



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 7/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 46 419

(hier: Lösungsverfahren S 170/11)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Mai 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Die Ablehnungsgesuche der Beschwerdeführerin werden als unzulässig verworfen.
2. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 18. November 2014 aufgehoben. Der Antrag auf Löschung der Marke 300 46 419 wird zurückgewiesen.
3. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin und Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegenstand der Beschwerde ist der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 18. November 2014, mit dem die Löschung der Eintragung der Marke „Karriere-Jura“ der Beschwerdeführerin angeordnet wurde.

Gegen die am 21. Juni 2000 angemeldete und am 22. April 2002 unter der Nr. 300 46 419 für die Dienstleistungen

Klasse 35: juristische Stellenbörse;

Klasse 41: Herausgabe von elektronischen und Druckschriften;

Klasse 42: Bereitstellen von Portalen im Internet zu Rechtszwecken;

eingetragene Wortmarke

„Karriere-Jura“

hat die Antragstellerin am 27. Mai 2011 Antrag auf Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß §§ 50, 54 MarkenG gestellt.

Bei den Verfahrensbeteiligten handelt es sich um unmittelbare Wettbewerber im Bereich des Online-Stellenmarkts für Juristen. Zwischen ihnen gab und gibt es mehrere markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Streitigkeiten in Bezug auf die sich gegenüberstehenden Zeichen „Karriere-Jura“ einerseits und „LegalCareers“ andererseits. So hat die Beschwerdeführerin gegen die Anmeldung der Unionmarke **LEGALCAREERS**[™] (Az.:009978594) der Beschwerdegegnerin beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum (EUIPO, vormals HABM) Widerspruch aus der Streitmarke „Karriere-Jura“ erhoben; dieses Verfahren ist im Hinblick auf das hier anhängige Lösungsverfahren ausgesetzt worden. In einem Verletzungsverfahren betreffend marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche im Zusammenhang mit der Nutzung von Domains hat das Landgericht Hamburg mit Urteil vom 27. September 2011 (AZ: 416 HK/69/11) die Klage der hiesigen Beschwerdeführerin u. a. aus der Streitmarke „Karriere-Jura“ gegen die hiesige Beschwerdegegnerin wegen der Nutzung der Bezeichnung „Legalcareers“ abgewiesen und deren Widerklage zum überwiegenden Teil für begründet erachtet.

Die Löschantragstellerin macht geltend, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden; zu keinem Zeitpunkt sei zudem eine Verkehrsdurchsetzung eingetreten. Die Markenstelle habe im Eintragungsverfahren zunächst mit Bescheid vom 31. Oktober 2000 das angemeldete Zeichen zutreffend als ohne weiteres verständliche, unmittelbar beschreibende Angabe beanstandet. Nachdem die Anmelderin mehrfach in Schriftsätzen ihre gegenteilige Auffassung vorgetragen und sich zudem auf eine Bekanntheit, überragende Verkehrsgeltung bzw. Verkehrsdurchsetzung gestützt habe, sei das Zeichen dann aber ohne Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen worden. Aus der Akte gehe nicht hervor, was das DPMA letztlich von der Eintragungsfähigkeit der Marke überzeugt habe; es sei an keiner Stelle erkennbar, dass eine Verkehrsdurchsetzung geprüft und festgestellt worden sei. Die Umdrehung der Reihenfolge der Worte „Karriere-Jura“ gegenüber dem gängigeren Ausdruck „Jura-Karriere“ ändere nichts daran, dass diese Kombination vom Verkehr als rein beschreibend aufgefasst werde. Das Zeichen „Karriere-Jura“ hätte daher nur unter der Voraussetzung des § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen werden dürfen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hält den Löschantrag für inakzeptabel und dreist. Der Löschantrag belege den missbräuchlichen Versuch der Antragstellerin, die Kennzeichen der Antragsgegnerin zu kapern und mit dem geringstmöglichen Aufwand eine Bekanntheit im juristischen Personalmarkt zu erlangen. Das angegriffene Zeichen sei originär schutzfähig, es sei aber auch eine Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke gegeben. Bereits im Jahr 2001 sei eine hohe Verkehrsgeltung oder sogar überragende Verkehrsgeltung im Anmeldeverfahren nachgewiesen worden. Im Eintragungsverfahren seien die Unterscheidungskraft und das Freihaltebedürfnis eingehend geprüft und die Marke erst nach jahrelanger sorgfältiger Prüfung eingetragen worden. Aus der Akte des DPMA zum Eintragungsverfahren ergebe sich zudem, dass die „Verkehrsgeltung“ der angegriffenen Marke über lange Monate hinweg vom DPMA geprüft worden sei und diese sodann letztlich zur Eintragung geführt habe. Sie sei seit über 10 Jahren Inhaberin

der eingetragenen Marke „Karriere-Jura“, die seit dem Zeitpunkt ihrer Eintragung den Domainnamen www.Karriere-Jura.de präge, und veröffentliche hierüber sowie über das größte juristische Stellen-Netzwerk „PRAXIS“ einen Online-Stellenmarkt für Juristen mit mehr als ... Partnerbörsen. Die Marke und der Werktitel „Karriere-Jura“ hätten einen extrem hohen Bekanntheitsgrad in der juristischen Welt, sie wiesen eine „überragende Verkehrsgeltung“ auf. Auch die Webseiten-Enzyklopädie „www.webwiki.de“ bestätige den Bekanntheitsgrad von www.Karriere-Jura.de, indem sie ihr drei Balken gebe, dies entspreche der Bewertung „sehr bekannt“. Mit ihrem Stellenmarkt, der unter anderem unter www.Karriere-Jura.de (genauso wie unter der englischen Übersetzung www.Legal-Career.de) veröffentlicht werde, sei sie mittlerweile die Nr. 1 in den Rankings der großen Suchmaschinen, wenn Begriffe wie „Stellenmarkt Recht“, „Jobbörse Jurist“, „Jobs Referendare“ oder Ähnliches beispielsweise in der Suchmaschine Google eingegeben würden. Dieser Online Stellenmarkt erreiche monatlich knapp ... Leser. Die Online-Stellenbörse werde zudem vom Newsletter „Karriere Jura“ flankiert, der von über ... (April 2011: ...) festen Abonnenten, zum einen stellensuchenden Juristen, zum anderen von einem erheblichen Anteil der für den juristischen Stellenmarkt zuständigen Personalverantwortlichen, bezogen werde.

Die Löschungsantragsgegnerin hat ferner die Auffassung geäußert, dass der Löschungsantrag vom 27. Mai 2011 verfristet sei, weil er nicht innerhalb von 10 Jahren seit dem Tag der Eintragung am 22. April 2002 gestellt worden sei, denn die Eintragung wirke hierbei zurück auf den Anmeldetag und dies sei der 21. Juni 2000 gewesen. Überdies sei nach Ablauf der 10-Jahres-Frist jeder weitere Vortrag der Löschungsantragstellerin ebenfalls verfristet und damit unbeachtlich.

Mit Beschluss vom 18. November 2014 hat die Markenabteilung 3.4 die Eintragung der Marke 300 46 419 gelöscht. Die Anträge der Löschungsantragsgegnerin, nämlich den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens, den Antrag auf Durchführung einer Anhörung, den Antrag auf Kostenauflegung sowie den Antrag, eine Si-

cherheitsleistung von der Antragstellerin für die vollständigen Verfahrensgebühren anzufordern, hat sie zurückgewiesen.

Zur Begründung führt die Markenabteilung aus, die beantragte Verfahrensaussetzung bis zum Abschluss eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen die Geschäftsführerin der Löschantragstellerin bzw. bis zur Entscheidung des EUIPO im Eintragungsverfahren zur Marke „LEGALCAREERS“TM komme wegen fehlender Voreingrifflichkeit nicht in Betracht. Der Löschantrag sei zulässig und begründet. Die zehnjährige Ausschlussfrist für einen Löschantrag gestützt auf § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG sei eingehalten; ein Vertrauensschutz durch langjährige Eintragung der angegriffenen Marke im Markenregister bestehe nicht. Auch der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung stehe der Zulässigkeit des Löschantrags nicht entgegen. Soweit sich die Antragsgegnerin darauf berufe, dass die Antragstellerin die englische Übersetzung des Textes der hier angegriffenen Marke „Karriere-Jura“ in Form von „LEGALCAREERS“TM beim EUIPO in Alicante für vergleichbare Dienstleistungen angemeldet habe, greife dieser Einwand nicht, da die Marke anders laute, auch wenn sie letztlich - nach erfolgter Übersetzung - die gleiche Bedeutung habe. Die Antragstellerin habe ihrer Bezeichnung „LEGALCAREERS“TM - wohl aufgrund der Schutzunfähigkeit des reinen Wortbestandteils - zusätzlich noch einen grafischen Bestandteil in Form einer stilisierten Treppe am Wortende in Grau und Blau hinzugefügt und die Gesamtheit als Wort-/Bildmarke angemeldet. Beide Zeichen stimmten somit nicht überein. Letztlich handele es sich aufgrund der verwendeten Grafik sowie der gewählten englischen Sprache nicht um eine mit „Karriere-Jura“ verwechselbare Marke, so dass sich deren Anmeldung schon deshalb nicht auf die Berechtigung der Antragstellerin zur Stellung des Löschantrages auswirke.

Der Löschantrag sei auch nicht rechtsmissbräuchlich gestellt worden. Die Antragstellerin habe ein schutzwürdiges Interesse an der Entscheidung der Markenabteilung, da ihre Marke „LEGALCAREERS“TM beim EUIPO aus der hiesigen Streitmarke

im Widerspruchsverfahren angegriffen werde und im vorliegenden Lösungsverfahren nunmehr geklärt werden solle, ob die Widerspruchsmarke aufgrund Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse zu löschen sei. Dass das EUIPO das dortige Widerspruchsverfahren bis zum Erlass einer rechtskräftigen Entscheidung im Lösungsverfahren vor dem DPMA ausgesetzt habe, besage weder etwas über die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke „Karriere-Jura“ noch über eine Identität oder Ähnlichkeit der Bezeichnungen „Karriere-Jura“ und „LegalCareers“.

Der Lösungsantrag sei begründet, weil der Streitmarke zum Zeitpunkt der Anmeldung wie auch zum Entscheidungszeitpunkt das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegengestanden habe und noch entgegenstehe. Die angegriffene Marke „Karriere-Jura“ werde in Bezug auf alle Dienstleistungen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden, weil sie einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hinsichtlich Inhalt, Gegenstand und Zielgruppe der so benannten Dienstleistungen aufweise. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehörten die Verkehrskreise der juristischen Berufe im weiteren Sinne (Juristen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Büroleiter und Rechtsanwaltsfachangestellte, Studenten der Rechtswissenschaft sowie Rechtsreferendare). Diese würden die Bezeichnung „Karriere-Jura“ in ihrer Gesamtheit ohne weiteres als Hinweis auf einen in dem Berufsbe-
reich Rechtswissenschaft möglichen, erfolgreichen beruflichen Aufstieg bzw. Weg, der zu Erfolg und zu einer guten Position führe, verstehen, welcher durch die herausgegebenen Schriften, die Portale im Internet sowie die Stellenbörsen gefördert werde bzw. mit deren Hilfe schneller und besser erreicht werden könne. Die Markenabteilung sei entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin auch nicht an die Ausführungen des LG Hamburg im Verfahren 416/HKO 69/11 auf Seite 13/14 des Urteils vom 27. September 2011 gebunden, „dass die Kennzeichnungskraft der Marke ‘Karriere-Jura’ als allenfalls normal eingestuft werden kann“.

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft werde auch nicht durch eine Verkehrsdurchsetzung überwunden, weder zum Zeitpunkt der Anmeldung

noch zum Entscheidungszeitpunkt. Obwohl die Antragsgegnerin im Schriftsatz vom 30. Dezember 2000 Verkehrsdurchsetzung im Anmeldeverfahren geltend gemacht habe (später habe sie abweichend hiervon von überragender Verkehrsgeltung bzw. nur von Verkehrsgeltung gesprochen), habe die zuständige Markenstelle ein solches Verkehrsdurchsetzungsverfahren weder eingeleitet noch durchgeführt. Die von der Antragsgegnerin im Eintragungsverfahren und Lösungsverfahren vorgelegten Zahlen und sonstigen Unterlagen reichten auch nicht aus, um überhaupt von einer Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung vor ihrer Anmeldung ausgehen zu können. Die Streitmarke sei im Wesentlichen nur als Webadresse www.Karriere-Jura.de des eigentlichen juristischen Online-Stellenmarktes „PRAXIS“ verwendet worden, wobei schon fraglich sei, ob sie im Zeitpunkt der Anmeldung tatsächlich markenmäßig benutzt worden sei oder nur als Bestandteil eines anderen Zeichens bzw. als reine Adressangabe im Rahmen einer Webadresse. Eine Verkehrsdurchsetzung im Anmeldezeitpunkt wie auch eine nachträgliche Verkehrsdurchsetzung habe die Antragsgegnerin weder schlüssig vorgetragen noch glaubhaft gemacht.

Gegen diesen Lösungsbeschluss der Markenabteilung 3.4 richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Sie beklagt, dass sie einem jahrelangen permanenten Vernichtungswettbewerb durch den B...-Verlag bzw. B1... persönlich ausgesetzt sei. Sie ist der Auffassung, dass ihr ein größtmöglicher Schutzbedarf zukomme, weil der hiesige, missbräuchliche Lösungsantrag des „Nachahmers und Domainanlehners“ nur kurz vor Ablauf der zehnjährigen Eintragungsdauer der Streitmarke erfolgt sei, weshalb das DPMA schon aus Gründen des Vertrauensschutzes keine Löschung hätte anordnen können. Es werde bestritten, dass die Antragstellerin als Partei durch K... bzw. ihr Organ wirksam vertreten werde. Ausweislich des Handelsregisters und des Impressum der Antragstellerin seien zwei Geschäftsführerinnen vertretungsberechtigt und nicht eine. Bestritten werde ferner, dass eine Geschäftsführerin einen Antrag gegen die K... GmbH stellen

würde oder dies beauftragt hätte. Bestritten werde die Vollmacht der Kanzlei M...- ... sowie die Vertretungsbefugnis von RA Dr. N... für das Verfahren vor dem BPatG. Bestritten werde, dass die Antragstellerin ihren Löschungsantrag weiterhin im Jahr 2015 aufrechterhalten würde bzw. einen solchen vor dem BPatG wiederhole. Bestritten werde auch, dass sie vor dem BPatG gegen die Marke vorgehen und dort Anträge stellen würde. Es sei klarer Sachverhalt, dass die L... GmbH keinen Anwalt vor dem BPatG beauftrage. Das gesamte Lösungsverfahren sei streng zweiseitig und daher mangels Beteiligung der anderen Partei vor dem BPatG beendet. Bestritten werde, dass es sich bei den Geschäftsführerinnen um in Deutschland ansässige, vertretungsberechtigte Organe handele und dass diese nicht (unauffindbar) im Ausland wohnhaft wären. Eine Durchführung des Verfahrens ohne Zustellung der Schriftsätze an die gesamte Organschaft – beide Geschäftsführerinnen – sei nicht möglich. Es werde bestritten, dass Rechtsanwalt Dr. N... bzw. die Kanzlei M... auch für die Geschäftsführerin ... H... bevollmächtigt seien und dass diese zweite Geschäftsführerin einen Antrag auf Markenlöschung namens und im Auftrag der L... GmbH stellen würde. Ganz im Gegenteil sei auch wegen der erheblichen persönlichen möglichen Eigenhaftung als Organ klarer Sachverhalt, dass die zweite Geschäftsführerin keinen Löschungsantrag stelle, sondern das Gegenteil beantrage bzw. beantragen würde, hätte sie denn überhaupt Kenntnis von dem Beschwerdeverfahren, was ohne Zustellung an sie durch das BPatG nicht sichergestellt wäre. Bei widersprüchlichem Verhalten der Organe gälten aktive Rechtshandlungen wie ein Löschungsantrag als nicht gestellt. Frau H... sei seit 12. Dezember 2014 Geschäftsführerin und müsse daher einbezogen werden, jedenfalls durch Zustellung aller Schriftsätze, was hiermit beantragt werde.

Mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 hat die Beschwerdeführerin eine „Präsidiumsbeschwerde“ erhoben. Sie macht geltend, dass „die Justiz K... zugewiesen“ habe, „die vom direkten Wettbewerber B... bezahlt“ worden seien und „die dies während des gesamten Verfahrens nicht freiwillig offengelegt“ hätten. B1... habe gleichzeitig „sämtliche Markensenate des Bundes-

patentgerichts bestochen, damit diese zu Lasten der K... GmbH“ entschieden und damit er seine Literaturaufträge absichern könne. Es werde u. a. beantragt, die Rechtmäßigkeit von Zahlungen durch B... bzw. angeschlossener Unternehmen und insbesondere von B1... an das BPatG bzw. an jeden BPatG/DPMA-Entscheider zu überprüfen. Mit Schriftsatz vom 17. Januar 2017 führt die Beschwerdeführerin weiter aus, dass Obergerichte wie das Bundespatentgericht im Jahr 2016 gezielt juristische Verlage wie die K...-... GmbH diskriminierten. Die Richter nähmen heimlich Geld von Wettbewerbsunternehmen der Antragstellerin und deckten dies nicht auf.

Der Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2014 aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen;
2. der Beschwerdegegnerin und Löschantragstellerin die Kosten des Amts- wie auch des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen;

Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin Befangenheitsanträge und Dienstaufsichtsbeschwerden gegen alle Richter der Markensenate bzw. solche, die in Markensachen tätig sein könnten, sowie Strafanzeigen gegen die Präsidentin und die Justiziarin des BPatG gestellt.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Vorwürfe, die Richter des BPatG hätten heimlich Geld von Wettbewerbern der Beschwerdeführerin angenommen, haltlos seien. Sie

weist darauf hin, dass die Beschwerdeführerin auch in anderen Rechtsstreitigkeiten in Hamburg, München und Frankfurt, die sie alle gegen die Beschwerdegegnerin verloren habe, nahezu systematisch die Unparteilichkeit der Richter bestritten, diesen Käuflichkeit unterstellt und sie mit Befangenheitsanträgen und Dienstaufsichtsbeschwerden überzogen habe. Dies tue sie nun auch im Verhältnis zu den Richtern des 29. Senats. Teilweise sei die Beschwerdeführerin sogar so weit gegangen, gegen Richter Strafanzeigen zu erstatten, weil sie die Entscheidungen des Gerichts nicht akzeptieren wollte. Unzutreffend sei schließlich die Behauptung der Beschwerdeführerin, ohne die Marke „Karriere-Jura“ würde der Auftraggeber B1... mit der Zeitschrift NJW wieder der alleinige Platzhirsch als juristischer Stellenmarkt. Denn es existierten noch zahlreiche juristische wie auch allgemeine Stellenmärkte.

In der Sache hält die Beschwerdegegnerin den angegriffenen Löschungsbeschluss für rechtmäßig. Der Umstand, dass die beiden Worte „Karriere“ und „Jura“ durch einen Bindestrich voneinander getrennt seien, ändere nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft. Dies schon deshalb, weil der Bindestrich keinerlei Auswirkung auf die Aussprache des Zeichens habe und im Übrigen auch eine orthografisch gängige Form der Verbindung zweier Wörter darstelle, die zueinander in einem Sinnzusammenhang stünden. Auch die Änderung der Wortfolge „Jura-Karriere“ in „Karriere-Jura“ mache die Marke nicht unterscheidungskräftig, weil beide Wortelemente unabhängig von ihrer Reihenfolge immer noch als Einheit mit dem Sinn „Jura-Karriere“ verstanden würden. Denn die Kombination von beschreibenden Worten bleibe in der Regel selbst beschreibend, es sei denn, es bestehe ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile. Eine solche ausreichende Abweichung könne aber unmöglich durch eine lapidare Änderung der Wortfolge entstehen. Dies gelte insbesondere dann, wenn die Wortelemente lediglich zwei einfache Worte seien, deren Sinn der Rezipient sofort erkenne, weil er innerlich die Wortfolge einfach umdrehe oder dieser keine Bedeutung beimesse. Ansonsten könnten Ausschließlichkeitsrechte z. B. an den Begriffen „Reinigung-Fenster“ für eine Fensterreinigung, „Reparatur-

Auto“ für eine Autoreparatur, „Service-Garten“ für einen Garten-Service etc. begründet werden. All diesen Begriffen fehle aber jegliche Unterscheidungskraft, weil der Gedankenschritt hin zu dem gängigeren umgekehrten Begriff so nahe liege, dass der Verkehr ihn intuitiv gehe, ohne aus der Umstellung der Wörter – sofern er sie überhaupt bemerke – darauf zu schließen, dass der Begriff ein Herkunftshinweis sei. Im Übrigen sei die Streitmarke nicht nur wegen fehlender Unterscheidungskraft schutzunfähig, sondern auch, weil sie Freihaltebedürftig sei. Die Eintragungsunfähigkeit beschreibender Marken trage den berechtigten Interessen der Marktbeteiligten Rechnung, eine Monopolisierung beschreibender Angaben zugunsten eines Markeninhabers zu verhindern, um zu gewährleisten, dass beschreibende Angaben von allen Mitbewerbern frei verwendet werden können. Auf diese Weise wolle der Gesetzgeber das Markenregister freihalten von beschreibenden und Freihaltebedürftigen Begriffen, weil bereits die formelle Rechtsposition als Markeninhaber das Recht verleihe, vermeintliche Verletzer in existentielle Schwierigkeiten zu bringen oder womöglich sogar aus dem Markt zu drängen. Wie berechtigt und bitternötig dieses Anliegen des Gesetzgebers sei, könne kein Fall eindringlicher demonstrieren als der vorliegende. Denn die Beschwerdeführerin sei aus der Streitmarke aggressiv gegen die Beschwerdegegnerin vorgegangen und habe gegen diese eine einstweilige Verfügung erwirkt, welche deren gesamten Geschäftsbetrieb zum Erliegen gebracht habe. Erst mit der Aufhebung der einstweiligen Verfügung wegen offensichtlicher Rechtswidrigkeit habe die Beschwerdegegnerin ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Dies zeige, dass Marken, die aus beschreibenden Begriffen bestünden, keine abstrakte, potentielle Gefahr darstellten, sondern eine höchst konkrete, tatsächliche Gefahr, welche die hiesige Beschwerdegegnerin beinahe die Existenz gekostet hätte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten, insbesondere auf die Schriftsätze der Beschwerdeführerin vom 21. Juli 2016 (Bl. 31-34 d. A.) und vom 17. Januar 2017 (Bl. 63-64 d. A.) sowie den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

A) Die von der Beschwerdeführerin gemäß § 72 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 42 ZPO gestellten Ablehnungsgesuche sind rechtsmissbräuchlich und deshalb ersichtlich unzulässig. Sie können daher in der im Rubrum genannten Besetzung des Senats ohne vorherige dienstliche Äußerung und zusammen mit der Hauptsache beschieden werden. Da das Mitglied des 29. Senats Richterin S... wegen Vorbefassung nach § 72 Abs. 2 MarkenG von der Mitwirkung ausgeschlossen ist, war die Spruchgruppe nach dem gemäß § 68 PatG i. V. m. § 21 e Abs. 1 GVG geltenden, durch Präsidiumsbeschluss vom 30. Januar 2017 geänderten, Geschäftsverteilungsplan des BPatG durch die zur Vertretung heranzuziehende Richterin L... aus dem 27. Senat zu ergänzen.

1. Nach § 72 Abs. 1 und Abs. 3 MarkenG i. V. m. §§ 44 Abs. 3 ZPO entscheidet über ein Ablehnungsgesuch der Senat, dem der Abgelehnte angehört, nach dienstlicher Stellungnahme des Abgelehnten ohne dessen Mitwirkung. Diese Bestimmungen gelten aber nach ihrem Sinn und Zweck ausnahmsweise und in engen Grenzen dann nicht, wenn ein Ablehnungsgesuch offensichtlich unzulässig, insbesondere rechtsmissbräuchlich ist (vgl. BVerfG NVwZ-RR 2013, 341 Rn. 23, NJW 2007, 3771, 3772; BGH NJW-RR 2012, 61; Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 72 Rn. 7; Zöller/Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., § 45 Rn. 4). Bei dieser Konstellation braucht das Gericht in das vorgenannte Verfahren nicht einzutreten, sondern darf über das Ablehnungsgesuch zusammen mit der Hauptsacheentscheidung und unter Mitwirkung des abgelehnten Richters entscheiden (vgl. auch BFH-Beschluss vom 11. Februar 2003 VII B 330/02 und VII S 41/02, BStBI II 2003, 422 m. w. N.).
2. Ein Ablehnungsgesuch ist nur zulässig, wenn bezogen auf den oder die abgelehnten Richter ein Ablehnungsgrund dargelegt und glaubhaft gemacht wird, § 72 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 44 Abs. 2 Satz 1 ZPO. Das hat die Beschwerdeführerin hier ersichtlich nicht getan.

Die Befangenheitsanträge richten sich nicht gegen namentlich genannte Richter des 29. Senats, auch nicht gegen den 29. Senat als Spruchkörper, sondern – soweit die Ausführungen der Beschwerdeführerin überhaupt nachvollziehbar sind – pauschal gegen alle „Markenentscheider“ des BPatG, mithin letztlich gegen **alle** Richter und Richterinnen des Bundespatentgerichts, wohl aber mit Ausnahme der technischen Richterinnen und Richter. Die Ablehnung wird allein mit der Zugehörigkeit zum BPatG bzw. den Markenbeschwerdesenaten als solchen begründet, weil angeblich alle Richter „Bedienstete“ des B... Verlags bzw. des Herrn B1... persönlich bzw. von diesem bestochen worden seien.

Der darin liegende pauschale Vorwurf eigener wirtschaftlicher Interessen der Richter und Richterinnen des BPatG am Ausgang des Verfahrens bzw. der Nähe zu einem Verfahrensbeteiligten geht schon deshalb ins Leere, weil der Verlag B... und B1... persönlich noch nicht einmal Beteiligte des hiesigen Beschwerdeverfahrens sind. Zudem fehlt für die Verdächtigung, die Richter und Richterinnen seien von B1... bestochen worden, jeglicher Anhaltspunkt.

Werden alle Richter eines Gerichts pauschal abgelehnt, so liegt darin eine Kollektiv- bzw. Globalablehnung, die missbräuchlich und damit unzulässig ist (vgl. BVerwG NJW 2014, 953 Rn. 5; BGH NJW-RR 2012, 61 Rn. 8; Zöller/ Vollkommer, a. a. O., § 42 Rn. 3).

Die Ausführungen der Beschwerdeführerin lassen deutlich erkennen, dass die Ablehnungsgesuche offensichtlich allein dem Zweck dienen, den Unmut der Löschungsantragsgegnerin über die Entscheidung der Markenabteilung 3.4 des DPMA sowie der zu ihren Ungunsten ergangenen Entscheidungen der Zivilgerichte zum Ausdruck zu bringen.

B) Die Einwendungen der Beschwerdeführerin bezüglich der fehlenden Vertretungsmacht nur einer Geschäftsführerin der Beschwerdegegnerin sowie die Zweifel an der wirksamen Bevollmächtigung der Kanzlei M...-... greifen nicht.

1. Der Löschantrag ist von der Firma L... GmbH durch die damals alleinige Geschäftsführerin K... gestellt worden. Nach erfolgtem Widerspruch durch die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Kanzlei M...-... – unter Beifügung der entsprechenden Vollmacht vom 12. Oktober 2011 im Original (Bl. S 44 d. VA) für die Anwälte M...-... und Dr. N... – die Vertretung für die Antragstellerin angezeigt; unterschrieben ist diese von der Geschäftsführerin K... Die für die Vertretung vor dem BPatG erforderliche Vollmacht ist nach § 81 Abs. 5 Satz 1 MarkenG zwar schriftlich beim BPatG einzureichen; die Bezugnahme auf eine in den beigezogenen Akten des DPMA vorliegende Vollmacht reicht aber aus, wenn diese auch das Verfahren vor dem BPatG einschließt (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 81 Rn. 17).

Die im Amtsverfahren vorgelegte Vollmacht schließt vorliegend ausdrücklich auch die Vertretung im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG ein. Anhaltspunkte dafür, dass die Vollmacht erloschen ist, sind nicht ersichtlich. Insbesondere führt eine Veränderung der gesetzlichen Vertretung der Partei - wie hier die Bestellung einer zusätzlichen Geschäftsführerin der L... GmbH - gemäß § 86 Abs. 1 ZPO nicht zum Erlöschen der Vollmacht, wobei die Geschäftsführerinnen – wie dem Handelsregister zu entnehmen ist (vgl. Bl. 138 d. A.) - ohnehin jeweils alleinvertretungsberechtigt sind.

2. Für Zustellungen in Verfahren vor dem BPatG gelten gemäß § 94 Abs. 2 MarkenG die Vorschriften der ZPO. Die Beschwerde durch die Markeninhaberin ist gem. § 172 Abs. 2 ZPO dem Bevollmächtigten im DPMA-Verfahren zuzustellen, was hier erfolgt ist. Nachdem die Vollmacht auch für das BPatG-Verfahren gilt,

ist auch weiterhin an die bevollmächtigten Anwälte der Kanzlei zuzustellen (§ 172 Abs. 1 ZPO). Diese sind allein berufene Adressaten aller Zustellungen. Eine Zustellung an die seit 12. Dezember 2014 zusätzlich bestellte Geschäftsführerin K... – wie von der Beschwerdeführerin beantragt – ist daher nicht angezeigt.

C) Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin und Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg.

1. Der Löschantrag ist zulässig. Zutreffend hat bereits die Markenabteilung 3.4 des DPMA darauf hingewiesen, dass innerhalb der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG - die sich ab dem Tag der Eintragung und nicht der Anmeldung der angegriffenen Marke berechnet - einem Löschantrag ein aufgrund jahrelanger Benutzung entstandenes Vertrauen am unveränderten Fortbestand der Eintragung nicht mit Erfolg entgegengehalten werden kann (vgl. hierzu ausführlich BGH GRUR 2014, 872 Rn. 39 ff. - Gute Laune Drops).
2. Der Löschantrag ist jedoch nicht begründet, weil ein Löschangrund nicht bejaht werden kann.

Es kann nicht mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden, dass die angegriffene Marke „Karriere-Jura“ im Zeitpunkt ihrer Anmeldung im Juni 2000 als nicht unterscheidungskräftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig war. Die Markenabteilung 3.4 hat daher zu Unrecht die Löschung angeordnet (§§ 50 Abs. 1 und Abs. 2, 54 MarkenG).

Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist und wenn das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Nach der Rechtsprechung des EuGH und des Bundesgerichtshofs ist für

die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung der Schutzhindernisse einheitlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen (BGH GRUR 2015, 1012 Rn. 8 - Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10 - smartbook; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten).

Für die absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Ist eine solche Feststellung auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (vgl. BGH a. a. O. Rn. 18 - smartbook; BPatG GRUR 2006, 155 - Salatfix).

3. Danach liegen die Voraussetzungen für die Löschung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vor.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 - OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rn. 15 - for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1396 - Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. - Audi AG/ HABM [Vorsprung

durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 - Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 - OUI; a. a. O. Rn. 16 - for you; BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 - SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 - TOOOR!). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die

beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 - DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 - Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 - TOOOR!). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 - DOUBLEMINT; 674 Rn. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - BIOMILD; GRUR 2003, 58 Rn. 21 - Companyline); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. - CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 - Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 f. - BIOMILD; a. a. O. Rn. 28 - SAT 2; BGH, a. a. O. – DüsseldorfCongress).

Gemessen an diesen Grundsätzen kann der angegriffenen Marke „Karriere-Jura“ die erforderliche Unterscheidungskraft zum Anmeldezeitpunkt nicht abgesprochen werden.

a) Angesprochene Verkehrskreise sind vorliegend im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 35 und 42 im Wesentlichen Angehörige juristischer Berufe bzw. Personalverantwortliche in Unternehmen; im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 41 ist auch das breite Publikum angesprochen.

b) Die Streitmarke setzt sich aus den Bestandteilen „Karriere“ und „Jura“ zusammen, die Wörter sind durch einen Bindestrich miteinander verbunden.

Das Wort „Karriere“ bedeutet „erfolgreicher Aufstieg im Beruf“ (vgl. Duden Online unter www.duden.de).

Das Wort „Jura“ (Plural des lateinischen Wortes „ius“ = Recht) ist in die deutsche Sprache eingegangen mit der Bedeutung „Rechtswissenschaft als Studienfach“; ferner bezeichnet „Jura“ eine „erdgeschichtliche Formation des Mesozoikums (die Lias, Dogger und Malm umfasst)“, einen Schweizer Kanton sowie ein Gebirge zwischen der Rhône östlich von Lyon und dem Hochrhein bei Schaffhausen (vgl. Duden Online). Die letztgenannten Bedeutungen treten aber – unter Berücksichtigung der Kombination mit dem weiteren Wort „Karriere“ und insbesondere bezüglich der ausdrücklich auf die rechtlich bzw. juristisch ausgerichteten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 – im Vergleich zur Bedeutung „Rechtswissenschaft als Studienfach“ in den Hintergrund.

c) Der hier angesprochene Verkehr wird den jeweiligen Sinngehalt der beiden Wortbestandteile zweifelsohne verstehen und mag insoweit durchaus einen beschreibenden Bezug zu den hier relevanten Dienstleistungen herstellen. Dies reicht indes für die Feststellung fehlender Unterscheidungskraft der Gesamtbezeichnung „Karriere-Jura“ nicht aus (vgl. auch BPatG 30 W (pat) 61/11 – Jura-Tel; 30 W (pat) 23/10 – JURAWERK). Soweit die Markenabteilung und die Löschungsantragstellerin daher davon ausgehen, dass es sich bei der verfahrensgegenständlichen Marke um eine für den Verkehr ohne weiteres erkennbare Kombination aus zwei unmittelbar beschreibenden Bestandteilen handelt und daher allein deshalb schon ein beschreibender Aussagegehalt im Vordergrund steht, wird eine derartige Betrachtung der Bezeichnung in ihrer Gesamtheit nicht gerecht.

Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst sich nämlich nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet nicht unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskenn-

zeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 99 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 40 – BIOMILD). Die Beschwerdegegnerin selbst hat zutreffend darauf hingewiesen, dass der Charakter einer Sachangabe bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe dann entfällt, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt. Anders als die Beschwerdegegnerin meint, liegt aber eine solche ungewöhnliche Verbindung vor; zusammen sind die Wörter „Karriere“ und „Jura“ in der konkret zu beurteilenden Kombination mehr als die Summe ihrer Teile. Durch den Bindestrich werden die Wörter zu einem einheitlichen Zeichen zusammengefügt und es entsteht eine gewisse Klammerwirkung, die einen Gesamtbegriff - und nicht zwei voneinander unabhängige Schlagwörter (z. B. bei schlagwortartigen Themenangaben wie „Karriere Jura oder Mathematik?“, „Karriere | Jura“, „Karriere: Jura“ oder „Frauen - Karriere - Jura“) - vermittelt. Der Begriff Karriere-Jura als solcher existiert aber in der deutschen Sprache nicht; er ist grammatikalisch oder (umgangs)sprachlich nicht in üblicher Weise zusammengefügt.

Zwar finden sich viele Wortkombinationen mit den einzelnen Bestandteilen Jura und Karriere. Da „Jura“ die Rechtswissenschaft als Studienfach bezeichnet, sind beispielsweise entsprechende Zusammensetzungen üblich wie z. B. „Jura-studium, Jura-Ausbildung, Juraprofessur“ und im Übrigen – wenngleich weniger gebräuchlich – auch „Jura-Karriere“. Wortkombinationen, in denen „Jura“ nachgestellt ist, sind jedoch völlig sprachunüblich und konnten im Rahmen einer Senats-Recherche – insbesondere für den Anmeldezeitpunkt – nicht gefunden werden. Zudem haben weder die Beschwerdegegnerin noch die Markenabteilung insoweit vergleichbare Wortbildungen nennen können.

Es gibt ferner zahlreiche Wortbildungen mit dem vorangestellten Wort „Karriere“, wie z. B. Karriere-Jurist, Karriere-Job, Karrierefrau, Karrieremann, Karrierechance, Karriereplan, Karriere-Ende, Karrierestau, Karriereleiter, Karriere-sprung, Karriereknick, Karriereberuf u. v. m. Aber auch hier gilt, dass eine Wort-

kombination, in der dem Begriff „Karriere“ eine Angabe über ein Studienfach oder einen Berufsbereich (wie z. B. Karriere-Sport, Karriere-Medizin, Karriere-Ingenieurwesen, Karriere-Linguistik, Karriere-Mathematik, Karriere-Sinologie etc.) nachgestellt ist, ungewöhnlich und nicht gebräuchlich ist, anders als die jeweils umgestellte Wortbildung (Medizin-Karriere, Sport-Karriere, Mathematik-Karriere etc.) und auch anders als die Nachstellung von Personenbezeichnungen wie z. B. Karriere-Jurist, Karriere-Mediziner, Karriere-Mathematiker, Karriere-Sportler.

d) Die Streitmarke „Karriere-Jura“ kann nicht der anpreisenden - schutzunfähigen - Sachangabe „Jura-Karriere“ gleichgestellt werden; die konkrete Reihenfolge der Wortelemente ist nicht unbeachtlich.

Die Markenabteilung 3.4 ist mit der Beschwerdegegnerin der Auffassung, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „Karriere-Jura“ trotz der Umstellung der Wörter intuitiv stets mit „Jura-Karriere“ gleichsetzen und daher ohne weiteres als Hinweis auf einen möglichen, erfolgreichen Aufstieg in einem juristischen Beruf verstehen, welcher durch die herausgegebenen Schriften, die Portale im Internet sowie die Stellenbörsen gefördert werde bzw. mit deren Hilfe schneller und besser erreicht werden könne. Konkrete Anhaltspunkte für ein solches Verkehrsverständnis sind aber nicht erkennbar.

Die Markenabteilung hat weder festgestellt noch nachgewiesen, dass die Bezeichnung „Karriere-Jura“ eine gebräuchliche Bezeichnung oder eine sprachüblich gebildete, schlagwortartige Aussage war bzw. ist. Ferner hat sie nicht zu belegen vermocht, dass die Streitmarke tatsächlich gleichbedeutend mit „Jura-Karriere“ zum Anmeldezeitpunkt benutzt wurde, mit der Folge, dass dieser Umstand gegebenenfalls das Sprach- oder Verkehrsverständnis des angesprochenen Publikums beeinflusst hätte.

Vielmehr widerspricht die streitgegenständliche Wortbildung dem normalen Sprachgefühl, so dass sie dem Verkehr als solche auch auffallen wird. Dies deshalb, weil selbst in der lapidaren Umstellung von zwei einfachen Worten einer Kombination deren Sinngehalt verändert werden kann mit der Folge, dass der Verkehr solche Umstellungen - anders als die Beschwerdegegnerin meint - nicht stets nur als geringfügig erachtet, sondern ihnen durchaus Bedeutung beimisst. Dies zeigen Wortkombinationen wie beispielsweise „Datenbank“/„Bank-Daten“, „Hausmeister“/„Meister-Haus“, „Konzerthaus“/„Haus-Konzert“, „Wahlprogramm“/„Programmwahl“ oder „Kauffrust“/„Frustkauf“. Hier kommt der konkreten Anordnung der Wortelemente eine wesentliche Funktion im Hinblick auf die Frage zu, was die Begriffskombination bedeutet.

Soweit die Beschwerdegegnerin in diesem Zusammenhang Dienstleistungs- bzw. Warenangaben wie z. B. Fensterreinigung, Autoreparatur, Garten-Service, Bilderrahmen, Pflegedienstleistungen, Anlageberatung, Eventplanung, Gebäudeversicherung Kinderbetreuung etc. aufführt und meint, all den entsprechend umgestellten Begriffen (Reinigung-Fenster, Reparatur-Auto, Service-Garten, Rahmen-Bilder Dienstleistungen-Pflege, Beratung-Anlage, Planung-Event, Versicherung-Gebäude, Betreuung-Kinder) fehle jegliche Unterscheidungskraft in Bezug auf die erstgenannten Waren und Dienstleistungsangaben, weil der Gedankenschritt hin zu dem gängigeren umgekehrten Begriff so nahe liege, dass der Verkehr ihn intuitiv gehe, begegnet diese pauschalierende Betrachtungsweise rechtlichen Bedenken. Ungeachtet des Umstands, dass die angegriffene Marke in diese Auflistung schon deshalb nicht passt, weil es sich bei „Jura-Karriere“ nicht um eine – klassifizierbare – Ware oder Dienstleistung handelt, hat die Beschwerdegegnerin nämlich nicht berücksichtigt, dass der Beurteilung, ob das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft besteht, die Marke in ihrer eingetragenen Form zugrunde zu legen und diese nicht um weitere Bestandteile (assoziativ) zu ergänzen ist (vgl. BGH GRUR 2013, 731 - Kaleido; GRUR 2011, 65 Rn. 17 - Buchstabe T mit Strich), was aus Sicht des Senats auch bedeutet, dass die Marke nicht assoziativ verändert, wie z. B. einfach um-

gestellt werden kann. Die Marke in ihrer eingetragenen Form ist vielmehr anhand der Umstände der konkret zu beurteilenden Bezeichnung und der Kennzeichengewohnheiten der maßgebenden Branche in den Blick zu nehmen. Ob unter Berücksichtigung dieser Grundsätze die oben von der Beschwerdegegnerin aufgeführten, umgestellten Begriffskombinationen eine neue Bedeutung haben, als ungewöhnliche Verbindung erkannt oder wegen einer Branchenüblichkeit ggf. trotz des Bindestrichs als zwei bloße Schlagworte und daher als Sachhinweis aufgefasst werden, müsste daher jeweils im Einzelfall - nicht aber im hiesigen Verfahren - beurteilt werden.

e) Zum von der Markenabteilung 3.4 angenommenen beschreibenden Verständnis gelangt der Verkehr nach alledem nur, indem er entgegen seiner Grammatik-Kenntnisse und seines Sprachgefühls die Begriffsbildung „Karriere-Jura“ der Angabe „Jura-Karriere“ gleichsetzt. Dies setzt aber einen gedanklichen Zwischenschritt und damit eine unzulässige analysierende Betrachtungsweise voraus. Der damit verbundene Erkenntnis- und Interpretationsaufwand steht der Annahme einer in den Vordergrund drängenden, für den angesprochenen Verkehr ohne weiteres ersichtlichen Beschreibung der eingetragenen Dienstleistungen „juristische Stellenbörse; Herausgabe von elektronischen und Druckschriften; Bereitstellen von Portalen im Internet zu Rechtszwecken“ entgegen. Es liegt zwar nahe, dass der Verkehr in Bezug auf die hier relevanten Dienstleistungen in die Marke beschreibende Aussagen im Sinne von „Karriere im Zusammenhang mit dem Studiengang Rechtswissenschaft bzw. juristischen Berufen“ hineinlesen wird. Produktbezogene Anklänge oder Anspielungen stehen der Annahme einer Unterscheidungskraft aber nicht entgegen (vgl. BGH a. a. O. – Kaleido).

f) Zu berücksichtigen ist allerdings, dass der Schutzbereich der angegriffenen Marke eng zu bemessen ist, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung, die dem Zeichen die Schutzfähigkeit erst verleiht. Als allein schutzbegründendes Element kommt hier nur die durch die Verwendung des Bindestrichs erzielte

Verbindung des Wortes „Karriere“ vor der Angabe „Jura“ zu einer einheitlichen, sprachunüblichen Gesamtaussage im Sinne von „Karriere-Rechtswissenschaft als Studienfach“ in Betracht. Ein hiervon losgelöster Schutz für die einzelnen Begriffe, als nebeneinanderstehende Schlagworte oder eingebunden in andere Wortbildungen, die diese Wirkung aufheben – wie z. B. Jura-Karriere, Rechtskarriere, L... – kann nicht beansprucht werden. Das LG Hamburg hat deshalb zutreffend eine Verwechslungsgefahr zwischen „Karriere-Jura“ und „LegalCareers“ verneint. Bei Marken, die nach einer strengen und vollständigen Prüfung im Anmeldeverfahren zur Eintragung gelangt sind, weil sie als Abwandlungen beschreibender Angaben, als sog. sprechende Marken oder wegen einer schutzbegründenden Grafik schutzfähig sind, muss letztlich darauf vertraut werden, dass in später möglichen Kollisions- und Verletzungsverfahren den berechtigten Anliegen der Konkurrenten dadurch Rechnung getragen wird, dass der Schutzzumfang der Marken nicht zu weit gezogen wird und der Begriff des markenmäßigen Gebrauchs und die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG sachgerecht ausgelegt werden (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 5 ff. sowie BPatG, Beschluss vom 30.06.2016, 25 W (pat) 33/13 – Bonbonverpackung mit Fähnchen; Beschluss vom 25.02.2016, 30 W (pat) 513/14 ramuc). Dass eine solche rechtliche Bewertung nach Erlass einer einstweiligen Verfügung erst im Hauptsacheverfahren erfolgt ist und dadurch höhere Kosten entstanden sind, mag für die Beschwerdegegnerin unerfreulich sein. Dadurch hat sich jedoch nur das allgemeine Risiko verwirklicht, das der Marktteilnahme als Wettbewerber geschuldet ist.

g) Soweit schließlich die Markenabteilung die Auffassung vertreten hat, Karriere-Jura werde ins Englische mit „LegalCareers“ übersetzt, ist dies unzutreffend. Vielmehr entsprechen lediglich die Kombinationen „career-law/career law“ oder „career-jurisprudence“ dem verfahrensgegenständlichen Zeichen. Bei der Bezeichnung „Legal Careers“ demgegenüber handelt es sich tatsächlich um eine im Englischen sprachübliche Wortbildung mit der - beschreibenden - Bedeutung „Rechtskarrieren/juristische Karrieren“; die Unionsmarkenanmeldung

dürfte daher die Prüfung auf absolute Schutzhindernisse ohne Beanstandung nur wegen der Grafik - die als Treppe den Begriffsinhalt „Karrierestufen“ vermittelt - durchlaufen haben.

h) Nach alledem kann für den Zeitpunkt ihrer Anmeldung nicht festgestellt werden, dass die angegriffene Marke „Karriere-Jura“ sich in einer Bezeichnung erschöpft, die in sprachüblicher Weise die hier relevanten Dienstleistungen anpreist. Die erforderliche Unterscheidungskraft kann ihr daher nicht abgesprochen werden. Auf die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG kommt es vorliegend deshalb nicht an.

4. Im Hinblick auf ihre Wortbildung unterlag die Marke zum Anmeldezeitpunkt ungeachtet etwaiger beschreibender Anklänge auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
5. Da schon nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden kann, dass der Streitmarke im Anmeldezeitpunkt Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegengestanden haben, kommt es in der Sache nicht mehr darauf an, ob im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag Schutzhindernisse bestehen.

Weitere absolute Schutzhindernisse sind weder vorgetragen worden noch erkennbar. Die Beschwerde der Markeninhaberin hat daher Erfolg.

D) Zur Auferlegung von Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Aus § 71 Abs. 1 MarkenG folgt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt. Zu einer Abweichung von diesem Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf es stets besonderer Umstände. Der Verfahrensausgang allein, also insbesondere die Tatsache des Unterliegens, genügt hierfür nicht. Erforderlich ist vielmehr, dass darüber hinausgehende Umstände vorliegen, die eine Kostenauflegung nach billigem Ermessen angebracht erscheinen lassen. So ist die Auflegung von Kosten aus Billigkeitsgründen dann gerechtfertigt, wenn ein Verfahrensbeteiligter gegen prozessuale Sorgfaltspflichten verstößt, indem er beispielsweise in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71 Rn. 5, 11, 14 m. w. N.). Solche besonderen Umstände sind hier nicht zu erkennen. Der Antragstellerin und Beschwerdegegnerin kann nicht vorgeworfen werden, sorgfaltswidrig einen nach anerkannten Beurteilungskriterien aussichtslosen Löschungsantrag gestellt zu haben, wie allein schon der Umstand zeigt, dass das DPMA im amtlichen Verfahren die beantragte Löschung angeordnet hatte. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin war daher zurückzuweisen.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou

Hu