



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 214/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. September 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 18 153.5

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. September 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richter Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. September 2001 aufgehoben.

Gründe

I.

Die graphisch und farbig ausgestaltete Marke "Praktiker" ist am 19. März 2001 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden für:

"Kl. 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Kl. 37: Bauwesen; Reparatur von Bau-, Heimwerker- und Gartengeräten; Installationsarbeiten;

Kl. 40: Materialbearbeitung;

Kl. 42: Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Einzelhandel mit Bau-, Heimwerker- und Gartenartikeln und anderen Verbrauchsgütern für den Do-it-your-self-Bereich".

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung teilweise, nämlich hinsichtlich der Angabe

"Einzelhandel mit Bau-, Heimwerker- und Gartenartikeln und anderen Verbrauchsgütern für den Do-it-your-self-Bereich"

zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie insbesondere ausgeführt, der beanspruchte Begriff "Einzelhandel" bezeichne keine selbständigen Dienstleistungen von eigenständiger wirtschaftlicher Bedeutung. Vielmehr betreffe er nur den Vertrieb von Waren als solchen. Die den Kernbereich des Warenvertriebs ausmachenden wirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere der An- und Verkauf von Waren, seien keine Dienstleistungen, für welche die Eintragung einer Marke in Betracht komme. Vielmehr könne insoweit Markenschutz nur durch die Anmeldung einer für die jeweils vertriebenen Waren bestimmten Marke erlangt werden.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Zu deren Begründung hat sie vor allem geltend gemacht, dass der wirtschaftliche Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft eine andere Beurteilung des Einzelhandels als Dienstleistung erfordere. Für den Verbraucher flössen neben der Verfügbarkeit und dem Preis einer Ware in zunehmendem Maße weitere Gesichtspunkte bei seiner Kaufentscheidung ein, wie zB die Auswahl und Zusammenstellung der Waren, deren Präsentation, der vom Personal erbrachte Service, die Werbung, das Erscheinungsbild und die Lage des Geschäfts usw. Derartige über die reine Verkaufshandlung hinausreichenden Einzelhandelsdienstleistungen ermöglichten den jeweiligen Einzelhändlern, sich von ihren Wettbewerbern zu unterscheiden. Für diese betriebskennzeichnenden Leistungen müsse demnach der Schutz einer Dienstleistungsmarke eröffnet sein. Dementsprechend werde der Markenschutz für die Dienstleistungen eines Einzelhändlers mittlerweile nicht nur vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, sondern auch von den meisten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union anerkannt.

Durch Beschluss vom 15. Oktober 2002 (GRUR 2003, 152 „Einzelhandelsdienstleistungen“) hat der Senat mit Einverständnis der Anmelderin das Verfahren ausgesetzt und gemäß Art 234 Abs 2 EG dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) zur Auslegung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Richtlinie) ua folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

„1. Stellt der Einzelhandel mit Waren eine Dienstleistung im Sinne von Art 2 der Richtlinie dar?

Falls diese Frage bejaht wird:

2. Inwieweit sind derartige Dienstleistungen eines Einzelhändlers inhaltlich zu konkretisieren, um die Bestimmtheit des Gegenstandes des Markenschutzes zu gewährleisten, welche erforderlich ist

- a) für die in Art 2 der Richtlinie geregelte Funktion der Marke, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden,
- b) für die Abgrenzung des Schutzbereichs einer solchen Marke im Kollisionsfall?“

Der EuGH hat mit Urteil vom 7. Juli 2005 – C-418/02 (GRUR 2005, 764 „Praktiker“) zu diesen beiden Fragen für Recht erkannt:

„1. Der Begriff „Dienstleistungen“ im Sinne der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, insbesondere ihres Artikel 2, erfasst Dienstleistungen, die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbracht werden.

2. Für die Zwecke der Eintragung einer Marke für solche Dienstleistungen ist es nicht notwendig, die in Rede stehenden Dienstleistungen konkret zu bezeichnen. Dagegen sind nähere Angaben in bezug auf die Waren oder Arten von Waren notwendig, auf die sich die Dienstleistungen beziehen.“

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin die von der Zurückweisung der Anmeldung betroffene Angabe im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beschränkt auf:

„Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel und andere Verbrauchsgüter für den Do-it-yourself-Bereich“.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin erweist sich auch als begründet, weil das von der Markenstelle angenommene Eintragungshindernis einer nicht hinreichend bestimmten Angabe im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen gemäß §§ 32 Abs 3, 65 Abs 1 Nr 2 MarkenG iVm § 14 MarkenV aF (jetzt § 20 MarkenV) nicht (mehr) besteht.

1. Die Frage der hinreichenden Bestimmtheit von Angaben im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einer angemeldeten Marke unterliegt dem *Gemeinschaftsrecht*. Entgegen der seitens der EU-Kommission im Vorlageverfahren geäußerten Ansicht (vgl Stellungnahme der Kommission vom 25. März 2003, Nr 20 – 23; vgl auch EuGH aaO, S 766 – Nr 24, 25 „Praktiker“) handelt es sich bei dieser Frage nicht um ein Problem des Eintragungsverfahrens, dessen Ausgestaltung

nach dem fünften Erwägungsgrund der Richtlinie den einzelnen Mitgliedstaaten vorbehalten bleibt, sondern um eine sachliche Voraussetzung des Erwerbs von Marken, für den nach dem siebten Erwägungsgrund der Richtlinie grundsätzlich gleiche Bedingungen in der Gemeinschaft zu gelten haben (vgl. EuGH aaO, S 766 – Nr 30 – 32 „Praktiker“). Das bedeutet in bezug auf Dienstleistungsmarken, dass die Mitgliedstaaten zwar nicht verpflichtet sind, die Eintragung solcher Marken zuzulassen (vgl. Art 6^{sexies} Satz 2 PVÜ sowie den zwölften Erwägungsgrund der Richtlinie), dass sie aber, sofern sie (wie in § 3 Abs 1 MarkenG) eine solche Eintragung vorsehen, die Richtlinie zu beachten haben (vgl. hierzu auch Nr 35 der Schlussanträge des Generalanwalts vom 13. Januar 2005). Damit obliegt es dem EuGH, auch den Begriff „Dienstleistungen“ im Sinne von Art 1 und 2 der Richtlinie einer einheitlichen Auslegung im Gemeinschaftsrecht zuzuführen (vgl. EuGH aaO, S 766 – Nr 33 „Praktiker“). Insoweit ist der Senat gehalten, bei der Entscheidung über die vorliegende Beschwerde den gemeinschaftsrechtlichen Begriff der „Dienstleistung“ in der vom EuGH bei der Beantwortung der Fragen des Vorlagebeschlusses vorgegebenen Weise auszulegen.

2. Die *erste Frage* des Senats im Vorlagebeschluss, ob der „Einzelhandel mit Waren“ eine *Dienstleistung* im Sinne der Richtlinie darstelle, hat der EuGH nicht ausdrücklich bejaht oder verneint. Vielmehr hat er im ersten Ausspruch des Urteils vom 7. Juli 2005 hierzu festgestellt, dass der Begriff „Dienstleistungen“ im Sinne der Richtlinie, insbesondere deren Art 2, Dienstleistungen erfasst, die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbracht werden. Aus dieser Formulierung ist zu schließen, dass auch der EuGH (wie alle Beteiligten, die im Vorlageverfahren Erklärungen abgegeben haben) von dem Grundsatz ausgeht, dass der bloße *Verkauf* bzw. *Vertrieb* einer Ware an sich – unabhängig davon, ob er durch deren Hersteller oder einen Händler erfolgt – von der beanspruchten Einzelhandelsdienstleistung zu unterscheiden und nicht darunter zu subsumieren ist. Wie bereits der Senat im Vorlagebeschluss (vgl. BPatG aaO, S 153 – Ziffer 2.2.1. „Einzelhandelsdienstleistungen“) ausgeführt hat, handelt es sich bei dem reinen Verkaufsvorgang

nicht um eine *Dienstleistung*, sondern um einen Tatbestand, der die Rechte betrifft, welche durch die Eintragung einer Marke für *Waren* erlangt werden. Das folgt auch aus Art 5 Abs 3 Buchst b) der Richtlinie bzw § 14 Abs 3 Nr 2 MarkenG, wonach eine für Waren eingetragene Marke das Recht verleiht, Dritten zu verbieten, die mit der Marke gekennzeichneten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen. Dementsprechend hat der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen vom 13. Januar 2005 (unter Nr 37) festgestellt, dass der „Kernbereich“ des Verkaufsvorgangs als solchen die vertriebene Ware, nicht eine Leistung des Händlers betrifft. Mit dem Verkauf von Waren tritt der Händler lediglich in Wettbewerb zu anderen Verkäufern entsprechender Waren, die diese Produkte ebenfalls bestimmungsgemäß veräußern oder anderweitig vertreiben. In einem solchen Wettbewerb kann er sich durch eine für die fraglichen Waren eingetragene „Warenmarke“ von seinen Konkurrenten abgrenzen und gegenüber den Verbrauchern die Ursprungsidentität der eigenen Waren garantieren. Diese im Vorlagebeschluss ausgeführte Rechtsauffassung ist im weiteren Verfahren unbeanstandet geblieben (s dazu auch Nr 38 der Schlussanträge des Generalanwalts vom 13. Januar 2005) und wird auch vom EuGH nicht in Zweifel gezogen. Vielmehr geht der EuGH bei der in Nr 34 seines Urteils vorgenommenen Definition der Dienstleistungen des Einzelhandels ebenfalls davon aus, dass es sich hierbei um Tätigkeiten handelt, die „neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags“ erbracht werden. Nach Ansicht des EuGH bestehen diese Tätigkeiten „insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die den Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen“.

Mit der im Beschwerdeverfahren erfolgten Beschränkung der beanstandeten Angabe „Einzelhandel“ in „Einzelhandelsdienstleistungen“ hat die Anmelderin hinreichend klargestellt, dass sie Schutz für Dienstleistungen im oben genannten Sinne, nicht für den Vertrieb von Waren an sich, beansprucht.

3. Auf die *zweite Frage* des Vorlagebeschlusses, inwieweit Einzelhandelsdienstleistungen inhaltlich zu *konkretisieren* seien, hat der EuGH mit dem zweiten Ausspruch des Urteils vom 7. Juli 2005 festgestellt, dass es für die Zwecke der Eintragung einer Marke für solche Dienstleistungen nicht notwendig ist, diese Dienstleistungen konkret zu bezeichnen. Notwendig sind lediglich nähere Angaben in bezug auf die Waren oder Arten von Waren, auf die sich die Dienstleistungen beziehen.

Diese Entscheidung wird in Nr 40 bis 51 der Urteilsgründe (EuGH aaO, S 767 „Praktiker“) im einzelnen erläutert, wobei vor allem in Nr 45 bis 48 hervorgehoben wird, dass ungeachtet möglicher Schwierigkeiten bei der Abgrenzung des Begriffs „*Dienstleistungen des Einzelhandels*“ eine engere Bestimmung dieses Begriffs nicht angezeigt ist. Die entsprechenden Ausführungen werden im ersten Satz der Nr 49 der Urteilsgründe mit der nochmaligen ausdrücklichen Feststellung bekräftigt, dass eine Konkretisierung der fraglichen Dienstleistungsbezeichnung nicht notwendig ist. Der Senat sieht sich an diese ausdrückliche und unmissverständliche Feststellung des EuGH gebunden und deshalb nicht mehr in der Lage, seinen im Vorlagebeschluss (vgl BPatG aaO, S 155 f – Ziffer 3 „Einzelhandelsdienstleistungen“) geäußerten diesbezüglichen Bedenken weiter nachzugehen. Das gilt auch in Berücksichtigung der im zweiten Satz der Nr 49 der Urteilsgründe enthaltenen Aussage des EuGH, dass es für die Identifizierung der betreffenden Dienstleistungen genüge, allgemeine Formulierungen zu verwenden wie „Zusammenstellung verschiedener Waren, um dem Verbraucher Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“. Der Senat vermag nicht zu erkennen, dass der EuGH mit dieser Aussage seine ausdrückliche Entscheidung, eine weitere Konkretisierung des Begriffs „Einzelhandelsdienstleistungen“ sei nicht erforderlich, in einer nachvollziehbaren Weise einschränken oder relativieren wollte.

Da auch die erforderliche Angabe der *Waren* oder *Arten von Waren*, auf die sich die Einzelhandelsdienstleistungen beziehen (vgl EuGH aaO, S 767 – Nr 50 und 51

– „Praktiker“) vom EuGH in Nr 50 der Urteilsgründe bei der vorliegenden Anmeldung ausdrücklich als ausreichend bezeichnet wird, sind die entsprechenden Bedenken gegen die Eintragung der angemeldeten Marken (vgl BPatG aaO, S 155 – Ziffer 3.2.2. „Einzelhandelsdienstleistungen“) nicht aufrecht zu erhalten.

4. Die Anmelderin hatte von sich aus (ohne rechtliche Verpflichtung) bereits mit der am 19. März 2001 eingereichten Anmeldung eine *Gruppierung* ihres Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen vorgenommen, wie sie nunmehr gemäß § 20 Abs 3 der seit 1. Juni 2004 geltenden Markenverordnung vorgeschrieben ist. Hierbei hatte sie die fragliche Einzelhandelsdienstleistung unter die – aus damaliger Sicht naheliegende – Sammel-Klasse 42 der Klasseneinteilung subsumiert. Seit der zwischenzeitlich zum 1. Januar 2002 erfolgten Neufassung der Klassifikation (s Mitteilung Nr 9/01 des Präsidenten des DPMA vom 26. Oktober 2001, BIPMZ 2001, 338) kommt jedoch eine Zuordnung dieser Dienstleistung in die (geänderte und deutlich eingeschränkte) Klasse 42 nicht mehr in Betracht. Die Anmelderin hat deshalb ihren bereits im Verfahren vor der Markenstelle gestellten Antrag im Beschwerdeverfahren wiederholt, eine Umgruppierung der streitgegenständlichen Einzelhandelsdienstleistungen in die Klasse 35 der Klasseneinteilung vorzunehmen. Diese Einordnung in die Klasse 35 erweist sich als zutreffend.

Die bei jeder Markenmeldung erforderliche Klassifizierung von Waren oder Dienstleistungen hat nach deren jeweiligem *wirtschaftlichen Schwerpunkt* zu erfolgen. Nach den Feststellungen des EuGH (aaO, S 766 – Nr 34 „Praktiker“) bestehen die Dienstleistungen des Einzelhandels „insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen“. Diese Definition entspricht im wesentlichen der erläuternden Anmerkung zur Klasse 35 der Klasseneinteilung iSv Art 1 Abs 2 des Nizzaer Klassifikationsabkommens. Danach enthält die Klasse 35 insbesondere „das Zusammen-

stellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“. Den daraus folgenden engen Bezug der Einzelhandelsdienstleistungen zur Klasse 35 der Klasseneinteilung hebt auch der EuGH ausdrücklich hervor (aaO, S 766 f – Nr 36 „Praktiker“), wobei er auf die entsprechende Amtspraxis des HABM verweist (vgl EuGH aaO, S 767 – Nr 37 „Praktiker“).

Der Zuordnung zur Klasse 35 entspricht aber nicht nur diese (positive) Definition der Einzelhandelsdienstleistungen, sondern auch die (negative) Abgrenzung gegenüber anderen Dienstleistungen. Wie im Vorlagebeschluss ausgeführt (vgl BPatG aaO, S 153 f – Ziffer 2.2.3. „Einzelhandelsdienstleistungen“) und inhaltlich auch vom EuGH (aaO, S 766 – Nr 34, 35 „Praktiker“) bestätigt worden ist, beziehen sich die Einzelhandelsdienstleistungen auf die spezifischen Tätigkeiten, die gerade von Einzelhändlern in *unmittelbarem Zusammenhang* mit dem Vertrieb von Waren aus fremder Produktion erbracht werden, und mit denen sich der Einzelhändler in *direktem Wettbewerb zu anderen Einzelhändlern* begibt. Nicht unter diesen Dienstleistungsbegriff fallen dagegen sonstige Aktivitäten, die lediglich *anlässlich* des Warenvertriebs oder *neben* dem Einzelhandel erfolgen und nicht nur Einzelhändlern vorbehalten sind, sondern in erster Linie zum Tätigkeitsbereich anderer Wirtschaftsbereiche gehören. Das gilt zB für die Vermittlung von Kredit- und Versicherungsverträgen, Reparatur von Waren, Reisevermittlung, Verköstigung von Käufern usw (vgl hierzu auch Grabrucker, GRUR 2001, 623, 627). Mit solchen Leistungen tritt der Einzelhändler nicht in Wettbewerb zu anderen Einzelhändlern, sondern in Konkurrenz zu Banken, Versicherungen, Reisebüros, Gaststätten usw. Insoweit werden nicht „Einzelhandelsdienstleistungen“, sondern Leistungen wie „Geldgeschäfte“, „Versicherungswesen“, „Reparaturwesen“, „Veranstaltung von Reisen“, „Verpflegung von Gästen“ usw erbracht, für die jeweils ein *eigenständiger* Markenschutz vorgesehen ist, was durch ihre ausdrückliche Einordnung in (meistens) andere Klassen der Klassifikation (etwa die Klassen 36, 37, 39 und 43) belegt wird.

Diesem Aspekt hat auch die Anmelderin im vorliegenden Verfahren durch Beanspruchung entsprechender weiterer Dienstleistungen Rechnung getragen, für die eine Eintragung der angemeldeten Marke von der Markenstelle als unbedenklich angesehen worden ist.

5. Nachdem das weitere von der Markenstelle angenommene Eintragungshindernis nicht (mehr) besteht, ist der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Dr. Ströbele

Kirschneck

Guth

Bb

Leitsätze für die Dokumentation (Vordruck 180):

BPatG vom 27.9.2005 – 24 W(pat) 214/01 – „Einzelhandelsdienstleistungen II“

1. Bei der Frage der hinreichenden Bestimmtheit von Angaben im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einer angemeldeten Marken handelt es sich nicht um ein Problem des nationalen Eintragungsverfahrens, sondern um eine dem Gemeinschaftsrecht unterliegende sachliche Voraussetzung des Markenschutzes, die unter Berücksichtigung der Markenrechtsrichtlinie (insbesondere deren Art 2) zu beantworten ist.

2. Nach der insoweit verbindlichen Entscheidung des EuGH vom 7. Juli 2005 (GRUR 2005, 764 „Praktiker“) ist davon auszugehen, dass die beanspruchte Dienstleistungsbezeichnung „Einzelhandelsdienstleistungen“ keiner weiteren inhaltlichen Konkretisierung, sondern lediglich näherer Angaben in bezug auf die Waren oder Arten von Waren bedarf, auf die sich die Dienstleistungen beziehen.

3. Unter Einzelhandelsdienstleistungen in diesem Sinne ist nicht der bloße Verkauf von Waren an sich zu verstehen, der lediglich die durch die Eintragung einer Marke für Waren erlangten Rechte betrifft.

4. Die der Klasse 35 der Klasseneinteilung zuzuordnenden Einzelhandelsdienstleistungen beschränken sich auf die spezifischen Tätigkeiten, die gerade von Einzelhändlern in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren aus fremder Produktion erbracht werden, und mit denen sich der Einzelhändler in direkten Wettbewerb zu anderen Einzelhändlern begibt. Nicht unter diesen Dienstleistungsbegriff fallen dagegen lediglich anlässlich des Warenvertriebs oder neben dem Einzelhandel erfolgende sonstige Aktivitäten, die nicht nur Einzelhändlern

vorbehalten sind, sondern in erster Linie zum Tätigkeitsbereich anderer Wirtschaftsbereiche gehören, und für die in anderen Klassen der Klasseneinteilung jeweils ein eigenständiger Markenschutz vorgesehen ist.