



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 191/02

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 18 391.0**

hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. September 2005 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel, den Richter Paetzold und die Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2002 und vom 9. August 2002 aufgehoben, soweit die Markenmeldung zurückgewiesen wurde.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung als Marke für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 42, darunter:

„Betreiben von shop-in-shop-Verkaufsstätten; Dienstleistungen eines Einzelhändlers für den Verkauf von fertig zubereiteten Gerichten, Brot, feinen Backwaren und Konditorwaren, Dauerbackwaren, Biskuits, Kuchen, Sandwichs, Speiseeis, Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade, Schokoladenwaren, Konfekt, Zuckerwaren, Kaffee-, Tee-, Kakao-, Schokoladengetränken, Zeitungen und Zeitschriften; Verkauf von Erfrischungsgetränken an Laufkundschaft; Verkauf von Zigaretten, Zeitschriften und Büchern“

ist die Wortkombination

### **Baker's family**

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung teilweise, nämlich für die vorgenannten Dienstleistungen, zurückge-

wiesen und zur Begründung ausgeführt, es handele sich hierbei nicht um eigenständige für Dritte erbrachte Leistungen, sondern nur um Hilfstätigkeiten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren, die markenrechtlichem Schutz nicht zugänglich seien; es sei lediglich die Eintragung einer Marke für die verkauften Produkte möglich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die Eintragung einer Marke für Einzelhandelsdienstleistungen für zulässig und beruft sich dazu auf die Eintragungspraxis des HABM sowie die Rechtsprechung des EuGH in der Vorlegesache „Praktiker“ (GRUR 2005, 764). In der mündlichen Verhandlung hat sie das Verzeichnis der noch streitbefangenen Dienstleistungen wie folgt neu gefasst:

„Betreiben von shop-in-shop-Verkaufsstätten und/oder Dienstleistungen eines Einzelhändlers, jeweils im Zusammenhang mit fertig zubereiteten Gerichten, Brot, feinen Backwaren und Konditorwaren, Dauerbackwaren, Biskuits, Kuchen, Sandwichs, Speiseeis, Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade, Schokoladenwaren, Konfekt, Zuckerwaren, Kaffee-, Tee-, Kakao-, Schokoladengetränken, Zeitungen und Zeitschriften, Erfrischungsgetränken an Laufkundschaft, Zigaretten und Büchern“

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nach Beschränkung und Klarstellung der streitigen Dienstleistungen begründet.

Der Begriff „Dienstleistungen“ im Sinne des Art 1 und 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die Marken erfasst Dienstleistungen, die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbracht werden, so dass unter bestimmten Voraussetzungen für solche Dienstleistungen eine Marke eingetragen werden kann (EuGH vom 7. Juli 2005, C-418/02 - Praktiker, GRUR 2005,764), wie bereits die Erläuterenden Anmerkungen zur Klasseneinteilung in der seit dem 1. Januar 2002 gültigen 8. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation zur Klasse 35 klarstellen, wo insbesondere auf das „Zusammenstellen von Waren für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“ abgestellt wird. Der bloße Verkauf von Waren bleibt indes als reine Hilfsdienstleistung vom markenrechtlichen Schutz ausgeschlossen, denn der Zweck des Einzelhandels besteht gerade im Verkauf von Waren an den Verbraucher. Dieser Handel umfasst neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäftes anzuregen, insbesondere die Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und das Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen (EuGH aaO, RdNr 34). Für solche Dienstleistungen, die sich mithin auf die spezifischen Tätigkeiten beschränken, die von Einzelhändlern im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren aus fremder Produktion erbracht werden und mit denen sich der Händler in direkten Wettbewerb zu anderen Einzelhändlern begibt, kann jedenfalls dann eine Marke eingetragen werden, wenn sie so konkret bezeichnet sind, wie es der vorgenannten Beschreibung entspricht (EuGH aaO, RdNr 44 und 49), und der Anmelder die Waren oder die Arten von Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen, konkretisiert, wobei der EuGH die Bezeichnung der Dienstleistungen, die seiner Entscheidung zugrunde liegt, ausdrücklich als ausreichend bezeichnet hat (EuGH aaO, RdNr 50). Soweit vorliegend nunmehr im Zusammenhang bestimmter Waren Dienstleistungen eines Einzelhändlers beansprucht werden, ist vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des EuGH klarge-

stellt, dass Hilfstätigkeiten wie Vertrieb und Verkauf nicht mehr einbezogen sind, womit den gesetzlichen Bestimmungen auch ohne weitere inhaltlichen Konkretisierung der Dienstleistungen Genüge getan ist.

Auf die Beschwerde der Anmelderin war mithin die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse auszusprechen. Allerdings wird die Markenstelle zu berücksichtigen haben, dass die beanspruchten Dienstleistungen nicht, wie von der Anmelderin klassifiziert, der Klasse 42, sondern der Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation zuzuordnen (vgl. EuGH aaO RdNr 44, 34 f, 36 f) sind und mit dem Einverständnis der Anmelderin noch eine entsprechende Umklassifizierung erfolgen muss.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

WA