

Beglaubigte Abschrift

Müller-Boré • Friedenheimer Brücke 21 • 80639 München

An den
Kanzler des Gerichtes der Europäischen Union
Rue du Fort Niedergrunewald
2925 LUXEMBURG
LUXEMBURG

(Original erh. am 24/06/2016)
(Fax erh. am 20/06/2016)
EINGETRAGEN IN DAS REGISTER
DES GERICHTS
unter Nr. 726145
Luxemburg, den 28/06/2016
Der Kanzler:

(Unterschrift)

Müller-Boré & Partner
Patentanwälte PartG mbB
Friedenheimer Brücke 21
80639 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
Dr. Konstanze Lenhard, Dipl.-Biol. | 1, 3
Dr. Michael Huber, Dipl.-Phys. | 1, 3
Dr. Ulrich Hoffmanns, Dipl.-Chem. | 1, 3
Thorsten Koerl | 2
Dr. Maria Burger, M.Sc. (Phys.) | 1, 3
Dieter Schaffner, Dipl.-Ing. (FH) | 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, 3
Dr. Stephan Beer, M.Sc. (Chem.) | 1, 3
Alexandra Wendl, Dipl.-Ing. (FH) | 3
Samuel Adams, LL.M., B.Sc. (Comp.) | 3
Dr. Markus Schlapps, Dipl.-Phys. | 1
Yoshihito Imai, B.Eng. | 4
Dr. Nicolas Streidl, Dipl.-Chem. | 1, 3
Dr. Michael Braun, M.Sc. (Chem.) | 1, 3
Maja Golcar, M.Sc. (Inf.) | 1
Tomoko Kitamura, Dipl.-Inf. | 3
Dr. Reiko Wada-Kröck, M.Sc. (Pharm.) | 3

Vorab per Telefax Nr. 00352 - 4303-2100

20. Juni 2016

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, Friedenheimer
Brücke 21, D-81671 München, Deutschland

gegen

das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum, Avenida de Euro-
pa, 4, E-03080 Alicante, Spanien,

- Beklagte -

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

Deutsche Bank AG München
Maximilianstr. 26
80539 München
BIC DEUTDE33
IBAN DE16 7007 0024 0271 3220 00

Postbank München
BIC PBNKDE33
IBAN DE71 7001 0080 0095 4958 02

Airbus Group Bank GmbH
BIC AGBMDE33
IBAN DE54 7012 0600 1100 0452 10

weiterer Verfahrensbeteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer:

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

wegen: Entscheidung R 248/2016-4 der Vierten Beschwerdekammer
 der Beklagten vom 4. April 2016, zugestellt am 8. April 2016,
 („angefochtene Entscheidung“).

- 1 Gemäß Artikel 65 UMV erheben wir namens und im Auftrag des Klägers hiermit Klage gegen die Entscheidung R 248/2016-4 der Vierten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum vom 4. April 2016. Durch Beschluß des Präsidiums des EUIPO vom 20. Januar 2016 wurde die Sache unter dem Aktenzeichen R 248/2016-4 - nach dem klagestattgebenden Urteil des Gerichtes der Europäischen Union vom 18. September 2015, T-710/13 - zur erneuten Prüfung der Sache an die Beschwerdekammer zurückverwiesen, mit der die Beklagte die Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ erneut für nichtig erklärt hat.

A. Anträge

- 2 Für den Kläger beantragen wir,
1. die Entscheidung der vierten Beschwerdekammer der Beklagten vom 4. April 2016, Aktenzeichen: R 248/2016-4, 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 Anlage

Anlage A1

bei.

- 4 Wir sind vom 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 Mitgliedstaates aufzutreten (Artikel 44 § 3 der Verfahrensordnung des Gerichtes der Europäischen Union), liegen als

Anlage A3

bei.

- 6 Eine Kopie der angefochtenen Entscheidung R 248/2016 der Vierten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum vom 4. April 2016 fügen wir als

Anlage A4

bei.

- 7 Die angefochtene Entscheidung wurde uns als Bevollmächtigte des Klägers am 8. April 2016 zugestellt. Eine Kopie der Mitteilung der Beklagten vom 8. April 2016, mit der die angefochtene Entscheidung zugestellt wurde, überreichen wir als

Anlage A5.

- 8 Der Kläger erklärt sein Einverständnis mit der Zustellung per Fax 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 Rechtsstreites

- 10 Der Kläger meldete am 26. März 2010 die Wortmarke „TAFEL“ als Unionsmarke bei der Beklagten an. Die Anmeldung erhielt die Nummer 8985541. Die Unionsmarke „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 Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ bei.

- 12 Die Unionsmarke 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 397 10 416 „TAFEL“. Ein Ausdruck der deutschen Marke 397 10 416 „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 Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ wegen Nichtigkeit ein, der auf Artikel 52 (1) (a) UMV i. V. m. Artikel 7 (1) (b) und (c) UMV gestützt wurde. Der Verein Tiertafel e. V. machte geltend, dass die Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ eine beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe sei. Zusätzlich führte der Verein Tiertafel e. V. Artikel 52 (1) (b) UMV 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 Unionsmarke 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 Unionsmarke 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 Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer der Beklagten vom 17. Oktober 2013 (Sache R 1074/2012-4) wurde die Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ unter Aufhebung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 16. April 2012 für nichtig erklärt. Die Beschwerdekammer begründete ihre Entscheidung damit, dass die Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ entgegen den Vorschriften des Artikels 7 (1) (c) und (b) UMV eingetragen worden sei und führt aus, der Begriff „TAFEL“ beschreibe, dass die für die Unionsmarke „TAFEL“ beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 39 und 45 an einer Tafel im Sinne von *„großer, für eine festliche Mahlzeit gedeckter Tisch“* angeboten werden (könnten). Wir fügen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer der Beklagten vom 17. Oktober 2013, R 1074/2012-4, als

Anlage A9

bei.

- 17 Gegen diese Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum vom 17. Oktober 2013 (Sache R 1074/2012-4) hat der Kläger am 23. Dezember 2013 Klage beim Gericht der Europäischen Union eingereicht, die dort unter dem Aktenzeichen T-710/13 geführt wurde. Das Gericht der Europäischen Union hat mit Urteil vom 18. September 2015 die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom 17. Oktober 2013 (Sache R 1074/2012-4) mit der Begründung aufgehoben, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht befunden hat, dass die angemeldete Unionsmarke „TAFEL“ in der Bedeutung des Wortes „Tisch“ für die beanspruchten Dienstleistungen beschreibend sei. Wir fügen das Urteil des Gerichtes der Europäischen Union vom 18. September 2015, Aktenzeichen: T-710/13, als

Anlage A10

bei.

- 18 Die Beschwerde unter dem Aktenzeichen R 1074/2012-4 wurde am 20. Janu-

ar 2016 zur erneuten Prüfung an die Kammer zurückverwiesen, die dann unter dem Aktenzeichen R 248/2016-4 geführt wurde. Mit erneuter Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom 4. April 2016 wurde die Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ (erneut) für nichtig erklärt, da sie nach Auffassung der Beschwerdekammer entgegen den Vorschriften des Artikels 7 (1) (c) UMV eingetragen worden sei. Die Beschwerdekammer stützt ihre Begründung jetzt auf eine „zweite“ Bedeutung des Begriffes „Tafel“, nämlich auf die unterstellte Bedeutung „für Bedürftige eingerichtete kostenlose od. preisgünstige Versorgung mit im Handel nicht verkauften, aber noch gut erhaltenden Lebensmitteln od. daraus zubereiteten Mahlzeiten“ und sieht darin den beschreibenden Gehalt der Bezeichnung „TAFEL“. Des Weiteren vertritt die Beschwerdekammer mit der angefochtenen Entscheidung die Ansicht, dass das Gericht der Europäischen Union in seinem klagestattgebenden Urteil vom 18. September 2015 keine inhaltliche Prüfung des Antrages auf Nichtigkeit der Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ im Hinblick auf die oben angegebene „zweite“ Bedeutung des Begriffes „Tafel“ vorgenommen habe. Die Beschwerdekammer sah sich deshalb berechtigt, eine erneute Prüfung der Sache unter diesem Aspekt vorzunehmen.

II. Klagegründe

- 19 Mit der Klage rügt der Kläger die Verletzung von Unionsmarkenrecht, namentlich die Verletzung von Artikel 7 (1) (c) UMV, da die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung unter Verstoß gegen Art. 52 (1) (a) UMV i. V. m. Artikel 7 (1) (c) UMV die Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ (erneut) für nichtig erklärt hat. Denn die Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ ist nicht entgegen Artikel 7 (1) (c) UMV eingetragen worden, da das Eintragungshindernis des Artikels 7 (1) (c) UMV zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht vorlag. Ferner wird auch die Verletzung des Art. 65 Abs. 6 UMV gerügt.

1. Vorbemerkung

- 20 Bei einer Durchsicht der vorliegend angefochtenen Entscheidung der Be-

schwerdekammer fällt zunächst auf, dass die vorliegend angefochtene Entscheidung nur noch auf die Annahme eines Eintragungshindernisses gemäß Artikel 7 (1) (c) UMV gestützt wird, aber nicht mehr auf ein Eintragungshindernis gemäß Artikel 7 (1) (b) UMV. Insofern geht die Beschwerdekammer - abweichend von der bereits aufgehobenen Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom 17. Oktober 2013 (Sache R 1074/2012-4) - davon aus, dass kein Eintragungshindernis gemäß Artikel 7 (1) (b) UMV besteht. Denn die vorliegend angefochtene Entscheidung der Beschwerdekammer wird alleine auf ein vermeintliches Eintragungshindernis gemäß Artikel 7 (1) (c) UMV gestützt. Somit geht die Beschwerdekammer mit der vorliegend angefochtenen Entscheidung davon aus, dass der Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ ausreichende Unterscheidungskraft zukommt. Denn ein Schutzhindernis gemäß Artikel 7 (1) (b) UMV wird mit der vorliegend angefochtenen Entscheidung gerade nicht (mehr) geltend gemacht und auch nicht ansatzweise angesprochen.

2. Verletzung von Art. 7 (1) (c) UMV

- 21 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 vertritt jetzt die 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“* der Unionsmarke „TAFEL“ vor dem Tag ihrer Anmeldung im Sinne von *„für Bedürftige eingerichtete kostenlose od. preisgünstige Versorgung mit im Handel nicht verkauften, aber noch gut erhaltenden Lebensmitteln od. daraus zubereiteten Mahlzeiten“* verwendet wurde und deshalb beschreibend sei.
- 22 Nach Art. 7 (1) (c) UMV 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) UMV heißt es, dass die Vorschriften des Art. 7 (1) auch dann Anwendung finden, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen.
- 23 Von Art. 7 (1) (c) der UMV 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).
- 24 Unter Art. 7 (1) (c) UMV 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).
- 25 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).

- 26 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 Opleidingscentrum 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).
- 27 Das Zeichen „TAFEL“ weist in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keinen beschreibenden Charakter auf, der das Eintragungshindernis des Art. 7 (1) (c)UMV rechtfertigt.
- 28 Das von der Beschwerdekammer behauptete beschreibende Verständnis des Begriffes „Tafel“ im Sinne einer „sozialen Bewegung zum Verteilen von Lebensmitteln“, muss für die relevanten Verkehrskreise zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke „TAFEL“ vorgelegen haben. Diesbezüglich ist zunächst festzustellen, dass die erste Entscheidung der Beschwerdekammer vom 17. Oktober 2013, mit der eine Löschung der Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ angeordnet worden war und die vom Gericht mit Urteil vom 18. September 2015 aufgehoben worden war, darauf gestützt wurde, dass die Angabe „TAFEL“ im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ im Sinne von Tisch verstanden wird. Insofern verwundert es, dass die Beschwerdekammer mit der vorliegend angefochtenen Entscheidung nunmehr auf eine angebliche andere Bedeutung der Angabe „TAFEL“ abstellt, nämlich auf die unterstellte Bedeutung *„für Bedürftige eingerichtete kostenlose od. preisgünstige Versorgung mit im Handel nicht verkauften, aber noch gut erhaltenden Lebensmitteln od. daraus zubereiteten Mahlzeiten“*. Denn eine Feststellung, dass die zuvor angenommene Bedeutung der Angabe „TAFEL“ im

Sinn von (festlich gedeckter) Tisch falsch war, enthält die nunmehr angefochtene Entscheidung nicht. Ebenso wenig enthält die nunmehr angefochtene Entscheidung eine Feststellung, dass die mit der ersten Entscheidung der Beschwerdekammer angenommene Bedeutung der Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ im Sinne eines (festlich gedeckten) Tisches nicht das alleinige Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise ist, wenn man überhaupt davon ausgehen will, dass die Verkehrskreise in der Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ überhaupt eine Bedeutung erkennen. 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.

29 Die Beschwerdekammer hat mit seiner ersten Entscheidung vom 17. Oktober 2013 auf die Bedeutung der Angabe „TAFEL“ im Sinn von Tisch abgestellt. Daraus ergibt sich, dass die Bedeutung der Angabe „TAFEL“ in Sinne von Tisch für die angesprochenen Verkehrskreise hinsichtlich der Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ die maßgebliche Bedeutung ist - wenn man unterstellt, dass die Verkehrskreise der Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ überhaupt eine Bedeutung begeben. Wie das Gericht in seinem Urteil vom 18. September 2015, T-710/13 (unter den Rdn. 31-37) bereits festgestellt hat, weist die Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ - wenn man das Verständnis der Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ im Sinn von Tisch unterstellt - „keinen direkten und konkreten Bezug auf, der es den betroffenen Verkehrskreisen ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der Dienstleistungen *‘Einsammeln, Abholen, Transportieren und Verteilen von Lebensmitteln, für Dritte, insbesonde-*

re für Bedürftige'“. Vielmehr steht die Angabe „TAFEL“ im Sinne eines (festlich gedeckten) Tisches in Bezug auf Lebensmittel gerade im Gegensatz zu den Dienstleistungen „*Einsammeln, Abholen, Transportieren und Verteilen von Lebensmitteln, für Dritte, insbesondere für Bedürftige*“, die ein Leben am Existenzminimum ermöglichen sollen.

- 30 Die von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung aufgestellte Behauptung, dass die Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ nur beschreibend in dem Sinn von „*für Bedürftige eingerichtete kostenlose od. preisgünstige Versorgung mit im Handel nicht verkauften, aber noch gut erhaltenden Lebensmitteln od. daraus zubereiteten Mahlzeiten*“ ergibt hinsichtlich der Dienstleistungen „*von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse*“ der Klasse 45 auch keinen Sinn. Denn die Dienstleistungen „*von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse*“ der Klasse 45 der Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ sind Dienstleistungen zu Gunsten von Personen, im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Anlässen wie Begleitsdienste, Ehevermittlung und Bestattungen. Soweit die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung diesbezüglich unter der Rdn. 31 die Behauptung aufstellt, dass unter die Dienstleistungen „*von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse*“ der Klasse 45 auch die kostenlose Versorgung mit im Handel nicht verkauften, aber noch gut erhaltenen Lebensmitteln fallen würde, ist diese Behauptung einerseits durch nichts belegt und andererseits falsch. Denn die Versorgung mit im Handel nicht verkauften, aber noch gut erhaltenen Lebensmitteln im Sinne eines Transports oder einer Belieferung ist eine Dienstleistung im Sinne der Klasse 39. Die Versorgung mit im Handel nicht verkauften, aber noch gut erhaltenen Lebensmitteln im Sinne von Verpflegung ist eine Dienstleistung im Sinne von Klasse 43. Zum Beleg, dass eine (irgendwie geartete) Versorgung mit im Handel nicht verkauften, aber noch gut erhaltenen Lebensmitteln keine Dienstleistung ist, die den Dienstleistungen „*von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse*“ der Klasse 45 unterfällt, fügen wir als

Anlage A 11

einen Ausdruck der 10. Ausgabe der alphabetischen Liste der Dienstleistungen der Nizza-Klassifikation bei, die seit 1. Januar 2016 gültig ist. Auf den letzten beiden Seiten dieser Liste sind die Dienstleistungen, die in Klasse 45 einzugruppieren sind, aufgeführt. Keine der dort angegebenen Dienstleistungen betrifft die Versorgung mit im Handel nicht verkauften, aber noch gut erhaltenen Lebensmitteln oder eine damit auch nur entfernt assoziierbare Dienstleistung. Hinsichtlich der Dienstleistungen *„von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individueller Bedürfnisse“* der Klasse 45 der Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ kann somit keine beschreibende Bedeutung festgestellt werden, selbst wenn man die von der Beschwerdekammer (nunmehr) unterstellte Bedeutung im Sinne von *„für Bedürftige eingerichtete kostenlose od. preisgünstige Versorgung mit im Handel nicht verkauften, aber noch gut erhaltenden Lebensmitteln od. daraus zubereiteten Mahlzeiten“* als tatsächliches Verständnis der Verkehrskreise unterstellen würde.

- 31 Die Unterlegen, auf die die Beschwerdekammer mit der vorliegend angefochtenen Entscheidung Bezug nimmt, belegen nicht, dass die Bezeichnung „TAFEL“ vor der Anmeldung am 26. März 2010 von der Verkehrskreisen lediglich als „soziale Bewegung zur Verteilung von Lebensmitteln“ verstanden wurde. Vielmehr belegen diese Unterlagen ein Verständnis als Herkunftshinweis auf den Kläger, nämlich als Kennzeichnung der Organisation des Klägers bzw. von dessen Mitgliedern.
- 32 Eine beschreibende Bedeutung des Begriffes „Tafel“ ergibt sich - entgegen den Darstellungen der Beschwerdekammer - auch nicht für die in der erneuten Prüfung der Sache herangezogene sogenannte „zweiten“ Bedeutung des Begriffes „Tafel“ im Sinne von *„für Bedürftige eingerichtete kostenlose od. preisgünstige Versorgung mit im Handel nicht verkauften, aber noch gut erhaltenden Lebensmitteln od. daraus zubereiteten Mahlzeiten“*. Soweit die Beschwerdekammer das Zeichen „TAFEL“ als „soziale Bewegung zum Verteilen von Lebensmitteln“ aus Lexika-Einträgen vor dem Anmeldetag der Unionsmarke

„TAFEL“, namentlich aus Online-Einträgen bei *Meyers* Wörterbuch und der *Brockhaus*-Enzyklopädie herleiten will, kann dem nicht gefolgt werden.

- 33 Zunächst ist festzuhalten, soweit sich die Beschwerdekammer in Rn. 29 und Rn. 32 der angefochtenen Entscheidung darauf bezieht, dass die Verkehrskreise in Österreich die Bezeichnung „Tafel“ zum Anmeldezeitpunkt der Unionsmarke „TAFEL“ nicht als Marke verstehen konnten, dass die Bezeichnung „TAFEL“ in Österreich am 14. Januar 2010 - d.h. nur zwei Monate vor Anmeldung der Unionsmarke „TAFEL“ - als österreichische Wortmarke Nr. 256377 „TAFEL“ angemeldet u. a. auch für Dienstleistungen in Klasse 45 „von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse“ eingetragen wurde. Wir fügen die online abrufbaren „Markendetails“ beim Österreichischen Patentamt der nationalen österreichischen Marke Nr. 256377 „TAFEL“ als

Anlage A12

bei. Die Eintragung der österreichischen Wortmarke Nr. 256377 „TAFEL“ in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ belegt, dass zumindest hinsichtlich der österreichischen Verkehrskreise weder Eintragungshindernisse bestanden noch bestehen.

- 34 Dafür, dass die Unionsmarke „TAFEL“ - entgegen der Ansicht der Beschwerdekammer - von den Verkehrskreisen in Deutschland und in der Europäischen Union als Kennzeichen und nicht als beschreibende Angabe verstanden wird, spricht der Umstand, dass die Unionsmarke „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) UMV zum Zeitpunkt der Anmeldung von der Beklagten verneint wurde.
- 35 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 Zusam-

menhang mit gemeinnützigen Spendenorganisationen“ zu dem Schluß gelangt ist, dass die Marke „TAFEL“ im relevanten Zeitpunkt schutzfähig war. Wir fügen das entsprechende Gutachten der GfK Marktforschung vom Juli 2010 als

Anlage A 13

bei.

- 36 Die Beschwerdekammer geht in der angefochtenen Entscheidung in Rn. 33 nur pauschaliert und inhaltlich dogmatisch falsch auf die Ergebnisse des Gutachtens ein. Die Beschwerdekammer subtrahiert (offenbar) kurzerhand den im Gutachten ausgewiesenen Prozentsatz der Befragten, die die Bezeichnung „TAFEL“ als einen Hinweis auf *eine* bestimmte Organisation sehen, mit dem Prozentsatz der Befragten, die die Bezeichnung „TAFEL“ der Organisation des Klägers oder anderen Organisationen zuordnen, die zur Organisation des Klägers gehören. Die Beschwerdekammer kommt nach dieser Berechnung auf einen Wert von („nur“) 34 % für diejenigen Befragten, die in „TAFEL“ einen Hinweis auf *eine* bestimmte Organisation sehen. Dieser mathematische Ansatz vermischt zwei Befragungsergebnisse im Gutachten und führt zu einem falschen Interpretationsergebnis. Das Gutachten weist für beide „Gruppen“ getrennte und klare Werte aus, die sich bereits in der Begründung der Entscheidung der Löschungsabteilung vom 16. April 2012 wiederfinden. Die Interpretation der Beschwerdekammer weicht auffallend deutlich von dem ab, was die Löschungsabteilung in Rn. 41 und 42 in ihrer Entscheidung vom 16. April 2012 festgestellt hat.
- 37 Die Beschwerdekammer zieht in Rn. 33 insbesondere den falschen „Umkehrschluss“, wonach die Mehrheit der deutschen Bevölkerung in dem Zeichen „TAFEL“ einen rein beschreibenden Sinngehalt sieht, wenn - was laut Gutachten aber nicht zutrifft - nur 34% der Befragten in der Bezeichnung „TAFEL“ einen Hinweis auf *eine* bestimmte Organisation sehen, da dieser Wert unter 50% liege.
- 38 Die Behauptung der Beschwerdekammer in Rn. 33 der angefochtenen Ent-

scheidung, wonach die Verkehrsbefragung keinen Zusammenhang zu bestimmten Dienstleistungen herstellen würde, ist falsch. Eine wörtliche Einbeziehung der Dienstleistungen der Unionsmarke 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 Unionsmarke 8985541 „TAFEL“ hergestellt. Die im Gutachten gestellten Fragen beziehen sich unmittelbar auf das „Geschäft“ des Klägers und Markeninhabers als gemeinnützige (Spenden-) Organisation. Denn der Kläger bzw. dessen Mitglieder sammelt, transportiert und verteilt Lebensmittel (als Sachspenden) an Bedürftige und erbringt Dienstleistungen für Bedürftige. Diese Dienstleistungen werden sowohl über Sach- als auch 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 Unionsmarke „TAFEL“ mit ein.

39 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.

40 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.

- 41 Die im Rahmen des Gutachtens 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.
- 42 Entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer unter Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung ist aus den eingereichten Unterlagen nicht herleitbar, dass die breite Öffentlichkeit unter dem Begriff „Tafel“ zum Anmeldezeitpunkt (irgend-)eine soziale Bewegung verstanden hat, die Lebensmittel für Bedürftige sammelt, nicht jedoch als die Organisation des Klägers. Im Einzelnen:
- 43 Die Informationen in den (Online-) Publikationen des DUDEN, Meyers Lexikon und der Brockhaus Enzyklopädie lassen die Schlussfolgerung der Beschwerdekammer in Rn. 28 gerade nicht zu, dass zum Anmeldezeitpunkt der Unionsmarke „TAFEL“ die breite Öffentlichkeit unter dem Begriff „Tafel“ lediglich eine soziale Bewegung verstehen konnte, die insbesondere Lebensmittel für Bedürftige sammelt.
- 44 In Rn. 27 der angefochtenen Entscheidung stellt die Beschwerdekammer zutreffend fest, dass die Bedeutung des Begriffes „Tafel“ im Sinne von *„für Bedürftige eingerichtete kostenlose od. preisgünstige Versorgung mit im Handel nicht verkauften, aber noch gut erhaltenden Lebensmitteln od. daraus zubereiteten Mahlzeiten“* in der 6. Auflage 2007 des DUDEN Deutsches Universalwörterbuch, nicht aufgenommen war und nicht erkennbar ist, ob der Begriff „Tafel“ in dieser Bedeutung am Tag vor der Anmeldung der Unionsmarke „TAFEL“ am 26. März 2010 in der Online-Ausgabe des DUDEN eingetragen war.

- 45 Nicht zutreffend sind die Ausführungen in Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung, wonach angeblich klare Nachweise vorliegen, dass in *Meyers* Wörterbuch 2006 und der *Brockhaus*-Enzyklopädie 2007 Inhalte veröffentlicht sind/waren, die dem Begriff „TAFEL“ keine Zuordnung zu einer bestimmten Organisation, nämlich der des Klägers, erlaubt hätten.
- 46 Denn die Nennung des Klägers als Träger der „Tafel-Initiativen“ jeweils am Ende der gleichlautenden Einträge [„... 2006 gibt es über 600 Tafel-Initiativen in Deutschland. Sitz des ‘Bundesverbandes Deutscher Tafeln e. V.’ (gegründet 1996) ist Berlin“] weisen den Kläger als den alleinigen Träger aus und deuten nicht auf verschiedene und unterschiedliche Organisationen hin. Der entscheidende Hinweis auf den Kläger als den einzigen Träger der „Tafel-Initiativen“ erfolgte bei den Informationen in der Darstellung der Geschichte des Klägers und der zahlenmäßigen Angabe von „Tafel-Initiativen“, die zu ihm gehören.
- 47 Der Leser der Informationen der in den Online-Einträgen, z. B. bei Meyers Lexikon „... 2006 gibt es über 600 Tafel-Initiativen in Deutschland. Sitz des ‘Bundesverbandes Deutscher Tafeln e. V.’ (gegründet 1996) ist Berlin“] erhält hiermit den klaren Hinweis, dass die „Tafel-Initiativen“ dem Bundesverband Deutscher Tafeln (= dem Kläger) zuzuordnen sind, mithin *einer* Organisation und dass der Begriff „Tafel“ hier als Kennzeichen dieser Organisation steht.
- 48 Wurde die Unionsmarke „TAFEL“ vor dem Zeitpunkt ihrer Anmeldung als Kennzeichnung der Organisation des Klägers verstanden und war dies für die Verkehrskreise in dieser Form in den vorgenannten Publikationen so auch abrufbar, liegt kein beschreibender Gebrauch für das von der Beschwerdekammer behauptete Verständnis der Verkehrskreise bezüglich einer sozialen Bewegung vor, die insbesondere Lebensmittel für Bedürftige sammelt.

3. Verstoß gegen Artikel 65 Abs. 6 UMV

- 49 Ungeachtet der Feststellung, dass die angefochtenen Entscheidung der Be-

schwerdekammer in Bezug auf Art. 7 (1) (c) UMV rechtsfehlerhaft ist, bestand auch kein Bedürfnis für eine erneute Entscheidung der Beschwerdekammer. Das Gericht der Europäischen Union hat mit Urteil vom 18. September 2015, T-710/13, die Vorschriften des Art. 7 (1) UMV geprüft und die Entscheidung der Beschwerdekammer, Az.: R 1074/2012-4, vom 17. Oktober 2013 vollständig aufgehoben. Dieses Urteil begründet res judicata in Bezug auf die Prüfung absoluter Eintragungshindernisse.

50 Das Gericht der Europäischen Union hat die Entscheidung der Beschwerdekammer R 1074/2012-4 im Hinblick auf Art. 7 (1) (c) und (b) UMV deshalb aufgehoben, weil es den von der Beschwerdekammer behaupteten beschreibenden Charakter der Unionsmarke „TAFEL“ anders als die Beschwerdekammer gewürdigt hat. An diese Feststellungen ist die Beschwerdekammer gebunden. Nach Artikel 65 Abs. 6 UMV hat das Amt die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtes ergeben. Welche dies sind, ergibt sich aus dem Tenor und den Gründen des Urteiles. Der Tenor des Urteils des Gerichtes vom 18. September 2015 lautet in Punkt 1.: „Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 17. Oktober 2013 (Sache R 1074/2012-4) wird aufgehoben.“ Aus den Urteilsgründen ist nicht ableitbar, dass das EUIPO erneut über die bereits durch das Gericht geprüften Eintragungshindernisse gem. Art. 7 (1) (b) und (c) UMV zu einem unveränderten gebliebenen Sachverhalt zu entscheiden habe (wobei sich diese erneute Prüfung in der vorliegend angefochtenen Entscheidung nur auf Art. 7 (1) (c) UMV bezog).

51 Im Urteil des Gerichtes vom 18. September 2015 wurde in Rn. 47 festgestellt, dass die Beschwerdekammer das Fehlen von Unterscheidungskraft der Unionsmarke „TAFEL“ falsch aus deren (irrtümlich unterstellten) beschreibenden Charakter ableitet und demnach die Unterscheidungskraft des Zeichens „TAFEL“ nicht im Hinblick auf die von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien zu Art. 7 (1) (b) und (c) UMV geprüft hat. Dabei hat die Beschwerdekammer nicht etwa die „zweite“ Definition des Wortes „Tafel“ übersehen, sondern

in Rn. 32, 33 der Entscheidung R 1074/2012-4 auch aufgegriffen, aber ebenso unter die Bedeutung des Wortes „Tafel“ im Sinne von „Tisch“ subsumiert und falsch bewertet.

52 Mit der nunmehr (angefochtenen) Entscheidung der Beschwerdekammer wird deren fehlerhafte rechtliche Beurteilung lediglich in einem scheinbar übersehenen Punkt zu Art. 7 (1) (c) UMV „nachgebessert“. Feststellungen zu Art. 7 (1) (b) UMV trifft die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung nicht.

53 Die sich aus dem klagestattgebenden Urteil des Gerichtes der Europäischen vom 18. September 2015 ergebenden Maßnahmen gem. 65 Abs. 6 UMV sind, dass die Unionsmarke „TAFEL“ im Register des EUIPO zu belassen ist, weil die Unionsmarke „TAFEL“ nicht wegen Vorliegens absoluter Eintragungshindernisse nichtig ist.

4. Zusammenfassung

54 Die Beschwerdekammer hat zu Unrecht angenommen, dass die Bezeichnung „TAFEL“ im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen in den Klasse 39 und 45 eine beschreibende Angabe sei und daraufhin das Vorliegen des Eintragungshindernisses zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke „TAFEL“ gem. Art. 7 (1) (c) UMV unzutreffend bejaht. Die Prüfung auf Vorliegen des Eintragungshindernisses nach Art. 7 (1) (b) UMV wurde unterlassen. Die erneute Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke „TAFEL“ gem. Art. 52 (19) (a) UMV i. V. m. Art. 7 (1) (c) UMV ist somit rechtsfehlerhaft, falls im Lichte des Art. 65 Abs. 6 UMV überhaupt eine erneute Entscheidung durch die Beschwerdekammer ergehen durfte.



Thorsten Koerl
Rechtsanwalt

Beglaubigt



Thorsten Koerl
Rechtsanwalt