



HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)
Die Beschwerdekammern

ENTSCHEIDUNG
der Fünften Beschwerdekammer
vom 17. September 2015

In dem Beschwerdeverfahren R 2816/2014-5

Fine Trade GmbH

Neuburgstraße 6b

AT-6840 Götzis

Österreich

Anmelderin / Beschwerdeführerin

vertreten durch Barkhoff Reimann Vossius, Prinzregentenstraße 74,
DE-81675 München, Deutschland

gegen

SportsXpress GmbH

Helmholtzstraße 2-9

DE-10587 Berlin

Deutschland

Widersprechende / Beschwerdegegnerin

vertreten durch Fischer & Partner Rechtsanwälte, Hohenstaufenring 55,
DE-50674 Köln, Deutschland

BESCHWERDE betreffend das Widerspruchsverfahren Nr. B 2 226 481
(Gemeinschaftsmarkenmeldung Nr. 11 726 271)

erlässt

DIE FÜNFTE BESCHWERDEKAMMER

unter Mitwirkung von G. Humphreys (Vorsitzender), A. Szanyi Felkl (Berichter-
statterin) und A. Pohlmann (Mitglied)

Geschäftsstellenbeamter: H. Dijkema

die folgende

Verfahrenssprache: Deutsch

ENTSCHEIDUNG VOM 17. SEPTEMBER 2015 – R 2816/2014-5 – lovül / LOVFTT (BILDMARKE)

Entscheidung**Sachverhalt**

1. Mit Anmeldung vom 10. April 2013 beantragte die Fine Trade GmbH („die Anmelderin“) die Eintragung der Wortmarke **lovitt** als Gemeinschaftsmarke für Dienstleistungen in den Klassen 35 und 36.
2. Die SportsXpress GmbH („die Widersprechende“) legte gegen diese Gemeinschaftsmarkenanmeldung Widerspruch ein, den sie auf die ältere Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 11 179 702 für die Bildmarke

LOVITT[®]

eingetragen am 12. März 2013 für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 16, 35, 41 und 44, stützte.

3. Die folgenden Zeichen und Waren und Dienstleistungen sind zu vergleichen:

<i>Angefochtene Anmeldung</i>	<i>Widerspruchsmarke</i>
lovitt	LOVITT [®]
<i>Angefochtene Dienstleistungen</i>	<i>Ältere Waren und Dienstleistungen</i>
<p>Klasse 35 – Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel, Färbemittel, Beizen, Naturharze im Rohzustand, Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler, Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernung- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, Maschinen und Werkzeugmaschinen, Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge), Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge), nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte, Brutapparate für Eier, Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Hieb- und Stichwaffen, Rasierapparate, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle.</p>	<p>Klasse 16 – Druckereierzeugnisse; Periodische Veröffentlichungen; Prospekte; Zeitschriften; Flyer; Verpackungsmaterialien; Verpackungsbüchlein, -taschen aus Papier oder Kunststoff; Plakate.</p> <p>Klasse 35 – Werbung; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Verwaltung der geschäftlichen Angelegenheiten von Franchise-Unternehmen; Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Hilfe bei der Führung oder Verwaltung gewerblicher oder kommerzieller Unternehmen; Einzelhandelsdienstleistungen mit Bekleidungslücken und Bekleidungsaccessoires; Einzelhandelsdienstleistungen mit Lebensmitteln; Unternehmensverwaltung; Geschäftsführung, Unternehmensberatung; Verwaltung von Marketingmaßnahmen; Werbung, Verkaufsförderung und Marketing; Statistische Auswertung von Marketingdaten.</p> <p>Klasse 41 – sportliche Aktivitäten; Betrieb von Freizeiteinrichtungen; Betrieb von</p>

<p>Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Möbel, Spiegel, Bilderrahmen, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, Kämmc und Schwämme, Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlwolle, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut, Christbaumschmuck.</p> <p>Klasse 36 – Finanzwesen, Geldgeschäfte, insbesondere Zahlungs- und Finanzierungsdienstleistungen für Händler und Konsumenten.</p>	<p>Fitnessclubs; Dienstleistungen von Fitnesstrainern; Dienstleistungen in Bezug auf Gesundheits- und Fitnessclubs; Vermietung von Sport- oder Fitnessgeräten; Bereitstellung von Fitness- und Trainingsrichtungen; Veranstaltung von sportlichen Aktivitäten; Sportcoaching; Sport- und Erholungsdienstleistungen; Sportliche Aktivitäten; Training; Ausbildung im Fitness-Bereich.</p> <p>Klasse 44 – Durchführung von Fitnessstests; Sportmedizinische Dienstleistungen; Ernährungsberatung; Dienstleistungen von Gesundheitszentren.</p>
--	--

4. Den Widerspruch begründete die Widersprechende mit dem Vorliegen von Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV. Sie stützte sich auf alle Waren und Dienstleistungen der älteren Rechte und richtete sich gegen alle Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarkenmeldung.
5. Mit Entscheidung vom 31. Oktober 2014 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch auf der Basis der älteren Gemeinschaftsmarke teilweise, und zwar für die folgenden Dienstleistungen, statt:

Klasse 35 – Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel, Färbemittel, Beizen, Naturharze im Rohzustand, Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler, Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, Maschinen und Werkzeugmaschinen, Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge), Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge), nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte, Brutapparate für Eier, Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Hieb- und Stichwaffen, Rasierapparate, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Möbel, Spiegel, Bilderrahmen, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, Kämmc und Schwämme, Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlwolle, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut, Christbaumschmuck.

Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

6. Zur Begründung führte sie Folgendes aus:

- Aus der Verwendung des Wortes „*insbesondere*“ im Dienstleistungsverzeichnis der Anmelderin ist ersichtlich, dass die genannten Dienstleistungen lediglich beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, diese Wörter leiten eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen ein (zur Verwendung des Wortes „*insbesondere*“ vgl. das Urteil vom 09/04/2003, T-224/01, „*nu-tride*“).
- Das Wort „*nämlich*“, welches im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widersprechenden benutzt wird, um die Beziehung der konkreten Waren und Dienstleistungen zur weiter gefassten Kategorie aufzuzeigen, wirkt hingegen ausschließend und beschränkt den Umfang der Eintragung auf die konkret angegebenen Waren und Dienstleistungen.
- Die angefochtenen Dienstleistungen umfassen Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Waren der Klassen 2, 3, 7, 8, 11, 18, 20 und 21. Die Widersprechende beansprucht *Einzelhandelsdienstleistungen mit Bekleidungsstücken und Bekleidungsaccessoires; Einzelhandelsdienstleistungen mit Lebensmitteln*. Zwar unterscheiden sich die jeweiligen Waren der Einzelhandelsdienstleistungen, dennoch besteht zwischen den einander gegenüberstehenden Dienstleistungen Ähnlichkeit, da sie in Art und Verwendungszweck übereinstimmen, sie den gleichen Zweck verfolgen, der darin besteht, den Bedürfnissen der Verbraucher zu entsprechen, und da sie in ihrer Verwendungsart übereinstimmen. Darüber hinaus können sie sich an dieselben Endabnehmer richten. Folglich sind diese Dienstleistungen ähnlich.
- Die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 36 und die Dienstleistungen der älteren Marke sind unähnlich.
- In Anbetracht der schriftbildlichen, klanglichen und gegebenenfalls begrifflichen Übereinstimmungen wird gefolgert, dass die verglichenen Zeichen ähnlich sind.
- Das Element „LOVFIT“ in der älteren Marke ist das dominante Element, da es am stärksten ins Auge springt. Das Bildelement in Form eines in einem kleinen Kreis befindlichen Dreiecks tritt aufgrund seiner Größe daher visuell in den Hintergrund. Das angefochtene Zeichen weist kein Element auf, das als dominanter (stärker visuell ins Auge springend) als andere Elemente gelten könnte.
- Die Zeichen stimmen schriftbildlich und klanglich insoweit überein, als sie in der Buchstabenfolge „LOV*IT“ übereinstimmen, die in identischer Reihenfolge wiedergegeben sind. Folglich ist das Wortelement der älteren Marke mit Ausnahme des vierten Buchstabens vollständig in der angefochtenen Marke enthalten.
- Die Unterschiede ergeben sich lediglich aufgrund des Buchstabens „F“ bzw. „I“ an jeweils vierter Position in den Zeichen sowie aufgrund des zusätzlichen Bildbestandteils, welches jedoch visuell hinter das Wortelement zurücktritt, und der graphischen und farblichen Ausgestaltungselemente der einander

gegenüberstehenden Zeichen. Diese sind vorliegend jedoch nicht ausreichend, um die beiden Zeichen klar voneinander zu trennen und unterschiedlichen Unternehmen zuzuordnen. In der Gesamtbeurteilung überwiegen daher die durch die identische Buchstabenfolge „LOV*IT“ hervorgerufenen Ähnlichkeiten.

- Hinzu kommt, dass der Begriff der Verwechslungsgefahr denjenigen der Assoziationsgefahr beinhaltet, in dem Sinne, dass die angesprochenen Verkehrskreise, wenngleich sie die Zeichen nicht unmittelbar miteinander verwechseln mögen, davon ausgehen, dass die unter den einander gegenüberstehenden Zeichen angebotenen Dienstleistungen von demselben oder miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Beschwerdegründe

7. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 4. November 2014 Beschwerde ein und begründete diese am 12. Januar 2015. Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung teilweise aufzuheben und den Widerspruch auch bezüglich der angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 zurückzuweisen. Die Argumente der Anmelderin können wie folgt zusammengefasst werden:
 - In der angefochtenen Entscheidung wird behauptet, dass Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren einer älteren Marke mit Einzelhandelsdienstleistungen anderer spezifischer Waren ähnlich sein sollen. Danach wären also z.B. Beratungsleistungen eines Fachhändlers für Farben ähnlich zu Beratungsdienstleistungen eines Fachhändlers für Geräte und Behälter für Küche und Haushalt. Diese Betrachtungsweise ist nicht verständlich, da die Waren unterschiedliche Zwecke und Eigenschaften haben und eine völlig unterschiedliche Ausbildung für eine Sortimentsberatung erfordern.
 - Laut den bis Ende 2013 geltenden Widerspruchsrichtlinien findet sich hierzu der Hinweis, dass zwischen Einzelhandelsdienstleistungen, die auf bestimmte Waren beschränkt sind, und anderen, nicht umfassten Waren, keine Ähnlichkeit anzunehmen ist. Laut den aktuellen Richtlinien ist nunmehr zu prüfen, ob aus Sicht der Verbraucher bei der Beratung bzw. dem Verkaufsberatungsgespräch der Verwendungszweck der Ware und die Befriedigung des Einkaufsbedürfnisses der gleiche ist.
 - Einzelhandelsdienstleistungen sind im Wesentlichen Sortiments- und Beratungsdienstleistungen, bei denen eine Kompetenz des Händlers hinsichtlich der Eigenschaften, Funktion, Verwendung und Güte der Ware, die er im Sortiment anbietet, zum Ausdruck kommt.
 - Es ist zu untersuchen, ob ein Kunde, der eine Beratung für Bekleidung oder für Lebensmittel benötigt, glauben würde, er könne bei diesem Händler auch eine Verkaufsberatung für die Güter erhalten, die die jüngere angemeldete Marke als Waren für die Einzelhandelsdienstleistungen beanspruchen will.

- Die Waren der jüngeren Marke haben einen völlig anderen Verwendungszweck und verlangen Beratungskompetenzen, die keinerlei Berührungspunkte mit den Waren „Bekleidung oder Lebensmittel“ der älteren Widerspruchsmarke haben.
 - Kein europäischer Verbraucher würde sich eine multikompetente Beratungsleistung von einem Textilhändler erwarten.
 - In der Spruchpraxis des Bundespatentgerichts wird eine Ähnlichkeit von Einzelhandelsdienstleistungen immer dann verneint, wenn die betroffenen Waren unterschiedlich sind.
 - Die Widerspruchsabteilung ist nicht auf den Aspekt eingegangen, dass die Zeichen aus gängigen Werbesprüchen bestehen, die durch geringfügige Abwandlungen in der Schreibweise aus dem Bereich der absoluten Eintragungshindernisse herausgehoben wurden, um sie markenfähig zu machen. So beinhaltet die ältere Marke nur die Botschaft „LOVE FIT“. Im Gegensatz hierzu bedient sich die Anmelderin der Verkürzung der Werbebotschaft „LOVE IT“.
 - Auf die Frage, welche phonetische Funktion der Buchstabe „F“ in der älteren Marke hat und ob er dazu dient, die beiden Wörter hörbar zu unterscheiden, geht die Widerspruchsentscheidung nicht korrekt ein.
 - Beide Marken haben einen sehr geringen Schutzbereich. Sie enthalten hochgradig bekannte Worte der englischen Sprache. Dies wurde in der Gesamtwürdigung der Entscheidung nicht berücksichtigt.
8. Mit Datum vom 16. April 2015 reichte die Widersprechende ihre Stellungnahme ein, die wie folgt zusammengefasst werden kann:
- Eine Verwechslungsgefahr kann bestehen, wenn sich die Einzelhandelsdienstleistungen an die gleichen Verbraucherkreise richten.
 - Hier sind die Einzelhandelsdienstleistungen grundsätzlich an durchschnittliche Endverbraucher gerichtet, die dem jeweiligen Anbieter keine erhöhte Aufmerksamkeit schenken und daher geneigt sind, im Hinblick auf die Herkunftsfunktion Kennzeichen leichter zu verwechseln.
 - Die von der Anmelderin zitierte Rechtsprechung ist nicht einschlägig.
 - Wie von der Widerspruchsabteilung richtig begründet sind die sich gegenüber stehenden Zeichen ähnlich.

Entscheidungsgründe

9. Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 sind den Waren und Dienstleistungen der älteren Marke nicht ähnlich.

Daher kann eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken ausgeschlossen werden.

Beschwerdegegenstand

10. Die Anmelderin hat Beschwerde eingereicht. Sie ist nur insoweit beschwert, als die betroffene Entscheidung dem Widerspruch stattgegeben hat, nämlich hinsichtlich aller angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 35. Die Beschwerdekammer wird die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung folglich nur hinsichtlich dieser Dienstleistungen überprüfen. Soweit der Widerspruch zurückgewiesen wurde, ist die angefochtene Entscheidung rechtskräftig.

Zu Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV

11. Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit dem älteren Zeichen und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt, wobei die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr einschließt, dass die Anmeldung mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
12. Eine Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (22.6.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29.9.1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
13. Da es sich bei der älteren Marke um eine Gemeinschaftsmarke handelt, ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf das Verständnis der Verkehrskreise in der Europäischen Union. Die maßgeblichen Dienstleistungen der Klasse 35 richten sich an den allgemeinen Verbraucher, das als normal informiert, aufmerksam und verständlich anzusehen ist.

Zum Vergleich der Dienstleistungen

14. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen sind alle relevanten Umstände in Betracht zu ziehen, einschließlich der Art, Zweckbestimmung und Verwendungsweise der Waren oder Dienstleistungen und ob sie miteinander in Wettbewerb stehen oder zueinander komplementär sind (29.9.1998, C-39/97, „Canon“, EU:C:1998:442, § 23). Dies ist im Hinblick darauf zu prüfen, ob die relevanten Verkehrskreise auf einen gemeinsamen betrieblichen Ursprung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen schließen würden (4.11.2003, T-85/02, „Castillo“, EU:T:2003:288, § 32, 38) und die Verbraucher die Vermarktung dieser Waren unter derselben Marke als gängig ansehen, was normalerweise impliziert, dass die jeweiligen Hersteller oder Händler der Produkte großteils dieselben sind (11.7.2007, T-150/04, „Tosca Blu“, EU:T:2007:214, § 37).

15. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind die folgenden:

Ältere Marke 	Gemeinschaftsmarkenanmeldung 
<p>Klasse 16 – Druckereierzeugnisse; Periodische Veröffentlichungen; Prospekte; Zeitschriften; Flyer; Verpackungsmaterialien; Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff; Plakate.</p> <p>Klasse 35 – Werbung; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Verwaltung der geschäftlichen Angelegenheiten von Franchise-Unternehmen; Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Hilfe bei der Führung oder Verwaltung gewerblicher oder kommerzieller Unternehmen; Einzelhandelsdienstleistungen mit Bekleidungsstücken und Bekleidungsaccessoires; Einzelhandelsdienstleistungen mit Lebensmitteln; Unternehmensverwaltung; Geschäftsführung, Unternehmensberatung; Verwaltung von Marketingmaßnahmen; Werbung, Verkaufsförderung und Marketing; Statistische Auswertung von Marketingdaten.</p> <p>Klasse 41 – sportliche Aktivitäten; Betrieb von Freizeiteinrichtungen; Betrieb von Fitnessclubs; Dienstleistungen von Fitnesstrainern; Dienstleistungen in Bezug auf Gesundheits- und Fitnessclubs; Vermietung von Sport- oder Fitnessgeräten; Bereitstellung von Fitness- und Trainingseinrichtungen; Veranstaltung von sportlichen Aktivitäten; Sportcoaching; Sport- und Erholungsdienstleistungen; Sportliche Aktivitäten; Training; Ausbildung im Fitness-Bereich.</p> <p>Klasse 44 – Durchführung von Fitnesskursen; Sportmedizinische Dienstleistungen; Ernährungsberatung; Dienstleistungen von Gesundheitszentren.</p>	<p>Klasse 35 – Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel, Färbemittel, Beizen, Naturharze im Rohzustand, Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler, Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, Maschinen und Werkzeugmaschinen, Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge), Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge), nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte, Brutapparate für Eier, Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Hieb- und Stichwaffen, Rasierapparate, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Leder und Ledcrimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Möbel, Spiegel, Bilderrahmen, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, Kämmen und Schwämme, Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlwolle, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut, Christbaumschmuck.</p>

16. In Klasse 35 umfassen beide Konfliktzeichen Einzelhandelsdienstleistungen. Der Einzelhandel mit Waren bezieht sich auf Dienstleistungen, die ein Einzelhändler gegenüber seinem Kunden, dem am Kauf einer Ware Interessierten, erbringt. Gemäß der Formulierung der „Erläuternden Anmerkung“ zu Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation ist dies die „Dienstleistung des Zusammenstellens

verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“.

17. Der Verkauf von Waren selbst ist von dem Begriff der Einzelhandelsdienstleistungen nicht umfasst. Der Verkauf der Ware ist keine „Dienstleistung“ im Sinne des Artikels 4 GMV, sondern die bestimmungsgemäße Benutzung der Marke für die Ware selbst. Bei dem Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ geht es vielmehr um Dienstleistungen, die anlässlich und mit dem Ziel des Verkaufs der Waren erbracht werden. Darunter fallen verschiedene Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen (vgl. 07.07.2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34, 39, 52). So umfassen Einzelhandelsdienstleistungen die Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, Beratungsdienstleistungen oder die Vorführung der ausgestellten Ware (vgl. 10.07.2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070, § 26). Bei einer Einzelhandelsdienstleistung handelt es sich u.a. um eine Beratungstätigkeit, eine Hilfe, dem Käufer bei der Auswahl eines Sortiments zu helfen. Sie erfordert eine Kompetenz des Händlers hinsichtlich der Eigenschaften, Funktion, Verwendung und Güte der Ware.
18. Die für Einzelhandelsdienstleistungen notwendigen Fähigkeiten, Kompetenzen und Kenntnisse des Händlers unterscheiden sich je nach Warenssegment deutlich voneinander. So verlangt der Kunde beispielsweise von einem Autoverkäufer ein anderes Fachwissen und andere Fähigkeiten als von einem Blumenhändler.
19. Vor diesem Hintergrund sind als erstes die sich gegenüberstehenden Einzelhandelsdienstleistungen zu vergleichen. Falls keine Ähnlichkeit besteht, muss die Kammer als zweites feststellen, ob die von der Anmelderin beanspruchten Dienstleistungen mit den übrigen Waren und Dienstleistungen der älteren Gemeinschaftsmarke ähnlich sind.
20. Die Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke betreffen Bekleidungsstücke, Bekleidungsaccessoires und Lebensmittel. Die Einzelhandelsdienstleistungen der Anmelderin beziehen sich auf verschiedene Waren der Klassen 2, 3, 7, 8, 11, 18, 20 und 21. Diese Waren weisen offensichtlich keine Ähnlichkeit mit Bekleidung, Bekleidungsaccessoires oder Lebensmittel auf. Die Tatsache, dass alle diese Waren in einem Kaufhaus zum Kauf angeboten werden könnten, reicht von alleine nicht aus, um daraus auf eine Ähnlichkeit dieser Waren zu schließen. In einem Kaufhaus ist meist eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Artikeln zu finden. Im hiesigen Fall werden die Waren in getrennte Abteilungen platziert und dienen nicht denselben Zwecken. Es besteht auch kein Konkurrenzverhältnis zwischen den Waren, da diese von verschiedenen Unternehmen hergestellt werden.
21. Die sich gegenüberstehenden Einzelhandelsdienstleistungen sind sich daher ebenfalls unähnlich, da sie sich auf unähnliche Waren beziehen. Wie schon oben erwähnt würden diese Waren in einem Kaufhaus in getrennten Abteilungen mit spezialisiertem Fachpersonal angeboten werden. Die vorausgesetzten Kenntnisse und Fähigkeiten dieses Fachpersonals für die Auswahl des Sortiments und für die

Kundenberatung sind bei unterschiedlichen Waren ebenfalls vollkommen unterschiedlich.

22. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass es für die Zwecke der Eintragung einer Marke für Einzelhandelsdienstleistungen zwar nicht notwendig ist, die Dienstleistungen zu konkretisieren, für die diese Eintragung beantragt worden ist. Allerdings ist vom Anmelder zu verlangen, dass er die Waren oder die Arten von Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen, konkretisiert (07.07.2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 49-50). Die Anmeldung einer Marke für Einzelhandelsdienstleistungen muss so klar und eindeutig formuliert werden, dass die zuständigen Behörden und die anderen Wirtschaftsteilnehmer erkennen können, welche Dienstleistungen der Anmelder zusammenzustellen beabsichtigt (10.07.2014, C-420/13, Netto Marken Discount, EU:C:2014:2069, § 53; 19.06.2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 49). Ein Vergleich zwischen „Einzelhandelsdienstleistungen“ (ohne Konkretisierung) einerseits und auf bestimmte Waren bezogene Einzelhandelsdienstleistungen andererseits ist nicht möglich (11.11.2009, T-162/08, Green by missako, EU:T:2009:432, § 31).
23. Die Konkretisierung der beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen auf bestimmte Waren (oder Dienstleistungen) bezweckt nicht nur, den genauen Gegenstand des Schutzes zu bestimmen, sondern auch die Vermeidung eines praktisch unbegrenzten Schutzes (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Léger, C-418/02, Praktiker, ECLI:EU:C:2005:12, § 78). Dieses Ziel würde jedoch auch ausgehöhlt, wenn eine Marke, die eine auf ein konkretes Warenssegment gerichtete Einzelhandelsdienstleistung schützt, dem Inhaber das ausschließliche Recht für alle Einzelhandelsdienstleistungen unabhängig vom Typ der Ware verleihe. Sind – wie im vorliegenden Fall – die von den Einzelhandelsdienstleistungen umfassten Waren nicht ähnlich, so deutet dieser Umstand darauf hin, dass auch keine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen selbst besteht.
24. Gemäß den oben genannten Punkten stellt die Kammer fest, dass keine Ähnlichkeit zwischen den *Einzelhandelsdienstleistungen mit Bekleidungsstücken und Bekleidungsaccessoires*; *Einzelhandelsdienstleistungen mit Lebensmitteln* der Widersprechenden und den von der Anmelderin beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 erweisbar ist.
25. Demzufolge bleibt festzustellen, ob Ähnlichkeit besteht zwischen den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen und den restlichen Waren und Dienstleistungen auf die sich der Widerspruch beruht.
26. Die restlichen Waren und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen mit Werbung zusammenhängende Druckereierzeugnisse der Klasse 16, Werbung- und Marketingdienstleistungen, Unternehmensverwaltung und Geschäftsführung in Klasse 35, sowie verschiedene Dienstleistungen im Bereich des Sports und der Fitness in Klassen 41 und 44.
27. Die beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen beziehen sich nicht auf Waren der Klasse 16. Somit besteht keine Ähnlichkeit zwischen diesen sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen.

28. In demselben Maße sind nach Auffassung der Kammer die restlichen Dienstleistungen der Widersprechenden weit entfernt von denen der angefochtenen Gemeinschaftsmarkenmeldung. Die Interessensschwerpunkte der Widersprechenden liegen mutmaßlich bei Werbung, Marketing und Dienstleistungen im Fitnessbereich. Es folgt, dass auch gegenüber der restlichen Waren und Dienstleistungen keine Ähnlichkeit mit den angefochtenen Einzelhandelsdienstleistungen der Anmelderin vorliegt.

Zur abschließenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr

29. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Diese Beurteilung impliziert eine bestimmte Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit diesen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (22.6.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18, 19). Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
30. Da es hinsichtlich der sich in diesem Verfahren gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen an einer Ähnlichkeit und somit an einer der Voraussetzungen für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV fehlt (vgl. 09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38; 12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 54), ist der Widerspruch auch bezüglich der angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 zurückzuweisen. Mangels eines auch nur geringen Ähnlichkeitsgrades zwischen den Waren und Dienstleistungen kann es daher dahingestellt bleiben, ob die streitigen Marken ähnlich sind oder nicht.
31. Die Beschwerde ist daher begründet.

Kosten

32. Die Widersprechende ist in beiden Instanzen unterlegen und hat gemäß Artikel 85 (1) GMV die Kosten des Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

Kostenfestsetzung

33. Gemäß Artikel 85 (6) GMV und Regel 94 (1), (6) und (7) GMDV setzt die Beschwerdekammer die von der unterliegenden Partei zu erstattenden Kosten und Gebühren zugunsten der obsiegenden Partei fest. Diese bestehen aus den Vertretungskosten für das Widerspruchsverfahren von EUR 300 gemäß Regel 94 (7) (d) (ii) GMDV, den Vertretungskosten für das Beschwerdeverfahren von EUR 550 gemäß Regel 94 (7) (d) (v) GMDV und gemäß Regel 94 (6) GMDV aus der

von der Anmelderin aufgewendeten Beschwerdegebühr von EUR 800, zusammen
EUR 1.650.

Tenor der Entscheidung

Aus diesen Gründen entscheidet

DIE KAMMER

wie folgt:

- 1. Die angefochtene Entscheidung wird teilweise aufgehoben, insofern sie dem Widerspruch bezüglich der angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 stattgegeben hatte.**
- 2. Der Widerspruch wird zurückgewiesen.**
- 3. Die Widersprechende trägt die Kosten des Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens.**
- 4. Der Betrag der von der Widersprechenden an die Anmelderin zu erstattenden Kosten für das Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren wird auf EUR 1.650 festgesetzt.**

Signed

G. Humphreys

Signed

A. Szanyi Felkl

Signed

A. Pohlmann

Registrar:

Signed

H.Dijkema

