

Müller-Boré & Partner

Patentanwälte · Rechtsanwälte

**Abschrift
MB&P**

Müller-Boré & Partner · Grafinger Straße 2 · D-81671 München

Landgericht München I
Lenbachplatz 7

80335 München

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

Tel +49-(0)89/490 57-0

Tel +49-(0)700/MBPIPLAW

Fax +49-(0)89/450 67 450

Fax +49-(0)89/490 57 10

e-mail: mbp@mueller-bore.de

http://www.mueller-bore.de

VAT-No.: DE811262789

Patentanwälte
European Patent Attorneys
European Trademark Attorneys
European Design Attorneys

Dr. W. Müller-Boré (1927-1975)

Andreas Rutetzki, Dipl.-Ing.

Dr. Ernst Rucker, Dipl.-Chem.

Dr. Ralf Perrey, Dipl.-Chem.

Dr. Daniele Schioma, Dipl.-Phys.

Dr. Joachim Hock, Dipl.-Chem.

Dr. Carsten Rocke, Dipl.-Phys.

Andrea Müller-Nagy, Dipl.-Ing.

Dr. Hendrik Ehrlich, Dipl.-Chem.

Christian Haydn, Dipl.-Phys.

Dr. Maria Burger, M.Sc.(Phys.)

Dr. Konstanze Lenhard, Dipl.-Biol.

Michael Huber, Dipl.-Phys.

Dr. Claus Becker, Dipl.-Chem.

Rechtsanwälte

Thorsten Koerl

Uwe Paetzke, Dipl.-Ing., Pat. Anw.

Susanne Möbus, Of Counsel

02. November 2009

Vorab per Telefax Nr. 089/55 97 29 91
Original per PostGeschäftszeichen: 33 O 19210/08
Bundesverband Deutsche Tafel e.V.
gegen
Kindertafel-Glockenbach e.V.
Unser Zeichen: ZWTAF006 - wz / kc**Beglaubigte und einfache Abschrift wurden den
Prozessbevollmächtigten des Beklagten vorab
per Telefax am 2. November 2009 zugestellt.**

Zu dem Schriftsatz des Beklagten vom 29. Oktober 2009 nehmen wir wie folgt Stellung:

I.

Der Antrag 1. des Beklagten, das Urteil nicht für vorläufig vollstreckbar zu erklären oder die Vollstreckung auf die in § 720 Absatz 1 und Absatz 2 bezeichneten Maßregeln zu beschränken, ist abzuweisen. Es sind keine Gründe ersichtlich, weshalb das Urteil nicht für vorläufig vollstreckbar zu erklären ist. Insbesondere sind keine Gründe ersichtlich, weshalb die Vollstreckung für den Beklagten einen nicht zu ersetzenden

Nachteil bringen wird. Für den Antrag 1. des Beklagten besteht kein Rechtsschutzbedürfnis, da der Beklagte bereits seit Mai 2008 Kenntnis davon hatte, dass eine Umbenennung seiner Organisation im Raum steht und das vorliegende Verfahren daher für ihn nicht überraschend kam.

II.

Zu den Ausführungen des Beklagten, bei denen es sich im Wesentlichen um Wiederholungen der vorangegangenen Schriftsätze handelt, nehmen wir wie folgt Stellung:

1. Der Beklagte hat durch seine Ausführungen in Ziffer 1. unstreitig gestellt, dass der Beklagte auch im geschäftlichen Verkehr tätig ist.
2. Entgegen den Ausführungen des Beklagten wurde die Benutzung der Marke „Tafel“ des Klägers anhand von umfangreichen Presseberichten nachgewiesen, die belegen, in welchem Umfang der Kläger unter der Bezeichnung „Tafel“ tätig ist sowie anhand von Geschäftspapieren und Werbematerialien des Klägers. Des Weiteren sind die angebotenen Zeugen sehr wohl im vorliegenden Fall geeignete Beweismittel. Denn diese Zeugen können konkret über die Art und den Umfang der jeweiligen Nutzung der Marke "Tafel" Auskunft geben.

Des Weiteren ist es entgegen der Behauptung des Beklagten unerheblich, ob der Kläger die Marke „Tafel“ in abgewandelter Form zum Beispiel als „Die Tafeln“ oder in Kombination mit einer geografischen Angabe benutzt, da die Benutzung in abgewandelter Form den kennzeichnenden Charakter der Marke „Tafel“, gemäß § 26 Absatz 3 Markengesetz nicht verändert. Insofern liegt auch durch die Abwandlung "Die Tafeln" bzw. durch die "geografische Angabe in Kombination mit der Bezeichnung "Tafel" eine rechtserhaltende Benutzung vor. Die von dem Beklagten zitierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu der "Augsburger Puppenkiste" ist - entgegen der Behauptung des Beklagten - aus folgenden Gründen nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar und daher nicht anwendbar:

a) Im Fall der "Augsburger Puppenkiste" hat der Bundesgerichtshof zu Recht festgestellt, dass der Bestandteil "Augsburger" eine selbständig kennzeichnende Wirkung habe, obwohl es sich um eine geografische Herkunftsbezeichnung handele. Dass eine geografische Herkunftsbezeichnung nicht als bloße beschreibende Angabe, sondern als Warenkennzeichen aufgefasst wird, ist aber die Ausnahme, die im Fall der "Augsburger Puppenkiste" für den Bestandteil "Augsburger" nur deshalb vorliegt, weil der Verkehr erst in der Verbindung der Wortbestandteile "Augsburger" und "Puppenkiste" den eindeutigen Herkunftshinweis sieht. Damit trägt der Bestandteil "Augsburger" erst zum Gesamteindruck der zusammengesetzten Marke bei. Der Verkehr verkürzt die Marke "Augsburger Puppenkiste" nicht auf das Schlagwort "Puppenkiste" und fasst daher den Bestandteil "Puppenkiste" auch nicht als Herkunftshinweis auf.

Genau das Gegenteil trifft aber auf den vorliegend zu entscheidenden Fall im Zusammenhang mit der Marke "TAFEL" zu. Die angesprochenen Verkehrskreise fassen die Marke "TAFEL" als eindeutigen Herkunftshinweis für die angebotenen sozialen Dienstleistungen auf. Wie aus den vorgelegten zahlreichen Presseberichten und den Sponsorenschreiben eindeutig hervorgeht, wird die Bezeichnung "Tafel" - ohne jeglichen geografischen Zusatz - als Herkunftshinweis auf den Kläger bzw. dessen Mitglieder gesehen. Der jeweilige zusätzliche geografische Bestandteil tritt völlig in den Hintergrund, weil es sich um eine bloß beschreibende Angabe handelt, dem keine eigenständige Kennzeichnungskraft zugesprochen werden kann. Im Gegensatz zu dem Bestandteil "Augsburger" in der Bezeichnung "Augsburger Puppenkiste", trägt der jeweilige geografische Bestandteil in Kombination mit der Bezeichnung "Tafel" nicht zum Gesamteindruck der Marke "TAFEL" bei.

Bei der "Augsburger Puppenkiste" handelt es sich um dieses eine bestimmte Marionettentheater, das nur unter diesem zusammengesetzten Namen bekannt ist. Es gibt keine weiteren Marionettentheater mit anderen Ortsangaben, die dem Inhaber der "Augsburger Puppenkiste" zuzurechnen sind. Anders verhält es sich aber bei der Bezeichnung "Tafel" in Kombination mit der jeweiligen Ortsangabe, die dem Kläger zuzurechnen sind. Dem Verkehr ist bei der Kom-

bination aus Städteangabe und der Bezeichnung "Tafel" bewusst, dass es nicht nur diese eine bestimmte soziale Einrichtung in dieser einen bestimmten Stadt gibt. Vielmehr fasst der Verkehr, aufgrund der Vielzahl der Kombinationen aus Ortsangabe und der Bezeichnung "Tafel", die jeweilige Ortsangabe nur als entsprechende Lokalisierung und nicht als Herkunftshinweis auf. Die jeweilige Ortsangabe kann im vorliegenden Fall daher keine eigenständige Kennzeichnungskraft entfalten, da sie keinen herkunftshinweisenden Charakter hat. Allein der Bestandteil "Tafel" ist prägend und geeignet, einen Herkunftshinweis auf den Kläger darzustellen.

b) Bei dem Begriff "Puppenkiste" handelt es sich für die unter der Bezeichnung "Augsburger Puppenkiste" angebotenen Waren und Dienstleistungen um einen von Haus aus beschreibenden Begriff, der für sich betrachtet daher äußerst kennzeichnungsschwach ist. Anders verhält es sich aber bei dem Begriff "Tafel". Die Bezeichnung "Tafel" hat im Zusammenhang mit den eingetragenen sozialen Dienstleistungen überhaupt keine beschreibende Bedeutung. Abgesehen davon, dass der Begriff "Tafel" in erster Linie nicht mit Lebensmitteln in Verbindung gebracht wird, weil der Verkehr z.B. an eine "Schultafel" oder eine "Gedenktafel" denkt, assoziiert der Verkehr mit dem Begriff "Tafel" bzw. "tafeln" im Zusammenhang mit Lebensmitteln aber zunächst einen festlich gedeckten Tisch, an dem die Personen sich ausgiebig ihren kulinarischen Genüssen hingeben können. Wie bereits ausführlich in unseren vorangegangenen Schriftsätzen erläutert, stehen die unter der Marke "TAFEL" eingetragenen sozialen Dienstleistungen aber in einem diametralen Gegensatz hierzu, so dass die Marke "TAFEL" den Verkehr erst zum Nachdenken anregt. Entgegen der Behauptung des Beklagten, ist die Marke "TAFEL" nicht für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bewirtung von Gästen eingetragen, sondern für soziale Dienstleistungen für Bedürftige, die mit der Bewirtung von Gästen in keinerlei Zusammenhang stehen. Weder Obdachlose noch Bedürftige noch deren Kinder, befinden sich in der Lage, sich an einen reich gedeckten Tisch zu setzen und nach Herzenslust zu essen und zu trinken. Der Begriff "Tafel" gewährleistet vielmehr eine betriebliche Zuordnung der sozialen Dienstleistungen und erfüllt somit seine Herkunftsfunktion. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird in-

sofern auf die vorangegangenen Schriftsätze verwiesen.

- c) Schließlich ist die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur "Augsburger Puppenkiste" auch deshalb nicht anwendbar, weil es sich in diesem Fall um unterschiedliche Waren und Dienstleistungen gehandelt hat, die sich gegenüberstanden, weshalb an den Abstand der zu vergleichenden Zeichen keine allzu hohen Anforderungen zu stellen waren. Dies lässt sich aber nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichen. Wie bereits in unseren vorangegangenen Schriftsätzen ausführlich erläutert, sind die für den Kläger unter der Marke "TAFEL" eingetragenen Dienstleistungen "Einsammeln, Abholen, Transportieren und Verteilen von Gütern des täglichen Bedarfs, einschließlich Lebensmitteln, für Dritte, insbesondere für Bedürftige" zu der Tätigkeit des Beklagte hochgradig ähnlich.

Sofern der Beklagte behauptet, der Kläger selbst verwende die Bezeichnung „Tafel“ nur in beschreibender Weise, indem er zum Beispiel von den "Grundsätzen der Tafel" und von "Tafelzusammenarbeit" spricht, verkennt der Beklagte, dass der Kläger in diesem Zusammenhang immer auf seine eigene Organisation Bezug nimmt. Eine Benutzung der Bezeichnung „Tafel“ in beschreibender Weise liegt keinesfalls vor, da der Markenname "Tafel" als Hinweis auf die entsprechende Organisation des Klägers verwendet wird. Des Weiteren ist die Behauptung des Beklagten falsch, dass aus dem Fragebogen des Klägers an die deutschen Tafeln hervorgehe, dass die Bezeichnung „Tafel“ als beschreibende Angabe verstanden wird. Die Frage unter Punkt IV.: „Ist Ihre Tafel Mitglied im Bundesverband Deutsche Tafel?“ belegt nur, dass es möglich ist, dass die einzelnen vor Ort tätigen Tafeln Mitglied des Klägers werden, als auch dass es ihnen durch die Anerkennung der Grundsätze des Klägers gestattet ist, den Namen "Tafel" zu benutzen, so wie es bei der Münchner Tafel der Fall ist. Inwiefern der Beklagte aus dieser Fragestellung herauslesen möchte, dass es sich bei der Bezeichnung „Tafel“ um eine beschreibende Angabe handele, kann diesseits nicht nachvollzogen werden.

Des Weiteren kann auch die Behauptung des Beklagten nicht nachvollzogen wer-

den, dass es sich bei der Benutzung der Bezeichnung „Tafel“ nicht um eine markenmäßige, sondern nur um eine firmenmäßige Benutzung handele. Wie wir ebenfalls in unseren vorangegangenen Schriftsätzen eingehend erläutert haben, wird die Bezeichnung „Tafel“ von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf die Herkunft der entsprechenden sozialen Dienstleistungen gesehen, die von dem Kläger und seinen Mitgliedern bzw. den unabhängigen Organisationen, die den Namen "Tafel" benutzen dürfen, erbracht werden. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher auf die vorangegangenen Schriftsätze verwiesen.

3. Die Behauptung des Beklagten, die Bezeichnung „Tafel“ sei keine bekannte Marke, wird auch nicht durch ihre Wiederholung richtig. Aufgrund der umfangreichen Berichterstattung in Deutschland über die soziale Tätigkeit des Klägers unter der Marke „Tafel“, kann die Bekanntheit der Marke „Tafel“ in Deutschland nicht ernsthaft angezweifelt werden. Die Bezeichnung „Tafel“ wird nicht allgemein zur Beschreibung von karitativen Einrichtungen verwendet, sondern vielmehr nur für die von dem Kläger und dessen Mitglieder unter diesem Namen angebotenen sozialen Dienstleistungen.
4. Die wiederholte Behauptung des Beklagten, es handele sich bei der Bezeichnung „Tafel“ um eine beschreibende Angabe, wird ebenfalls nicht durch ihre Wiederholung richtig. Insofern wird diesseits - zur Vermeidung von Wiederholungen - auf die vorangegangenen Schriftsätze des Klägers Bezug genommen. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass der Beklagte selbst durch die Anlage B17 dargelegt hat, dass es sich bei dem Begriff „Tafel“ um die Angabe für einen "gedeckten Tisch", eine "festliche Mahlzeit" handelt und gerade nicht - wie vom Beklagten behauptet - um die Beschreibung für soziale Dienstleistungen für Hilfsbedürftige und Obdachlose. Ein gedeckter Tisch suggeriert bekanntlich genau das Gegenteil.

Sofern der Beklagte erneut vorträgt, dass das Deutsche Patent- und Markenamt die Marke "Tafel" wegen des angeblich beschreibenden Charakters für soziale Dienstleistungen in der Vergangenheit zurückgewiesen habe, weisen wir ausdrücklich auf die seit dem 4. September 2009 eingetragene Wort-/Bildmarke 30 2009 032 203 "Die Tafeln - Essen wo es hingehört" des Klägers hin. Der Beklagte

nimmt selbst auf diese neue Marke des Klägers in der Anlage B 12a Bezug und widerspricht sich damit in seiner Argumentation, dass die Bezeichnung "Tafel" für soziale Dienstleistungen beschreibend und somit freihaltebedürftig sei.

Entgegen der Behauptung des Beklagten, belegt die Entscheidung des Bundespatentgerichts zu dem Begriff „Rheinhessentafel“ nicht, dass es sich bei der Marke „Tafel“ des Klägers um eine beschreibende Angabe handelt. Der Begriff „Rheinhessentafel“ ist für die dort angemeldeten Dienstleistungen glatt beschreibend, weil zum Einen der Begriff „Tafel“ im eigentlichen Sinne verwendet wird, nämlich für „festliches Essen“, „reich gedeckten Tisch“ und zum Anderen die kombinierte Wortzusammensetzung „Rheinhessentafel“ für den Verkehr keinen anderen Schluss zulässt, als dass sich hinter diesem Begriff kulinarische Spezialitäten aus Rheinhessen verbergen. Das Gegenteil ist bei der Marke „Tafel“ des Klägers der Fall. Der Verkehr wird im Zusammenhang mit dem Begriff „Tafel“ nicht den Schluss ziehen, dass unter dieser Bezeichnung die Dienstleistungen „Einsammeln, Abholen, Transportieren und Verteilen von Gütern des täglichen Bedarfs, einschließlich Lebensmittel, für Dritte, insbesondere Bedürftige“ beschrieben werden. Die Marke "Tafel" des Klägers ist für diese angebotenen Dienstleistungen gerade nicht beschreibend. Insofern ist die Entscheidung „Rheinhessentafel“ des Bundespatentgerichts auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar.

5. Die Tatsache, dass die Marke „Tafel“ keine beschreibende Angabe ist, ergibt sich auch daraus, dass andernfalls die Bezeichnung „Kindertafel Glockenbach“ des Beklagten kein kennzeichnendes Element hätte. Denn wenn man die Behauptung des Beklagten, dass die Angabe „Tafel“ rein beschreibender Art wäre, als wahr unterstellt, wäre die Bezeichnung „Kindertafel Glockenbach“ nur eine Ansammlung der beschreibenden Begriffe „Kinder“, „Tafel“ und „Glockenbach“ und hätte keine individualisierende Funktion. Allerdings kann es wohl als Tatsache vorausgesetzt werden, dass der Beklagte als bestimmte Organisation erkannt und wahrgenommen wird. Der beschreibende Bestandteil „Kinder“ für den Bezug der Arbeit des Beklagten zu Kindern erfüllt diese individualisierende Funktion aber genauso wenig wie die geografische Angabe „Glockenbach“. Offensichtlicher Anlass für die

Wahl der Bezeichnung „Kindertafel Glockenbach“ durch den Beklagten ist somit durch den allein kennzeichnenden Bestandteil „Tafel“ von der Bekanntheit der Marke „Tafel“ des Klägers zu profitieren. Denn eine Erklärung, warum der Beklagte die Bezeichnung „Kindertafel Glockenbach“ gewählt hat, hat er bisher nicht vorgebracht. Zudem hätte eine rein beschreibende Bezeichnung, wie sie der Beklagte als Verteidigung immer wieder vorschreibt, „Kinderhilfe Glockenbach“ oder ähnlich geheißen.

6. Abgesehen davon, dass bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Marke „Tafel“ des Klägers und der Bezeichnung „Kindertafel Glockenbach“ des Beklagten vorliegt, und es einer Prüfung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr daher nicht mehr bedarf, wären aber auch diese Voraussetzungen erfüllt. Die Mitglieder des Klägers bzw. die gemeinnützigen Organisationen, die die Grundsätze des Klägers anerkannt haben, verwenden den Begriff „Tafel“ im Zusammenhang mit der entsprechenden Ortsbezeichnung. Insofern liegt eine einheitliche Kennzeichnung der Mitglieder, bzw. der Hilfsorganisationen, die die Grundsätze des Klägers akzeptiert haben, vor. Da es sich bei der Bezeichnung „Tafel“ gerade nicht um eine beschreibende Angabe handelt, ist es unerheblich, ob den jeweiligen Hilfsorganisationen noch ein anderer Begriff zu dem Begriff „Tafel“ hinzugefügt wird. Der Begriff „Tafel“ ist insofern der kennzeichnende Bestandteil und der Verbraucher wird aufgrund dieses kennzeichnenden Bestandteils zu dem Schluss kommen, dass es sich bei der Bezeichnung „Kindertafel“ des Beklagten ebenfalls um eine dem Kläger angehörige Organisation handelt.

7. Die Behauptung des Beklagten, der Kläger selbst sei nicht in der entsprechenden sozialen Branche tätig, da er angeblich nur eine Holding darstelle, entbehrt jeglicher Grundlage. Wie wir bereits ausführlich dargelegt haben, handelt es sich bei dem Kläger um den Dachverband, dem die einzelnen Mitglieder angehören. Der Kläger selbst steuert in seiner Funktion als Dachverband die entsprechenden Tätigkeiten seiner Mitglieder und ist daher selbstverständlich selbst in der entsprechenden sozialen Branche tätig. Die Branchennähe zwischen dem Kläger und dem Beklagten liegt auf der Hand und bedarf aufgrund der ausführlichen Erläuterungen in den bereits vorangegangenen Schriftsätzen keiner weiteren Ausführungen.

rung.

Entgegen der Auffassung des Beklagten ist es unerheblich, dass der Kläger nicht im Raum München tätig ist, wo der Beklagte ausschließlich wirkt, da das Namensrecht bundesweit gilt.

Der Umstand, dass die Münchner Tafel e.V. das soziale Engagement des Beklagten würdigt, ist auch nicht Gegenstand des Verfahrens. Es wird hiermit ausdrücklich noch einmal klargestellt, dass der Kläger das soziale Engagement des Beklagten ebenfalls würdigt und nicht gegen das soziale Engagement des Beklagten vorgeht, sondern gegen dessen Namenswahl. Es steht dem Beklagten frei, unter einem anderen Namen, der nicht den Begriff "Tafel" beinhaltet, seine sozialen Dienstleistungen zu erbringen. Entgegen der Behauptung des Beklagten, resultiert aus dem Umstand, dass die Münchner Tafel den Beklagten anerkennt kein Duldungstatbestand, der dem Kläger zuzurechnen wäre. Indem der Beklagte einen Duldungstatbestand schaffen will, widerspricht er sich selbst, da er in seinem Schriftsatz vom 26. Februar 2009 noch behauptet hat, dass die Münchner Tafel in keiner Verbindung zu dem Kläger stehe. Insofern ist es nun widersinnig dennoch einen Zurechnungstatbestand mit dem Kläger schaffen zu wollen. Darüber hinaus kann die Duldung des Beklagten durch die Münchner Tafel nur so zu verstehen sein, als dass es allein um die Anerkennung und Duldung des sozialen Engagements des Beklagten geht. Eine anderweitige Duldung, etwa bezüglich des Namens des Beklagten, ist der Münchner Tafel auch nicht gestattet, da sie nicht dazu autorisiert ist. Die Rechte an der Bezeichnung "Tafel" stehen ausschließlich dem Kläger zu und nicht der Münchner Tafel.

8. Die erneuten Ausführungen des Beklagten, es handele sich bei dem Begriff „Tafel“ um eine beschreibende Angabe, die gemäß § 23 Nr. 2 Markengesetz für Mitbewerber freizustellen sei, ist falsch. Wie schon in unserem Schriftsatz vom 24. April 2009 erläutert, ist das Vorliegen einer beschreibenden Angabe tatbestandliche Voraussetzung einer Freistellung nach § 23 Nr. 2 Markengesetz. Fehlt es daran, kommt eine Freistellung nach § 23 Nr. 2 Markengesetz von vorne herein nicht in Frage. Dies ist bei der Marke "Tafel" des Klägers der Fall, da es sich um

keine beschreibende Angabe handelt.

Sofern sich der Beklagte auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in „POST/Regiopost“ bezieht, weisen wir darauf hin, dass diese Entscheidung auf das vorliegende Verfahren nicht anwendbar ist. Bei der Bezeichnung „Post“ handelt es sich um eine gattungsmäßige Bezeichnung für die entsprechenden Dienstleistungen aus dem Paket- und Briefversand. Die Bezeichnung „Tafel“ hingegen ist gerade keine gattungsmäßige Bezeichnung für die Dienstleistungen "Einsammeln, Abholen, Transportieren und Verteilen von Gütern des täglichen Bedarfs, einschließlich Lebensmittel, für Dritte, insbesondere für Bedürftige".



Thorsten Koerl
Rechtsanwalt