



EUIPO
AMT DER EUROPÄISCHEN UNION
FÜR GEISTIGES EIGENTUM

www.euipo.europa.eu

Sale-as-a-Service

Detlef Schennen
Markenforum 2018
München, 22.11.2018

Der Titel des Vortrags spielt an auf Begriffe wie “Software-as-a-service” und “Platform-as-a-service”, bei denen sich die Frage nach dem Unterschied zwischen “Goods” (software – Klasse 9) und “services” stellt.

Es geht um “Retail as a service” und andere “services” “around the sale” of goods.

A. Retail services

- ***Historie:***

(1. Phase) Retail wurde gar nicht als DL anerkannt; Schutz nur über Beanspruchung von Waren (siehe Erläuternde Anmerkung zur NKI; keine Aufnahme in die AlphaListe)

(2. Phase) BK „Giacomelli Sport“: Gewährbar, aber Angabe der Form des Platzgeschäfts (Supermarkt o.ä.)

A. Retail services

- ***Historie:***

(3. Phase, aktuell) Retail gewährbar, wenn die zu veräußernde Ware angegeben wird (nicht aber die Art des Platzgeschäfts): EuGH C-418/02 vom 7.7.2005, Praktiker

(Zur Art des Platzgeschäfts auch: EuG T-775/15 vom 1.12.2016, Ferli, § 44)

A. Retail services

- ***Definition der Waren:***

Daß die Angabe der Art des Platzgeschäfts ungeeignet ist,
siehe auch: EuG T-775/15 vom 1.12.2016, Ferli, § 44

Und zwar verkaufen Supermärkte alles mögliche: EuG T-430/15 vom 30.9.2016, Sylvania Food, § 26

Doch sind für nationale Altmarken Begriffe wie “supermarket services” weiter relevant:

BK R 206/2018-4 vom 12.6.2018, NETTO / NETTO.

A. Retail services

- ***Definition der Waren:***

Es können Oberbegriffe verwandt werden, auch wenn nicht der AlphaListe entsprechend.

(EuGH „Praktiker“, § 11, 50)

Es dürfen nicht die Klassennummern beansprucht werden („mit Waren der Kl. 30“)

A. Retail services

- **Definition der Waren:**

Die Oberbegriffe dürfen aber nicht in sich unklar sein.

Unzulässig: „Einzel-, Versand- und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Haushaltswaren, Elektronikwaren“

EuG T-775/15 vom 1.12.2016, Ferli, § 32, unter Bestätigung von BK R 1233/2015-4 vom 28.10.2015:

„Ein Vergleich wäre aber nicht möglich, wenn die Begriffe zur Bezeichnung der Waren, auf die sich die Handelsdienstleistungen beziehen, ihrerseits nicht klar wären.“

A. Retail services

- ***Eckpunkte in „Praktiker“:***
 - DL: regelmäßig gegen Entgelt erbracht. (§ 28)
 - Umfaßt DL-Merkmale, die im Rahmen des Verkaufs erbracht werden. (§ 39)
 - Die über die Verkaufstransaktion hinausgehen...
 - .. und den Verbraucher veranlassen, die Ware hier und nicht dort zu kaufen (§ 34) (*Wettbewerb innerhalb des Handels*)

A. Retail services

- *Logische Folgerung:*

Der Verkauf der Ware ist keine DL.

(BK R 2246/2011-4 vom 5.6.2012, TECHNOPOLIS /
TECHNOPOLIS, § 17)

*Doch tut der Supermarkt nicht genau nur das?
(Selbstbedienung jetzt sogar auch an der Kasse)*

➤ A. Retail services

Erläut. Anm. zur NKI, „The bringing together of a variety of goods to enable the customer to conveniently view and purchase...“:

- **Auswahl aus mehreren Markenwaren (nicht der Eigenwaren)**
- **Zielpublikum ist der Endverbraucher**

(BK R 2246/2011-4 vom 5.6.2012, TECHNOPOLIS / TECHNOPOLIS, § 13)

A. Retail services

- *Konsequenzen für die Ähnlichkeitsprüfung:*

A. Retail services

- *Vergleich DL / Ware:*

**Mittlere Ähnlichkeit von Retail mit Ware X ./.
identischer Ware X**

Ständige Rspr. EuG:

EuG T-390/16 vom 20.3.2018, Dontoro/Toro, § 32

EuG T-282/12 vom 16.10.2013, Free your style, § 37

EuG T-549/10 vom 13.11.2014, Natur, § 36

A. Retail services

- ***Vergleich DL / Ware:***

**Mittlere Ähnlichkeit von Retail mit Ware X ./.
identischer Ware X**

Ebenso BK:

BK R 2486/2017-4 vom 26.6.2018, THEA PHARMA, § 22

Aber anders immer noch („nur schwach ähnlich“):

RiLi Teil C, Abschnitt 2, Annex II, 7.2

A. Retail services

- *Vergleich DL / Ware:*

Ähnlichkeit von Retail mit Ware X ./.
Benachbarte Ware Y, oder wenn nicht trennbar

A. Retail services

- ***Vergleich DL / Ware:***

Positive ./ Negative Definition?

Krasses Beispiel:

Ältere Marke eingetragen für Olivenöl.

Anmelder schränkt ein auf „Einzelhandel mit Lebensmitteln, ausgenommen Olivenöl“

(trotzdem ähnlich, BK R 1341/2016-4 vom 5.6.2017,
LA ESPAÑOLA)

*Einzelhandel mit
Lebensmitteln,
ausgenommen Olivenöl:*

„Wir führen alles außer Olivenöl!“



A. Retail services

- *Vergleich DL / Ware:*

**KEINE Ähnlichkeit von Retail mit Ware X ./.
Ware Y, wenn X und Y völlig verschieden
sind.**

A. Retail services

- *Vergleich DL / DL:*

Auch KEINE Ähnlichkeit von Retail mit Ware X ./ Retail mit Ware Y, wenn X und Y völlig verschieden sind.

BK R 223/2018-4 vom 19.9.2018, BAJA / BAJA

(Retail mit Motorrädern ./ Retail mit Kaffee)

(beides ist der Art nach „Retail“, aber das ist unerheblich)

B. Import / Export:

“Import und Export von Möbeln” ähnlich zu Möbeln:

R 1211/2017-2 vom 19.10.2017,

MECA STORAGE SYSTEMS / MECALUX

(OD ohne eigene Prüfung bestätigt):

B. Import / Export:

“Import und Export von Wein” schwach ähnlich zu Wein:
T-138/09 vom 9.6.2010, Riojavina, EU:T:2010:226

B. Import / Export:

“Import und Export von Fisch” unähnlich zu Fisch:
T-820/17 vom 4.10.2018, Alfrisa/Frinsa, § 35-39
(allerdings ohne eigene Prüfung, Amt bestätigend)

B. Import / Export:

“Import und Export von Tee” unähnlich zu Tee:

R 2377/2016-2, 13.10.2017, Artemisa / Artemis, § 18

Grds.: RiLi Teil C, Abschnitt II, Annex II, 7.7

(ausdrücklich gegen EuG)

B. Import / Export:

“Import und Export” ähnlich zu Einzelhandel:

BK R 256/2015-4 vom 19.9.2016,

Mateus / Mateus, § 19

B. Import / Export:

Die unterschiedliche Entscheidungspraxis ist Folge der Unsicherheit, “what it means”:

- Handel mit den Waren
- oder Grenzabfertigung von Gütern (so BK “Artemisia” und die RiLi)

(aber warum heißt es dann nicht “DL einer Außenhandelsagentur” oder “ZollabfertigungsDL”)

C. Präsentation von Waren für Einzelhandelszwecke:

Was ist das?

- Ein Webshop?
- Schaufensterdekoration?

(“Sales promotion for others”: jetzt in der AlphaListe der Kl. 35)

C. Präsentation von Waren für Einzelhandelszwecke:

Unionsmarke Nr. 9 767 757 beansprucht u.a.:

- „ ... insbesondere Zusammenstellung eines entsprechenden Warensortiments zu Präsentations- und Verkaufszwecken, Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien für den Einzelhandel.“

Unionsmarke Nr. 12 294 641 beansprucht u.a.:

- “Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien für den Einzelhandel und Großhandel.“

D. Einzelhandel mit Kleidung ./ Sales-related services:

(« Services de vente en ligne, à savoir exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services ; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits ou services à vendre pour lesquels les achats ou les offres se font par le biais d'Internet afin de faciliter la vente de produits et services par des tiers sur un réseau informatique mondial; services de recherche, compilation, systématisation, traitement et fourniture d'informations commerciales pour des tiers »)

Ähnlich: EuG T-186/17 vom 3.10.2018, Wallapop

(unter Aufhebung der BK-E)

,... The mark applied for does not concern sales services per se, but intermediation or online market management services for buyers and sellers of products and services, including the provision of commercial information relevant to the conduct of sales (para. 41). The nature, destination and use of the services are not necessarily identical insofar as the applicant's retail services are provided directly between the seller and the buyer through access to fixed stores or through the seller's usual website. The intervener's services, however, are provided through a mobile application that connects third party buyers and sellers who negotiate prices and purchase conditions between themselves. The services covered by the mark applied for facilitate retail sales between buyers and sellers. (§ 44)'

E. Vermietung von Ware X ./.. Ware X:

RII Teil C, Abschnitt 2, Annex II, 6.2:

- Rental/leasing services are in principle always dissimilar to the goods rented/leased.
- Exceptions exist where it is common for the manufacturer of the goods to provide rental services.

(Denksportaufgabe: ersetzen Sie „rental“ durch „retail“)

F. Transport von Ware X ./.. Ware X:

Unähnlich:

Große BK R 1006/2012-G vom 7.1.2014, Pionono

F. Transport von Ware X ./.. Ware X:

Unähnlich.

Gegenfragen

- **Sind die WDL spezifisch?**

Nein. Alle Waren können verkauft (Retail) und transportiert werden.

- **Was ist mit Lieferung nach Hause (z.B. von Möbeln)?**

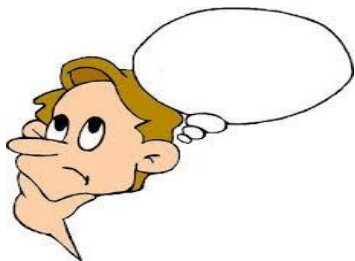
Das ist Merkmal einer Einzelhandels-DL.

Thesen

1. *Der Unterschied zwischen Waren und Dienstleistungen schwindet.*
2. *Der Dienstleistungsbegriff verschwimmt.*
3. *Es besteht die Tendenz, für DL breitere Begriffe zugrunde zu legen als für Waren.*
4. *Es besteht die Tendenz, die Absatzform zu schützen.*

Thesen

- 5. *Die Ähnlichkeitsprüfung hat vertragsgestaltungsneutral zu sein (Kauf/Leasing/Renting/Miete)*
- 6. *Zahllose Altmarken existieren mit Begriffen, unter denen sich damals niemand etwas vorstellte.*
- 7. *Alldem kann nur durch restriktive Auslegung von WDL-Verzeichnissen begegnet werden.*



*„Es ist zur Selbstverständlichkeit
geworden, daß nichts, was als
selbstverständlich galt, noch
selbstverständlich ist.“*

(Carl Dahlhaus)