



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 69/22

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. Juli 2024

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 232 807
(hier: Nichtigkeitsverfahren 0066/21 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Juli 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Butscher und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

1. Die Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenabteilung 3.4, vom 5. August 2022 wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Kosten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, die Kosten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 9. Oktober 2019 ist die Wortmarke

AzubiMatch

von der Beschwerdeführerin angemeldet und am 24. April 2020 eingetragen worden. Das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis lautet derzeit wie folgt:

Klasse 9:

Herunterladbare Softwareapplikationen zur Verwendung mit mobilen Geräten;
Mobile Apps;

Klasse 35:

Durchführung von Tests zur Bestimmung beruflicher Fähigkeiten;
Jobvermittlung; Karriereberatungsdienste [ausgenommen Erziehung,
Ausbildung und Unterrichtsberatung];

Klasse 42:

Beratung im Bereich Software as a Service [SaaS]; Software as a Service
[SaaS]; Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von
Software; Plattformen für künstliche Intelligenz als Software as a Service
[SaaS].

Mit am 27. Januar 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Formblatt hat die Beschwerdegegnerin Antrag auf Erklärung der vollständigen Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Marke gestellt und diesen auf die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG gestützt. Er wurde an die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schreiben vom 9. Februar 2021 gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG übermittelt, das am 10. Februar 2021 als Übergabeeinschreiben versandt wurde. Ein Zustellnachweis findet sich nicht in der Akte des Deutschen Patent- und Markenamts. Mit am 25. März 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schreiben vom 23. März 2021 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß § 53 Abs. 5 Satz 2 MarkenG dem Antrag auf Nichtigkeit widersprochen. Ergänzend hat sie mit Schreiben vom 30. April 2021 beantragt, den Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen und der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 5. August 2022 wurde die Eintragung der Wortmarke 30 2019 232 807 für nichtig erklärt und gelöscht, der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Nichtigkeitsantragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, zurückgewiesen und der Gegenstandswert des Verfahrens auf 50.000,- EUR festgesetzt. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Zeichenbestandteile „Azubi“ als die Abkürzung für „Auszubildende/r“ und „Match“ im Sinne eines (passenden) Treffers nach einem Matching-Verfahren verstehen würden. Sowohl die Ausdrücke „Match“ als auch „Matching“ seien bereits zum Anmeldezeitpunkt im Zusammenhang mit Partner- und Arbeitsvermittlung in Deutschland geläufig gewesen. Daher werde der angesprochene Verkehr, der sowohl aus dem einschlägig interessierten Verbraucher als auch dem Fachverkehr bestehe, dem Anmeldezeichen „AzubiMatch“ lediglich eine beschreibende Aussage entnehmen. In Verbindung mit der in Klasse 9 registrierten Software für Apps weise es lediglich darauf hin, dass diese der matching-gestützten Vermittlung von Azubis auf Ausbildungsplätze diene. Dies gelte auch für die in den Klassen 35 und 42 geschützten Dienstleistungen. So sei Software-as-a-Service (SaaS) ein Lizenz- und Vertriebsmodell, mit dem Software-Anwendungen über das Internet, d. h. als Service, angeboten würden, die sich inhaltlich auf die matching-gestützte Vermittlung von Azubis beziehen könnten. Auch wenn es generell nicht ausgeschlossen sei, dass sich selbst zwei Sachangaben durch ihre Zusammenstellung zu einer Marke verbinden, so treffe dies jedoch nicht auf die Wortkombination „AzubiMatch“ zu. Voraussetzung hierfür wäre, dass ein merklicher und schutzbegründender Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile bestehe. Die angemeldete Bezeichnung weise jedoch keine ungewöhnliche Struktur oder andere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von dem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Bei ihr stehe nicht die markenrechtliche Herkunftsfunktion im Vordergrund, so dass ihre Eintragung als Marke an dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG scheitere, das

nicht nur zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits bestanden habe, sondern zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Nichtigkeitsantrag weiterhin vorliege.

Dagegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schreiben vom 13. September 2022, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, Beschwerde erhoben. Darin macht sie geltend, dass von den eingetragenen Waren und Dienstleistungen arbeitssuchende Schüler, für ihre Kinder nach Ausbildungsplätzen suchende Eltern, Schüler auf die Arbeitswelt vorbereitende Lehrer und Lehrlinge suchende Unternehmen angesprochen würden. Es müsse vorliegend jede praktisch bedeutsame Verwendungsart, wie Online-Plattformen für Auszubildende, Berücksichtigung finden. Die Wortfolge „AzubiMatch“ könne auch ein Wissensspiel bezeichnen, in dem Azubis in Wettstreit zueinander treten würden. Sie sei doppeldeutig. Der Begriff „Matching“ dürfe nicht mit dem Zeichenbestandteil „Match“ gleichgesetzt werden. Zwischen beiden bestünden keine Überschneidungen. Das Wort „Match“ sei allenfalls im Zusammenhang mit der Partnersuche, nicht jedoch mit der Jobvermittlung zu finden. Auch werde es entsprechend seiner ursprünglichen Bedeutung vornehmlich in Verbindung mit sportlichen Wettkämpfen verwendet. Insofern werde das Anmeldezeichen am ehesten als Bezeichnung eines Spiels mit Wettkampfcharakter aufgefasst. Das Verb „to match“ gehöre nicht zum Grundwortschatz eines inländischen Verkehrsteilnehmers. Zudem würden die englischen Wörter „to match“ und „the match“ im Zusammenhang mit Arbeitsplatz- oder Lehrstellensuche üblicherweise nicht verwendet. Die Zusammenfügung der Zeichenbestandteile bewirke eine hinreichend deutliche Entfernung von den jeweils durch sie vermittelten Sachaussagen. Die Ungewöhnlichkeit der Wortkombination werde daran deutlich, dass sie aus der Abkürzung eines deutschen Begriffs und einem ausgeschriebenen englischen Wort zusammengesetzt sei. Es handele sich um eine Wortneuschöpfung. Zudem sei es unüblich, ein Substantiv mit einem Verb zu verknüpfen. Der Zeichenbestandteil „Azubi“ bezeichne darüber hinaus eine Person, die sich in einem Ausbildungsverhältnis befinde. Demgegenüber hießen diejenigen, die eine Lehrstelle suchen, Arbeits- oder Lehrstellensuchende. Gerade an diese

Personengruppe würden sich die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke wenden.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 5. August 2022 wird aufgehoben.
2. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Marke 30 2019 232 807 wird zurückgewiesen.
3. Der Nichtigkeitsantragstellerin werden die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auferlegt.
4. Der Gegenstandswert wird auf 15.000,- EUR festgesetzt.
5. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Nichtigkeitsantragstellerin auferlegt.

Die Beschwerdegegnerin beantragt:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

Zur Begründung führt sie aus, dass „Azubi“ die Kurzform des Wortes „Auszubildender“ sei. „Matching“ sei die Bezeichnung eines Verfahrens zur Auswahl von Bewerbern auf eine offene Stelle oder von Interessenten bestimmter Angebote. Der Begriff „Match“ bedeute laut Duden so viel wie Treffer. Die Wörter „Matching“, „Match“ und „to match“ hätten denselben begrifflichen Inhalt und würden synonym verstanden. Mit der Wortfolge „AzubiMatch“ werde eine Dienstleistung beschrieben, die insbesondere die Suche eines passenden Ausbildungsplatzes für Auszubildende zum Gegenstand habe. Es solle erreicht werden, dass diese und Arbeitgeber zusammenfänden. Der Begriff „match“ sei dem Verkehr im Zusammenhang mit der Vermittlung von Auszubildenden oder Arbeitsplätzen geläufig. In Kombination mit einem weiteren Wort bezeichne er in sprachüblicher Weise die Suche nach einem passenden Gegenstück. Das Anmeldezeichen vermittele auch in seiner Gesamtheit lediglich eine die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 beschreibende Aussage. Es komme nicht darauf an, ob es lexikalisch nachweisbar oder eine Wortneuschöpfung sei. Ebenso habe außer Betracht zu bleiben, dass es Synonyme zur Bezeichnung der von der angegriffenen Marke beschriebenen Merkmale gebe, zumal Unternehmen nicht an Lehrstellensuchenden, sondern an Auszubildenden interessiert seien. Jede praktisch bedeutsame Verwendungsform der angegriffenen Marke und damit auch ihre Benutzung für die Vermittlung von Auszubildenden an Unternehmen müsse berücksichtigt werden. Die angegriffene Marke unterliege damit nicht nur dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, sondern auch gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den Hinweis des Senats vom 6. März 2024, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 4. Juli 2024 sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist unbegründet.

1. Die Nichtigkeitsantragstellerin hat ihren am 27. Januar 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Antrag innerhalb der ab Eintragung der angegriffenen Marke am 24. April 2020 laufenden Zehnjahresfrist gemäß § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG gestellt.

Der nach § 53 Abs. 1 MarkenG zulässige Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wurde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schreiben vom 9. Februar 2021, abgesandt am 10. Februar 2021, per Einschreiben durch Übergabe zugestellt. Sie hat ihm mit am 25. März 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz vom 23. März 2021, mithin innerhalb der Zweimonatsfrist gemäß § 53 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 2 MarkenG widersprochen, so dass das Nichtigkeitsverfahren durchzuführen war.

2. Bei der im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren nach § 50 Abs. 1 MarkenG vorzunehmenden Prüfung eines der Eintragung entgegenstehenden Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und nicht auf den der Entscheidung über den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. BGH GRUR 2018, 404 Rn. 30 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I). Gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG kann die Eintragung der angegriffenen Marke zudem nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. Maßgeblicher Zeitpunkt hierfür ist der Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht,

vorliegend also der 4. Juli 2024 (vgl. BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 57 - Sparkassen-Rot).

3. Der Nichtigkeitsantrag ist begründet, weil der Eintragung der angegriffenen Marke bereits zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstand und dieses zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 4. Juli 2024 nicht entfallen ist.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 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 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

a) Von den angemeldeten Waren und Dienstleistungen werden der Fachverkehr, wie Angehörige von Personalabteilungen in Unternehmen, sowie der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher, insbesondere eine Ausbildungsstelle suchende Schülerinnen und Schüler, angesprochen.

b) Die angegriffene Marke setzt sich - wie durch die Binnengroßschreibung leicht erkennbar ist - aus den Wörtern „Azubi“ und „Match“ zusammen.

„Azubi“ ist eine vielgenutzte Abkürzung für „Auszubildender“ (vgl. Dudenauszug als Anlage zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 14. Februar 2023). Dem

ursprünglich englischen Wort „match“ kommen laut Duden im Deutschen die Bedeutungen „sportlicher Wettkampf in Form eines Spiels“ und „Treffer“ zu (vgl. Dudenauszug als Anlage zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 14. Februar 2023). Als „Matching“ wird wiederum im Inland das Verfahren zur Auswahl von Bewerbern auf eine zu besetzende Stelle oder das Zuordnungs- und Auswahlverfahren bei der Vermittlung von Interessenten für bestimmte Angebote bezeichnet (vgl. Dudenauszug als Anlage zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 14. Februar 2023). Mit „Match“ im Sinne von Treffer wird das Ergebnis solcher Auswahlverfahren zum Ausdruck gebracht. Insgesamt lässt sich der Wortfolge „AzubiMatch“ damit die Bedeutung „Auszubildendertreffer“, „Ergebnis eines Verfahrens zur Auswahl von Auszubildenden“ oder „Ergebnis eines Verfahrens zur Vermittlung von Auszubildenden“ beimessen. Gerade durch die Binnengroßschreibung wird deutlich, dass das Anmeldezeichen aus zwei Wörtern, hier Substantive, zusammengesetzt ist. Hierbei kommt dem Ersten die Funktion einer Angabe des Personenkreises, hier Auszubildende, zu, auf welches sich das Zweite, hier Treffer nach einem Auswahl- bzw. Vermittlungsverfahren, bezieht.

c) Bereits zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung am 9. Oktober 2019 wurde die Marke „AzubiMatch“ von weiten Verkehrskreisen in diesem Sinne verstanden. So war das Wort „match“ mit der Bedeutung „Treffer“ im Rahmen der Partnersuche und Personalvermittlung bereits davor weit verbreitet. Dies ergibt sich neben den bereits zitierten Duden-Einträgen beispielhaft aus folgenden Belegen:

- „‘Match Factor’: Neue Datingshow auf ProSieben!“
Bericht vom 29. Juli 2016 über eine Sendung, in der ein Mann auf 14 Frauen trifft, von denen eine am Ende sein Match sein soll (vgl. Anlage zum angegriffenen Beschluss vom 5. August 2022);
- „It’s a match! SkillCheckerApp unterstützt angehende Auszubildende bei der Berufswahl“

Bericht vom 15. Februar 2019 über eine Smartphone-Anwendung zur Berufsorientierung (vgl. Anlage zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 14. Februar 2023).

An diesem Bedeutungsgehalt hat sich zum Zeitpunkt der Entscheidung am 4. Juli 2024 nichts geändert, was u. a. anhand des folgenden Belegs deutlich wird:

„Ausbildungsmarkt: Kein Match für Jugend und Unternehmen“
Pressemitteilung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V. vom 12. Juli 2021 (vgl. Anlage zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 14. Februar 2023).

d) Davon ausgehend wies die Wortkombination „AzubiMatch“ bereits zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung als Marke am 9. Oktober 2019 einen zumindest engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf, der zum Zeitpunkt vorliegender Entscheidung am 4. Juli 2024 weiterhin besteht:

„Herunterladbare Softwareapplikationen zur Verwendung mit mobilen Geräten; Mobile Apps“ (Klasse 9)

und die Gegenstand der Dienstleistungen

„Beratung im Bereich Software as a Service [SaaS]; Software as a Service [SaaS]; Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; Plattformen für künstliche Intelligenz als Software as a Service [SaaS]“ (Klasse 42)

bildende Software können dazu dienen, dass potentielle Arbeitgeber für sie passende Auszubildende finden. Umgekehrt bieten die Softwareanwendungen Auszubildenden die Möglichkeit, nach ihren Vorstellungen entsprechenden

Ausbildungsstellen zu suchen. Die Waren der Klasse 9 und die Software, auf welche sich die besagten Dienstleistungen der Klasse 42 beziehen, stellen eine elektronische Plattform dar, auf der Anbieter von Ausbildungsplätzen und daran interessierte Personen anhand der von beiden Seiten definierten Parameter, wie Standort des Ausbildungsplatzes, Alter des Auszubildenden, Vergütung oder Möglichkeit der Weiterbeschäftigung, zueinander finden. Demzufolge benennt die angegriffene Marke den Zweck der Waren der Klasse 9 und der Software bezogenen Dienstleistungen der Klasse 42.

Entsprechendes gilt für

„Jobvermittlung“ (Klasse 35).

Die Wortfolge „AzubiMatch“ macht deutlich, dass Auszubildende Treffer im Sinne von Angeboten erhalten, wenn sie nach einem Job suchen. Hierbei kann der eine vorübergehende Tätigkeit bezeichnende Begriff „Job“ im Sinne eines Ausbildungsplatzes, der nur für die Dauer der Ausbildung, also zeitlich befristet vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird, oder im Sinne einer temporären und allein der Einkommenserzielung dienenden Tätigkeit verstanden werden, die es Auszubildenden ermöglicht, ihren Lebensunterhalt während ihrer Ausbildung zu bestreiten.

Gegenstand der Dienstleistungen

„Durchführung von Tests zur Bestimmung beruflicher Fähigkeiten;
Karriereberatungsdienste [ausgenommen Erziehung, Ausbildung und
Unterrichtsberatung]“ (Klasse 35)

ist auch die Ermittlung der Qualifikation, Neigungen oder Wünsche eines künftigen Auszubildenden, um ihm besonders geeignete Ausbildungsplätze anbieten zu können. Insofern weist die Kombination „AzubiMatch“ darauf hin, dass sie darauf

ausgerichtet sind, einen passenden Ausbildungsplatz zu finden, indem im Vorfeld die für eine erfolgreiche Bewerbung erforderlichen Daten erhoben werden.

Mit Hilfe der „Hosting-Dienste“ (Klasse 42) wird die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, um Webseiten im Internet zu veröffentlichen. Sie können Angebote von Unternehmen, die Auszubildende suchen, und Bewerbungen von Personen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, enthalten. Die Webseiten bilden somit eine elektronische Börse, mit deren Hilfe Ausbildungsplätze vermittelt werden. Demzufolge lässt sich der angegriffenen Marke die Aussage entnehmen, dass die „Hosting-Dienste“ Grundlage für die erfolgreiche Suche nach einem Ausbildungsplatz oder nach einem Auszubildenden sind.

e) Die von der Beschwerdeführerin vorgetragene Mehrdeutigkeit der Begriffskombination „AzubiMatch“ vermag ihre Unterscheidungskraft ebenfalls nicht zu begründen. Der Bestandteil „Match“ wird zwar - wie sie zutreffend in ihrem Schriftsatz vom 14. Februar 2024 ausführt - häufig im Zusammenhang mit der Partnersuche verwendet und kann auch im Sinne von „Spiel“ oder „sportlicher Wettkampf“ verstanden werden. Demzufolge kommt der angegriffenen Marke weiterhin die Bedeutung „Spiel bzw. sportlicher Wettkampf für Auszubildende“ oder „Spiel bzw. sportlicher Wettkampf mit Auszubildenden“ zu. Allerdings vermitteln auch diese Begriffsgehalte Sachaussagen zumindest in Bezug auf einige der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. So ist es möglich, dass es sich bei den Waren „Herunterladbare Softwareapplikationen zur Verwendung mit mobilen Geräten; Mobile Apps“ der Klasse 9 um elektronische Spiele handelt, die speziell für Auszubildende beispielsweise zur Wissensvermittlung bestimmt sind. Unabhängig davon ist Zeichen die Unterscheidungskraft abzusprechen, wenn sie jedenfalls mit einer Bedeutung die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen beschreiben. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob sie noch andere (nicht beschreibende) Bedeutungen haben können (vgl. BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude; GRUR 2009, 952 Rn. 15 - DeutschlandCard). Der allein durch die

verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs reicht für die Bejahung der Unterscheidungskraft nicht aus (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 24 - HOT; GRUR 2014, 872 Rn. 28 - Gute Laune Drops).

f) Die Kombination der Begriffe „Azubi“ und „Match“ führt auch nicht zu einer ungewöhnlichen und damit schutzfähigen Kombination so wie „THE HAT PAL“, die der von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 7. Februar 2022 in der Sache 26 W (pat) 61/20 zugrunde lag. Zum einen sind die Substantive „Azubi“ und „Match“ anders als der Bestandteil „PAL“ Teil des deutschen Wortschatzes und damit für den Großteil der angesprochenen Verkehrsteilnehmer verständlich. Zum anderen ist - wie oben aufgezeigt - mit ihnen zumindest eine Sachaussage in Verbindung mit den vorliegend in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen verbunden, wohingegen die Wortfolge „THE HAT PAL“ ausweislich eben genannter Entscheidung keine Merkmale der von ihr beanspruchten Waren der Klassen 14, 20 und 25 benennt.

4. Dem Antrag der Beschwerdeführerin, den Gegenstandswert auf 15.000,- EUR festzusetzen, konnte nicht stattgegeben werden.

Er ist dahingehend auszulegen, dass er sich auf das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bezieht. Die Beschwerdeführerin hat die Aufhebung des Beschlusses vom 5. August 2022 in vollem Umfang beantragt, so dass auch die darin enthaltene Festsetzung des Gegenstandswerts in Höhe von 50.000,- EUR mit der Beschwerde angegriffen wurde.

Der Gegenstandswert ist im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 23 Abs. 3 Satz 2 und § 33 Abs. 1 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswerts in einem auf Löschung der Eintragung einer Marke gerichteten

Verfahren ist nach ständiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seines Schutzrechts. Dieses wirtschaftliche Interesse bemisst der Bundesgerichtshof bei unbenutzten Marken und bei Marken, zu denen sich zu Art und Umfang der Benutzung keine Feststellungen treffen lassen, regelmäßig mit 50.000,- EUR, soweit die Umstände des Einzelfalls keinen Anlass bieten, einen anderen Gegenstandswert zu bestimmen (vgl. BGH GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3 - Sparkassenrot).

Für ein Abweichen von diesem Regelgegenstandswert besteht vorliegend keine Veranlassung. Anhaltspunkte für eine Erhöhung, etwa infolge umfangreicher Benutzung der angegriffenen Marke, sind ebenso wenig vorgetragen oder ersichtlich wie für eine Verringerung. Insofern verbleibt es bei der im Beschluss vom 5. August 2022 erfolgten Festsetzung des Gegenstandswerts des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt in Höhe von 50.000,- EUR.

5. Die Kostenbeschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke und die beiden Anträge, der jeweiligen Gegenseite die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, sind unbegründet und daher zurückzuweisen.

Mit ihrem Antrag, die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrem Rechtsmittel ebenfalls gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. August 2022, mit dem dieser Antrag zurückgewiesen wurde. Soweit beide Beteiligte begehren, die Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils der Gegenseite aufzuerlegen, handelt es sich um eigenständige Anträge, die sich nicht gegen eine Vorentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts richten.

Nach § 63 Abs.1 Satz 1 MarkenG kann das Deutsche Patent- und Markenamt die dort angefallenen Kosten einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine entsprechende Regelung für die Kosten beim Bundespatentgericht findet sich in § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Eine Auferlegung der Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder vor dem Bundespatentgericht kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn besondere Umstände vorliegen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Verhalten eines Beteiligten nicht mit der prozessualen Sorgfalt zu vereinbaren ist. Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise anzuordnen ist. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten die Kosten aufzuerlegen (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung).

In Nichtigkeitsverfahren werden regelmäßig die Kosten einem bösgläubigen Markenanmelder auferlegt (vgl. BPatG GRUR 2001, 744, 748 - S100; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 71 Rn.19). Ein solcher Fall ist vorliegend nicht gegeben. Ebenso ist nicht erkennbar, dass das Verhalten eines Beteiligten nicht im Einklang mit der prozessualen Sorgfalt steht. Die Erfolgsaussichten des Nichtigkeitsantrags oder der Beschwerde konnten im Vorfeld nicht eindeutig beurteilt werden, zumal vielfältige Fragestellungen in hiesigem Verfahren zu klären waren. Demzufolge kann keinem Beteiligten der Vorwurf gemacht werden, er habe in einer aussichtslosen Situation versucht, sein Begehren durchzusetzen. Damit verbleibt es bei dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt (§§ 63 Abs.1 Satz 3 und 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Butscher

Rupp-Swienty

Richterin Butscher ist urlaubsbedingt an der Unterzeichnung verhindert.

Kortbein