinhalten, fotografischen Bildern, Texten, Grafiken und Daten; Computerdienstleistungen, nämlich die Erstellung von kundenspezifischen Websites mit benutzerdefinierten oder – spezifischen Informationen, persönlichen Profilen, Audio- und Videoinhalten, fotografischen Bildern, Texten, Grafiken und Daten;

Klasse 45: Vermittlung von Bekanntschaften, Knüpfen sozialer Netze und Partnervermittlung; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse, nämlich auf den Gebieten Weiterbildung, Selbstverwirklichung, Wohltätigkeits-, philanthropische, Freiwilligen-, öffentliche und gemeinnützige Angelegenheiten sowie humanitäre Angelegenheiten;

2. der farbigen (blau/weiß) Unionswort-/Bildmarke (Widerspruchsmarke 2)



die am 3. Juni 2010 angemeldet und am 17. Dezember 2010 unter der Nummer 9 151 168 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Entwicklungstools für Computersoftware; Computersoftware zur Verwendung als Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) für Computersoftware zur Ermöglichung von Online-Diensten für soziale Netze, den Aufbau von Anwendungen für soziale Netze und zur Ermöglichung der Abfrage, des Hochladens, Herunterladens, des Zugangs zu und der Verwaltung von Daten; Computersoftware zum Hochladen, Herunterladen, für Zugang, Veröffentlichung, Anzeige, Markierung, zum

Bloggen, Streamen, Verknüpfen, gemeinsamen Nutzen oder für sonstige Bereitstellung elektronischer Medien oder Informationen über Computer und Kommunikationsnetze;

Klasse 35: Marketing, Werbung und Verkaufsförderung; Marktforschung und -informationen; Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen Dritter über Computer- und Kommunikationsnetze; Erleichterung des Tauschens und Verkaufs von Dekorationsmaterial, Reinigungsprodukten, Toilettensmitteln, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Kerzen, pharmazeutischen Erzeugnissen, Kleiseisenwaren, Maschinen und Werkzeugmaschinen, handbetätigten Werkzeugen, Heimelektronikgeräten, Computern, Computerperipheriegeräten, Telefonen, Kameras, CDs und DVDs, elektrischen Haushaltsmaschinen, Fahrzeugen, Fahrrädern, Juwelier- und Schmuckwaren, Uhren und Taschenuhren/Armbanduhren, Druckereierzeugnissen, Lederwaren, Handtaschen, Geldbörsen und Brieftaschen, Möbeln, Haushaltswaren, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Webstoffen, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kurzwaren, Bodenbelägen, Spielen und Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Lebensmitteln, Getränken, alkoholischen Getränken und Süßwaren über Computer- und Kommunikationsnetze; Online-Einzelhandelsdienstleistungen zur Online-Lieferung von digitalen Multimedia, nämlich von Bildern, Filmen, musikalischen und audiovisuellen Werken und verwandten Handelswaren; Wohltätigkeitsdienste, nämlich Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Wohltätigkeits-, philanthropische, Freiwilligen-, öffentliche und Gemeinschaftsdienstleistungen sowie humanitäre Aktivitäten; Zusammenführung von Käufern und Lieferanten über ein computergestütztes Online-Netz; Bereitstellung von Wareninformationen aus durchsuchbaren Verzeichnissen und Datenbanken mit Informationen, einschließlich Texte, elektronische Dokumente, Datenbanken, Grafiken und audiovisuelle Informationen, über Computer- und Kommunikationsnetze;

- Klasse 36: Verarbeitung von Finanztransaktionen, nämlich Verrechnung und Abstimmung von Finanztransaktionen über Computer- und Kommunikationsnetze; elektronische Verarbeitung von Rechnungszahlungsdaten für Benutzer von Computer- und Kommunikationsnetzen; elektronische Kapitaltransferdienste; Rechnungszahlungen; Finanzumtauschdienstleistungen, nämlich Bereitstellung einer virtuellen Währung zur Verwendung durch Mitglieder einer Online-Gemeinschaft über Computer- und Kommunikationsnetze; Bereitstellung von Wirtschaftsinformationen aus durchsuchbaren Verzeichnissen und Datenbanken mit Informationen, einschließlich Texte, elektronische Dokumente, Datenbanken, Grafiken und audiovisuelle Informationen, über Computer- und Kommunikationsnetze;
- Klasse 38: Bereitstellung des Zugangs zu Computer-, elektronischen und Online-Datenbanken; Telekommunikation, nämlich elektronische Übertragung von Daten, Nachrichten und Informationen; Bereitstellung von Online-Foren für die Kommunikation zu allgemein interessierenden Themen; Bereitstellung von Online-Kommunikationsverknüpfungen zur Weiterleitung der Benutzer von Websites auf andere lokale und weltweite Websites; Bereitstellung des Zugangs zu Websites von Dritten über eine universelle Anmeldung; Bereitstellung von Online-Gesprächsforen und elektronischen Mailboxen; Ausstrahlung von Audio-, Text- und Videoinhalten über Computer- oder andere Kommunikationsnetze, nämlich Hochladen, Bekanntgeben, Anzeigen, Markieren und elektronisches Übertragen von Daten, Informationen, Ton und Videobildern; Bereitstellung eines Online-Netzdienstes zur Ermöglichung der Übertragung von persönlichen Benutzeridentitätsdaten zu mehreren Websites und zum Austausch von persönlichen Identitätsdaten mit und zwischen mehreren Websites; Bereitstellung des Zugangs zu Computerdatenbanken im Bereich soziale Netze, Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung; Bereitstellung eines Online-Forums für den Kauf und Verkauf von Waren und

Materialien sowie für den Austausch von Beschaffungsdaten über Computernetze; elektronische Übertragung von Rechnungszahlungsdaten für Benutzer von Computer- und Kommunikationsnetzen.

Klasse 41: Bereitstellung von Computer-, elektronischen und Online-Datenbanken für Bildungs-, Freizeit- und Vergnügungszwecke im Bereich Unterhaltung und im Bereich Interessengruppen auf Schul-, Hochschul-, Gesellschafts- und Gemeinschaftsebene; Dienstleistungen zur gemeinsamen Nutzung von Fotos und Videos; Veröffentlichung von elektronischen Journalen und Weblogs mit benutzergenerierten oder speziellen Inhalten; elektronische Verlagsleistungen für Dritte; Unterhaltung, nämlich Ermöglichung von interaktiven Spielen und Spielen für mehrere Spielteilnehmer oder für einen einzigen Spieler über Computer- oder Kommunikationsnetze; Bereitstellung von Informationen über Online-Computerspiele und -Videospiele über Computer- oder Kommunikationsnetze; Veranstaltung und Durchführung von Wettkämpfen für Teilnehmer an Videospiele und Computerspielen; Durchführung von Wettbewerben und Anreizprämienprogrammen zur Anerkennung, Belohnung und Ermutigung von Einzelpersonen und Gruppen, die sich in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichung, Wohltätigkeits-, philanthropische, Freiwilligen-, öffentliche und Gemeinschaftsdienstleistungen sowie humanitäre Aktivitäten und beim Austausch von kreativen Arbeitsergebnissen engagieren; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Nachrichten, kulturelle und akademische Themen aus durchsuchbaren Verzeichnissen und Datenbanken mit Informationen, einschließlich Texte, elektronische Dokumente, Datenbanken, Grafiken und audiovisuelle Informationen, über Computer- und Kommunikationsnetze;

Klasse 42: Computerdienstleistungen, nämlich Bildung virtueller Gemeinschaften für registrierte Nutzer zur Organisation von Gruppen und Veranstaltungen, zur Teilnahme an Diskussionen und zur Mitwirkung in sozialen, geschäftlichen und Gemeinschaftsnetzwerken; Computerdienstleistungen, nämlich Hosting elektronischer Einrichtungen für Dritte zur Organisation und Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen und interaktiven Diskussionen über Kommunikationsnetze; Dienstleistungen eines Anwendungsdiensteanbieters, nämlich Hosting von Computersoftwareanwendungen für Dritte; Anwendungsdiensteanbieter (ASP) mit Software zur Ermöglichung oder Erleichterung des Hochladens, Herunterladens, des Streamings, Veröffentlichens, Anzeigens, Bloggings, Verknüpfens, des gemeinsamen Nutzens oder sonstigen Bereitstellens elektronischer Medien oder Informationen über Kommunikationsnetze; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für soziale Netze, zum Aufbau virtueller Gemeinschaften und zur Übertragung von Ton, Video, fotografischen Bildern, Texten, Grafiken und Daten; Computerdienstleistungen in Form von kundenspezifischen Webseiten mit nutzerdefinierten oder speziellen Informationen, persönlichen Profilen, Ton, Video, fotografischen Bildern, Text, Grafik und Daten; Bereitstellung einer Website mit Technologie zur Ermöglichung der Erstellung von persönlichen Profilen durch Online-Benutzer mit Informationen von Belang für soziale Netze und zur Übertragung und zum Austausch solcher Informationen zwischen mehreren Websites;

Klasse 45: Dienstleistungen im Bereich Vermittlung von Bekanntschaften, soziale Netze und Partnervermittlung; soziale Dienstleistungen und Bereitstellung von sozialen Informationen im Bereich persönliche Entwicklung, nämlich Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichung, Wohltätigkeits-, philanthropische, Freiwilligen-, öffentliche und Gemeinschaftsdienstleistungen sowie humanitäre Aktivitäten; Bereitstellung von

Informationen in Bezug auf soziale und politische Fragen aus durchsuchbaren Verzeichnissen und Datenbanken mit Informationen, einschließlich Texte, elektronische Dokumente, Datenbanken, Grafiken und audiovisuelle Informationen, über Computer- und Kommunikationsnetze.

Die Widersprüche werden sowohl auf den Lösungsgrund der Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) als auch den Lösungsgrund des Sonder-schutzes bekannter Marken (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG) gestützt.

Mit Beschluss vom 26. Februar 2020 hat die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA durch ein Mitglied des Patentamt- und Markenamts die Eintragung der angegriffenen Marke teilweise gelöscht, nämlich für alle eingetragenen Dienstleistungen mit Ausnahme folgender Dienstleistungen der

Klasse 42: industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software,

hinsichtlich der sie die Widersprüche zurückgewiesen hat

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwar keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe, da die Marken nicht ausreichend ähnlich seien. Im Umfang der Lösungsanordnung bestehe jedoch ein Lösungsgrund gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Das Unternehmen und die Marke Facebook seien als soziales Online-Netzwerk für alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen bekannt, also insbesondere die Bereitstellung und den Betrieb eines solchen sozialen Netzwerks im Internet sowie Werbung für Dritte. Insoweit verfügten die Widerspruchsmarken über eine sehr hohe Kennzeichnungskraft, die auch auf hiermit eng verwandte Dienstleistungen ausstrahle. Die Vergleichsmarken seien für die Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG hinreichend ähnlich, wobei ein Grad an Zeichenähnlichkeit genüge, der bewirke, dass die beteiligten Verkehrskreise die Marken gedanklich miteinander verknüpften. Eine solche gedankliche Verknüpfung

und somit ein hinreichender Grad an Markenähnlichkeit sei vorliegend zu bejahen. Ausgehend von der sehr hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarken für auf soziale Netzwerke bezogene Dienstleistungen und wegen der Übereinstimmung der Marken im Bestandteil „book“ sowie der Ähnlichkeit in der Zeichenbildung, bei der dem Grundwort „book“ jeweils ein personenbezogener Bestandteil („face“/„mother“) vorangestellt sei, würden die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke gedanklich mit der bekannten älteren Marke verknüpfen.

Dies gelte jedoch nur für die Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarken über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügten, sowie damit eng verwandte Dienstleistungen, nämlich die Dienstleistungen der Klassen 38, 41 und die computer- und netzwerkbezogenen Dienstleistungen sowie technologische und Designerdienstleistungen der Klasse 42. Für die weiteren Dienstleistungen der Klasse 42 sei ein solcher Zusammenhang nicht erkennbar bzw. diese Dienstleistungen würden typischerweise nicht von sozialen Netzwerken erbracht.

Hinsichtlich der Dienstleistungen, für die eine stark erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken vorliege, nutze die angegriffene Marke deren Unterscheidungskraft ohne rechtfertigenden Grund aus. Insoweit mache sich die angegriffene Marke die Bekanntheit der Widerspruchsmarken zunutze und begeben sich in deren Sogwirkung. Einen rechtfertigenden Grund dafür habe die Markeninhaberin weder vorgetragen, noch sei ein solcher ersichtlich.

Hiergegen richtet sich im Umfang der Löschungsanordnung die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie ist der Ansicht, dass zwischen den Marken keine zureichende Zeichenähnlichkeit bestehe. Auch wenn für den Bekanntheitsschutz ein geringerer Grad an Zeichenähnlichkeit ausreiche als er für die Verwechslungsgefahr zu fordern wäre, so müsse jedenfalls eine geringe Ähnlichkeit vorhanden sein. Eine solche liege nicht vor, da die Vergleichszeichen nur im beschreibenden Bestandteil „book“ übereinstimmten. Würde dies ausreichen, so würde der Widersprechenden eine monopolgleiche Stellung für sämtliche Zeichen mit dem Bestandteil „book“ eingeräumt werden, obwohl der Verkehr daran gewöhnt sei, dass ihm ständig Begriffe begegneten, die nach dem Prinzip „englisches Wort + book“ gebildet seien.

Vielmehr führten der erste Bestandteil und die Kombination beider Zeichenbestandteile erst dazu, dass der Verkehr diese Begriffe besonders wahrnehme, während er „book“ als beschreibend und üblich wahrnehme und dementsprechend die Widerspruchsmarken nicht mit Begriffen wie „E-Book“ oder „Openbook“ gedanklich verknüpfe.

Zudem prägten verschiedene Eintragungen deutscher Marken mit dem Bestandteil „Book“ („Money Book“, „Magie Book“, „Change Book“, „Social Page Book“, „MINIFAB Book“) das Markenverständnis des Verkehrs und unterstrichen, dass allein die Übereinstimmung in diesem Bestandteil nicht zur Begründung einer auch nur geringen Zeichenähnlichkeit ausreichend sei. Vorliegend seien hingegen die maßgebenden jeweils ersten Bestandteile „FACE“ und „mother“ in jeder Hinsicht vollkommen unterschiedlich, so dass eine gedankliche Verknüpfung der beiderseitigen Zeichen fernliege.

Die Widerspruchsmarken seien auch keine bekannten Marken für die streitgegenständlichen Dienstleistungen. Sie seien im Inland allenfalls bekannt für das Angebot eines sozialen Netzwerks. Die für die Widerspruchsmarken eingetragenen Dienstleistungen beträfen aber nur zu einem geringen Teil solche Waren und Dienstleistungen in Bezug auf das Angebot eines sozialen Netzwerks. Die Markeninhaberin nennt dazu mehrere der für die Widerspruchsmarken eingetragenen Waren und Dienstleistungen, die ihrer Auffassung nach einen Bezug zu sozialen Netzwerken aufweisen, zumeist solche, die den Begriff „soziale Netzwerke“ bzw. „soziale Netze“ beinhalten.

Die angegriffene Marke beanspruche hingegen gar keinen Schutz für Dienstleistungen mit Bezug auf soziale Netzwerke. Damit sei allein zu prüfen, ob die wenigen, von den Widerspruchsmarken umfassten Dienstleistungen in Bezug auf soziale Netzwerke so eng mit den angegriffenen Dienstleistungen verwandt seien, dass es gerechtfertigt wäre, die unterstellte Bekanntheit der Widerspruchsmarken für soziale Netzwerke auf die angegriffenen Dienstleistungen ausstrahlen zu lassen. Dies sei nicht der Fall. Für eine solche enge Verwandtschaft reiche es nicht aus, dass die angegriffenen Dienstleistungen irgendetwas mit „Computern“, „Netzwerken“ oder „Internet“ zu tun hätten.

Die angegriffene Marke nutze auch nicht die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarken aus. Wie sich aus verschiedenen Presseartikeln und dem Wikipedia-Eintrag „Kritik an Facebook“ ergebe, werde die Social-Media-Plattform "Facebook" seit mehr als 10 Jahren immer wieder von Skandalen erschüttert, die weltweit die Berichterstattung und somit die Wahrnehmung des Unternehmens und ihrer Facebook-Marken entscheidend geprägt hätten. Der Behauptung, dass von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen profitiert werden solle, sei damit mangels positiver Anziehungskraft, Ruf und Ansehen der Boden entzogen. Vielmehr seien die Widerspruchsmarken bereits seit der Anmeldung der angegriffenen Marke bis heute ständig negativ konnotiert, so dass die Ausnutzung ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung unzutreffend und fernliegend erscheine.

In der Beschwerdeschrift vom 2. April 2020 hat die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 26. Februar 2020 im Umfang der Löschanordnung aufzuheben und die Widersprüche zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung können keine Zweifel an der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken bestehen. Die Markeninhaberin habe selbst die Bekanntheit der Marken im Inland eingeräumt und die Bekanntheit stelle sogar ein „Mehr“ gegenüber der rechtserhaltenden Benutzung dar. Außerdem geht die Widersprechende davon aus, dass sie und ihr Facebook-Dienst sowie dessen Erfolgsgeschichte für den Senat offenkundig sind. Vorsorglich hat sie verschiedene Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung und der Bekanntheit ihrer Marken

vorgelegt, u.a. eine eidesstattliche Versicherung ihres Associate General Counsel for Brands and Marketing Legal vom 28. September 2023.

Die Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG lägen vor. Mit den im Verfahren vor dem DPMA und im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen habe sie eine überragende Bekanntheit der Marke „FACEBOOK“ in Deutschland für den Kollisionszeitpunkt und auch für den heutigen Tag belegt. Ohne dass es beim Sonderschutz bekannter Marken darauf ankomme, bestehe die besondere Bekanntheit im Bereich der für die Widerspruchsmarken eingetragenen Waren und Dienstleistungen, die soziale Netzwerke betreffen, und genau für solche Dienstleistungen beanspruche die angegriffene Marke Schutz. Die beiderseitigen Zeichen seien auch ausreichend ähnlich, denn die beteiligten Verkehrskreise würden sie gedanklich miteinander verknüpfen. Zu Recht habe die Markenstelle ausgehend von der sehr hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarken, wegen ihrer Übereinstimmung im Bestandteil „book“ sowie wegen der Ähnlichkeit der Zeichenbildung eine gedankliche Verknüpfung bejaht, was auch den Grundsätzen der Entscheidung BGH GRUR 2015, 1114 – Springender Pudel entspreche. Der übereinstimmende Bestandteil „book“ sei nicht beschreibend, denn vorliegend gehe es nicht um (elektronische) Bücher, sondern um ein soziales Netzwerk. Auch der pauschale Hinweis der Markeninhaberin auf fünf eingetragene deutsche Marken mit dem Bestandteil „book“ könne keine Kennzeichnungsschwäche rechtfertigen. Demgegenüber sei der Bestandteil „mother“ als reine Zielgruppenangabe schwach. Dies zeige auch der Internetauftritt der Markeninhaberin, die ein solches Mütternetzwerk plane bzw. angeboten habe.

Die angegriffene Marke nutze die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarken aus. Nach den Gesamtumständen bestehe kein Zweifel, dass die Markeninhaberin versuche, die überragende Bekanntheit und Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarken auszunutzen, wobei sie sich in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Facebook-Marke begeben, um ohne finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen von deren Anziehungskraft, guten Ruf und hohen Ansehen zu profitieren. Eine Erklärung, warum sie gerade die in ihrer Struktur ähnliche Marke „motherbook“ mit dem selbständig kollisionsbegründenden Bestandteil „book“ gewählt habe und unter dieser ein Netzwerk für Mütter anbiete,

sei sie schuldig geblieben. Hiergegen spreche auch nicht die von der Markeninhaberin zitierte Presseberichterstattung. Eine nicht immer positive Presseberichterstattung über ein Unternehmen mit der Bekanntheit und Reichweite der Widersprechenden sei nicht überraschend.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 9. August 2022 sind die Verfahrensbeteiligten unter Beifügung von Recherchebelegen (Bl. 228 – 237 GA) darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.


Für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke besteht der Lösungsgrund des Sonderschutzes einer bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die angegriffene Marke zu Recht teilweise gelöscht hat.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über Widersprüche handelt, bei denen die angegriffene Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). In Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede sind gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG ebenfalls in ihrer bis dahin geltenden Fassung anzuwenden.

1. a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken mit Schriftsatz vom 2. April 2020 (undifferenziert) bestritten.

Da die am 11. Februar 2011 eingetragene Widerspruchsmarke 1 und die am 17. Dezember 2010 eingetragene Widerspruchsmarke 2 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (4. Mai 2012) noch nicht mehr als fünf Jahre eingetragen waren, beide Widerspruchsmarken jedoch zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede in der Beschwerdeschrift vom 2. April 2020 inzwischen über fünf Jahre eingetragen waren, ist die Nichtbenutzungseinrede (nur) nach der Alternative des 43 Abs. 1 Satz 2 a.F. MarkenG zulässig.

b) Aufgrund der zulässigen Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a.F. oblag es der Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, also für den Zeitraum von Juni 2019 bis Juni 2024 nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Hinsichtlich der Unions-Widerspruchsmarke 2 bestimmt sich die Glaubhaftmachung nach § 119 Nr. 4 MarkenG n. F. i. V. m. § 43 Abs. 1 MarkenG a. F., der mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden ist, dass an die Stelle der Benutzung der Marke im Inland gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Marke in der Europäischen Union tritt (Art. 15 GMV bzw. Art. 18 UMV).


c) Der Senat geht unter Anwendung des § 291 ZPO (i.V.m. § 82 Abs. 1 MarkenG) davon aus, dass die Kennzeichnung(en) „FACEBOOK“ und  in den letzten fünf Jahren jedenfalls für die Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt sind, die die Markeninhaberin in ihrer Widerspruchsbegründung vom 16. November 2020, S. 5 f., als Dienstleistungen mit Bezug zu sozialen Netzwerken angesehen hat, nämlich

- Widerspruchsmarke 1 (DE 30 2009 068 372 - Wortmarke FACEBOOK):

Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs (in Datennetzen) auf nicht-herunterladbare Software-Anwendungen für soziale Netzwerke, für die Schaffung einer virtuellen Gemeinschaft und für die Übertragung von Audio-, und

Videoinhalten, fotografischen Bildern, Grafiken und Daten; Bereitstellung des Zugriffs auf Computer-Datenbanken in den Bereichen sozialer Netzwerke, Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung;

Klasse 42: Vermietung von nicht-herunterladbaren Software-Anwendungen für soziale Netzwerke, für die Schaffung einer virtuellen Gemeinschaft und Übertragung von Audio-, und Videoinhalten, fotografischen Bildern, Texten, Grafiken und Daten; Computerdienstleistungen, nämlich die Erstellung von kundenspezifischen Websites mit benutzerdefinierten oder-spezifischen Informationen, persönlichen Profilen, Audio- und Videoinhalten, fotografischen Bildern, Texten, Grafiken und Daten.

- Widerspruchsmarke 2 (EM 9 151 168 – Wort-/Bildmarke ):

Klasse 38: Bereitstellung des Zugangs zu Computerdatenbanken im Bereich soziale Netze, Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung;

Klasse 42: Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für soziale Netze, zum Aufbau virtueller Gemeinschaften und zur Übertragung von Ton, Video, fotografischen Bildern, Texten, Grafiken und Daten; Bereitstellung einer Website mit Technologie zur Ermöglichung der Erstellung von persönlichen Profilen durch Online-Benutzer mit Informationen von Belang für soziale Netze und zur Übertragung und zum Austausch solcher Informationen zwischen mehreren Websites;

Klasse 45: Dienstleistungen im Bereich Vermittlung von Bekanntschaften, soziale

Netze und Partnervermittlung; soziale Dienstleistungen und Bereitstellung von sozialen Informationen im Bereich persönliche Entwicklung, nämlich Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichung, Wohltätigkeits-, philanthropische, Freiwilligen-, öffentliche und Gemeinschaftsdienstleistungen sowie humanitäre Aktivitäten; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf soziale und politische Fragen aus durchsuchbaren Verzeichnissen und Datenbanken mit Informationen, einschließlich Texte, elektronische Dokumente, Datenbanken, Grafiken und audiovisuelle Informationen, über Computer- und Kommunikationsnetze.

Das Wort „FACEBOOK“ – gleich in welcher Schreibweise, mit oder ohne (farbige) rahmenartige Hintergrundgestaltung – ist eine allgemein bekannte, sogar weltberühmte Marke. Es bezeichnet das weltweit bekannte soziale Netzwerk der Widersprechenden und kennzeichnet die zu seinem Betrieb und seiner wirtschaftlichen Verwertung erbrachten Dienstleistungen. Dies ist offenkundig (allgemeinkundig) i.S.d. § 291 ZPO. Die Senatsmitglieder, die als Endverbraucher zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören, kennen Facebook als Kennzeichnung des bekanntesten sozialen Netzwerks sowohl aus Werbe- und sonstigen Hinweisen auf Facebook, wie sie etwa bei der Bedienung von Telekommunikationsgeräten und/oder bei Internetrecherchen häufig erscheinen, ebenso aus der Tagespresse und aus sonstigen Medienberichten in Zusammenhang mit Social Media. Nur ergänzend bzw. illustrierend dazu können auch die von der Widersprechenden mit den Schriftsätzen vom 31. Januar 2022 und 26. Februar 2024 eingereichten und eingeblendeten Unterlagen berücksichtigt werden, insbesondere verschiedene Screenshots der facebook-Webseite unter Herausstellung der Kennzeichnung „facebook“ (teilweise als zu verschiedenen Zeiten archivierte Webseite), Statistiken, Rankings und Studien von Dritten sowie eine eidesstattliche Versicherung eines Angestellten der Widersprechenden. Hieraus geht ebenfalls hervor, dass der Unternehmensverbund der Widersprechenden in den vergangenen fünf Jahren weltweit, damit auch in Europa und in Deutschland, wirtschaftlich ernsthaft zur Erzielung und Verteidigung von Marktanteilen eine werbefinanzierte Social-Media-

Plattform betrieben hat, das Angebot des Online-Netzwerks Facebook weiter diversifiziert hat und hierbei erhebliche Nutzerzahlen erreicht hat, die in größeren EU-Ländern, insbesondere Deutschland, im deutlich zweistelligen Millionenbereich liegen. Ebenso sind Umsätze von mehreren Milliarden US-Dollar generiert worden. Auch die vom Senat ermittelten Rechercheunterlagen (Anlagen zum Senatshinweis vom 9. August 2022) und ebenso die von der Markeninhaberin eingereichte kritische Berichterstattung über Facebook zeugen letztlich von der weltweit erfolgreichen wirtschaftlichen Betätigung der Widersprechenden als bekannteste und verbreitetste Social-Media-Plattform. Damit geht der Senat von einer rechtserhaltenden Benutzung für die oben aufgeführten Dienstleistungen aus.

Darüber hinaus liegt es bei einem bekannten werbefinanzierten Netzwerkdienst, wie Facebook, nahe, dass zumindest ausschnittsweise auch folgende eingetragenen Werbedienstleistungen benutzt werden: „Werbung und Verkaufsförderung“ (beide Widerspruchsmarken); „Verkaufsförderung von Waren und Dienstleistungen Anderer mittels Computer- und Kommunikationsnetzwerken“ (Widerspruchsmarke 1). Dies kann im Hinblick auf den auch außerhalb des Bereichs der ähnlichen Waren und Dienstleistungen anwendbaren Lösungsgrund des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG dahinstehen. Zugunsten der Markeninhaberin soll im Folgenden nur von der rechtserhaltenden Benutzung für diejenigen Dienstleistungen ausgegangen werden, die nach ihrer Auffassung einen Bezug zu sozialen Netzwerken haben.


2. Die Voraussetzungen des Lösungsgrunds nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und (Widerspruchsmarke 2:) § 119 Nr. 1 MarkenG liegen vor.

a) Die Widerspruchsmarken „FACEBOOK“ und  verfügen in Deutschland und in der Europäischen Union jedenfalls im Bereich der o.g. Dienstleistungen mit Bezug zu sozialen Netzwerken über eine weit überdurchschnittliche, überragende Bekanntheit i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in der Gesamtbevölkerung und damit bei allen beteiligten Verkehrskreisen.

aa) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 - C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rdnr. 24 - Pago/Tirolmilch). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rdnr. 23 ff. - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rdnr. 42 = WRP 2011, 1454 - TÜV II; Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rdnr. 22 = WRP 2014, 445 - OTTO Cap). Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rdnr. 49 - TÜV II; GRUR 2014, 378 Rdnr. 27 - OTTO Cap; BGH GRUR 2015, 114 Rdnr. 10 – Springender Pudel).

bb) Nach diesen Grundsätzen weisen die Widerspruchsmarken in Deutschland als dem für die Widerspruchsmarke 1 maßgebenden Kollisionsgebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG; vgl. a. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rdnr. 385-387) und in der Europäischen Union als dem für die Bekanntheit der Widerspruchsmarke 2 maßgebenden Gebiet (§ 119 Nr. 1 MarkenG) jedenfalls im Bereich der oben aufgeführten Dienstleistungen mit Bezug zu sozialen Netzwerken eine erhebliche, weit überdurchschnittliche Bekanntheit i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in der Gesamtbevölkerung und damit bei allen beteiligten Verkehrskreisen auf.

Bei Facebook handelt es sich offenkundig (allgemeinkundig) i.S.d. § 291 ZPO i.V.m. § 82 Abs. 1 MarkenG um das weltweit bekannteste kommerziell betriebene soziale

Netzwerk, so dass die Widerspruchsmarken „FACEBOOK“ und  für die o.g. Dienstleistungen mit Bezug zu sozialen Netzwerken über eine überragende Bekanntheit verfügen. Insoweit kann zunächst auf die Ausführungen unter Ziff. 1. c) zur Offenkundigkeit der rechtserhaltenden Benutzung verwiesen werden,

Diese überragende Bekanntheit besteht nicht nur heute, sondern lag auch bereits zum Kollisionszeitpunkt, also am Anmeldetag der angegriffenen Marke am 20. Juli 2010, vor. Dies wird ebenfalls gemäß § 291 ZPO i.V.m. § 82 Abs. 1 MarkenG als offenkundig zugrunde gelegt. Ergänzend bzw. illustrierend dazu wird auf die von der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 15. April 2013 eingereichten Presseartikel aus Spiegel online, heise online, Welt online und die damalige Fassung des Wikipedia-Eintrags zu „Facebook“ verwiesen, die zeitnah zum Kollisionszeitpunkt entstanden sind und die sich inhaltlich auf das Jahr 2010 oder kurz danach beziehen. Facebook wird darin als *„erfolgreichstes soziales Netzwerk der Welt“*, *„weltgrößtes Online-Netzwerk“*, die in Deutschland *„beliebteste Social-Media-Plattform“*, *„die neue Nummer eins in Deutschland“*, *„beliebteste Internetseite der Welt“* bezeichnet und der damals 26-jährige Mark Zuckerberg als *„Erfinder des größten sozialen Netzwerks unserer Tage“*.

b) Die beiderseitigen Marken sind im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ähnlich.

aa) Die Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen in relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird. Erforderlich ist, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen ähnlich sind. Die Zeichenähnlichkeit kann sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben. Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Es genügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind (BGH GRUR 2015, 1114, Rdnr. 23 – Springender Pudel m.w.N.). Ausreichend ist ein Grad an Zeichenähnlichkeit, der geringer sein kann, als er für die Annahme einer

Verwechslungsgefahr erforderlich wäre. Es genügt ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen, d.h. die Marken gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (BGH GRUR 2015, 1114, Rdnr. 21, 29 – Springender Pudel).

bb) In klanglicher Hinsicht wird der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke 2 durch deren berühmtes Markenwort „facebook“ geprägt. Als beiderseitige Marken stehen sich daher „motherbook“ und „FACEBOOK“ bzw. „facebook“ gegenüber.

Hierbei ist der Unterschied zwischen den Anfangsbestandteilen „mother“ und „face“ in jeder Hinsicht deutlich wahrnehmbar, zumal sich die unterschiedlichen Anfangsbestandteile am stärker beachteten Markenanfang befinden und auch die leicht erfassbaren Bedeutungsunterschiede zwischen „mother“ (Mutter) und „face“ (Gesicht) die Unterscheidbarkeit im Klang und im Schriftbild erleichtern.


Der jeweils zweite Markenbestandteil „book“ ist identisch. Diese Übereinstimmung wird nicht durch eine etwaige Schutzunfähigkeit oder Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils „book“ relativiert. Im Bereich netzwerkbezogener Dienstleistungen ist nicht ohne weiteres ersichtlich, dass und welche beschreibende Bedeutung der Bestandteil „book“ (Buch) innerhalb dieser Markenwörter haben soll. Nach den Sprachregeln konkretisiert das vorangestellte Substantiv (mother/Mutter, face/Gesicht) das nachfolgende Hauptwort (book/Buch). Zwar könnte ein Mutterbuch oder ein Gesichts-(Foto-)Buch einen gewissen Sinn machen, dieser Begriff wäre aber für Waren und Dienstleistungen wie Druckereierzeugnisse, elektronische Bücher, Buchhandel, Verlagsdienstleistungen o.ä. ohne weitere Gedankengänge beschreibend. Für den Betrieb sozialer Netzwerke wirkt ein „Buch“, dem nach seiner ursprünglichen Bedeutung im Sinne eines Druckwerks etwas Statisches bzw. Unveränderbares anhaftet, dagegen eher befremdlich. Zwar könnte der Verkehr angesichts der hier einschlägigen Dienstleistungen, die einen technischen Bezug zu EDV- und Telekommunikationsanwendungen aufweisen, auch an ein elektronisches Gerät denken, da er die Begriffe „Notebook“ und „E-

Book“ kennt. Hierbei handelt es sich jedoch um feststehende Spezialbegriffe, die allenfalls durch Voranstellungen von sachlich-technischen Ausdrücken in einem beschreibenden Sinne variiert werden (z.B. „Gamebook“). Der Bundesgerichtshof hat sogar die Marke „smartbook“ u.a. für Computer, Notebooks und Laptops als schutzfähig angesehen (BGH v. 06.11.2013 (I ZB 57/12 und I ZB 58/12)). Abgesehen davon, dass Hardwaregeräte hier nicht relevant sind, führen Kombinationen mit Wörtern wie „mother“ und „face“ von der Vorstellung eines technischen Geräts auch eher weg. Ergänzend wird auf den im Eintragungsverfahren ergangenen Senatsbeschluss vom 11. Januar 2012, S. 6 (26 W (pat) 532/11) hingewiesen, wonach es sich nicht hat feststellen lassen, dass der Wortbestandteil „book“ für sich allein genommen oder nachgestellt in Verbindung mit „mother“ aktuell oder künftig geeignet wäre, über seine Bedeutung als Nomen i.S.v. „Buch, selbständige Veröffentlichung“ hinaus objektiv als Sachhinweis auf eine Datensammlung im Internet, ein Internetportal oder ein soziales Netzwerk zu dienen.

Auch die von der Markeninhaberin genannten wenigen eingetragenen Drittmarken, die jeweils das Wort „Book“ als zweiten Markenbestandteil aufweisen („Money Book“, „Magie Book“, „Change Book“, „Social Page Book“, „MINIFAB Book“) sprechen nicht für eine Originalitäts- oder Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils „book“. Abgesehen davon, dass vier eingetragene Marken („Money Book“ inzwischen gelöscht) schon angesichts ihrer verschwindend geringen Zahl nichts über eine Verkehrsgewöhnung oder Verbrauchtheit eines Markenbestandteils sagen können, ist keine der genannten Marken für Waren oder Dienstleistungen mit Bezug zu sozialen Netzwerken eingetragen.

Zudem stimmen die Marken bzw. deren prägendes Markenwort in ihrem Zeichen- aufbau überein, indem jeweils einem Substantiv der englischen Alltagssprache das weitere Hauptwort „...-book“ angehängt wird, wobei sich eine fantasievolle Wort- kombination nach Art eines Gesamtbegriffs ergibt. Angesichts dieser Überein- stimmungen ist eine absolute Zeichenunähnlichkeit ausgeschlossen. Die klangliche und schriftbildliche Zeichenähnlichkeit ist vielmehr unterdurchschnittlich. Ob die Ähnlichkeit der Zeichen zu gering ist, um eine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG zu begründen, kann dahingestellt bleiben, da der Schutz bekannter Marken einen hierfür ausreichenden Grad an Ähnlichkeit nicht voraussetzt. Es genügt vielmehr ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen, d.h. die Marken gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (BGH GRUR 2015, 1114, Rdnr. 21, 29 – Springender Pudel).

cc) Die klangliche und schriftbildliche Zeichenähnlichkeit rechtfertigt die Annahme, dass die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke mit den Widerspruchsmarken gedanklich verknüpfen. Das angegriffene Zeichen „motherbook“ stellt nicht lediglich allgemeine Assoziationen zur bekannten Kennzeichnung „FACEBOOK“ bzw.  her.

aaa) Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rdnr. 30 - Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rdnr. 41 - adidas/Marca; GRUR 2009, 56 Rdnr. 41 f. - Intel/CPM; GRUR Int. 2011, 500 Rdnr. 56 - TiMi KINDER-JOGHURT/KINDER, BGH GRUR 2015, 1114, Rdnr. 33 – Springender Pudel m.w.N.).

bbb) Vorliegend hat das Markenwort „FACEBOOK“ bzw. „facebook“ im Bereich der Social Media eine überragende Bekanntheit (s.o.). Zudem findet sich in der angegriffenen Marke der charakteristische Zeichenbau der Widerspruchsmarken wieder, in dem ein Substantiv der englischen Sprache mit dem nachgestellten Wort

„book“ nach Art eines Gesamtbegriffs zu einem fantasievollen Gesamtwort kombiniert wird. Hierbei wird das eher indirekt personenbezogene Wort „face“ (Gesicht als das wesentliche optische Identifikationsmerkmal einer Person) gegen die direkte Benennung einer Personengruppe ausgetauscht, so dass auch gewisse inhaltliche Parallelen bei der Gesamtbegriffsbildung bestehen. Die angegriffene Marke ruft damit Erinnerungen an die berühmte Social-Media-Marke wach und lässt den Verkehr unwillkürlich vermuten, dass die angegriffene Marke in irgendeiner Weise dem diversifizierten Angebot des Marktführers Facebook zugehört, etwa, dass sie eine besondere, auf Mütter bezogene Community bzw. Sparte benennt. Für Mütter und die sie interessierenden Themen bietet sich auch die Einrichtung einer spezialisierten Community zum Erfahrungsaustausch an, was die Widersprechende anhand der auf ihrer Plattform aktiven Facebook-Gruppe „Echte Mamas“ aufgezeigt hat (Schriftsatz vom 31. Dezember 2022, Ziff. I. 7. (S. 18 f.)). Es ist auch allgemein bekannt, dass sich zahlreiche Bücher, Zeitschriften und Internetportale schwerpunktmäßig mit Themen wie Schwangerschaft, Geburt, Erziehung und der Eigenschaft als Eltern beschäftigen, so dass ein Zusammenhang zwischen den Zeichen nahegelegt ist.

Außerdem dienen die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke der Schaffung und dem Betrieb von (EDV-technischen) Netzwerken, der Online-Kommunikation, Freizeitgestaltung und sozialen Vernetzung. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin liegen sie damit keineswegs völlig außerhalb der oben aufgeführten Dienstleistungen der Widerspruchsmarken, die von ihr als solche mit Bezug zu sozialen Netzwerken angesehen werden. Vielmehr werden die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen im Umfeld von mit Telekommunikationstechnik betriebenen Netzwerken erbracht. Sie dienen der Online-Kommunikation, Freizeitgestaltung und auch der sozialen Vernetzung. Diese Nähe fördert ebenfalls die Vorstellung des Verkehrs, dass die angegriffene Marke eine besondere Untergliederung bzw. Community der Widersprechenden bezeichnet, so dass die gedankliche Verknüpfung noch weiter vertieft wird.

c) Die Verwendung der jüngeren Marke würde die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen.

aa) Die Frage, ob die Unterscheidungskraft einer Marke in unlauterer Weise ausgenutzt wird, ist anhand einer umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen, zu denen das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 44 - L'Oréal/Bellure). Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 54 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2014, 378 Rn. 33 - OTTO Cap; GRUR 2015, 1114, Rn. 38 – Springender Pudel).

bb) Wie oben festgestellt, nähert sich die angemeldete Marke erkennbar der berühmten Kennzeichnung „Facebook“ an, indem sie deren charakteristischen Aufbau übernimmt und sich auch bei der Art der Bildung eines phantasievollen Gesamtbegriffs an die ältere Marke anlehnt. Hierbei bietet sich die direkte Benennung der Personengruppe der Mütter besonders für die Errichtung eines eigenen sozialen Teil-Netzwerks bzw. einer besonderen Gruppe innerhalb eines umfassenden sozialen Netzwerks an. Damit hebt sich die angegriffene Marke von anderen Netzwerkbezeichnungen ab und begibt sich erkennbar in die Sogwirkung der berühmten älteren Marken und profitiert von deren Bekanntheit. Durch diese Art des Zeichenaufbaus wird die Erinnerung an die älteren Marken wachgerufen und eine Verbindung zu ihnen hergestellt. Damit hat die Inhaberin der angegriffenen

Marke Teilhabe an der Aufmerksamkeit, die mit dem Markenwort „Facebook“ verbunden ist.

Dem steht nicht entgegen, dass Facebook wiederholt Gegenstand kritischer Presseberichterstattung gewesen ist, worauf die Markeninhaberin abstellt. Für die Fallvarianten der Ausnutzung und der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ist ein „guter Ruf“ nicht erforderlich (anders evt. bei der Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung, vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., 14. Aufl., § 14 Rn. 383). Zudem ist kritische Berichterstattung über marktführende Unternehmen der IT- und Internetbranche und sozialer Netze geradezu typisch (z.B. Ausnutzung von Marktmacht durch Microsoft, „Datenkrake Google“, problematische Arbeitsbedingungen bei asiatischen Zulieferern von Apple, Spionagevorwürfe bei Huawei, Zensur- und Sperrmaßnahmen bei Twitter bzw. dessen Nachfolger X, Begleitumstände der Übernahme von Twitter durch Elon Musk). Die Bekanntheit wird dadurch letztlich noch gefördert. Abgesehen davon wird ein Unternehmen, das im Ruf steht, ungeniert Nutzerdaten abzugreifen, wiederum für Werbekunden attraktiv, da sie erhoffen dürfen, an den Nutzerdaten zu partizipieren oder wenigstens die richtigen Werbekunden innerhalb des sozialen Netzwerks ansprechen zu können.

cc) Die Ausnutzung und Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarken erfolgt auch in unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund. Dem Tatbestandsmerkmal des Ausnutzens der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung ist die Unlauterkeit immanent (vgl. BGH GRUR 2005, 583 – Lila-Postkarte, Juris-Tz. 22). Es ist nicht ersichtlich und auch nicht vorgetragen, welchen rechtfertigenden Grund die Markeninhaberin haben könnte, ohne Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, sich in der Weise an die Widerspruchsmarken anzunähern, dass sie deren charakteristischen Aufbau unter Ersetzung von „face“ durch die themen- und gruppenbeschreibende Angabe „mother“ übernimmt und so von der Unterscheidungskraft der weltbekannten Social-Media-Marke profitiert.

Ob die weiteren Fallvarianten des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG (Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft, Ausnutzung der Wertschätzung, Beeinträchtigung der Wertschätzung) vorliegen, kann dahingestellt bleiben.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kätker

Staats

Wagner

...