

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 130/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 399 54 082.2**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Juni 2002 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie der Richterin Eder und des Richters Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegner sind Inhaber der Wortmarke 399 54 082.2

Valet Parking

die seit 27. Januar 2000 für die Dienstleistungen

"Parkplatzdienste; Bewachung von Kraftfahrzeugen; Chauffeurdienste; Erstellung von Parkplatzkonzepten"

eingetragen ist.

Die Antragstellerin hat am 6. April 2000 die Löschung dieser Marke mit der Begründung beantragt, es handele sich bei diesem Begriff um eine Gattungsbe-

zeichnung bzw beschreibende Angabe für die betreffenden Dienstleistungen. Die Bezeichnung "Valet Parking" werde bereits seit Jahren in den Vereinigten Staaten und Großbritannien als beschreibender Hinweis für Parkplatz- und Chauffeurdienste verwendet. Seit Anfang der 90iger Jahre würden auch in Deutschland nachweisbar verschiedene Veranstalter das "Valet Parking" anbieten, so daß bereits zum Eintragungszeitpunkt ein Freihaltebedürfnis bestanden habe, weshalb die angegriffene Marke nicht hätte eingetragen werden dürfen.

Diesem Antrag haben die Antragsgegner und Markeninhaber innerhalb der 2-Monatsfrist widersprochen. Ihren Zurückweisungsantrag haben sie damit begründet, daß es die fremdsprachige Wortkombination "Valet Parking" in der deutschen Sprache überhaupt nicht gebe und ein Freihaltebedürfnis an dieser Bezeichnung nicht nachgewiesen sei.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angegriffene Marke mit Beschluß vom 13. Juni 2001 gelöscht. Die Bezeichnung "Valet Parking" habe bereits zum Zeitpunkt ihrer Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eine ausschließlich beschreibende, Freihaltebedürftige Angabe im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dargestellt. Wie die vorgelegten Lexika-Auszüge belegten, sei die Bezeichnung "Valet Parking" ursprünglich in den englischsprachigen Ländern USA und Großbritannien als beschreibender Begriff für Parkplatz- und Chauffeurdienste verwendet worden. Die von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen sowie die Internetrecherche der Markenabteilung ließen erkennen, daß sich der Ausdruck "Valet Parking" auch in Deutschland bereits zum Zeitpunkt der Eintragung zu einem im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie der Veranstaltungsbranche üblichen Gattungsbegriff für die betreffenden Dienstleistungen entwickelt habe. Mithin sei ein aktuelles Freihaltebedürfnis festzustellen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber. Ihrer Ansicht nach sind die von der Markenstelle angeführten Fundstellen nicht geeignet, ein Freihalte-

tungsbedürfnis zum maßgeblichen Zeitpunkt zu begründen. Aus den von der Antragstellerin vorgelegten zwei Veranstaltungsankündigungen aus dem Jahre 1998, in denen "Valet Parking" erwähnt werde, gehe nicht ansatzweise hervor, daß dieser Ausdruck zum Zeitpunkt der Eintragung am 27. Januar 2000 gebräuchlich gewesen sei.

Aus der gelegentlichen Verwendung dieses Begriffes als Werbeangabe könne noch nicht auf ein berechtigtes Bedürfnis des Verkehrs an der Verwendung der Bezeichnung geschlossen werden. Der Begriff "Valet Parking" beschreibe außerdem die geschützten Dienstleistungen auch nicht konkret und werde auch nicht ohne weiteres verstanden.

Demgemäß beantragen die Antragsgegner,

den angefochtenen Beschluß kostenpflichtig aufzuheben.

Die Antragstellerin stellt den Antrag,

den Antragsgegnern die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluß. Die von ihr vorgelegten Unterlagen belegten eindeutig, daß der Begriff "Valet Parking" bereits vor dem Zeitpunkt der Eintragung in Deutschland für die angemeldeten Dienstleistungen in Benutzung gewesen sei. Es stehe außer Frage, daß der Begriff "Valet Parking" im Englischen für die in Rede stehenden Dienstleistungen konkret beschreibend sei. Dies gelte auch für den deutschen Sprachraum. Das Freihaltebedürfnis sei mithin für alle beanspruchten Dienstleistungen zu bejahen. Ein Parkplatzdienst könne auch nur mit einem Parkplatzkonzept durchgeführt werden.

Da die Verteidigung der angegriffenen Marke im Hinblick auf den eigenen Internet-Auftritt zu "Valet Parking" durch die Beschwerdeführer von Anfang an unzulässig gewesen sei, seien ihnen die Kosten des gesamten Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaber erweist sich in der Sache als unbegründet, denn auch nach Auffassung des Senats ist die Marke 399 54 082.2 "Valet Parking" gemäß den §§ 50, 54 MarkenG zu löschen, weil sie entgegen § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG eingetragen worden ist und das Schutzhindernis des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht (§ 50 Abs 2 MarkenG).

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung, der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dabei ist sogar davon auszugehen, daß ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den gegebenen Umständen erfolgen wird (vgl BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH). Zu den nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen auch solche, die für den Verkehr wichtige und für den umworbenen Abnehmerkreis irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beschreiben (vgl BGH BIPMZ 1999, 410 – FOR YOU mwNachw). Diese Voraussetzungen lagen bei der angegriffenen Marke sowohl zum Zeitpunkt ihrer Eintragung als auch zum Entscheidungszeitpunkt vor.

Wie die von der Antragstellerin mit der Antragschrift vom 4. April 2000 eingereichten Auszüge aus englischsprachigen Wörterbüchern belegen, wurde die Bezeichnung "Valet Parking" bereits vor der Eintragung der angegriffenen Marke im englischen und amerikanischen Sprachraum als Bezeichnung für die beanspruchten Parkplatz- und Chauffeurdienste verwendet. Dafür spricht auch der eigene Internet-Auftritt der beiden Antragsgegner, wonach sie sich im Februar 1999 das Ziel setzten, "die amerikanische Dienstleistung Valet Parking auch in Deutschland gesellschaftsfähig zu machen". Darüber hinaus belegen die ebenfalls der Antragschrift beigefügten beiden Einladungen der BIG Investmentgesellschaft und der POPS & PROMS, daß bereits im Frühjahr 1998 der Begriff "Valet Parking" für Parkdienste verwendet wurde. Selbst wenn dies zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke in Deutschland nur vereinzelt der Fall gewesen sein sollte, so sprechen diese beiden Verwendungsbeispiele und die weiteren von der Antragstellerin am 10. Oktober 2000 zu den Akten gereichten Parkscheine des GRAND HYATT Berlin und des Hotels ADLON eindeutig dafür, daß zum Eintragungszeitpunkt zumindest ein zukünftiges Freihaltebedürfnis an dem Ausdruck "Valet Parking" bestand. Diese Annahme wird zudem von den weiteren mit Schriftsatz vom 7. März 2002 eingereichten Unterlagen untermauert, wonach zum Beispiel von Flughäfen und Fluggesellschaften auch in Deutschland das bereits seit Jahren bei exklusiven Hotels bewährte "Valet Parking" angeboten wird. Der unter dieser Bezeichnung angebotene Park-Service umfaßt - wie zB in Amerika - bei Ankunft des Kfz-Inhabers die Abnahme des Fahrzeugs sowie das Abstellen und Bewachen des Fahrzeugs im Parkbereich. Da dieses Angebot auch das Erstellen eines Parkplatzkonzeptes voraussetzt, werden mit dem Ausdruck "Valet Parking" die von den Antragsgegnern beanspruchten Dienstleistungen hinreichend konkret beschrieben. Schließlich bestehen auch keine Zweifel, daß dem inländischen, deutschen Verkehr, der zB internationale Hotels und Flughäfen in Anspruch nimmt, die Bedeutung von "Valet Parking" geläufig ist.

Damit unterlag und unterliegt die angegriffene Marke für die beanspruchten Dienstleistungen dem Freihaltungsbedürfnis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

Die beiderseitigen Kostenanträge sind unbegründet. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 MarkenG) bestand kein Anlaß. Für ein Abweichen von dem Grundsatz, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, bedarf es besonderer Umstände, die im vorliegenden Fall nicht dargetan oder ersichtlich sind.

Kraft

Reker

Eder

Bb/Fa