



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 61/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
30. Januar 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 60 123**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Januar 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 3. Januar 2003 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke DE 300 60 123

**In-Travel-Entertainment**

für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 09: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild und Ton, Magnetaufzeichnungsträger, CD-ROMs; Datenverarbeitungsgereäte und Computer; Software; Unterrichtsapparate und –instrumente;

Klasse 38: Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübermittlung, Telekommunikation; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Dienstleistungen eines Onlineanbieters, nämlich Sammeln und Bereitstellen und

Übermittlung von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern über Waren und Dienstleistungen; E-Mail-Datendienste; Bereitstellung einer Hotline; Pagingdienste;

Klasse 42: Design und Programmierung von Internetseiten für On- und Offline-auftritte; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers, Informationsmaklers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung der Zugriffszeiten zu Datennetzen und Computerbanken, insbesondere im Internet; internetbezogene Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen eines Zuganges zu Texten, Grafiken, audiovisuellen und Multimediainformationen, Dokumenten, Datenbanken und Computerprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computerberatungsdienste; Wartung, Design und Aktualisierung von Software;

wurde Widerspruch erhoben aus der am 17. Mai 1999 eingetragenen Wortmarke DE 399 16 406

## **TRAVELTAINMENT**

für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 09: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie deren Bestandteile; Computerprogramme (Software); Ton-, Bild- und Datenträger, nämlich Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Tonbänder, Videokassetten, MCs, CDs, CD-ROMs, Bildplatten, Schallplatten; codierte Telefonkarten; Computerspiele, soweit in Klasse 9 enthalten; elektrische Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten;

Klasse 39: Beförderung von Personen; Transportwesen; Veranstaltung von Reisen;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung (Software); Dienstleistungen eines Programmierers; gewerbsmäßige Beratung (ausgenommen Unternehmensberatung) auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und der Telekommunikation; Dienstleistungen im Bereich der Datenverarbeitung, nämlich Anpassen, Aktualisieren, Implementieren und Warten von Software; alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen insbesondere soweit sie im Zusammenhang mit Reisen stehen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 15. September 2004 und vom 21. März 2006 zurückgewiesen. Es bestehe trotz Identität bzw. hoher Ähnlichkeit einiger Waren und Dienstleistungen nicht die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichszeichen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei für die von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen als geschwächt anzusehen. Die Wortkombination „Traveltainment“ bestehe aus den bekannten englischen Begriffen „Travel“ für „Reisen“ und dem unmittelbar angeschlossenen Wortfragment „tainment“ als Kurzform für „Entertainment“, das im Deutschen für „Unterhaltung“ stehe. Die Wortkombination „Traveltainment“ sei daher als Reisen mit Unterhaltung allgemeinverständlich und in Bezug auf die hier verwechslungsrelevanten Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres sachbeschreibend. In visueller, klanglicher und begrifflicher Hinsicht seien allenfalls sehr entfernte, keinesfalls verwechslungsrelevante Ähnlichkeiten zwischen den gegenüberstehenden Marken anzunehmen. Auch in ihrem für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevanten Gesamteindruck seien nur sehr entfernte Berührungspunkte anzunehmen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde. Sie führt aus, dass für eine von der Markenstelle angenommene schwache Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke keinerlei Anhaltspunkte vorlägen und zudem Differenzierungen bei der Ähnlichkeit der eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht vorgenommen worden seien. Die Begriffe „Travel“ und „Entertainment“ beschrieben die überwiegende Mehrzahl der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in keiner Weise. Gerade im Hinblick auf die identischen Waren und Dienstleistungen sei ein erheblicher Abstand der beiden Marken zueinander erforderlich, der nicht eingehalten werde. Auch für die entfernt ähnlichen Waren und Dienstleistungen reichten die Unterschiede zwischen den Marken nicht aus, da beide gerade in den prägenden Bestandteilen „Travel“ und „Entertainment“ übereinstimmten, wodurch eine Verwechslungsgefahr für den Verkehr begründet werde.

In der mündlichen Verhandlung hat sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für verschiedene Waren und Dienstleistungen geltend gemacht.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse vom 15. September 2004 und vom 21. März 2006 aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat zur Sache im Beschwerdeverfahren keine Angaben gemacht.

## II.

1. Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Unter Berücksichtigung und Abwägung aller zueinander in Bezie-

hung zu setzenden Faktoren besteht für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen i. S. v. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgebender Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (st. Rsp.; EuGH GRUR 2006, 413 ff. - Rn. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. – Rn. 18 – Picaro/Picasso; GRUR 1998, 387 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 - Malteserkreuz; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder).

2. 1. Die Einrede der Nichtbenutzung wurde nicht erhoben, weshalb bei den zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen ist.

2. 2. Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. „Erheblich“ sind dabei die Art der Waren bzw. Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung und die Eigenart als miteinander konkurrierende oder sich ergänzende Waren oder Dienstleistungen (st. Rsp.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 – Canon; BGH GRUR 2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU; WRP 2004, 357, 359 – GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion). Der Großteil der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen liegt im Identitäts- bzw. engen Ähnlichkeitsbereich.

Die im Verzeichnis der jüngeren Marke eingetragenen Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild und Ton, Magnetaufzeichnungsträger, CD-ROMs; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Software; Unterrichtsapparate und -instrumente“ sind identisch mit denjenigen, die für die Wi-

Widerspruchsmarke eingetragen sind. Zwischen der Dienstleistung der „Telekommunikation“ der angegriffenen Marke und der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistung „gewerbsmäßige Beratung (ausgenommen Unternehmensberatung) auf dem Gebiet der Telekommunikation“ besteht enge Ähnlichkeit, da sie einander ergänzen. Beraterleistungen im Bereich der Telekommunikation werden typischerweise auch von Telefonanbietern erbracht, etwa zur technischen Ausstattung für die Inanspruchnahme von Telefondiensten oder zur Kompatibilität mit vorhandenen Anschlüssen und Geräten. Identisch bis eng ähnlich sind auch die jeweils in Klasse 42 für beide Marken eingetragenen Dienstleistungen des Designs, der Implementierung und Aktualisierung von Software, ebenso wie das „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“. Im Bereich der vorgenannten identischen bzw. eng ähnlichen Waren und Dienstleistungen muss die angegriffene Marke daher einen weiten Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten. Zwischen den übrigen Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke besteht dagegen allenfalls eine mittlere Ähnlichkeit.

2. 3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liegt im unteren Grenzbereich des durchschnittlichen Schutzzumfangs. Der Grad der Kennzeichnungskraft einer Marke wird allgemein durch die Beurteilung aller relevanten Umstände, insbesondere die Eigenschaften der Marke, ihren Marktanteil, die Intensität, ihre geografische Ausdehnung, die Dauer der Benutzung und den Werbeaufwand bestimmt (BGH GRUR 2003, 1040 – Kinder). Aufgrund der Häufigkeit der Zusammensetzungen von Ausdrücken mit dem Wortfragment „tainment“ als geläufige Kurzform für „Entertainment“, wie z. B. in den Begriffen „Infotainment“, „Edutainment“, „Containment“, „Polittainment“, „Historytainment“ (<http://wortschatz.uni-leipzig.de/abfrage>, Stichwort:\*tainment), versteht das angesprochene Publikum die Widerspruchsmarke als Kombination von Reise in Verbindung mit Unterhaltung. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn ein Unterhaltungsprogramm in den Reiseablauf integriert wird, die Reise der bloßen Unterhaltung - im Gegensatz zur Bildungs-, Geschäfts- oder Dienstreise - dient oder auf multimedialem Gebiet Reiseveranstaltungen mit Unterhaltungscharakter produziert werden. Für einen Teil der ein-

getragenen Waren und Dienstleistungen, soweit sie im Zusammenhang mit Reisen stehen, ergibt sich daher aus der Bezeichnung bereits der Verwendungszweck bzw. Einsatzort der jeweiligen Ware oder Dienstleistung. An der Einschätzung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ändert sich nichts durch die von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen, mit denen sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft für „Computerprogramme (Software); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung (Software); Dienstleistungen eines Programmierers; gewerbsmäßige Beratung (ausgenommen Unternehmensberatung) auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Dienstleistungen im Bereich der Datenverarbeitung, nämlich Anpassen, Aktualisieren, Implementieren und Warten von Software; alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen soweit sie im Zusammenhang mit Reisen stehen“ geltend macht. Weder der in Kopie eingereichte Artikel aus dem Jahrbuch 2007 der Stiftung Warentest, noch die Buchungsbilanz und die Statistiken der Beschwerdeführerin belegen einen markenmäßigen Einsatz des Zeichens für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen. Die Belege beziehen sich insgesamt auf die Kennzeichnung der Firma T... AG als solche. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke kann daraus nicht gefolgert werden.

2. 4. Auch bei Berücksichtigung einer teilweisen Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. einer engen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und gerade noch durchschnittlicher Kennzeichnungskraft reicht der Abstand der Vergleichszeichen zueinander aus, um eine Verwechslung der Kennzeichen im Verkehr auszuschließen. Die Markenähnlichkeit ist dabei anhand des Gesamteindrucks nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 - Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Bei mehrgliedrigen Zeichen

kann der Gesamteindruck durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Dies setzt voraus, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (st. Rsp; vgl. BGH GRUR 2004, 598 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang).

2. 4. 1. Klanglich und visuell enthalten die Vergleichsmarken deutliche Unterschiede. Es stehen sich die Einwortmarke „TRAVELTAINMENT“ und das Mehrwortzeichen „In-Travel-Entertainment“ gegenüber. Die jüngere Marke wird durch die Trennungszeichen vom Verkehr nicht wie die Widerspruchsmarke in einem Wort ausgesprochen, sondern in drei separat ausgesprochene Begriffe unterteilt. Der Verkehr nimmt dabei wahr, dass es sich bei der angegriffenen Marke um die Kombination von drei Wörtern handelt. Die prioritätsältere Marke ist dagegen ein Einwortzeichen. Beide Marken weisen eine unterschiedliche Länge sowohl bezüglich der verwendeten Buchstaben, einmal 14, einmal 21, als auch der jeweiligen Silben auf. Hinzu kommt, dass beide Marken verschiedene Wortanfänge besitzen. Es liegt weder nahe, bei der angegriffenen Marke den ersten Bestandteil „in“ wegzulassen, da durch die Bindestriche die Zusammengehörigkeit aller drei Worte zu einem Gesamtbegriff betont wird. Noch ist ersichtlich, weshalb innerhalb der Dreier-Kombination „Enter-“, nicht ausgesprochen und auf „Traveltainment“ reduziert werden sollte. Unterstellt man die Neigung des Verkehrs zur Verkürzung langer Marken, könnte bei der jüngeren allenfalls das gesamte dritte Wort „Entertainment“ vernachlässigt werden. Fern liegt dagegen der Gedanke, dass diese durch Weglassen der ersten und dritten Silbe so verknappt wird, dass aus ihr der Markenname der Widerspruchsmarke entsteht. Gerade bei Gesamtbegriffen kann nicht von einer Verkürzung auf einen Bestandteil ausgegangen werden, weil dadurch eine Veränderung in ihrem Sinngehalt eintreten könnte (Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 9 Rn. 273).

Auch eine begriffliche Ähnlichkeit liegt nicht vor, da Begriffsanklänge für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht ausreichen (BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/ Zweibrüder).

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund der Prägung des Gesamteindrucks durch identische Bestandteile kommt nicht in Betracht. Die Begriffe „travel“ und „tainment“ sind zwar in beiden Marken enthalten. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich aber um ein Einwortzeichen, das nicht in seine Einzelbestandteile zerlegt werden und dadurch auch nicht durch einen Wortteil geprägt werden kann. Die jüngere Marke ist zwar ein mehrteiliges Zeichen, bildet aber einen Gesamtbegriff, der weder von „travel“ noch von „tainment“ allein geprägt wird. Das Wortfragment „tainment“ geht bereits im Wort „Entertainment“ auf, das seinerseits gleichwertig neben den weiteren Begriffen „In“ und „Travel“ steht.

2. 4. 2. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung kann im vorliegenden Fall ebenso ausgeschlossen werden. Sie kann gegeben sein, wenn sich dem Verkehr aufdrängt, dass die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind. Dies setzt aber voraus, dass die Übereinstimmung zwischen den Zeichen nicht lediglich eine allgemeine gedankliche, rein assoziative Verbindung bewirkt (BGH GRUR 2006, 60 ff., Rn. 26 - coccodrillo). Die Tatsache, dass die eine Marke Erinnerungen an die andere weckt, reicht für sich allein nicht aus. Die Beschwerdeführerin verfügt weder über Vergleichszeichen, die zwar nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb weitere Bezeichnungen demselben Markeninhaber zuordnet. Noch liegt eine erweiterte Verwechslungsgefahr wegen der Verwendung des bekannten Unternehmenskennzeichens der Beschwerdeführerin vor. Nach den vorgelegten Unterlagen ist „TravelTainment“ ihr Firmenkennzeichen und hat sich zu einer gewissen Bekanntheit entwickelt. Gerade dieses Firmenkennzeichen enthält die jüngere Marke allerdings nicht. Da es sich bei dieser Form der Verwechslungsgefahr bereits um einen Ausnahmetatbestand handelt, ist eine analoge extensive Anwendung auf ähnliche Zeichen, die dem Firmenkennzeichen nicht völlig entsprechen, jedoch ausgeschlossen.

Trotz der Waren-/ Dienstleistungsidentität bzw. engen Ähnlichkeit bei einer gerade noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist aufgrund des vorhandenen Zeichenabstands damit eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

3. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

Grabrucker für die krankheitsbedingt abwesende Vorsitzende

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Dr. Mittenberger-Huber

Ko