

Müller-Boré • Grafinger Straße 2 • 81671 München

An den
Kanzler des Gerichts der Europäischen Ur
Rue du Fort Niedergrunewald
2925 LUXEMBURG
LUXEMBURG

(Original erh. am 24/12/2013)
(Fax/Mail erh. am 23/12/2013)
EINGETRAGEN IN DAS REGISTER
DES GERICHTS
unter Nr. 599645
Luxemburg, den 07/01/2014
Der Kanzler:

(Unterschrift)

Vorab per Telefax Nr. 00352-4303-2100

23. Dezember 2013

Unser Zeichen: B 2971 - wz / svo / ko

KLAGESCHRIFT

Bundesverband Deutsche Tafel e. V., Dudenstr. 10, D-10965 Berlin,
Deutschland,

- Kläger -

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwalt Thorsten Koerl, Rechtsanwältin
Elcin Celenk und Rechtsanwältin Silvana
Vollmer der Kanzlei Müller-Boré & Partner
Patentanwälte PartG mbH, Grafinger Str. 2,
D-81671 München, Deutschland

gegen

das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, Avenida de Europa, 4, E-
03080 Alicante, Spanien,

- Beklagte -

Müller-Boré & Partner
Patentanwälte PartG mbB
Grafinger Straße 2
81671 München
Tel. +49-(0)89/490 57-0
Fax +49-(0)89/450 67 450
Fax +49-(0)89/490 57 10
mbp@mueller-bore.de
www.mueller-bore.de
VAT-No. DE811262789

Patentanwalt | 1
Rechtsanwalt | 2
European Patent Attorney | 3
European Trademark Attorney | 1
European Design Attorney | 1
Japanese Patent Attorney | 4
Dr. W. Müller-Boré (1927-1975)
Andreas Rutetzki, Dipl.-Ing. | 1, 3
Dr. Ralf Perrey, Dipl.-Chem. | 1, 3
Dr. Daniele Schiuma, Dipl.-Phys. | 1, 3
Dr. Joachim Hock, Dipl.-Chem. | 1, 3
Dr. Carsten Rocke, Dipl.-Phys. | 1, 3
Dr. Hendrik Ehlich, Dipl.-Chem. | 1, 3
Christian Haydn, Dipl.-Phys. | 1, 3
Thorsten Koerl | 2
Dr. Maria Burger, M.Sc. (Phys.) | 1, 3
Dr. Konstanze Lenhard, Dipl.-Biol. | 1, 3
Dr. Michael Huber, Dipl.-Phys. | 1, 3
Dr. Ulrich Hoffmanns, Dipl.-Chem. | 1, 3
Dr. Stephanie Spranger, Dipl.-Inf. | 1, 3
Dieter Schaffner, Dipl.-Ing. (FH) | 1, 3
Dr. Axel Tillmann, Dipl.-Geophys. | 1, 3
Malte Munderloh, Dipl.-Phys. | 1, 3
Dr. Robert Knall, Dipl.-Biol. | 1, 3
Elcin Celenk | 2
Silvana Vollmer | 2
Yuko Matsuya, M.Sc. (Comp.) | 4
Andreas Ken Schepers, Dipl.-Ing. | 1
Dr. Stephan Beer, M.Sc. (Chem.) | 1, 3
Alexandra Wendl, Dipl.-Ing. (FH) | 3

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

Deutsche Bank AG München
Maximilianstr. 26.
80539 München
Konto 2 713 220
BLZ 700 700 24
BIC DEUTDE33
IBAN DE16 7007 0024 0271 3220 00

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

Salzburg-München Bank
Konto 1 100 045 210
BLZ 701 206 00
BIC RVSADEMXXX

weiterer Verfahrensbeteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer:

Tiertafel Deutschland e. V., Semliner Chaussee 8, D-14712 Rathenow, Deutschland

wegen: Entscheidung R 1074/2012-4 der Vierten Beschwerdekammer der Beklagten vom 17. Oktober 2013, zugestellt am 18. Oktober 2013, („angefochtene Entscheidung“).

- 1 Gemäß Artikel 65 GMV erheben wir namens und im Auftrag des Klägers hiermit Klage gegen die Entscheidung R 1074/2012-4 der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 17. Oktober 2013, mit welcher die Entscheidung der Lösungsabteilung vom 16. April 2012 (4914 C) aufgehoben und dem Nichtigkeitsantrag gegen die Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ der Klägerin stattgegeben wurde.

A. Anträge

- 2 Für den Kläger beantragen wir,
 1. die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer der Beklagten vom 17. Oktober 2013, Aktenzeichen: R 1074/2012-4, aufzuheben und
 2. der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

B. Formale Aspekte

- 3 Der Kläger ist ein gemeinnütziger, auf soziale und mildtätige Zwecke gerichteter Verein. Einen aktuellen Auszug aus dem Vereinsregister, der die Rechtspersönlichkeit sowie die Vertretungsverhältnisse der Klägerin erkennen lässt, fügen wir als

bei.

4. Wir sind von dem Kläger bevollmächtigt, den Kläger in diesem Verfahren zu vertreten. Eine von dem Kläger unterzeichnete Vollmacht ist als

Anlage A2

beigefügt.

5. Kopien von Bescheinigungen, aus denen hervorgeht, dass die Rechtsanwälte der Klägerin berechtigt sind, vor einem Gericht eines Mitgliedsstaates aufzutreten (Artikel 44 § 3 der Verfahrensordnung des Gerichts der Europäischen Union), liegen als

Anlage A3

bei.

6. Eine Kopie der angefochtenen Entscheidung R 1074/2012-4 der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 17. Oktober 2013 fügen wir als

Anlage A4

bei.

7. Die angefochtene Entscheidung wurde uns als Bevollmächtigte des Klägers am 18. Oktober 2013 zugestellt. Eine Kopie der Mitteilung der Beklagten vom 18. Oktober 2013, mit der die angefochtene Entscheidung zugestellt wurde, überreichen wir als

Anlage A5.

- 8 Der Kläger erklärt sein Einverständnis mit der Zustellung per Telefax an die bevollmächtigten Vertreter über die Telefaxnummer 0049-89 450 67 450.
- 9 Neben der Urschrift überreichen wir sieben beglaubigte Abschriften der Klageschrift einschließlich Anlagenverzeichnis und Anlagen.

C. Begründung

I. Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 10 Der Kläger meldete am 26. März 2010 die Wortmarke „TAFEL“ als Gemeinschaftsmarke bei der Beklagten an. Die Anmeldung erhielt die Nummer 8985541. Die Gemeinschaftsmarke „TAFEL“ wurde am 27. September 2010 für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 39: Einsammeln, Abholen, Transportieren und Verteilen von Gütern des täglichen Bedarfs, einschließlich Lebensmitteln, für Dritte, insbesondere für Bedürftige

Klasse 45: Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse

- 11 Wir fügen als

Anlage A6

einen aktuellen Registerauszug der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ bei.

- 12 Die Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ hat eine Seniorität gestützt auf die in Deutschland am 7. März 1997 angemeldete und am 29. April 1997 für die

Dienstleistungen „Einsammeln, Abholen, Transportieren und Verteilen von Gütern des täglichen Bedarfs, einschließlich Lebensmitteln, für Dritte, insbesondere für Bedürftige“ eingetragene deutsche Marke 39710416 „TAFEL“. Ein Ausdruck der deutschen Marke 39710416 „TAFEL“ ist als

Anlage A7

beigefügt.

- 13 Am 4. November 2010 reichte der Verein Tiertafel e. V. bei der Beklagten einen Antrag auf vollständige Löschung der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ wegen Nichtigkeit ein, der auf Artikel 52 (1) (a) GMV i. V. m. Artikel 7 (1) (b) und (c) GMV gestützt wurde. Der Verein Tiertafel e. V. machte geltend, dass die Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ eine beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe sei. Zusätzlich führte der Verein Tiertafel e. V. Art. 52 (1) (b) GMV an und behauptete, der Kläger habe bei der Anmeldung bösgläubig gehandelt.
- 14 Mit Entscheidung vom 16. April 2012 wies die Nichtigkeitsabteilung der Beklagten den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit als unbegründet zurück. Die Nichtigkeitsabteilung begründete ihre Entscheidung damit, dass der Verein Tiertafel e. V. nicht nachgewiesen habe, dass die Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ entgegen den Nichtigkeitsgründen eingetragen worden sei. Die Marke „TAFEL“ sei weder beschreibend noch fehle ihr Unterscheidungskraft. Der Begriff „TAFEL“ weise auf kein Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen hin. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den beanspruchten Dienstleistungen und dem Begriff „TAFEL“ bestehe nicht. In Bezug auf den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund, die Anmeldung sei bösgläubig erfolgt, stellte die Nichtigkeitsabteilung fest, dass es jeglicher Darlegungen fehle, warum der Anmelder (Kläger) bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ bösgläubig gehandelt haben sollte. Wir fügen als

Anlage A8

die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 16. April 2012 bei.

- 15 Gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung der Beklagten legte der Verein Tiertafel e. V. am 6. Juni 2012 Beschwerde ein, deren Begründung am 16. August 2012 nachfolgte.
- 16 Mit der angefochtenen Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer der Beklagten vom 17. Oktober 2013 wurde die Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ unter Aufhebung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 16. April 2012 für nichtig erklärt. Die Beschwerdekammer begründete ihre Entscheidung damit, dass die Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ entgegen den Vorschriften des Artikels 7 (1) (c) und (b) GMV eingetragen worden sei und führt aus, der Begriff „TAFEL“ beschreibe, dass die für die Gemeinschaftsmarke „TAFEL“ beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 39 und 45 an einer Tafel im Sinne von *„großer, für eine festliche Mahlzeit gedeckter Tisch“* angeboten werden (könnten).

II. Klagegründe

- 17 Mit der Klage rügt der Kläger die Verletzung von Gemeinschaftsmarkenrecht, namentlich die Verletzung von Artikel 7 (1) (c) und (b) GMV, da die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung unter Verstoß gegen Art. 52 (1) (a) GMV i. V. m. Artikel 7 (1) (c) und (b) GMV die Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ für nichtig erklärt hat. Denn die Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ ist nicht entgegen den Vorschriften des Artikels 7 (1) (c) und (b) GMV eingetragen worden, da die Eintragungshindernisse des Artikels 7 (1) (c) und (b) GMV zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht vorlagen.

1. Verletzung von Art. 7 (1) (c) GMV

- 18 Die Beschwerdekammer geht in der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht von einer beschreibenden Bedeutung der Bezeichnung „TAFEL“ in Bezug auf

die beanspruchten Dienstleistungen zum Anmeldezeitpunkt am 26. März 2010 aus. Die Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass die eingetragenen Dienstleistungen „Einsammeln, Abholen, Transportieren und Verteilen von Lebensmitteln, für Dritte, insbesondere für Bedürftige“ sowie „von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse“ an einer Tafel erbracht werden (können) und dass daher ein hinreichend beschreibender Zusammenhang mit der Bedeutung des Wortes „Tafel“ im Sinne von „großer, für eine festliche Mahlzeit gedeckter Tisch“ bestehe.

- 19 Nach Art. 7 (1) (c) GMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können. In Art. 7 (2) GMV heißt es, dass die Vorschriften des Art. 7 (1) auch dann Anwendung finden, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen.
- 20 Von Art. 7 (1) (c) der GMV werden Zeichen erfasst, die nicht geeignet sind, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, nämlich die gewerbliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, so zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb die gleiche Wahl zu treffen, wenn er gute Erfahrungen gemacht hat, bzw. eine andere Wahl, wenn er schlechte Erfahrungen gemacht hat (Urteil des Gerichts vom 2. Dezember 2008, Ford Motor Co./HABM [FUN], T-67/07, Rn. 22).
- 21 Unter Art. 7 (1) (c) GMV fallen solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise die angemeldete Ware oder Dienstleistung entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (Urteil des Gerichtshofs vom 20. September 2001, Procter & Gamble/HABM [Baby-dry], C-383/99, Rn. 39 und Urteil des Gerichts vom 2. Dezember 2008, Ford Motor

Co./HABM [FUN], T-67/07, Rn. 23).

- 22 Folglich fällt ein Zeichen nur dann unter das in dieser Bestimmung aufgestellte Verbot, wenn es zu den fraglichen Waren oder Dienstleistungen einen hinreichend direkten und konkreten Bezug aufweist, der es den angesprochenen Verkehrskreisen ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der in Rede stehenden Kategorie von Waren und Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen (Urteile des Gerichts vom 5. Juli 2012, Deutscher Ring Sachversicherungs-AG/HABM [Deutscher Ring Sachversicherungs-AG], T-209/10, Rn. 18, vom 12. Juni 2012, Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/HABM, T-165/11 [COLLEGE], Rn. 18, vom 10. Februar 2010, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG/HABM, T-344/07 [Homezone], Rn. 34 und vom 2. Dezember 2008, Ford Motor Co./HABM [FUN], T-67/07, Rn. 23).
- 23 Ob ein Zeichen beschreibenden Charakter hat, kann nur in Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie unter Berücksichtigung des Verständnisses, das die aus den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bestehenden angesprochenen Verkehrskreise von ihm haben, beurteilt werden (Urteile des Gerichts vom 12. Juni 2012, Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/HABM, T-165/11 [COLLEGE], Rn. 18, vom 10. Februar 2010, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG/HABM, T-344/07 [Homezone], Rn. 23, vom 2. Dezember 2008, Ford Motor Co./HABM [FUN], T-67/07, Rn. 25 und vom 27. Februar 2002, Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL], T-34/00, Rn. 38).
- 24 Zutreffend geht die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung unter der Rn. 29 davon aus, dass die angesprochenen Verkehrskreise der allgemeine Verkehr ist und dass auf die Verkehrskreise in Deutschland und Österreich abzustellen ist.
- 25 Zur Art des Zusammenhanges, der angeblich zwischen dem Wortzeichen „TAFEL“ und den in Frage stehenden Dienstleistungen in Klasse 39 bestehen

soll, hat die Beschwerdekammer unter Rn. 31 der angefochtenen Entscheidung lediglich ausgeführt, dass der Begriff „Tafel“ beschreibe, dass Güter des täglichen Bedarfs eingesammelt, abgeholt, transportiert und an einer Tafel verteilt werden. In Bezug auf die Dienstleistungen in Klasse 45 würde der Begriff „Tafel“ beschreiben, dass die von Dritten angebotenen persönlichen und sozialen Dienstleistungen im Hinblick auf individuelle Bedürfnisse, wie z. B. die Versorgung mit Lebensmitteln/das Speisen, an einer Tafel angeboten werden. Die Beschwerdekammer führt in der angefochtenen Entscheidung unter Rn. 34 weiter aus, der Begriff „TAFEL“ sei in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen zum Zeitpunkt der Anmeldung von den angesprochenen Verkehrskreisen in dem Sinne verstanden worden, dass diese Dienstleistungen *an einer Tafel* angeboten werden. Diese von der Beschwerdekammer angegebenen Gründe für das Vorliegen des Eintragungshindernisses gem. Art. 7 (1) (c) GMV sind unzureichend und in der Sache nicht nachvollziehbar.

26 Um die Anwendung des absoluten Eintragungshindernisses gem. Art. 7 (1) (c) GMV zu begründen, wäre erforderlich, dass das Zeichen „TAFEL“ Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen i. S. v. Art. 7 (1) (c) GMV beschreibt und es daher ausgeschlossen erscheint, dass dieses Zeichen geeignet ist, in den Augen der maßgeblichen Verkehrskreise als Herkunftszeichen zu dienen. Das Zeichen „TAFEL“ beschreibt aber weder Art, Beschaffenheit, Verwendungszweck oder ein sonstiges Merkmal der Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“. Es fehlt an einem ausreichend klaren und spezifischen Sachbezug zu den beanspruchten Dienstleistungen. Insbesondere geht die Begründung der Beschwerdekammer über die bloße Behauptung, dass ein konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen „TAFEL“ und den fraglichen Dienstleistungen bestehe, nicht hinaus.

27 Die Beschwerdekammer definiert unter Rn. 30 in der angefochtenen Entscheidung das Verständnis und die Verwendung des Wortes „Tafel“ anhand einschlägiger Nachschlagewerke als einen „großen, für eine festliche Mahlzeit gedeckten Tisch“. Diese Definition des Begriffes „Tafel“ lässt aber nicht den Schluss zu, dass die Dienstleistungen *„Einsammeln, Abholen, Transportieren*

und Verteilen von Gütern des täglichen Bedarfs, einschließlich Lebensmitteln, für Dritte, insbesondere an Bedürftige“ und „von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse“ der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ an einer Tafel angeboten oder erbracht werden.

28 Die Dienstleistungen *„Einsammeln, Abholen, Transportieren und Verteilen von Gütern des täglichen Bedarfs, einschließlich Lebensmitteln, für Dritte, insbesondere an Bedürftige“* der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ in Klasse 39 werden - entgegen der Ansicht der Beschwerdekammer unter Rn. 31 der angefochtenen Entscheidung - nicht *an einer Tafel*, im Sinne eines großen, für eine festliche Mahlzeit gedeckten Tisches angeboten oder erbracht. Die vorgenannten Dienstleistungen stehen noch nicht einmal in mittelbarem Zusammenhang zu Dienstleistungen, wie etwa die Bewirtung von Gästen mit erlesenen Speisen und Getränken, Unterhaltung oder das Ausrichten von Feierlichkeiten, die an einem festlich geschmückten und mit Speisen und Getränken reichlich gedeckten Tisch - einer Tafel - angeboten werden könnten. Für die Dienstleistungen Einsammeln, Abholen, Transportieren und Verteilen von Gütern und Lebensmitteln an Bedürftige ist eine Tafel, als Erbringungs- und Leistungsort auch vollkommen ungeeignet. Denn das Einsammeln, Abholen und der Transport von Waren des täglichen Bedarfs und Lebensmitteln erfolgt mittels Transportfahrzeugen und Transportvorrichtungen, wie z.B. Kisten. Dagegen werden Waren des täglichen Bedarfs und Lebensmittel nicht mit Hilfe eines (großen) Tisches eingesammelt, abgeholt oder transportiert. Auch das Verteilen der (zuvor eingesammelten, abgeholt und transportierten) Waren des täglichen Bedarfs und der Lebensmittel erfolgt nicht an einer Tafel im Sinne eines festlich geschmückten und gedeckten Tisch als „Ausgabeort“.

29 Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Verkehrskreise mit der Angabe „Tafel“ in dem in der angefochtenen Entscheidung definierten Sinn nicht nur einen festlich geschmückten und gedeckten Tisch, sondern auch einen Ort für ein geselliges Beisammensein, an dem gespeist und ausgelassen gefeiert wird, verbinden. Unter Berücksichtigung dieser Bedeutung der Angabe „TAFEL“ ge-

mäß der Definition in der angefochtenen Entscheidung und der diesbezüglichen Assoziation der Verkehrskreise ist es aber ausgeschlossen, dass die Verkehrskreise die Angabe „TAFEL“ mit einer Ausgabestation für Waren des täglichen Bedarfs und für Lebensmittel in Verbindung bringen. Denn eine Ausgabestation für Waren des täglichen Bedarfs und für Lebensmittel vermittelt gerade die gegenteiligen Assoziation zu einer Tafel im Sinne eines großen, für eine festliche Mahlzeit gedeckten Tisches, da eine Ausgabestation für Waren des täglichen Bedarfs und für Lebensmittel gerade darauf ausgerichtet ist, ein Leben am Existenzminimum zu ermöglichen. Eine Ausgabestation für Waren des täglichen Bedarfs und für Lebensmittel ist somit eher das Gegenteil von einem Ort für ein geselliges Beisammensein, an dem gespeist und ausgelassen gefeiert wird.

- 30 Der Begriff „Tafel“ im Sinne von „großer, für eine festliche Mahlzeit gedeckter Tisch“ vermittelt so vollkommen gegensätzliche Vorstellungen zu den Dienstleistungen, die durch die Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ geschützt sind. Schon aus diesem Grund kann „TAFEL“ für die Dienstleistungen Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ nicht beschreibend sein, sondern stellt hinsichtlich der Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ eine phantasievolle und leicht einprägsame Bezeichnung dar.
- 31 Unter Rn. 31 der angefochtenen Entscheidung vertritt die Beschwerdekammer im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „*von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse*“ der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ die Ansicht, dass diese Dienstleistungen z.B. die Versorgung mit Lebensmitteln/das Speisen an einer Tafel sein könnten und dass die Angabe „Tafel“ hinsichtlich der Dienstleistungen „*von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse*“ beschreiben würde, dass diese Dienstleistungen an einer Tafel angeboten werden. Damit verkennt die Beschwerdekammer aber den Gegenstand der Dienstleistungen „*von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse*“ der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ und vertauscht diese Dienstleistungen (irrigerweise) mit

den Dienstleistungen „Bewirtung von Gästen“ der Klasse 43, die von der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ aber gar nicht umfasst sind.

- 32 Die Dienstleistungen „*Einsammeln, Abholen, Transportieren und Verteilen von Gütern des täglichen Bedarfs, einschließlich Lebensmitteln, für Dritte, insbesondere an Bedürftige*“ und „*von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse*“ der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ sind allenfalls eine Vorstufe zu der Versorgung mit Lebensmitteln an einem Tisch bzw. den Dienstleistungen „Bewirtung von Gästen“. Zudem ist zu beachten, dass die Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ und die Dienstleistungen „Bewirtung von Gästen“ durch unterschiedliche Personen bzw. Dienstleister erbracht werden und auch deshalb eine Übertragung einer möglichen Bedeutung der Angabe „Tafel“ im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Bewirtung von Gästen“ auf die Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ unzulässig ist. Denn letztendlich ist diesbezüglich für die angesprochenen Verkehrskreise ebensowenig ein Zusammenhang gegeben, wie im Fall der Marke „Golf“ für Kraftfahrzeuge mit dem Sport „Golf“, obwohl mit einem Auto der Marke „Golf“ auch eine Ausrüstung für den Sport „Golf“ transportiert werden kann. Genau so wenig, wie die beschreibende Bedeutung der Angabe „Golf“ im Zusammenhang mit den Waren „Sportartikel“ auf eine Marke „Golf“ für die Waren „Kraftfahrzeuge“ übertragen kann bzw. darf, obwohl mit einem Auto der Marke „Golf“ auch eine Golfausrüstung transportiert werden kann, kann bzw. darf die in der angefochtenen Entscheidung angenommene beschreibende Bedeutung der Bezeichnung „Tafel“ im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Bewirtung von Gästen“ der Klasse 43 auf die Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ übertragen werden. Im Ergebnis ist somit festzustellen, dass die Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ auch unter diesem Gesichtspunkt keinen Zusammenhang zu möglichen Dienstleistungen erkennen lassen, die *an einer Tafel* angeboten oder erbracht werden (können).

- 33 Anhand des Vorgesagten ist auch nicht erkennbar, weshalb die weiteren Anga-

ben zu dem Begriff „Tafel“ in der Onlineausgabe des Universalwörterbuches Duden (Rn. 32 der angefochtenen Entscheidung) und die erwähnten Lexikaeinträge in „Meyers Lexikon“ und „Brockhaus“ (Rn. 33 der angefochtenen Entscheidung) bestätigen sollen, dass die Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt die Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ als solche verstanden haben könnten, die *an einer Tafel* angeboten und erbracht werden.

34 Nicht zutreffend ist ebenso die Interpretation der Beschwerdekammer in Rn. 33 der angefochtenen Entscheidung in Bezug auf die Aussagen zu den Einträgen der Lexika „Brockhaus“ und „Meyers Lexikon“ aus den Jahren 2006 und 2007. Die Nennung des Klägers als Träger der „Tafel-Initiativen“ jeweils am Ende der gleichlautenden Einträge weist ihn als den alleinigen Träger aus und deutet nicht auf verschiedene und unterschiedliche Organisationen hin, wie die Beschwerdekammer meint. Der entscheidende Hinweis auf den Kläger als den einzigen Träger der „Tafel-Initiativen“ erfolgt bei den Informationen in der Darstellung der Geschichte des Klägers und der zahlenmäßigen Angabe von „Tafel-Initiativen“, die zu ihm gehören.

35 Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es sich aus der angefochtenen Entscheidung nicht erschließt, weshalb die Bezeichnung „TAFEL“ beschreiben würde, dass die Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ an einem *„großen, für eine festliche Mahlzeit gedecktem Tisch“* angeboten oder erbracht werden und weshalb die Verkehrskreise die Bezeichnung „TAFEL“ zum Anmeldezeitpunkt in dem Sinne verstanden haben (könnten), dass sie *an einer Tafel* angeboten werden. Denn die Beschwerdekammer hat in der angefochtenen Entscheidung insbesondere nicht aufgezeigt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt sofort und ohne weiteres Nachdenken eine konkrete und unmittelbare Verbindung zwischen den beanspruchten Dienstleistungen und dem Bedeutungsgehalt des Wortzeichens „TAFEL“ in dem von der Beschwerdekammer angegebenen Sinn eines großen, für eine festliche Mahlzeit gedeckten Tisches herstellen konnten.

36 Für die Prüfung des absoluten Eintragungshindernisses gem. Art. 7 (1) (c) GMV

ist ferner zu beachten, dass der Umstand, dass das fragliche Zeichen auf bestimmte Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen hinweisen könnte, nicht genügen würde, um die Anwendung des Eintragungshindernisses gem. Art. 7 (1) (c) GMV zu begründen. Denn nach der Rechtsprechung des Gerichts genügt eine Evokation bzw. das Hervorrufen von einer Assoziation nicht um das Schutzhindernis gem. Art. 7 (1) (c) GMV zu begründen (vgl. Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002, T-34/00 [EUROCOOL], Rn. 43 und vom 2. Dezember 2008, T-67/07 [FUN], Rn. 33 und 38). Auf das Zeichen „TAFEL“ bezogen würde dies bedeuten, dass die bloße Assoziation mit „essen“ nicht ausreichen würde, um die Anwendung des absoluten Eintragungshindernisses gem. Art. 7 (1) (c) GMV zu begründen, denn hierin läge noch kein unmittelbarer Bezug zu den von der Gemeinschaftsmarke beanspruchten Dienstleistungen.

37 Die Angabe „TAFEL“ hat im Zusammenhang mit den eingetragenen Dienstleistungen *„Einsammeln, Abholen, Transportieren und Verteilen von Gütern des täglichen Bedarfs, einschließlich Lebensmitteln, für Dritte, insbesondere für Bedürftige; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse“* keinerlei direkten und konkreten Bezug zu dem Wort „Tafel“ in dem in der angefochtenen Entscheidung angegebenen Sinn von *„großer, für eine festliche Mahlzeit gedeckter Tisch“*. Vielmehr weckt die Angabe „TAFEL“ im Zusammenhang mit den eingetragenen Dienstleistungen allenfalls eine Assoziation, die aber mehrere Gedankenschritte erfordert und für die Annahme des Schutzhindernisses gemäß Art. 7 (1) (c) GMV deshalb nicht ausreichend wäre. So hat die Nichtigkeitsabteilung diesbezüglich in seiner Entscheidung vom 16. April 2012 gemäß Anlage A8, dort unter der Rn. 32 zutreffend folgendes festgestellt:

32 *Der deutschsprachige Begriff der „Tafel“ hat verschiedene Bedeutungen, die auf kein Merkmal der vorliegenden Dienstleistungen hinweisen. Soweit sich die Dienstleistungen auf Lebensmittel beziehen, kann „Tafel“ als eine Bezeichnung für einen Tisch verstanden werden, der für eine (festliche) Mahlzeit gedeckt ist. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Dienstleistungen und einer solchen Tafel besteht aber*

nicht, denn die Dienste stellen bloße Vorleistungen dar, die mit einer eingedeckten Tafel nicht verbunden sind.

- 38 Dafür, dass die Gemeinschaftsmarke „TAFEL“ - entgegen der Ansicht der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung - von den Verkehrskreisen als Kennzeichen und nicht als beschreibende Angabe verstanden wird, spricht auch der Umstand, dass die Gemeinschaftsmarke „TAFEL“ am 27. September 2010 unter Beanspruchung der Seniorität der deutschen Marke 39710416 „TAFEL“ eingetragen und das Vorliegen von Eintragungshindernissen nach Art. 7 (1) (b) und (c) GMV zum Zeitpunkt der Anmeldung von der Beklagten verneint wurde.
- 39 Zum anderen spricht für das Verständnis der Marke „TAFEL“ als Kennzeichen der Umstand, dass die Nichtigkeitsabteilung der Beklagten, insbesondere unter Zugrundelegung der Ergebnisse des Gutachtens zur „Verkehrsbefragung über die Bekanntheit und Verkehrsgeltung der Bezeichnung 'Tafel' im Zusammenhang mit gemeinnützigen Spendenorganisationen“ zu dem Schluss gelangte, dass die Marke „TAFEL“ im relevanten Zeitpunkt schutzfähig war. Wir fügen das entsprechende Gutachten der GfK Marktforschung vom Juli 2010 vorsorglich noch einmal als

Anlage A9

bei.

- 40 Die Befragungsergebnisse zum Gutachten zur „Verkehrsbefragung über die Bekanntheit und Verkehrsgeltung der Bezeichnung 'Tafel' im Zusammenhang mit gemeinnützigen Spendenorganisationen“, lassen den Schluss zu, dass der Kennzeichnungsgrad der Bezeichnung „TAFEL“ im Zusammenhang mit einer bestimmten Organisation bzw. einem Verband in der deutschen Gesamtbevölkerung bei 48,8% und in einem engeren Verkehrskreis bei 55,3% liegt. Für mindestens 48,8% der (in Deutschland) befragten 992 Personen ist „TAFEL“ eine Bezeichnung für eine ganz bestimmte Organisation oder für verschiedene

Organisationen, die aber demselben Verband angehören.

- 41 Aus den Antworten zu den Fragen 4, 5 und 6a, 6b des Gutachtens geht hervor, dass die Bezeichnung „TAFEL“ im Zusammenhang mit gemeinnützigen Spendenorganisationen entweder dem Kläger als Markeninhaber, einzelnen Tafel-Organisationen oder Wohltätigkeitsverbänden und kirchlichen Organisationen, die Tafeln in Trägerschaft betreiben, zugeordnet werden. Dabei ordnen 15,3% der Befragten und 18,9% des engeren Verkehrskreises die Bezeichnung „TAFEL“ der Organisation des Klägers oder anderen Organisationen zu, die aber zur Organisation des Klägers gehören.
- 42 Die Behauptung der Beschwerdekammer in Rn. 34 der angefochtenen Entscheidung, dass die Fragestellungen im Gutachten keine konkreten Rückschlüsse auf die relevanten Dienstleistungen zulassen und letztendlich suggestiv seien, ist falsch. Die Auffassung der Beschwerdekammer, dass sämtliche der im Gutachten gestellten Fragen nur auf die Bekanntheit von gemeinnützigen Spendenorganisationen im Zusammenhang mit dem Begriff „Tafel“ abzielen würden, ist falsch. Denn die gestellten Fragen lassen sich klar in Fragen nach dem Bekanntheitsgrad (hier Frage 2) und in Fragen nach dem Kennzeichnungsgrad (hier die Fragen 3, 5 und 6a, 6b) differenzieren. Insbesondere stellt die Frage 3 auf den Kennzeichnungsgrad der Bezeichnung „TAFEL“ ab. Aus den Antworten der Befragten können demnach sowohl Rückschlüsse auf den Bekanntheitsgrad als auch auf den Kennzeichnungsgrad des Zeichens „TAFEL“ gezogen werden.
- 43 Die von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung geforderte wörtliche Einbeziehung der Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ in den Fragekatalog des Gutachtens zur Verkehrsbefragung über die Bekanntheit und Verkehrsgeltung der Bezeichnung 'Tafel', geht an den Erfordernissen einer Verkehrsbefragung vorbei. Soweit das Gutachten die Befragung „im Zusammenhang mit Spendenorganisation“ vornimmt, wird ein hinreichender Bezug zu den Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke 8985541 „TAFEL“ hergestellt. Die im Gutachten gestellten Fragen beziehen sich unmit-

telbar auf das „Geschäft“ des Klägers und Markeninhabers als gemeinnützige (Spenden-)Organisation. Denn der Kläger bzw. dessen Mitglieder sammelt, transportiert und verteilt Lebensmittel an Bedürftige und erbringt Dienstleistungen für Bedürftige. Diese Dienstleistungen werden über Sach- und Geldspenden ermöglicht. Der Begriff „Spende“ umfasst alle Arten von Sach- oder Geldleistungen, so auch Lebensmittel(spenden). Die Fragen, die auf den „Zusammenhang mit gemeinnützigen Spendenorganisationen“ abstellen, beziehen die beanspruchten Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke „TAFEL“ mit ein.

2. Verletzung von Art. 7 (1) (b) GMV

- 44 Zu dem von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung ebenfalls angenommenen Schutzhindernis gemäß Art. 7 (1) (b) GMV führt die Beschwerdekammer unter Rn. 36 in der angefochtenen Entscheidung lediglich aus, dass der Marke „TAFEL“ als (angeblich) beschreibender Angabe auch keine Unterscheidungskraft zukäme. Eine gesonderte Prüfung des Eintragungshindernisses nach Art. 7 (1) (b) GMV wurde somit nicht durchgeführt. Damit ist die angefochtene Entscheidung, soweit sie auf das Eintragungshindernis gemäß Art. 7 (1) (b) GMV gestützt wurde, fehlerhaft und alleine aus diesem Grund aufzuheben (Urteil des Gerichts vom 30. November 2011, T-123/10 [Complete], Rn. 47 und 48). Denn jedes der in Art. 7 GMV genannten Eintragungshindernisse ist von den anderen unabhängig und getrennt zu prüfen (Urteil des Gerichts vom 10. Februar 2010, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG/HABM, T-344/07 [Homezone], Rn. 74).
- 45 Nach Art. 7 (1) (b) GMV sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen. Die Unterscheidungskraft eines Zeichens ist in Bezug auf die in der Anmeldung beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen.
- 46 Die Beschwerdekammer hat die angenommene fehlende Unterscheidungskraft des Zeichens „TAFEL“ in der angefochtenen Entscheidung nur aus einem (zu

Unrecht) im Rahmen der Prüfung nach Art. 7 (1) (c) GMV angenommenen beschreibenden Charakter der Gemeinschaftsmarke „TAFEL“ abgeleitet. Wie bereits oben ausgeführt und dargelegt, hat die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung aber zu Unrecht die Auffassung vertreten, dass das Zeichen „TAFEL“ beschreibend sei und deshalb unter das Verbot des Art. 7 (1) (c) GMV fallen würde. Folglich ist die Argumentation der Beschwerdekammer zu Art. 7 (1) (b) GMV auch aus dem Grund zurückzuweisen, dass diese Ansicht auf einer fehlerhaften Annahme einer beschreibenden Bezeichnung im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses gemäß Art. 7 (1) (c) GMV beruht.

3. Zusammenfassung

- 47 Die Beschwerdekammer hat zu Unrecht angenommen, dass die Bezeichnung „TAFEL“ im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 39 und 45 eine beschreibende Angabe sei und daraufhin das Vorliegen von Eintragungshindernissen zum Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke „TAFEL“ gem. Art. 7 (1) (c) und (b) GMV unzutreffend bejaht. Die Erklärung der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke „TAFEL“ gem. Art. 52 (1) (a) GMV i. V. m. Art. 7 (1) (c) und (b) GMV ist somit rechtsfehlerhaft.



Thorsten Koerl
Rechtsanwalt

Beigeubigt

Rechtsanwalt