



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 336/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 44 979**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **Cyber**

ist als Kennzeichnung für die Waren

"Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Parfümerien, ätherische Öle; Zahnputzmittel; Haarwässer; Juwelierwaren; Schmuckwaren; Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen"

unter der Nummer 301 44 979 im Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren international registrierten Marke Nr. 740 534

**CYBERNAUT,**

die u.a. für die Waren

"horloges de contrôle (horloges mères), écrins pour l'horlogerie, horloges atomiques, horloges électriques, pendules (horlogerie), verres de montres; chronographes (montres), chronomètres, instruments chronométriques, chronoscopes, horloges, montres, montres-bracelets, à l'exception de celles pour la communication numérique"

in der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist,

- auf die Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" beschränkt - Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Regierungsangestellten im gehobenen Dienst, hat mit Beschluß vom 1. September 2003 den Widerspruch zurückgewiesen. Zwar könnten sich die gegenseitigen Marken auf identischen Waren begegnen. Der demnach erforderliche große Abstand der jüngeren Marke von dem Widerspruchszeichen werde jedoch eingehalten. Die Wörter unterschieden sich wegen der unterschiedlichen Anzahl der Silben, der abweichenden Vokalfolge und dem Konsonantengefüge im Sprechrhythmus und damit im phonetischen Gesamteindruck sehr deutlich. Auch wenn beiden Zeichen der Wortteil "Cyber-" gemeinsam sei, bestehe keine Verwechslungsgefahr. Dieser Bestandteil trete in der Widerspruchsmarke weder als eigenständiger, selbstständig kennzeichnender Wortstamm hervor noch wirke er in anderer Weise prägnant. Vielmehr werde "Cyber" in zahlreichen Wortzusam-

mensetzungen verwendet und verbinde sich auch in der Widerspruchsmarke mit dem Wortteil "-NAUT" zu einem einheitlichen Begriff. Aus diesem Grund bestehe für die angesprochenen Verkehrskreise kein Anlaß, das Gesamtzeichen auf diesen Bestandteil zu reduzieren. Insoweit bestehe auch keine Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die der Meinung ist, es sei klangliche, bildliche und begriffliche Verwechslungsgefahr gegeben, da die Marken sich auf identischen Waren begegnen könnten und die Lautfolge "Cyber", aus der die angegriffene Marke bestehe, auch den Anfangsteil der Widerspruchsmarke ausmache. Dies gelte insbesondere, wenn man berücksichtige, daß sich die Zeichen oft nicht gleichzeitig gegenüberträten und daß der gemeinsame Zeichenteil in bezug auf die entscheidungserheblichen Waren normale Kennzeichnungskraft habe. Die Endsilbe der Widerspruchsmarke trete gegenüber diesem mit der angegriffenen Marke identischen Wortteil zurück, der den Gesamteindruck präge. Unterschiede am Ende von Zeichen hätten nur geringes Gewicht und könnten auch im vorliegenden Fall Verwechslungen nicht verhindern, zumal die angesprochenen Verkehrskreise sich eher an den übereinstimmenden Merkmalen orientierten als an den abweichenden. Zu berücksichtigen sei außerdem, daß es sich bei "CYBER" um einen sehr unklaren, in Verbindung mit den gekennzeichneten Waren ungewöhnlichen und deshalb besonders einprägsamen Begriff handele. Aus diesen Gründen liege es auch nahe, daß von den Verkehrskreisen, die die Unterschiede der Marken bemerkten, aufgrund der Übereinstimmung in diesem Zeichenteil die Herkunft der mit den Marken gekennzeichneten Waren vom selben Hersteller angenommen werde oder daß besondere Geschäftsbeziehungen zwischen zwei verschiedenen Herstellern vermutet würden.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor dem Bundespatentgericht weder Anträge gestellt noch sich zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist gem. § 165 Abs. 4 MarkenG zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Wie die Markenstelle zu Recht angenommen hat, besteht zwischen der prioritätsjüngeren Marke "Cyber" und der Widerspruchsmarke "CYBERNAUT" keine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 iVm § 107 MarkenG.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden

Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 f. "Sabèl/Puma"; GRUR Int. 1999, 734, 736 "Lloyd"; BGH GRUR 2004, 783, 784 "NEURO-FIBOLEX/NEURO-FIBRALEX"; GRUR 2004, 235, 234 "Davidoff II"). Die Bewertung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR Int. 2000, 899, 901 "Marca/Adidas"; BGH GRUR 2003, 332, 334 "Abschlußstück"). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben.

Zwar können sich die gegenüberstehenden Marken auf identischen Waren begegnen, die nicht immer hochwertig sein müssen und sich an breite Verkehrskreise richten. Dies begünstigt Verwechslungen.

Der Schutzzumfang der älteren Marke insgesamt als auch des Wortteils "CYBER" ist normal. Ein beschreibender Sinngehalt oder eine engere Anlehnung an eine unmittelbar beschreibende Angabe ist nicht erkennbar. Auch eine Schwächung der Widerspruchsmarke durch Drittmarken oder eine Stärkung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung kann nicht festgestellt werden.

Aus diesen Gründen ist ein großer Abstand der jüngeren von der älteren Marke erforderlich, um Verwechslungen auszuschließen. Diesen Abstand hält die angegriffene Marke jedoch trotz der Übereinstimmung in den Silben "CYBER" ein.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist grundsätzlich vom Gesamteindruck auszugehen. Bei einem zusammengeschiedenen Markenwort, das nicht (ausnahmsweise) auf Grund besonderer Umstände als mehrgliedrig empfunden wird, darf nicht ohne weiteres auf die Übereinstimmung in unselbständigen Zeichenbestandteilen abgestellt werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz,

7. Aufl., § 9 Rn 339, 369, 370). Es ist daher nicht zu prüfen, ob solche Zeichen durch einen übereinstimmenden unselbständigen Bestandteil in ihrem Gesamteindruck geprägt werden. Gegen die Übernahme dieser ausschließlich zu mehrteiligen Kombinationsmarken entwickelten Grundsätze auf einteilige Marken spricht einmal, daß dadurch eine sichere Abgrenzung zwischen mittelbarer und unmittelbarer Verwechslungsgefahr unmöglich würde und die bewußt hoch angesetzten Anforderungen an die Bejahung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr umgangen werden könnten (vgl. BPatG GRUR 2002, 438, 440 "WISCHMAX"). Dementsprechend hat der BGH die Ausführungen des Bundespatentgerichts, die Grundsätze zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr von Kombinationsmarken dürften nicht auf Einwortmarken übertragen werden, nicht beanstandet (BGH GRUR 1999, 735, 736 "MONOFLAM/POLYFLAM").

Unabhängig davon würde aber auch in Anwendung der für mehrteilige Kombinationsmarken geltenden "Prägetheorie" eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen sein. So darf in diesem Zusammenhang eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil nur angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, daß die übrigen Markenteile in einer Weise zurücktreten, daß sie vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 1998, 942 "ALKASELTZER"; GRUR 2000, 233, 234 "RAUSCH/ELFI RAUCH"; GRUR 2000, 883, 885 "PAPAGALLO"; GRUR 2003, 880, 881 "City Plus"; GRUR 2004, 598 "Kleiner Feigling"). Hierbei ist der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, daß der Verkehr zwar dazu neigt, längere Kennzeichen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen, daß er aber - soweit diese Notwendigkeit zur Verkürzung nicht besteht - grundsätzlich die Marken in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgentreten (vgl. EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 "Lloyd"; BGH GRUR 1998, 932, 933 "MEISTERBRAND"). Im vorliegenden Fall sind keine nachvollziehbaren Gründe ersichtlich, die das Publikum veranlassen könnten, in dem relativ kurzen Wort "CYBERNAUT" aus Gründen der Bequemlichkeit oder Vereinfachung nach einem den Gesamteindruck prägenden Einzelement zu suchen. Es handelt sich nämlich – wie sich aus der Internetrecherche des Senats ergibt,

die den Verfahrensbeteiligten übersandt worden ist - um einen existierenden Gesamtbegriff, der eine Person bezeichnet, die überdurchschnittlich viel Zeit im Internet verbringt bzw. die im Internet surft (vgl. [http://www.networks.de/cgi-bin/n2dbi\\_sel\\_druck.pl?sword=cyberonaut](http://www.networks.de/cgi-bin/n2dbi_sel_druck.pl?sword=cyberonaut); Online-Lexikon der Universität Leipzig Wortschatz Deutsch, Stichwort "Cyberonaut"; Duden, Das Große Fremdwörterbuch, 3. Aufl., Stichwort "Cyberonaut"). Bei derartigen Gesamtbegriffen besteht für den Verkehr keine Veranlassung, sich an einem einzelnen Teil dieses Begriffs zu orientieren (vgl. BGH GRUR 2004, 598 "Kleiner Feigling"; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn 403).

Wie die Markenstelle bereits zutreffend erörtert hat, sind die Marken in ihrer Gesamtheit weder klanglich noch schriftbildlich oder begrifflich ähnlich. Auch bei undeutlicher Aussprache oder unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen ist erkennbar, daß die angegriffene Marke aus zwei, die Widerspruchsmarke aber aus drei Silben besteht. Die zusätzliche Silbe am Ende der Widerspruchsmarke beeinflusst den klanglichen Gesamteindruck so stark, daß die daraus resultierenden Abweichungen nicht zu überhören sind. Sie enthält den markanten Diphthong "-au", der in der jüngeren Marke nicht vorkommt. Da die angegriffene Marke ausschließlich hell klingende Vokale aufweist, ist ihr Gesamtklang wesentlich heller als der der älteren Marke. Hinzu kommen die Abweichungen in Sprechrhythmus und Betonung.

Schriftbildlich unterscheiden sich die Zeichen auffällig in der Wortlänge.

Auch begrifflich gibt es keine hinreichenden Gemeinsamkeiten. Eine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr zwischen Wörtern setzt voraus, daß diese in ihrem Sinn vollständig oder doch im wesentlichen übereinstimmen, also Synonyme darstellen. Entferntere Begriffsähnlichkeiten oder –anklänge reichen nicht aus (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn 215). Das Wortelement "Cyber", aus dem die jüngere Marke besteht, stellt eine Vorsilbe für zahlreiche Begriffe dar, die mit Computern, der "virtuellen Welt" oder dem Internet zu tun haben und ist in dieser Bedeutung in verschiedenen gängigen Begriffen wie "Cybercafé, Cybercash, Cyberkriminalität, Cyberspace" etc. enthalten (Duden, Das Große Fremd-



wörterbuch, 3. Aufl., Stichwort "Cyber"). "CYBERNAUT" bezeichnet – wie oben bereits erwähnt - eine Person, die überdurchschnittlich viel Zeit im Internet verbringt bzw. die im Internet surft. Somit ist beiden Zeichen lediglich ein begrifflicher Bezug zu "Internet, Computer" gemeinsam, der wegen seiner Allgemeinheit nicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreicht.

Eine Gefahr, daß die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, liegt ebenfalls nicht vor.

Das bloße Vorhandensein eines übereinstimmenden Wortteils allein kann noch nicht die Annahme einer derartigen Verwechslungsgefahr begründen, zumal hierfür nicht jegliche, wie auch immer geartete gedankliche Assoziationen ausreichen (st. Rspr.; vgl. z.B. BGH GRUR 1999, 735, 736 "MONOFLAM/POLYFLAM"; BGH GRUR 2004, 598, 599 "Kleiner Feigling"). Maßgeblich ist vielmehr, ob die als unterschiedlich erkannten Vergleichsmarken wegen Übereinstimmungen in Teilbereichen oder aus anderen Gründen auf die Ursprungsidentität der betroffenen Waren (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, "Canon"; GRUR 2001, 1148, 1149 "Bravo") oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen deren Hersteller bzw. Anbieter (vgl. EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 "Lloyd"; BGH GRUR 2004, 886, 887 "Mustang") schließen lassen.

Für die Annahme, der Verkehr werde das den Marken gemeinsame Zeichenelement "CYBER" als Stammbestandteil einer Serie von Marken mit Hinweischarakter auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden sehen, gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte. Weder ist vorgetragen oder liquide, daß die Widersprechende eine Serie von Marken mit diesem Bestandteil verwendet, noch ist dieser Bestandteil Firmenkennzeichnung der Widersprechenden. Vor allem aber handelt es sich bei "CYBER" nicht um einen eigenständigen Wortstamm der Widerspruchsmarke, denn dieses Wortelement stellt – wie oben erläutert - in der älteren Marke ein unselbständiges Element eines Gesamtbegriffes dar, das nicht gedanklich herausgelöst wird (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn 493).

Eine "Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne", dh. die Gefahr, daß der Verkehr wegen der teilweisen Übereinstimmung der Zeichen von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht, ist schon deshalb nicht gegeben, weil es sich bei "CYBER" nicht um die Firmenkennzeichnung der Widersprechenden handelt (vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 "Kleiner Feigling"; GRUR 2004, 866, 867 "Mustang").

Die Beschwerde war deshalb zurückzuweisen.

Es besteht kein Anlaß, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Guth

Bb