

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103483 in Sachen

Meta Platforms, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, California, 94025
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
P.O. Box 1067
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 631716 - Like ((fig.))



gegen

Cédric Rouleau
Chemin des Grands Vignes, 1
1275 Chésereux

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 795892 - ((fig.))



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 795892 "((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 13.04.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Dienstleistungen eingetragen:
45 Service de mise en relation sociale, services de réseaux et de rencontres; services de mise en relation sociale et de rencontres.
2. Am 13.07.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch und beantragte deren Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 631716 "Like ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
45 Dienstleistungen im Bereich Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung, auch online erbracht, insbesondere zum Aufbau, zur Förderung und Erweiterung des Beziehungsnetzes einer Person (online social networking).
4. Mit Verfügung vom 20.07.2023 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da innert Frist von der widerspruchsgegenerischen Partei keine Stellungnahme eingereicht wurde, schloss das Institut mit Verfügung vom 04.09.2023 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechende Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 16.12.2011 hinterlegt, die angefochtene Marke am 06.08.2022. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch

wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgen: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:

45 *Service de mise en relation sociale, services de réseaux et de rencontres; services de mise en relation sociale et de rencontres.*

3. Die Widerspruchsmarke, soweit vorliegend interessierend, ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

45 *Dienstleistungen im Bereich Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung, auch online erbracht, insbesondere zum Aufbau, zur Förderung und Erweiterung des Beziehungsnetzes einer Person (online social networking).*

4. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchte Dienstleistung wird, wie in der Klammerbemerkung präzisiert, auf Englisch kurz "online social networking" genannt. Auf Französisch wird dieser englische Ausdruck mit *services de mise en relation sociale* übersetzt. Es besteht mithin Identität oder zumindest hochgradige Dienstleistungsgleichartigkeit gegenüber allen von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke "Like ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und die Bildmarke "((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3). Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – 5TH AVENUE [fig.] / AVENUE [fig.]).
3. Bei der Widerspruchsmarke macht das figurative Element (stilisierte Hand mit Hemdärmel und nach oben abgespreiztem Daumen) etwa die Hälfte des Zeichens aus. Zudem ist die Kombination dieses Elements mit dem Worтеlement "like" auf einer Etikette mit dreidimensionalem Charakter angeordnet. Bereits aufgrund seiner Grösse stellt das grafische Element zweifellos ein wesentliches Zeichenelement dar und vermag der Widerspruchsmarke im massgeblichen Erinnerungsbild der Abnehmer, im Gesamteindruck durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Zudem bleibt diese figurative Gestaltung nicht nur als selbständiges Zeichenelement wahrnehmbar, welches dem Publikum Geschäftsverkehr als

Orientierungspunkt dient. Es prägt aufgrund seiner Grösse genauso den Gesamteindruck der älteren Marke wie das Wortelement "like".

4. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Bildelemente sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).
5. Beide Konfliktzeichen weisen je ein Bildelement auf, das eine Hand mit angewinkelten Fingern und einem nach oben zeigenden Daumen zeigt. Während die ältere Marke noch einen Teil des Handgelenks zeigt, das von einem Hemdärmel mit angedeutetem Manschettenknopf verdeckt wird, zeigt die angefochtene Marke nur die Hand ohne Handgelenk. Im Gegensatz zur älteren Marke ist diese Hand blau eingefärbt. Bei beiden Zeichen zeigen die angewinkelten Finger nach rechts. Aufgrund der Stilisierung ohne weitere Konturen ist bei beiden Konfliktzeichen nicht auszumachen, ob es sich um eine rechte oder linke Hand handelt. Bedingt durch die Darstellung des Hemdärmels sowie die Ausführung in schwarz/weiss mit entsprechenden Konturen weist die Widerspruchsmarke wesentliche Abweichungen in der Darstellung des beiden Zeichens gemeinsamen Grundmotivs "Daumen hoch" auf. Die weiteren Zeichenelemente, nämlich der Begriff Like sowie das Bild eines weissen Ziegenbocks auf blauem rechteckigem Grund weisen demgegenüber keine Gemeinsamkeiten auf.
6. Das Element "Daumen hoch" ist bei beiden Zeichen in ähnlichem Masse stilisiert und diese Bildelemente weisen in etwa die gleichen Proportionen und Ausrichtung auf. Hingegen bestehen aufgrund der Tatsache, dass der Daumen der Widerspruchsmarke mit Umrissen gezeichnet ist und durch die Darstellung des Hemdärmels etwa ein Drittel breiter ist als das "Daumen hoch"-Element des jüngeren Zeichens, auch nicht zu unterschätzende Unterschiede in der Gestaltung des gleichen Motivs.
7. Ob die festgestellten Ähnlichkeiten im Motiv "Daumen hoch" bzw. dessen grafischen Umsetzung das Bestehen eine Verwechslungsgefahr zu rechtfertigen vermögen, gilt es in der Folge zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Die strittigen Dienstleistungen der Klasse 45 decken nicht alltägliche Bedürfnisse ab. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzt und die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht. Dementsprechend ist von einem zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Das Bildelement der Widerspruchsmarke, eine zur Faust geballte Hand mit erhobenem Daumen (Daumen hoch), wird notorisch regelmässig als Symbol dafür verwendet, dass etwas gut gelaufen ist bzw. als Ausdruck der Zustimmung verwendet. Dem Begriff "Like" kommt als Verb die Bedeutung von "mögen, gernhaben" zu (vgl. Klett Grund- und Aufbauwortschatz). Da es sich um einen Begriff des englischen Grundwortschatzes handelt, wird er von den angesprochenen Schweizer Abnehmerkreisen in diesem Sinn verstanden. Als Ausdruck einer Vorliebe kommt dem Begriff "like" somit eine anpreisende Bedeutung zu. Der um die beiden Zeichenelemente "Daumen hoch" und "like" gezeichnete Rahmen ist als einfaches

geometrisches Element als banal zu qualifizieren (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.6). Zudem entspricht es der allgemeinen Lebensverfahrung, dass diese beiden Elemente in den sozialen Netzwerken häufig verwendet werden, um anzuzeigen, dass der präsentierte Inhalt geschätzt wird. Die Widerspruchsmarke setzt sich somit aus allgemein üblichen Elementen im Bereich der sozialen Netzwerke und folglich aus kennzeichnungsschwachen Elementen zusammen. Sie schöpft mithin ihre originäre Kennzeichnungskraft aus deren Kombination zu einem Gesamtzeichen, verbleibt aber originär stark vermindert kennzeichnungskräftig.

5. Unter Verweis auf den Entscheid B-681/2016 – Facebook / Stressbook des Bundesverwaltungsgerichts sowie unter Einreichung von Auszügen diverser Webseiten der Firma Facebook macht die widersprechende Partei geltend, dass die ältere Marke über eine herausragende Bekanntheit und somit über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge. Das Institut kann sich dieser Auffassung aus folgenden Gründen nicht anschliessen: aus der vom Bundesverwaltungsgericht festgestellten Bekanntheit der Wortmarke Facebook können keine Rückschlüsse auf eine allfällige Bekanntheit der streitgegenständlichen Widerspruchsmarke gezogen werden, da es sich um unterschiedliche Marken ohne gemeinsame Elemente handelt.
6. Als Beilage 3 zu ihrer Widerspruchsschrift vom 13.07.2023 reicht die widersprechende Partei folgende Belege ein:
 - 11 Screenshots verschiedener Facebookseiten, nämlich von Bundesrat Alain Berset, Herzog & de Meuron, Dieter Meier (Yello), Roger Federer, DJ BoBo, Stadt Zürich, Polizei.news – Schweiz, Credit Suisse, NZZ, IGE.
 - Auszug aus der Zeitung Blick vom 07.08.2009, enthaltend den Hinweis, dass Roger Federers Statusmeldung betreffend die Geburt seiner Zwillinge sich wie ein Lauffeuer auf Facebook ausgebreitet habe.
7. Auf den Screenshots ist jeweils unten rechts das Widerspruchszeichen enthalten. Dieses befindet sich neben dem Lupensymbol für die Durchführung von Suchen auf der jeweiligen Seite. Auf der gleichen Zeile finden sich auch Rubriken wie "Home", "Live", "Videos", "Events", "Photos" und "More". Gestützt auf die alleinige Tatsache, dass auf diesen Facebookseiten die Widerspruchsmarke enthalten ist und diese Seiten teils Profile von bekannten Persönlichkeiten enthalten, deren Seiten u.U. millionenfach besucht werden, kann noch nicht auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke geschlossen werden. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft könnte denn auch nur dann angenommen werden, wenn das fragliche Zeichen von den angesprochenen Abnehmerkreisen durch intensiven Gebrauch als Kennzeichen der widersprechenden Partei wahrgenommen wird. Vielmehr zeigt die Anordnung des Widerspruchszeichens auf einer Linie mit den Rubriken "Home", "Live", "Videos", "Events", "Photos" und "More" sowie dem Lupensymbol, dass das Widerspruchszeichen als "like button" wahrgenommen wird, mittels dem die Nutzer ihre Zustimmung zur Seite bzw. zu deren Inhalt ausdrücken können. Zudem geht aus den eingereichten Screenshots auch nicht hervor, für welche Dienstleistungen das Widerspruchszeichen gebraucht wird. Ein markenmässiger Gebrauch ist somit nicht gegeben. Bei dieser Sachlage ist daher von der originären, stark verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mit einem entsprechend reduzierten Schutzzumfang auszugehen.
8. Während die Widerspruchsmarke ihre Kennzeichnungskraft aus der Kombination der für sich genommen schwachen Elemente "Daumen hoch", "like" und dem etikettenhaften Rahmen schöpft, liegt die Schutzzfähigkeit angefochtene Marke in der Kombination des schwachen Elements "Daumen hoch" mit dem weder beschreibenden noch üblichen Bildelement "Ziegenbock". Da sich die im Konflikt stehenden Zeichen durch das zusätzliche Bildelement "Ziegenbock" klar unterscheiden und sich die Übereinstimmungen insbesondere auf das kennzeichnungsschwache Motiv "Daumen hoch" beschränken, hält die angefochtene Marke den markenrechtlich geforderten Zeichenabstand ein.
9. Unter Berücksichtigung des reduzierten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke sowie dem zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr auch bei Dienstleistungsgleichheit zu verneinen. Der Widerspruch Nr. 103483 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wird somit keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 103483 wird abgewiesen
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 18. Januar 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

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