



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 14/13

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
5. Januar 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 306 40 231
(hier: Lösungsverfahren S 167/12)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterinnen Dr. Hoppe und Grote-Bittner

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.
2. Der Kostenantrag der Lösungsantragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 28. Juni 2006 angemeldete Wortmarke

Crosstape

ist am 26. März 2007 für die Waren der Klasse 05

Klebebänder für medizinische Zwecke, Klebstreifen für medizinische Zwecke, Pflaster für medizinische Zwecke, Klebebandmaterial (soweit in Klasse 05 enthalten)

unter der Nummer 306 40 231 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden, nachdem das Patentamt seine zunächst noch im Beanstandungsbescheid vertretene Auffassung der Schutzunfähigkeit der angemeldeten Marke, wie im Vermerk vom 16. März 2007 festgehalten worden ist, aufgegeben hat.

Am 2. Juli 2012 hat eine „A..., ...straße in T..., vertreten durch den Geschäftsführer J..., ebenda“ als Antragstellerin die Löschung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG mit der Begründung beantragt, dass diese entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei.

Im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i.Br. ist unter HRB 702955 am 17. November 2008 eine A1... (haftungsbeschränkt) mit dem Geschäftsführer J... und der Geschäftsanschrift ... Str. in H... am H2... eingetragen worden, die gemäß Handelsregistereintragung vom 12. November 2009 ihren Sitz in die „...Straße in T...,“ verlegt hat. Die Firma ist laut Handelsregistereintragung vom 18. Februar 2013 in „A3... (haftungsbeschränkt)“ und sodann gemäß Eintragung vom 7. April 2014 in „A... GmbH“ geändert worden. Eine weitere Firma mit dem Firmenbestandteil „A2...“ gibt es nicht.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat dem Löschungsantrag, der ihm am 16. Juli 2012 zugestellt worden ist, mit Schriftsatz vom 16. Juli 2012, eingegangen am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt, widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den Löschungsantrag mit Beschluss vom 13. Dezember 2012 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Der Löschungsantrag sei gemäß §§ 54, 50 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG zulässig. Die unvollständige Firmenangabe der Löschungsantragstellerin, die im Antrag als „A...“ bezeichnet worden ist, führe entgegen der Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke nicht zur Unzulässigkeit des Antrags. Aufgrund der Angabe des kennzeichnenden Firmenbestandteils, der Rechtsform und der Adresse sei die Löschungsantragstellerin i.S.d. § 41 Abs. 2 Nr. 2 MarkenV identifizierbar, so dass auch diese Antragsvoraussetzung erfüllt sei. Der Löschungsantrag, dem der Inhaber der angegriffenen Marke rechtzeitig widersprochen habe, sei auch begründet, da der angegriffenen Marke bereits im Zeitpunkt ihrer Eintragung die Unterscheidungskraft gefehlt habe, zudem ein Freihaltebedürfnis bestanden habe und die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG auch aktuell weiterhin gegeben seien. Die angegriffene Marke bestehe aus einer Kombination der zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörter „cross“ und „tape“ in der Bedeutung von „kreuzen“ bzw. „quer/schräg (liegend/laufend)“, „sich überschneidend“ und von „Band; Haftpflaster; mit Haftpflaster verkleben“ und werde im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren vom Verkehr lediglich als eine beschreibende Sachinformation zur Art und Wirkungsweise dieser Waren verstanden, nämlich dass es sich hierbei um Pflaster/Klebebänder und –streifen in Kreuzform, zur kreuzförmigen Aufbringung oder mit kreuzförmiger Struktur handle. Dem inländischen Publikum sei der Ausdruck „Tape“ sowie die Begriffe „Taping“, „Tape“, „Tape-Verband“ oder „Tape-Pflaster“ bereits im Eintragungszeitpunkt im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren geläufig gewesen. Zudem seien zum Eintragungszeitpunkt bereits vergleichbare Wortkombinationen zur Beschreibung von Art und Wirkungsweise von Tapes üblich gewesen, wie beispielsweise „Akupunkturtape“ oder „Gittertape“, so dass sich die angegriffene Marke „Crosstape“ in diese Wortkombinationen einreihe.

Hiergegen hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde erhoben.

Er hält den Löschungsantrag bereits für unzulässig, da dieser von einer nicht existierenden Firma „A...,...str.in T...“ gestellt worden sei. Eine solche Firma mit dieser Geschäftsadresse sei zum Zeitpunkt des Löschungsantrags nicht im Handelsregister eingetragen gewesen, sondern nur eine „A1... (haftungsbeschränkt)“. Der Löschungsantrag sei auch unbegründet, da weder im Eintragungs- noch im Entscheidungszeitpunkt der angegriffenen Marke jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt habe bzw. fehle und auch nicht ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben sei. Die inländischen Verkehrskreise würden „Crosstape“ nicht in dem vom Patentamt angenommenen Sinne verstehen – hierfür biete er Beweis durch Verkehrsbefragung an -, weil zum einen der Zeichenbestandteil „cross“ vielfältige Bedeutungen habe, u.a. im Sinne von „knusprig gebratenem Hähnchen“ oder „frischgebackenem Brot oder Brötchen“, oder „ärgerlich“, „böse“, „entgegengesetzt“, „grollend“, „mürrisch“, „quer“, „schief“ uvm., mithin die Bedeutung von „Kreuz“ nur eine von vielen Bedeutungen sei, und zum anderen es weder im Englischen noch im Amerikanischen einen Fachbegriff „Crosstape“ gebe. Vielmehr würde die Fachbezeichnung für derart ausgebildete Pflaster und Klebestreifen „gitter tape“ lauten. Dementsprechend sei die Bezeichnung „Crosstape“ beim US Patent- und Markenamt für die Produkte „medical plasters; plasters for medical“ eingetragen worden, d.h. ohne dass Schutzhindernisse bejaht worden seien. Daher sei die Annahme unzutreffend, dass ein aus Wörtern der englischen Sprache gebildeter Kunstbegriff in Deutschland als beschreibend verstanden werde, wenn dies nicht einmal im muttersprachlichen Ausland angenommen worden sei. „Crosstape“ sei auch nicht mit Bezeichnungen wie „Startape“ vergleichbar, da es sich bei dem Wortelement „Star“ um einen werbeüblichen und daher ohne weiteres verständlichen Zusatz für Spitzenqualität handele.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Dezember 2012 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Löschungsantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens einschließlich ihrer Auslagen aufzuerlegen.

Sie hält die Auffassung der Markenabteilung zur Zulässigkeit des Löschungsantrags für zutreffend. Die Löschungsantragstellerin sei trotz nicht ganz richtiger Bezeichnung im Löschungsantrag als juristische Person eindeutig ermittelbar, da der unterscheidungskräftige Bestandteil „Apaloo“ sowie die Anschrift und die Person des Geschäftsführers übereinstimmten. Der Löschungsantrag sei auch begründet, da der angegriffenen Marke „Crosstape“ zu den maßgeblichen Zeitpunkten jegliche Unterscheidungskraft gefehlt habe bzw. fehle. Hierfür spreche auch, dass der 25. Senat des Bundespatentgerichts in einem Beschluss in Bezug auf eine ähnliche Bezeichnung, nämlich „StarTape“ (Az.: 25 W (pat) 176/09), das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft bejaht habe. Die Argumentation des Inhabers der angegriffenen Marke zur angeblichen Mehrdeutigkeit des Bestandteils „Cross“ gehe ins Leere, da die Wortkombination nicht abstrakt, sondern stets im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen sei. Daher seien die vom Inhaber der angegriffenen Marke aufgeführten Bedeutungen von „Cross“ wie „knusprig gebratenes Hähnchenfleisch“ u.Ä. fernliegend bzw. lebensfremd. Entsprechend der vom Patentamt angenommenen Bedeutung werde die Bezeichnung „Cross“ vom Inhaber der angegriffenen Marke auch ausschließlich für Pflaster in Kreuzform verwendet, d.h. der Inhaber der angegriffenen Marke lasse die Marke „Crosstape“ selbst in beschreibender Weise

benutzen. Dies würden die Angebote im Onlinesthop der b... GmbH & Co. KG, deren Geschäftsführer der Inhaber der angegriffenen Marke sei, belegen. Im Übrigen könne eine Mehrdeutigkeit alleine die Unterscheidungskraft nicht begründen, da es ausreiche, wenn bereits eine von mehreren Bedeutungen für die betreffenden Produkte beschreibend sei. Etwaige Entscheidungen ausländischer Patent- und Markenämter würden deutsche Gerichte nicht binden. Im Übrigen habe sie bereits im Verfahren vor der Markenabteilung hinreichend belegen können, dass eine Vielzahl von Mitbewerbern die Bezeichnung „Crosstape“ in beschreibender Art und Weise verwenden würden.

Schließlich meint die Löschungsantragstellerin, dass dem Inhaber der angegriffenen Marke unter Billigkeitsgesichtspunkten die Kosten des Verfahrens nach § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen seien, da er trotz ersichtlich begründeter Löschungsaufforderung an einer schutzunfähigen Marke festgehalten und damit den Löschungsantrag provoziert habe. Trotz aussichtloser Lage habe er die angegriffene Marke verteidigt und tue dies weiterhin mit der Beschwerde.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Kostenantrag der Löschungsantragstellerin zurückzuweisen.

Des Weiteren regt er an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Der Senat hat die Beteiligten mit Ladungszusatz vom 13./14. August 2014 unter Beifügung von Unterlagen auf seine vorläufige Rechtsauffassung zur Frage der Zulässigkeit des Löschungsantrags und des Vorliegens von Löschungsgründen nach § 50 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG hingewiesen.

Nach Schluss der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2014 hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 24. November 2014 unter Hinweis auf einen Teilverzicht vom 24. November 2014 das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke „Crosstape“ auf „Klebebänder für medizinische Zwecke, Klebstreifen für medizinische Zwecke, Pflaster für medizinische Zwecke, Klebebandmaterial, sämtliche vorgenannten Waren in durchlöcherter Form, und nicht in Kreuzform und nicht zur kreuzförmigen Anwendung“ beschränkt. Außerdem hat er weiter ausgeführt, dass ausländische Voreintragungen – die Bezeichnung „Crosstape“ sei nicht nur in den USA, sondern auch in Südkorea und Spanien für identischen Waren eingetragen worden – nach der Rechtsprechung des EuGH zu berücksichtigen seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt, Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist zulässig, aber unbegründet.

1.

Der Löschungsantrag ist zulässig, insbesondere wurde dieser innerhalb der Zehnjahresfrist gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt. Der Löschungsantrag entspricht des Weiteren den Erfordernissen des § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG i.V.m. §§ 41 Abs. 2 Nr. 2, 42 MarkenV. Die Löschungsantragstellerin war zum Zeitpunkt der Antragstellung hinreichend eindeutig identifizierbar. Als Antragstellerin ist im Löschungsantrag vom 2. Juli 2012 zwar eine Firma „A... mit Adresse „...straße in T..., vertreten durch den Geschäftsführer ...-...J...“ angegeben. Auch wenn mit dieser Bezeichnung die Firma nicht rich-

tig angegeben war, da zum Zeitpunkt des Antrags die einzige mit dem kennzeichnenden Firmenbestandteil „Apaloo“ im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i.Br. unter HRB 702955 eingetragene Firma die „A1...- ... (haftungsbeschränkt)“ war, stellt dies nur eine für die Bestimmung der Identität der Antragstellerin irrelevante unrichtige Bezeichnung dar. Denn bei unrichtiger Bezeichnung ist grundsätzlich die Person gemeint, die erkennbar durch die Parteibezeichnung betroffen sein soll (vgl. zum ZPO-Klageverfahren: Thomas/Putzo, ZPO, 35. Aufl., § 253, Rn. 7). Wie bereits ausgeführt, gibt es außer der „A1... (haftungsbeschränkt)“, die laut Handelsregistereintragung vom 18. Februar 2013 in „A3... ... (haftungsbeschränkt)“ und sodann laut Handelsregisterauszug am 07. April 2014 in „A... GmbH“ geändert worden ist (s. Handelsregisterauszug vom 29. Juli 2014, der den Beteiligten als Anlage 1 zum Ladungshinweis vom 13./14. August 2014 übermittelt worden ist, Bl. 70 f. d.A.), keine weitere Firma mit dem kennzeichnenden Firmenbestandteil „Apaloo“ (s. Handelsregisterauskunft vom 30. Juli 2014, die den Beteiligten als Anlage 2 zum Ladungshinweis vom 13./14. August 2014 übersandt worden ist, Bl. 71 d.A.). Zum Zeitpunkt des Löschantrages am 2. Juli 2012 hatte die „A1... ... (haftungsbeschränkt)“ ihren Sitz in der „... Straße in T...“, der Geschäftsführer hieß und heißt weiterhin J...- Da diese Angaben auch mit der Bezeichnung der Antragstellerin im Löschantrag übereinstimmen, verbleiben keine durchgreifenden Zweifel mehr in Bezug auf die Person bzw. Identität der Löschantragstellerin.

Schließlich ist die Voraussetzung für die Durchführung des Löschantrags mit inhaltlicher Prüfung nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erfüllt, nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke dem Löschantrag rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen hat.

2.

Der Löschungsantrag hat auch Erfolg. Der Markenabteilung ist darin zuzustimmen, dass die angegriffene Marke nicht schutzfähig ist, da sie eine beschreibende Angabe i.S.d § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Zeitpunkt der Anmeldung (der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit maßgebliche erste Zeitpunkt i.S.d. § 50 Abs. 1 MarkenG ist nach der Rechtsprechung des BGH im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH grundsätzlich der Anmeldetag (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rn. 9 ff., Rn. 12 ff., insb. Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872, Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 483, Rn. 22 – test; EuGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41-57 – FLUGBÖRSE; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 50, Rn. 9)) und im Zeitpunkt der vorliegenden Beschwerdeentscheidung darstellt und ihr zudem zu diesen maßgeblichen Zeitpunkten auch die erforderliche Unterscheidungskraft gefehlt hat bzw. fehlt, so dass ein Löschungsgrund i.S.d. § 50 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 bzw. Nr. 1 MarkenG gegeben ist, der auch aktuell fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Daher ist die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke gegen den Beschluss der Markenabteilung zurückzuweisen.

Der Beschwerdeentscheidung ist das am 6. November 2014 – dieser Tag entspricht dem der mündliche Verhandlung – registrierte Warenverzeichnis der angegriffenen Marke, nämlich „Klebebänder für medizinische Zwecke, Klebstreifen für medizinische Zwecke, Pflaster für medizinische Zwecke, Klebebandmaterial (soweit in Klasse 05 enthalten)“, zugrunde zu legen. Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke das Warenverzeichnis im Schriftsatz vom 24. November 2014 bzw. durch Teilverzicht vom 24. November 2014 (wohl gegenüber dem Patentamt) beschränkt hat, ist diese Erklärung – abgesehen davon, dass die Beschränkung insoweit, als die fraglichen Waren bestimmte, nämlich beschreibende Merkmale nicht aufweisen sollen, wohl keine zulässige Beschränkung darstellen dürfte (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 106, 114 f. – Postkantoor) – jedenfalls nicht mehr zu berücksichtigen, da sie nach Schluss der mündlichen Verhandlung abgegeben worden ist und sich auch nicht – wie bereits erwähnt wurde – in einer im

allgemeinen unkritischen Streichung von Warenbegriffen erschöpft, § 76 Abs. 6 Satz 1 MarkenG, § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 296a ZPO (vgl. BGH GRUR 2001, 337, 338 – EASYPRESS; s. auch zur Frage des Ausschlusses weiteren Sachvortrags bei Entscheidungen, die an Verkündungs Statt zugestellt werden: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 79, Rn. 6 mit weiteren Nachweisen). Es gibt auch keinen durchgreifenden Grund erneut gemäß § 76 Abs. 6 Satz 2 MarkenG in die mündliche Verhandlung einzutreten, um dem Inhaber der angegriffenen Marke die Möglichkeit zu eröffnen, sein Warenverzeichnis möglichst in rechtswirksamer Form einzuschränken mit dem Zweck, eine günstigere Rechtsposition im Löschungs(beschwerde)verfahren zu erreichen.

Nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG sind Zeichen auf Antrag zu löschen, welche zu den vorstehend genannten maßgeblichen Zeitpunkten ausschließlich aus Angaben bestanden bzw. bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung bzw. Löschung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25, 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rn. 31 f. - DOUBLEMINT). Für die Beurteilung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die Schutzfähigkeit, ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der beanspruchten Produkte als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee; GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2008, 900, Rn. 18 - SPA II; GRUR 2014, 565, Rn. 13 - smartbook).

Die angemeldete Bezeichnung ist ohne weiteres erkennbar aus den Begriffen „Cross“ und „Tape“, zusammengesetzt. Es handelt sich um eine sprach- und werbeübliche Aneinanderreihung beschreibender Begriffe zu einer warenbeschreibenden Gesamtbezeichnung. Streitgegenständlich sind Klebebänder, Klebestreifen, Pflaster, jeweils für medizinische Zwecke sowie Klebebandmaterial, so dass einerseits breite Verkehrskreise und andererseits die im medizinischen Bereich tätigen Fachkreise (Ärzte, Physiotherapeuten, Apotheker etc.) angesprochen sind, wobei allein ein entsprechendes Verständnis der Fachleute von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8, Rn. 169 m.w.N.; vgl. z.B. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla). Insbesondere von Fachleuten (etwa Ärzte und Physiotherapeuten), aber auch von allgemeinen Verbrauchern wurde und wird die angegriffene Wortmarke „Crosstape“ im Zusammenhang mit den registrierten Waren „Klebebänder für medizinische Zwecke, Klebstreifen für medizinische Zwecke, Pflaster für medizinische Zwecke, Klebebandmaterial (soweit in Klasse 05 enthalten) zu den maßgeblichen Zeitpunkten der Anmeldung der angegriffenen Marke und der Beschwerdeentscheidung lediglich – in Anbetracht der seit langem üblichen diversen Angebote von „Tapes“ - ausschließlich als beschreibende Beschaffenheitsangabe der beanspruchten Produkte dahingehend erkannt, dass es sich hierbei um „kreuzförmig/quer verlaufende Pflaster, Verbände oder Tapes bzw. Pflaster/Verbände/Tapes mit kreuzförmiger Struktur“ handelt.

Der Begriff „Cross“ stammt aus der englischen Sprache, hat als Substantiv bzw. Adverb die Bedeutung von „Kreuz(ung)“ bzw. „quer/Quer-“ und ist mit diesen Bedeutungen seit langem „eingedeutscht“ (vgl. DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 1999, Seite 733; DUDEN, Die deutsche Sprache, 2014, Seite 446, diese Unterlagen sind den Beteiligten als Anlage 3a, b zum Ladungshinweis vom 13./14. August 2014 übersandt worden, Bl. 73-76 d.A.). Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke argumentiert, dass das Wortelement „Cross“ auch andere Bedeutungen habe (z.B. knusprig oder mürrisch), sind diese im Zusammenhang mit den einschlägigen Waren aus dem medizinischen Bereich

fernliegend und deshalb bei der hier vorzunehmenden Beurteilung nicht relevant. Das Wort „Tape“ kommt ebenfalls aus der englischen Sprache, bedeutet u.a. „Band, Maßband, Klebeband“, ist ebenfalls seit langem eingedeutscht und wird als Bezeichnung eines „Klebeverbands“ bzw. als gängige Abkürzung für den Begriff Tape(verband) verwendet (DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 1999, Seite 3854 f.; Duden, Die deutsche Sprache, 2014, Seite 1984, diese Unterlagen sind den Beteiligten als Anlage 4a,b zum Ladungshinweis vom 13./14. August 2014 übermittelt worden, Bl. 77-80 d.A.). Ein Tapeverband aus Pflasterklebeband, oft auch als Tape oder Taping bezeichnet, wird in Sport, Sportmedizin, Unfallchirurgie und Orthopädie sowohl zur Behandlung als auch zur Prophylaxe bzw. Therapie von Kontusion, Distorsion oder Muskelfaserrissen eingesetzt (Psychrembel, Klinisches Wörterbuch, 259. Aufl., 2002, Seite 1636, diese Unterlagen sind den Beteiligten als Anlage 5 zum Ladungshinweis vom 13./14. August 2014 zugesandt worden, Bl. 81 d.A.). Ausweislich dieser Unterlagen sind „Tape“ bzw. „Tape“ bereits seit Jahren, jedenfalls schon vor 2006, gängige Ausdrücke im medizinischen und auch im allgemeinen Sprachgebrauch. Zum Verständnis des Begriffs „Tape“ wird außerdem noch auf die Feststellungen des Senats in zwei Entscheidungen betreffend die Bezeichnungen „TapePlus“ und „StarTape“ verwiesen (25 W (pat) 107/12, Beschluss vom 6. Mai 2014, und 25 W (pat) 176/09, Beschluss vom 15. April 2010; die Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich; auf diese Entscheidungen sind die Beteiligten im Ladungszusatz vom 13./14. August 2014 hingewiesen worden). Schließlich werden Tapes mit kreuzförmiger Struktur bzw. Gitterstruktur seit langem vielfältig nicht nur vom Inhaber der angegriffenen Marke, sondern auch von Dritten angeboten (vgl. dazu die den Beteiligten als Anlage 6 mit Ladungshinweis vom 13./14. August 2014 übermittelten Unterlagen, Bl. 83-87 d.A.).

Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke argumentiert, dass der korrekte englische Begriff für Tapes mit Gitterstruktur nicht „cross tape“, sondern „gitter tape“ laute, rechtfertigt dies für sich genommen keine andere Beurteilung. Denn nicht

nur übliche, sondern auch neuartige und ungewohnte Angaben, die sich nicht an geläufige Formen, grammatikalischen Regeln oder eben korrektem Sprachstil orientieren, aber gleichwohl verständliche Sachaussagen enthalten, werden als solche vom Verkehr regelmäßig erkannt (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8, Rn. 368). Die beschwerdegegenständliche Bezeichnung „cross tape“, ist im Übrigen, wie bereits ausgeführt, noch nicht einmal ungewöhnlich, sondern wird im Verkehr sogar tatsächlich entsprechend verwendet (siehe dazu die den Beteiligten als Anlage 6 mit Ladungszusatz vom 13./14. August 2014 übermittelten Unterlagen, Bl. 83-87 d.A), wobei sich die Gesamtbedeutung darüber hinaus im Hinblick auf die Bedeutung der beiden Wortbestandteile auch sprachlich ohne weiteres aufdrängt. Dies gilt zum einen für die angesprochenen Endverbraucher, denen Grundbegriffe der englischen Sprache, aus denen die angegriffene Marke zusammengesetzt ist, geläufig sind, zum anderen insbesondere für das zudem angesprochene medizinische Fachpublikum, bei dem gute Englischkenntnisse vorausgesetzt werden können und dessen Verständnis in Bezug auf die Bezeichnung „Crosstape“ allein bereits genügt, um das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen. Dem Beweisangebot des Inhabers der angegriffenen Marke, eine Verkehrsbefragung dafür durchzuführen, dass die inländischen Verkehrskreise „Crosstape“ nicht ohne weiteres im ausgeführten Sinne auffassen, war nicht nachzugehen, da es für eine dahingehende Feststellung ungeeignet ist. Für das Verkehrsverständnis ist das Leitbild des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zugrunde zu legen, das nicht empirisch durch eine demoskopische Erhebung festgestellt werden kann (vgl. zu dem für die Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse maßgebliche Verbraucherleitbild: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8, Rn. 42 mit umfangreichen Nachweisen). Im Übrigen kann der Senat das maßgebliche Verkehrsverständnis aus eigener Sachkunde und mit seiner Lebenserfahrung im Wege der tatrichterlichen Entscheidung feststellen, zumal die Senatsmitglieder zum angesprochenen Verkehrskreis gehören (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8, Rn. 48 m.w.N.).

Im Hinblick auf die Eignung zur Beschreibung der beanspruchten Waren wurde und wird die angegriffene Marke „Crosstape“ auch nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst, so dass ihr auch die Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu den maßgeblichen Zeitpunkten der Anmeldung im Juni 2006 wie auch der Beschwerdeentscheidung gefehlt hat bzw. fehlt.

Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke auf identische (ausländische) Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende (inländische) Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach entschieden (ständige Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u.a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Rn. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 42-44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Rn. 63 - Henkel). Dies entspricht auch ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093, Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Diese Grundsätze gelten erst recht für ausländische Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken, die ebenso hinsichtlich der Schutzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung haben (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 49 und 59f m.w.N.).

Nach alledem hat die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke keinen Erfolg.

3.

Gründe für die von der Löschantragstellerin beantragte Auferlegung der Verfahrenskosten aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auf den Inhaber der angegriffenen Marke sind nicht gegeben. In Lösungsverfahren kann eine Kostenauflegung in Betracht gezogen werden, wenn ein Markeninhaber trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer schutzunfähigen Marke festhält und damit den Löschantrag provoziert (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71, Rn. 15). Nicht bejaht wird ein solcher Fall, wenn sich im Verfahren erörterungswürdige Fragen stellen. Vorliegend ist zwar – wie ausgeführt worden ist – die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke zu verneinen. Jedoch ist neben der Tatsache, dass „Crosstape“ ursprünglich als Marke eingetragen worden ist, zu berücksichtigen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke das ursprüngliche Eintragungsverfahren nach vorheriger Beanstandung mit ähnlichen Argumenten wie im Lösungsverfahren und nach Aufgabe der ursprünglichen Auffassung der Markenstelle erfolgreich abschließen konnte. Ausgehend davon kann die Verteidigung der Marke im Lösungsverfahren keinesfalls als von vornherein aussichtslos beurteilt werden. Dementsprechend war der Kostenantrag der Löschantragstellerin zurückzuweisen.

4.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Es war weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat die Frage des Vorliegens der Lösungsgründe auf der Grundlage der nach der Rechtsprechung des EuGH und BGH maßgeblichen Kriterien beurteilt.

III.

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Dr. Hoppe

Grote-Bittner

Hu