



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 337/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 396 09 977.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. April 1999 und vom 29. August 2001 aufgehoben.

Gründe

I

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist die aus der Stammanmeldung 395 02 617.2 durch Teilung abgetrennte Anmeldung 396 09 977.7 der farbigen Wort-/Bildmarke



Die o. g. Stammanmeldung ist am 13. Januar 1995 mit einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht worden, das neben verschiedenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 4 und 37 auch folgende (von der Anmelderin der Klasse 35 zugeordnete) Dienstleistungen enthielt:

„Betrieb, Zurverfügungstellung, Vermietung und Verpachtung von Tankstellen-Shops und Verkaufsautomaten an Dritte zwecks Vertrieb von Waren aller Art durch diese; Unterstützung solchen Ver-

etriebs durch Beratung, Know-How-Vermittlung, Franchising oder Lizenzvergabe“.

Im Laufe des patentamtlichen Prüfungsverfahrens ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mehrfach geändert worden. Mit Schriftsatz vom 16. Dezember 1996 hat die Anmelderin die Teilung der Anmeldung erklärt und unter Einreichung eines neuen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses für folgende Dienstleistungen abgetrennt:

„Betrieb von Tankstellenshops;
Betrieb von Verkaufsautomaten“.

Mit Beschlüssen vom 15. April 1999 und vom 29. August 2001, letzterer im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 die (abgetrennte) Anmeldung nach §§ 36 Abs. 4, 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, 3 Abs. 1 Nr. 3 MarkenV zurückgewiesen. In den Gründen ist unter Hinweis auf die Entscheidung BPatG GRUR 1998, 397 - SUMMIT ausgeführt, dass der Betrieb von Tankstellenshops und der Betrieb von Verkaufsautomaten keine selbstständigen Dienstleistungen darstellten, da sie ausschließlich dem Zweck des Verkaufs von Waren dienten. Es handele sich um bloße Hilfsdienstleistungen, die keine eigene selbstständige Bedeutung besäßen. Die Begriffe der beanspruchten Dienstleistungen seien zu unbestimmt. Die Anmelderin sei der Aufforderung zur Klarstellung nicht nachgekommen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Nach Erlass der Entscheidungen EuGH GRUR 2005, 453 - Praktiker und BPatG GRUR 2006, 63 - Einzelhandelsdienstleistungen II hat die Anmelderin unter Be-

zugnahme auf diese Entscheidungen, die Mitteilung Nr. 34/05 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts und verschiedene Eintragungen von Marken für Einzelhandelsdienstleistungen mit Schriftsatz vom 27. März 2006 zunächst folgendes geändertes Dienstleistungsverzeichnis eingereicht:

„Betrieb von Tankstellenshops im Bereich der Waren der Klassen
1 - 34;

Betrieb von Verkaufsautomaten im Bereich der Waren der Klassen
1 - 34“

hilfsweise:

„Einzelhandelsdienstleistungen im Rahmen von Tankstellenshops
betreffend die Waren der Klassen 1 - 34;

Einzelhandelsdienstleistungen im Rahmen von Verkaufsautomaten
betreffend die Waren der Klassen 1 - 34“.

Auf den Hinweis des Senats, dass er diese Dienstleistungsformulierungen - auch soweit es den Hilfsantrag betrifft - nicht für zulässig erachtet, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 24. August 2006 ein weiteres geändertes Dienstleistungsverzeichnis eingereicht. Darin schließt sich an die Eingangsformulierung „Betrieb von Tankstellenshops im Bereich der Waren ...“ eine Liste der gehandelten Waren mit einem Umfang von 17 Schreibmaschinenseiten (einzeilig bedruckt) an. Hierauf folgt die Formulierung „Betrieb von Verkaufsautomaten im Bereich der oben angeführten Waren“. Nachdem der Senat im Hinblick auf die mangelnde Formulierung als Einzelhandelsdienstleistungen und die offensichtlich mangelnde Zugehörigkeit zahlreicher Waren zu dem durch die Angabe „Tankstellenshops“ und „Verkaufsautomaten“ vorgegebenen Sortimentsbereich erneut Bedenken geäußert hat, ist von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2006 schließlich folgendes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht worden:

„Betrieb von Tankstellenshops, nämlich Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich

Kraftfahrzeugbedarf, Kraftfahrzeugzubehör, Kraftfahrzeugreparaturbedarf, Zweiradzubehör und -bedarf, Fahrzeuge, Brenn- und Treibstoffe, Reisebedarf, Campingbedarf, Strandbedarf, Gartenbedarf, Haushaltswaren, Elektronikartikel, Elektroartikel, elektronische Geräte, Geräte zur Kommunikation, Unterhaltungselektronik, Musikinstrumente, Ton- und Datenträger, Heimwerkerbedarf, Hobby - und Bastelbedarf, Fotografiebedarf und -zubehör, Geschenkartikel, Partybedarf und -zubehör, Lebensmittel, Genussmittel und Getränke, Tabakwaren, Tierfutter und Tierbedarf, Bekleidung, Bekleidungsaccessoires, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, Sonnen- und Regenschirme, Transportbehältnisse, insbesondere für Reisezwecke, Textilwaren, Uhren, Schmuckwaren, Sehhilfen, Sonnenbrillen, Druckereierzeugnisse, Schreibbedarf, Bürobedarf, Drogerieartikel, Pharmazeutika und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Medizinbedarf, Sanitätsbedarf, Pflaster und Verbandmaterial, Spielwaren, Turn- und Sportartikel, Dekorations- und Einrichtungsgegenstände, Saisonartikel, Blumen und Pflanzen;

Betrieb von Verkaufsautomaten, nämlich Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich ...“

(die Liste der mittels Verkaufsautomaten gehandelten Waren ist mit der Liste zu Tankstellenshops identisch).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet. Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich ergangenen Leitentscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Zulässigkeit der Eintragung von Marken für Einzelhandelsdienstleistungen (EuGH GRUR 2005, 453 - Praktiker) und unter Zugrundelegung des mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2006 eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses weist die Anmeldung keine formalrechtlichen Mängel nach §§ 32 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, 3 Abs. 1 Nr. 3, 20 MarkenV auf, so dass der Zurückweisungsgrund nach § 36 Abs. 4, MarkenG nicht (mehr) besteht. Der Beschwerde war damit stattzugeben.

Zur näheren Begründung wird auf den Beschluss vom heutigen Tag in der Parallelsache 33 W (pat) 337/01 (zur Veröffentlichung vorgesehen) verwiesen, der sich auf ein identisches Dienstleistungsverzeichnis bezieht.

gez.

Unterschriften