

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 24/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. Mai 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 23 324

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Mai 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richterin Klante und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 41 - vom 24. September 1999 aufgehoben.

Die Marke 398 23 324 wird gelöscht.

Gründe

I.

Gegen die unter der Nummer 398 23 324 für die Waren und Dienstleistungen

Ausbildung im Bereich Tele-Marketing, Telekommunikation,
Druckereierzeugnisse

eingetragene Wortmarke

Ergo: Telesales

ist Widerspruch erhoben worden aus den prioritätsälteren Wortmarken

1. Nr. 395 38 885

ERGO

eingetragen unter anderem für

auf Datenträgern aufgezeichnete Wörterbücher; Lehr- und Informationsschriften und Wörterbücher für diese Programme; Druckereierzeugnisse; Marketing, Öffentlichkeitsarbeit,

2. Nr. 397 30 186

ERGO

eingetragen für

Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen;

3. Nr. 397 56 700

ERGO

eingetragen unter anderem für

Werbung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Mit Beschluss vom 24. September 1999 hat die Markenstelle für Klasse 41 die Widersprüche mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, hinsichtlich der Widerspruchsmarke zu 1 bestehe teilweise Ähnlichkeit für Waren der Klasse 16. Zu den Dienstleistungen der Klasse 41 bestünden keine Berührungspunkte. Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeich-

nungskraft liege keine Verwechslungsgefahr vor, da die jüngere Marke in ihrer Gesamtheit, nämlich "Ergo: Telesales" wiedergegeben werde. Hinsichtlich der Marken zu 2 und 3 bestehe bereits keine Waren/Dienstleistungsähnlichkeit.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie vertritt die Auffassung, bei ihrer Marke handele es sich um ein Serienzeichen mit erhöhter Kennzeichnungskraft. "Ergo: Telesales" werde deshalb ihrem Betrieb zugeordnet. Durch "Telesales" erfahre "Ergo" keinen neuen Charakter. Hierbei handele es sich um eine reine Spartenbezeichnung, die zu Verwechslungsgefahr führe.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß vom 24. September 1999 aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

II.

Nach §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit einem älteren Zeitrang der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die nach der Rechtsprechung des EuGH unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu erfolgen hat, impliziert eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken

und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH in GRUR 1998, 387, 389 - SABÈL/PUMA; BGH GRUR 1995, 216, 219 - Oxygenol II).

Zwischen den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke "auf Datentäger aufgezeichnete Wörterbücher; Lehr- und Informationsschriften und Wörterbücher für diese Programme; Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und der Dienstleistung der angegriffenen Marke "Ausbildung im Bereich Telemarketing" besteht eine durchschnittliche Ähnlichkeit.

Bei dieser Sachlage liegt Verwechslungsgefahr vor, da das Publikum glauben kann, dass die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH in GRUR 1998, 922, 924 Tz 28, 29 - Canon), denn ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "ERGO" und unter Anwendung entsprechend strenger Anforderungen an den Markenabstand kommen sich die Marken sehr nahe.

Beide Marken stimmen in dem Wortbestandteil "ERGO" überein. Da "Telesales" eine rein beschreibende Tätigkeits- bzw. Spartenbezeichnung für den "Tele-shopping"-Bereich ist, werden die angesprochenen Verkehrskreise den Eindruck haben, "Telesales" beschreibe eine Sparte der prioritätsälteren Wortmarke "ERGO" und sie deshalb dem Unternehmen der Widersprechenden zuordnen.

Eine Kostenauflegung ist nicht veranlasst (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Winkler

Sekretaruk

Klante

Mü/Cl