

MB&P Müller-Boré & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte

Müller-Boré & Partner - Grafinger Straße 2 • 81671 München

Harmonisierungsamt für den
Binnenmarkt
Avenida de Europa, 4
Apartado de Correos 77
03080 ALICANTE
SPANIEN

Per Telefax Nr. 0034/965 131 344
7 Seiten

8. März 2013

Beschwerdesache: R1074/2012-4
Gemeinschaftsmarke: 008985541
Markeninhaber: Bundesverband Deutsche Tafel e. V.
Beschwerdeführerin: Tiertafel Deutschland e.V.
Unser Zeichen: B 2971 - wz / avo

Auf den Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 18. Dezember 2012 nehmen wir innerhalb der gesetzten Frist wie folgt Stellung:

Die Ausführungen der Beschwerdeführerin im Schriftsatz vom 18. Dezember 2012 vermögen auch weiterhin nicht die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 16. April 2012 in Frage zu stellen.

I.

1. Das Verständnis des Begriffes „Tafel“ wurde von der Nichtigkeitsabteilung richtig ausgelegt. Auch der weitere Vortrag der Beschwerdeführerin führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung oder neuen Erkenntnissen.

Müller-Boré & Partner

Graflinger Straße 2
81671 München
Tel. +49-(0)89/490 57-0
Tel. +49-(0)700/MBPFLAW
Fax +49-(0)89/460 67 480
Fax +49-(0)89/490 57 10
mbp@muller-bore.de
www.muller-bore.de
VAF-Nr. 06811262789

Patentanwalt I 1
Rechtsanwalt I 2
European Patent Attorney I 3
European Trademark Attorney I 1
European Design Attorney I 1
Dr. W. Müller-Boré (1922-1976)
Andrea Rutetzki, Dipl.-Ing. I 1, 3
Dr. Ralf Perrey, Dipl.-Chem. I 1, 3
Dr. Daniele Schiama, Dipl.-Phys. I 1, 3
Dr. Joachim Hoek, Dipl.-Chem. I 1, 3
Dr. Carsten Rocke, Dipl.-Phys. I 1, 3
Andrea Müller Nagy, Dipl.-Ing. I 1, 3
Dr. Hendrik Ehlert, Dipl.-Chem. I 1, 3
Christian Heydn, Dipl.-Phys. I 1, 3
Therese Koell I 2
Dr. Maria Burger, M.Sc. (Phys.) I 1, 3
Dr. Konstanze Lehmann, Dipl.-Biol. I 1, 3
Dr. Michael Huber, Dipl.-Phys. I 1, 3
Dr. Ulrich Hoffmanns, Dipl.-Chem. I 1, 3
Dieter Schaffner, Dipl.-Ing. (FH) I 1, 3
Dr. Stephanie Spranger, Dipl.-Inf. I 1, 3
Dr. Axel Tillmann, Dipl.-Geophys. I 1
Dr. Robert Knoll, Dipl.-Biol. I 1
Matte Mondoriot, Dipl.-Phys. I 1, 3
Doin Caleni I 2
Suzanne Möbus, GR Counsel I 2

Partnerschaftsgesellschaft
GfZ der Gesellschaft München
Amtsgericht München
Reg.-Nr.: PR 56

Deutsche Bank AG München
Maximilianstr. 24
80539 München
Konto 2 7 13 220
BLZ 700 700 24
BIC DEUTDE33MUC
IBAN DE 16 7007 0024 0271 3220 00

Postbank München
Konto 95 495 802
BLZ 700 100 80
BIC PANKDE33

Saldburg-München Bank
Konto 1 100 045 210
BLZ 701 206 00
BIC RVSADE33000

Die Nichtigkeitsabteilung kennt die verschiedenen lexikalischen Bedeutungen des Begriffes „Tafel“, wie unter Rn. 32 in den Entscheidungsgründen ersichtlich wird und hat sodann zutreffend klargestellt, dass diese verschiedenen Bedeutungen auf kein Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen hinweisen. Die von der Beschwerdeführerin angegebene „Auslegung“ des Begriffes „Tafel“ für die vom Markeninhaber beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 39 und Klasse 45 auf Seite 2, letzter Absatz bis Seite 3, erster Absatz im Schriftsatz vom 18. Dezember 2012, erscheinen nicht nur stark gekünstelt sondern stehen auch nicht entfernt im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen. Es ist schon erstaunlich, wenn die Beschwerdeführerin zwischen einer „Anzeigetafel/Vortragstafel“ und „von Dritten erbrachten persönlichen Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse“ einen beschreibenden Zusammenhang aufzeigen will, um hier nur ein Beispiel zu nennen. Klar ist, dass auch mit diesen Definitions- und Interpretationsversuchen kein unmittelbarer Zusammenhang zu den Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke „Tafel“ hergestellt werden kann.

2. Ebenfalls nicht überzeugend, weil an den Haaren herbeigezogen, ist der erneute Versuch der Beschwerdeführerin, die Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige als einen Unterfall der Bewirtung von Gästen darzustellen. Auch hierzu hat die Nichtigkeitsabteilung unter Rn. 31 ihrer Entscheidungsgründe zutreffend den Kern der unter Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen des Markeninhabers erfasst. Im übrigen sei darauf hingewiesen, dass auch „Dienstleistungen eines Selbstbedienungsrestaurants“ - die der Markeninhaber ebensowenig wie Bewirtungsdienstleistungen beansprucht hat - unter Klasse 43 „Bewirtungsdienstleistungen“ fielen und nicht in Klasse 39 einzugruppieren wären. Zwischen diesen Dienstleistungen, sowie allgemein zwischen Transport- und Logistkiddienstleistungen und Bewirtungsdienstleistungen besteht zudem keine Ähnlichkeit, da Bewirtungsdienstleistungen in jedweder Form zwingend die Zubereitung von Mahlzeiten umfassen und damit auf einen anderen Zweck gerichtet sind. Wie aus dem in Anlage Beschw. 5 beigefügten Schriftsatz des Vertreters der Beschwerdeführerin mit Datum vom 3. Juni 2009 auf Seite 2, mittlerer Abschnitt, zu entnehmen ist, sieht auch der Vertreter der Beschwerdeführerin keinen Zusammenhang zwischen den Dienstleistungen „Einsammeln, Abholen, Transportieren und Verteilen von Gütern des täglichen Bedarfs einschließlich Lebensmitteln, für Dritte, insbesondere für Bedürftige“ und „Bewirtungsdienstleistungen“ wenn in diesem Schriftsatz klarstellend darauf hingewiesen wird, dass: „Der Anmelder ist Inhaber

der Marke Nr. 397 10 416 'Tafel' [der Gemeinschaftsmarkeninhaber], die aber nur eingetragen ist für Logistik- und Transportdienstleistungen" [Unterstreichungen durch den Vertreter der Beschwerdeführerin].

3. Für die Eintragungsfähigkeit einer Marke, die per se Unterscheidungskraft aufweist wie die angegriffene Gemeinschaftsmarke, ist die (vorhergehende) Benutzung innerhalb der Gemeinschaft zur Erlangung von Unterscheidungskraft im Wege einer Verkehrsdurchsetzung i. S. d. Art. 7 Abs. 3 GMV nicht erforderlich. Es dürfte auch der Beschwerdeführerin hinreichend bekannt sein, dass Art. 7 Abs. 3 GMV einen Ausnahmetatbestand normiert, der vorliegend nicht relevant wird. Deshalb kann es dahin stehen, ob und in welcher Form der Markeninhaber die angemeldete Gemeinschaftsmarke „Tafel“ benutzt (hat). In diesem Zusammenhang ist das von der Beschwerdeführerin zitierte Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 07.09.2006, C-108/05, für den vorliegenden Fall ohne Bedeutung. Der EuGH macht hierin Ausführungen zu den Erfordernissen des Erwerbes von Unterscheidungskraft einer Beneluxmarke („EUROPOLIS“), die ihre Unterscheidungskraft infolge Benutzung in den Beneluxstaaten erworben hat.

4. Aus den von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidungen des Europäischen Gerichtes Erster Instanz „in Sachen Deichmann“ (es wird davon ausgegangen, die Beschwerdeführerin meint damit die Entscheidung EuG I-202/09 vom 13.04.2011) sowie im Urteil des Europäischen Gerichtshofes, EuGH vom 26.04.2012 - C-307/11, können die im Schriftsatz der Beschwerdeführerin auf Seite 3, mittlerer Abschnitt, angegebenen Zitate zur Unterscheidungskraft von Marken unter den dort angegebenen Randnummern so nicht entnommen werden. Unabhängig davon sind die im Urteil des EuGH getroffenen Aussagen zur Unterscheidungskraft auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Die zitierten Entscheidungen des EuG bzw. des EuGH hatten die Unterscheidungskraft eines einfachen Bildzeichens (sog. „Deichmannwinkel“) zum Gegenstand, dessen Aufbringen auf Schuhen von den maßgeblichen Verkehrskreisen eher als Verzierung und dekorative Applikation aufgefasst werden kann als das es als ein Herkunftszeichen wahrgenommen wird. Diese dominierende „nicht unterscheidungskräftige Verwendungsform“ des Bildzeichens hat dazu geführt, dass dem Bildzeichen Unterscheidungskraft abgesprochen wurde. Eine mit diesem Fall vergleichbare Situation in Bezug auf die Unterscheidungskraft der Bezeichnung „TAFEL“ liegt nicht vor, denn zum Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke

„TAFEL“ im März 2010, auf den hier abgestellt werden muss, bestand im Lichte der für diese Bezeichnung angemeldeten Dienstleistungen nicht „die Möglichkeit einer nicht unterscheidungskräftigen Verwendungsart“, wie die Beschwerdeführerin meint. Weder ergibt sich diese aus dem Gutachten noch hat die Beschwerdeführerin diesbezügliche Beweise vorgelegt, die diese Behauptung stützen würden. Im zitierten Urteil des Europäischen Gerichtshofes, EuGH vom 26.04.2012 - C-307/11, wird unter Rn. 50 bekräftigt, dass nach ständiger Rechtsprechung die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Art. 7 Abs. 1 (b) der Verordnung Nr. 40/94 einerseits im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet wurde und andererseits im Hinblick auf die Anschauungen der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen ist, die sich auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen zusammensetzen. Das Harmonisierungsamt hat im Einklang mit dieser Rechtsprechung in seiner Entscheidung unter Rn. 30 und Rn. 32 zutreffend klargestellt, dass die Bezeichnung „TAFEL“ verschiedene Bedeutungen habe, die jedoch auf kein Merkmal der vorliegenden beanspruchten Dienstleistungen hinweisen und deshalb einen unmittelbaren Zusammenhang zu diesen Dienstleistungen verneint. Nichts anderes ergibt sich aus der Verkehrsbefragung im Gutachten. Denn die befragten Verkehrskreise sahen in der Bezeichnung „TAFEL“ keine Beschreibung der Dienstleistungen, sondern ein Herkunftszeichen.

5. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin im Hinblick auf die „beschreibende Bedeutung und das gattungsmäßige Verständnis des Begriffes 'Tafel'“ erfolgt entweder losgelöst zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis des Markeninhabers oder im Zusammenhang mit abwägigen Interpretationen zu den beanspruchten Dienstleistungen. Diese Argumentation muss deshalb zu kurz greifen, da das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse nach den jeweils beanspruchten konkreten Waren oder Dienstleistungen beurteilt wird. Maßgeblich dafür ist allein das eingereichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und nicht, wie die Beschwerdeführerin unzutreffend, aber hartnäckig einzubringen versucht, irgendein Bezug zu irgendwelchen, jedoch nicht beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. Die Zurückweisung einer Markenmeldung kann nicht mit der Begründung erfolgen, die Marke sei zwar nicht für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen schutzunfähig, wohl aber für andere Waren und Dienstleistungen, selbst wenn diese anderen Dienstleistungen zu den angemeldeten ähnlich wären.

II.

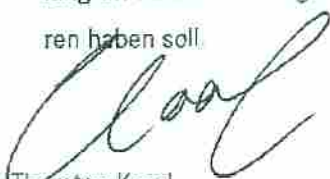
1. Soweit die Beschwerdeführerin nunmehr das Gutachten zur *„Verkehrsbefragung über die Bekanntheit und Verkehrsgeltung der Bezeichnung 'Tafel' im Zusammenhang mit gemeinnützigen Spendenorganisationen“* mit der Begründung angreift, es wäre deshalb nicht relevant, weil es nicht die eingetragenen Dienstleistungen beträfe, diese jedoch in die Befragung hätte einbeziehen müssen, geht diese Argumentation an den Erfordernissen einer Verkehrsbefragung vorbei und widerlegt zudem nicht die von der Nichtigkeitsabteilung in den Entscheidungsgründen unter den Rn. 40 - 45 getroffenen Wertungen. Wie die Nichtigkeitsabteilung in den Entscheidungsgründen unter Rn. 39 korrekt ausgeführt hat, wurde die Verkehrsbefragung (nicht: Befragung zur Verkehrsdurchsetzung) von einem etablierten und unabhängigen Marktforschungsinstitut durchgeführt, deren methodische Ausführungsweise Rückschlüsse auf die maßgeblichen Tatsachen zulassen. Die methodische Ausführungsweise zur Erstellung des Gutachtens lässt keine Fehler erkennen, die zu einer unrichtigen Zuordnung der in Rede stehenden Bezeichnung führen würden.
2. Falsch ist die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass die Befragung im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Dienstleistungen des Markeninhabers hätte erfolgen müssen. Die Verkehrsbefragung zur Bekanntheit des Zeichens „Tafel“ soll Ergebnisse darüber liefern, ob das entsprechende Zeichen als Herkunftshinweis auf ein Unternehmen verstanden, also ob es als eine Marke aufgefasst wird, nicht jedoch die Prüfung des Harmonisierungsamtes auf Vorliegen absoluter Schutzhindernisse ersetzen. Bezeichnend für die inkonsequente Argumentationslinie der Beschwerdeführerin ist es, dass sie „gemeinnützige Spendenorganisationen“ in ihrem Schriftsatz vom 18. Dezember 2012 nunmehr außerhalb jeglichen Bezugs zu den eingetragenen Dienstleistungen sehen will, wohingegen (u. a.) in der Beschwerdebegründung noch behauptet und zu beweisen versucht wurde, die Bezeichnung „Tafel“ stehe als Gattungsbezeichnung für gemeinnützige Spendenorganisationen schlechthin. Im Gegensatz zum nunmehrigen Vortrag war der Beschwerdeführerin bei Abfassung der Beschwerdebegründung die Wahl eines möglichst weiten Oberbegriffes („gemeinnützige Spendenorganisation“), der das Verteilen von Lebensmittelspenden an Bedürftige einschließt, noch Recht.

Das vorliegende Gutachten betrifft direkt das Anliegen der Beschwerdeführerin, nämlich die Frage, ob die Bezeichnung „Tafel“ als Herkunftshinweis verstanden wird oder nicht. Das Ergebnis belegt die Wahrnehmung des Zeichens „Tafel“ als Herkunftshinweis und wird nicht deshalb irrelevant, weil seine Befragungsergebnisse nicht den Wünschen und Vorstellungen der Beschwerdeführerin entsprechen.

3. Wie bereits in der Stellungnahme des Markeninhabers und Beschwerdegegners vom 30. Oktober 2012 vorgetragen, lassen die Befragungsergebnisse den Schluss zu, dass über 50 % der Befragten in der angemeldeten Marke „Tafel“ einen Hinweis auf eine ganz bestimmte Organisation sehen. Nicht erforderlich für die Ermittlung des Kennzeichnungsgrades ist, dass die Befragten auch den (vollständigen) Namen und die Rechtsform dieser Organisation nennen können, obgleich ein nicht geringer Teil der Befragten von ca. 18 % laut den Befragungsergebnissen die richtige Benennung der Organisation vornehmen konnten. Folgerichtig liegt nach dem Gutachten auch die Zuordnung des Zeichens „Tafel“ auf den Markeninhaber vor.
4. Soweit die Beschwerdeführerin die Ergebnisse des Gutachtens mit dem Argument in Zweifel zu ziehen versucht, hiermit wären nicht die Verkehrskreise im gesamten deutschen Sprachraum der Europäischen Union beachtet und allgemein behauptet, in der Entscheidung des Harmonisierungsamtes wären nicht alle relevanten Verkehrskreise beachtet worden, wird wiederholend darauf hingewiesen, dass die Nichtigkeitsabteilung des Harmonisierungsamt (Rn. 48 der Entscheidungsgründe) das Vorbringen der Beschwerdeführerin in Bezug auf einen beschreibenden Gebrauch der Bezeichnung „Tafel“ in Österreich und in Italien geprüft und mangels einschlägiger Beweismittel verneint hat. Die Nichtigkeitsabteilung hat in Rn. 49 ihrer Entscheidungsgründe zutreffend ausgeführt, dass ein einzelner scheinbar beschreibender Gebrauch durch Dritte nicht genügen würde, die Schutzunfähigkeit zu belegen. Weitere Beweise für den behaupteten beschreibenden Gebrauch der Bezeichnung „Tafel“ hat die Beschwerdeführerin nicht vorlegen können. Es sei an dieser Stelle noch einmal herausgestellt, dass die Beschwerdeführerin noch nicht einmal die Schutzunfähigkeit in Deutschland belegen kann.

III.

1. Die Beschwerdeführerin legt Bedeutung und Umfang des „Amtsermittlungsgrundsatzes“ gem. Art. 76 GMV falsch aus und verkennt nach wie vor die ihr obliegende Beweislast, wenn sie geltend machen will, die Bezeichnung „Tafel“ sei in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig, weil sie diese Dienstleistungen beschreibt und das Zeichen demzufolge entgegen Art. 7 Abs. 1 b und c GMV eingetragen worden sei.
2. Wie bereits in der Stellungnahme des Markeninhabers vom 30. Oktober 2012 ausführlich vorgetragen, hat sich die Nichtigkeitsabteilung des Harmonisierungsamtes mit den von der Beschwerdeführerin als Beweismaterial vorgelegten Unterlagen und dem Gutachten auseinandergesetzt und damit den Vortrag der Beschwerdeführerin berücksichtigt. Dass das Harmonisierungsamt den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt, bedeutet, dass das Harmonisierungsamt berechtigt ist, eigene Nachforschungen über die zu Grunde liegenden Tatsachen anzustellen. Dem ist das Harmonisierungsamt nachgekommen, wie unter Rn. 37 ff. in den Entscheidungsgründen der Nichtigkeitsabteilung ersichtlich wird. Eine Verpflichtung des Amtes, in jedem Falle umfangreiche Ermittlungen anzustellen, besteht hingegen auch im Rahmen eines Amtsermittlungsgrundsatzes nicht. Hier ist die Beschwerdeführerin an erster Stelle in der Pflicht, Beweise vorzulegen. Und insbesondere besteht nicht die Verpflichtung des Amtes Beweise für eine für die Beschwerdeführerin günstige Entscheidung zu erbringen. Auch im Vortrag im Schriftsatz vom 18. Dezember 2012 wird auf Seite 1 im letzten Absatz nur jener Vortrag wiederholt, deren Aussagegehalt die Nichtigkeitsabteilung in den Entscheidungsgründen unter Rn. 48, 49 bereits geprüft hat.
3. In der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung des EuGH, C-104/01 - Libertel beantwortet der EuGH Vorlagefragen bezüglich der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer bestimmten Farbe (der Farbe Orange) als Marke. Es ist nach diesseitiger Auffassung nicht ersichtlich, welche Relevanz diese Entscheidung in Bezug auf die Beweislastverteilung im Amtsermittlungsverfahren und insbesondere im vorliegenden Beschwerdeverfahren haben soll.



Thorsten Koerl
Rechtsanwalt