



Mitteilung Nr. 7/05 des Präsidenten des Amtes

vom 31. Oktober 2005

**betreffend die Eintragung von Gemeinschaftsmarken für
Einzelhandelsdienstleistungen**

1. In seinem Urteil vom 7. Juli 2005 in der Rechtssache C/418-02, „Praktiker“, hat der Gerichtshof über die Eintragungsfähigkeit von Einzelhandelsdienstleistungen entschieden. Er hat entschieden, dass im Zusammenhang mit dem Wareneinzelhandel erbrachte Dienstleistungen „Dienstleistungen“ darstellen, für die eine nationale Marke gemäß Artikel 2 der Richtlinie 89/104/EWG vom 21.12.1988 eingetragen werden kann. Darüber hinaus hat er entschieden, dass es „für die Zwecke der Eintragung einer Marke für solche Dienstleistungen [...] nicht notwendig [ist], 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.“
2. Folglich muss die Praxis des Amtes in Bezug auf die Eintragung von Marken für Einzelhandelsdienstleistungen erneut überprüft werden (siehe Mitteilung Nr. 3/01 vom 12.3.2001, ABl. HABM 2001, 1222), insbesondere hinsichtlich der Konkretisierung der Art der betreffenden Einzelhandelsdienstleistung. Gemäß Punkt 2 des Tenors des „Praktiker“-Urteils erachtet das Amt die Tätigkeit des Wareneinzelhandels als eine Dienstleistung, für die Schutz einer Gemeinschaftsmarke erlangt werden kann. Diese Dienstleistung besteht nicht in dem bloßen Verkauf der Waren, sondern in den Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem tatsächlichen Verkauf der Waren erbracht werden, wie dies in der erläuternden Anmerkung zu Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation umschrieben ist, wo es heißt: „das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern.“ Es ist nicht notwendig detailliert anzugeben, aus welchen Tätigkeiten diese Dienstleistungen genau bestehen. Genauso wenig ist es erforderlich, die Art der Einrichtung, die die Einzelhandelsverkäufe tätigt (z. B. ein Supermarkt oder ein Warenhaus), anzugeben.
3. Andererseits verlangt das „Praktiker“-Urteil, „nähere Angaben in Bezug auf die Waren oder Arten von Waren [zu machen], auf die sich die Dienstleistungen beziehen.“ Dies bedeutet, dass die bloßen Angaben „Einzelhandelsdienstleistungen“, der exakte Wortlaut der erläuternden Anmerkung zu Klasse 35 oder „Einzelhandelsdienstleistungen eines

Supermarkts“, die früher vom Amt anerkannt wurden, nicht mehr akzeptiert werden können.

4. Erforderlich ist vielmehr ein Bezug auf die Waren oder die Art der Waren, die im Einzelhandel verkauft werden. Es ist anzumerken, dass das Urteil keine genaue Spezifizierung der zu verkaufenden Waren, sondern bloß die Bereitstellung von Angaben hinsichtlich der Waren oder der Arten von Waren verlangt. Das Amt wird daher jede Bezugnahme auf die Waren akzeptieren, der in allgemeinen Kategorien ausgedrückt ist, ungeachtet dessen, ob die Waren eindeutig unter die Warenklassen eingeordnet werden könnten oder nicht. Begründet wird dies damit, dass der Schutz von Marken für Einzelhandelsdienstleistungen eben nicht für den tatsächlichen Verkauf dieser Waren gewährt wird. Angaben wie „Einzelhandel mit Bau-, Heimwerker- und Gartenartikeln [...] für den Do-it-yourself-Bereich“ (siehe Absatz 11 und 50 des Urteils), Lebensmittel oder jede andere allgemeine Warenkategorie sind akzeptabel, solange die Art der Waren ohne Weiteres bestimmbar ist. Ebenso ist der Bezug auf Klassenüberschriften zulässig. Jedoch ist es nicht akzeptabel, sich auf Waren zu beziehen, die in eine bestimmte Klasse oder in eine Reihe von Klassen fallen, z. B. „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Waren der Klasse 9“ oder „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Waren der Klassen 7, 9, 12 und 16“.
5. Im Falle von bereits anhängigen Gemeinschaftsmarkenmeldungen, die die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird eine Beanstandung erhoben. Anmeldern steht es ebenso frei, das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen während des Prüfungsverfahrens bis zur Eintragung von sich aus einzuschränken. Eingetragene Gemeinschaftsmarken können gemäß Artikel 49 GMV Gegenstand eines teilweisen Verzichts sein, indem das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in entsprechender Weise eingeschränkt wird.
6. Das Amt wird die entsprechenden Schlussfolgerungen aus diesen Grundsätzen ziehen, wenn es um die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen oder der Benutzung geht. „Einzelhandelsdienstleistungen“ als solche werden nicht als ähnlich zu Waren betrachtet. Konflikte zwischen Marken, die Einzelhandelsdienstleistungen für verschiedene Waren beanspruchen, werden gemäß den normalen Kriterien beurteilt. Im Widerspruchsverfahren geltend gemachte ältere Rechte und Gemeinschaftsmarken, die Gegenstand eines Antrags auf Erklärung des Verfalls sind, gelten in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen für jene Waren als eingetragene oder eingeschränkt, die tatsächlich im Einzelhandel vertrieben wurden.
7. Die gleichen Grundsätze wie oben dargelegt werden vom Amt auf ähnliche Dienstleistungen angewandt, die im Zusammenhang mit anderen, ausschließlich auf den Verkauf von Waren ausgerichtete Formen, wie Großhandels-, Internet-Einkaufs- oder Katalog- bzw. Postversandhandelsdienstleistungen (in dem Maße, wie diese in Klasse 35 fallen), erbracht werden. Derartige Dienstleistungen haben mit Einzelhandelsdienstleistungen gemein, dass sie ausschließlich aus

Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem tatsächlichen Verkauf von Waren bestehen, so dass die gleichen Erwägungen Anwendung finden. Darüber hinaus reicht, da der Verkauf von Waren keine Dienstleistung darstellt, der Begriff „Verkauf“ – ob in Verbindung mit den Angaben der Art der verkauften Waren oder nicht – nicht aus.

8. Andererseits wird das Amt die oben genannten Grundsätze nicht auf andere Dienstleistungen anwenden, die nicht auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren beschränkt sind oder die nicht in Klasse 35 fallen, wie Vertriebsdienstleistungen in Klasse 39, Transport- oder Reparaturwesen oder Schulung bzw. Ausbildung, die verschiedene Waren oder Tätigkeiten zum Gegenstand haben können, jedoch nicht aus Dienstleistungen zusätzlich zum Einkauf von Waren bestehen. Gemeinsames Merkmal dieser Dienstleistungen ist, dass sie bereits zulässig waren und stets eindeutig hätten klassifiziert werden können, noch bevor das Amt damit anfang, Gemeinschaftsmarkenmeldungen für Einzelhandelsdienstleistungen zu akzeptieren.

Wubbo de Boer
Präsident