

HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT  
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)

Die Beschwerdekammern

**ENTSCHEIDUNG**  
**der Zweiten Beschwerdekammer**  
**vom 10. Dezember 2003**

In der Beschwerdesache R 722/2002-2

**Jürgen Douglas**

Luisenstr. 3  
D-22043 Hamburg  
Deutschland

Beschwerdeführer/Widersprechender

vertreten durch Patentanwalt Manfred Pohl, Kirchenhang 32 B, D-21073 Hamburg,  
Deutschland

gegen

**Parfümerie Douglas GmbH**

Kabeler Str. 4  
D-58099 Hagen  
Deutschland

Beschwerdegegnerin/Anmelderin

vertreten durch Rechts- und Patentanwälte Harmsen & Utescher, Alter Wall 55,  
D-20457 Hamburg, Deutschland

BESCHWERDE betreffend das Widerspruchsverfahren Nr. B 330 946  
(Gemeinschaftsmarkenmeldung Nr. 1 370 212) erlässt

**DIE ZWEITE BESCHWERDEKAMMER**

unter Mitwirkung von K. Sundström (Vorsitzende), P. Dyrberg (Berichterstatter) und  
D.T. Keeling (Mitglied)

Geschäftsstellenbeamter: E. Gastinel

die folgende

---

Verfahrenssprache: Deutsch

## Entscheidung

### Sachverhalt

1. Mit Anmeldung vom 3. November 1999 beantragte die Parfümerie Douglas GmbH („die Anmelderin“) die Eintragung von der Bildmarke



als Gemeinschaftsmarke für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9 – Codierte Kreditkarten.

Klasse 16 – Druckereierzeugnisse, Scheckkarten, Identifikationskarten, Legitimationskarten, Servicekarten aus Papier.

Klasse 20 – Scheckkarten, Identifikationskarten, Legitimationskarten, Servicekarten aus Plastik.

Klasse 36 – Ausgabe von Kreditkarten, von Scheckkarten sowie von Identifikationskarten zur Bezahlung von Waren und/oder Dienstleistungen; Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit den ausgegebenen Kreditkarten, Scheckkarten und/oder Identifikationskarten, insbesondere Vermittlung von Versicherungen oder Krediten.

Klasse 42 – Entwicklung von Kreditkarten, von Scheckkarten sowie von Identifikationskarten zur Bezahlung von Waren und/oder Dienstleistungen.

Die Farben gelb, blau, braun und weiß wurden beansprucht.

2. Am 28. November 2000 erhob Jürgen Douglas („der Widersprechende“) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke. Der Widerspruch beruhte auf der folgenden älteren deutschen Marke:

- Eintragung Nr. 39 544 363 der Wortmarke „**Douglas Touristik**“, die am 2. November 1995 angemeldet und am 25. November 1996 für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen wurde:

Klasse 36 – Vermittlung und Verkauf von Immobilien, Grundstücken, Ferienimmobilien sowie von Time-Sharing-Anteilen an Ferienimmobilien.

Klasse 39 – Veranstaltung und Vermittlung von Reisen; Vermietung von Kraftfahrzeugen und Booten.

Klasse 41 – Veranstaltung und Organisation von sportlichen Wettbewerben; Organisation und Vermittlung von Incentive-Maßnahmen.

3. Der Widerspruch stützte sich auf alle Waren und Dienstleistungen der älteren Marke und richtete sich gegen alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen.

4. Der Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke („GMV“) (ABl. EG 1994 Nr. L 11, S. 1; ABl. HABM 1/95, S. 52). Nach Auffassung des Widersprechenden werden Kreditkarten, Scheckkarten, Identifikationskarten und sonstige Karten regelmäßig bei der Beanspruchung der Dienstleistungen verwendet, die von der Widerspruchsmarke umfasst werden. Die Karte diene zur Kundenbindung, so dass der Kunde die Waren und Dienstleistungen, die vom Kartenausgeber angeboten würden, nachfragen werde. Der Widersprechende reichte auch eine Internet Seite der Anmelderin ein, die Werbung für „Douglas Card-Reisen“ enthielt.
5. Mit Schriftsatz vom 14. August 2001 beantragte die Anmelderin die Zurückweisung des Widerspruchs. Sie führte insbesondere aus, sie sei eine große deutsche Parfümeriekette, und die Waren und Dienstleistungen seien, zumindest größtenteils, nicht ähnlich. Der Bestandteil „Douglas“ sei nicht sehr kennzeichnungsstark, da 65 internationale, deutsche oder Gemeinschaftsmarken mit diesem Bestandteil existieren. Hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen „Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit den ausgegebenen Kreditkarten, Scheckkarten und/oder Identifikationskarten“ seien in erster Linie solche gemeint, die dem Parfümerie- und Schönheitssektor zuzuordnen seien.
6. Am 9. November 2001 reichte der Widersprechende einen weiteren Schriftsatz ein.
7. Am 25. Juni 2002 erließ die Widerspruchsabteilung die Entscheidung Nr. 1927/2002 („die angefochtene Entscheidung“) über den Widerspruch. Die angefochtene Entscheidung wies den Widerspruch zurück und legte dem Widersprechenden die Kosten auf.
8. Die Entscheidung stützt sich im Wesentlichen auf folgende Gründe:
  - Da die Marken nicht identisch sind, findet Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV keine Anwendung.
  - Es besteht keine Identität oder Ähnlichkeit zwischen den Anmeldewaren und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.
  - Hinsichtlich der Dienstleistungen muss zunächst festgestellt werden, dass die angemeldeten Dienstleistungen, d.h. die Entwicklung und die Ausgabe von Kredit-, Scheck- und Identifikationskarten sowie die damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insgesamt als primäres Ziel den bargeldlosen Geschäftsverkehr bei dem Erwerb von Waren bzw. Dienstleistungen haben. Es mag sein, dass eine wirtschaftliche Verzahnung zwischen den Dienstleistungen der Anmeldemarke und denen der Widerspruchsmarke angenommen werden kann, falls die Karten als Zahlungsmittel etwa bei Reisen oder dem Anmieten von Kraftfahrzeugen benutzt werden. Ein solcher, entfernter Zusammenhang reicht aber für die Feststellung einer Ähnlichkeit der Dienstleistungen im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) GMV nicht aus. Denn Art und Zweck der sich

gegenüberstehenden Dienstleistungen sind völlig unterschiedlicher Natur. Darüber hinaus stehen die Dienstleistungen weder in einem Konkurrenzverhältnis zueinander, noch ergänzen sie sich notwendigerweise. Dass die Anmelderin auf ihrer Internet-Seite vielleicht mit sog. Douglas Card-Reisen und Events wirbt, kann nicht für die Annahme einer Dienstleistungsähnlichkeit ausschlaggebend sein. Der Vergleich der Dienstleistungen muss aufgrund der Registerlage erfolgen. Nach der Registerlage umfasst das Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldemarke weder die Vermittlung von Reisen noch die Veranstaltung von Events. Folglich besteht weder Identität noch Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen.

- Daraus folgt, dass der Widerspruch, der auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV gestützt ist, unbegründet ist.
9. Mit Schreiben vom 21. August 2002 legte der Widersprechende gegen die angefochtene Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung war dem Schreiben beigelegt.
10. Am 8. November 2002 nahm die Anmelderin Stellung.

### **Vortrag der Parteien**

11. Der Widersprechende beantragt, die Entscheidung insoweit aufzuheben, als sie den Widerspruch gegen die Dienstleistungen „Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit den ausgegebenen Kreditkarten, Scheckkarten und/oder Identifikationskarten, insbesondere Vermittlung von Versicherungen oder Krediten“ zurückweist. Seine Argumente sind im Wesentlichen wie folgt zusammenzufassen:
- Die Widerspruchsabteilung irrt sich, wenn sie erklärt, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit den ausgegebenen Karten hätten nur als primäres Ziel den bargeldlosen Geschäftsverkehr beim dem Erwerb von Waren und Dienstleistungen. Der Begriff „Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditkarten“ ist wesentlich breiter als der Begriff „Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Kreditkarten“. Weiterhin weist das Dienstleistungsverzeichnis keine Beschränkung auf Dienstleistungen der Klasse 36 auf. Jede Art von Dienstleistung kommt so in Frage, auch die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.
  - Nach deutschem Recht sind Dienstleistungen des Immobilienwesens denen des Versicherungswesens ähnlich.
  - Es besteht Markenähnlichkeit, da „Douglas“ in beiden Marken das prägende Element ist.
12. Die Anmelderin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Die Begründung ihres Antrags kann im Wesentlichen wie folgt zusammengefasst werden:

- Nach deutschem Recht besteht keine Ähnlichkeit zwischen Immobilienwesen und Versicherungswesen. Weiterhin sind die Vergleichsdienstleistungen in jedem Fall „Vermittlung von Immobilien“ und „Vermittlung von Versicherungen“, und diese Dienstleistungen sind unter keinem denkbaren Gesichtspunkt ähnlich.
- Die Benutzung der Anmeldemarke im Rahmen von Werbemaßnahmen hat keine Bedeutung. Der Vergleich der Dienstleistungen muss aufgrund der Registerlage erfolgen. Weiterhin ist es reine Spekulation, dass die angemeldeten Dienstleistungen Berührungspunkte mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke haben würden.
- „Douglas“ ist ein sehr gebräuchliches Markenelement. Die Marken sind nicht ähnlich.

### **Entscheidungsgründe**

13. Die Beschwerde erfüllt die Anforderungen der Artikel 57, 58, und 59 GMV sowie Regel 48 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke („GMDV“) (ABl. EG 1995 Nr. L 303, S. 1; ABl. HABM 2-3/1995, S. 258). Sie ist daher zulässig.
14. In Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b GMV heißt es:
  - „1. Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen:
    - (a) wenn sie mit der älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;
    - (b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für die Öffentlichkeit die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“
15. Im vorliegenden Fall ist zunächst strittig, ob die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen beider Marken identisch bzw. ähnlich sind.
16. Zunächst ist zu festzustellen, dass die Tatsache, dass sich fast alle möglichen Waren und Dienstleistungen mit einer Kreditkarte erwerben lassen, nicht dazu führen kann, dass Waren und Dienstleistungen der unterschiedlichsten Art als markenrechtlich ähnlich angesehen werden. Ein Personenkraftwagen wird nicht

einer Kuh ähnlich, nur weil die beiden sich mit Hilfe einer Kreditkarte erwerben lassen. Insofern ist der angefochtenen Entscheidung zuzustimmen.

17. Danach muss untersucht werden, was genau der Begriff „Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit ausgegebenen Kreditkarten...“ bedeutet. So lange es nicht klar ist, für welche Dienstleistungen die Eintragung der Anmeldemarke beantragt wird, ist es unmöglich, die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen zu vergleichen. Der umstrittene Teil des Dienstleistungsverzeichnisses der Anmelderin muss also ausgelegt werden.
18. Das Dienstleistungsverzeichnis nennt als Beispiele der zu erbringenden Dienstleistungen „insbesondere Vermittlung von Versicherungen und Krediten“. Andere Dienstleistungen sind also im Prinzip auch vom Verzeichnis umfassen.
19. Nun stellt sich die Frage, ob diese anderen Dienstleistungen – wie der Widersprechende zu befürchten scheint – allen Klassen angehören können, so dass durch die Eintragung der Marke die Anmelderin auch markenrechtlichen Schutz zum Beispiel für Vermietung von Kraftfahrzeugen in Klasse 39 erlangen würde. Nach Auffassung der Kammer kommt eine solche weitgehende Auslegung grundsätzlich nicht in Frage. Sonst würde ein Anmelder durch die bloße Angabe „Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditkarten“ in der Klasse 36 Schutz für alle möglichen Dienstleistungen oder Waren bekommen, ohne dass die Eintragung in die ordnungsgemäßen Klassen erfolgt wäre. Hinzu kommt, dass die Eintragung für „Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang“ mit Karten beantragt worden ist. Dieser Ausdruck kann nicht einem anderen wie z. B. „Erwerb von Dienstleistungen durch Karten“ gleichgestellt werden. Die zu erbringenden Dienstleistungen müssen solche sein, die am Markt üblicherweise von einem Unternehmen, das die Kartenausgabe als Geschäft betreibt, angeboten werden. In den Worten der angefochtenen Entscheidung, die Dienstleistungen der Anmeldemarke haben als primäres Ziel den bargeldlosen Geschäftsverkehr. Es mag also sein, dass zum Beispiel eine Hotelkette zur Steigerung ihrer Umsätze auch Kreditkarten anbietet, das macht aber das Angebot von Hotelzimmern nicht zur „Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang“ mit Karten in Klasse 36.
20. Schließlich sind die Dienstleistungen zu vergleichen. Auf der einen Seite stehen die zu erbringenden Dienstleistungen im Zusammenhang mit Karten. Auf der anderen Seite stehen erstens die Dienstleistungen des Widersprechenden in der Klasse 36 „Vermittlung und Verkauf von Immobilien, Grundstücken, Ferienimmobilien sowie von Time-Sharing-Anteilen an Ferienimmobilien“. Der Kammer fällt es schwer, eine Ähnlichkeit zu sehen. Art und Zweck der Dienstleistungen sind unterschiedlich. Es kann nicht als üblich angesehen werden, dass Unternehmen, die die Ausgabe von Karten als Geschäft betreiben, auch im Immobilienwesen tätig sind. Das selbe gilt, mindestens in gleichem Umfang, für die Dienstleistungen des Widersprechenden in den Klassen 39 und 41. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen sind eher unähnlich.
21. Aus diesen Gründen und aus denen der angefochtenen Entscheidung folgt, dass die Beschwerde erfolglos ist, und dass die angefochtene Entscheidung aufrechtzuerhalten ist.

**Kostenverteilung**

22. Da die Beschwerde nicht erfolgreich war, hat der Widersprechende gemäß Artikel 81 Absatz 1 GMV die der Anmelderin im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten zu tragen. Über die Kosten im Widerspruchsverfahren hat bereits die Widerspruchsabteilung entschieden.

**Tenor der Entscheidung**

Aus diesen Gründen entscheidet

DIE KAMMER

wie folgt:

- 1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.**
- 2. Der Widersprechende trägt die Kosten der Anmelderin im Beschwerdeverfahren.**

K. Sundström

P. Dyrberg

D.T. Keeling

Geschäftsstellenbeamter:

E. Gastinel