



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 533/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 359 628

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Dezember 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber und die Richterinnen Akintche und Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Internationale Markenregistrierung - vom 16. Dezember 2019 aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 3. Februar 2017 international registrierte Wort-/Bildmarke 1 359 628

ParkLane

sucht in der Bundesrepublik Deutschland um Schutz nach für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Personnel recruitment and selection (including of interim professionals); selection of personnel, in particular by means of psychological testing; deployment and secondment of personnel; temporary personnel services; employment agencies; personnel consultancy and employment management; interim personnel management to assist employees in finding new work and outplacement opportunities; consultancy and assistance for businesses and institutions in the business implementation of projects and business project management; business strategy consultancy; office functions; consultancy on the drawing up of cvs; writing of cvs and the preparation of cvs for others, including via electronic means and via computer networks; providing of information in relation to available jobs, role requirements and skills, including via computer networks and computer network platforms; data gathering in computerized files (for others), and in particular searching for candidates in personnel databases; arranging of exhibitions, trade fairs and events for business or advertising purposes, in particular in relation to personnel recruitment; career guidance; employment agency services for the screening of jobs and employment

opportunities; online business network services; providing of information on career opportunities and business, employment in the nature of questions and answers via an online searchable database; personnel selection using psychological methods; providing of online career networking and online information in the field of employment, recruitment (personnel-) and secondment services; drawing up of expert reports with regard to business; financial audits; audits in the field of insurances;

Klasse 36: Financial advisory services; advisory services in the field of insurances;

Klasse 38: Providing of access to interactive computer databases containing cvs, information on job vacancies, providing of training, personal development programs, knowledge banks, personal administrative data and more generally useful information relating to career management; providing online communication links, providing access to computer databases in the field of business and social networks; providing online forums for communication on topics of general interest and on employment issues; providing of online chat rooms and electronic bulletin board services; television broadcasting.

Klasse 41: Education, training, teaching and tuition services; training, including workshops; organization of exhibitions and shows for educational purposes; arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses and seminars; production of television programmes; editorial services including electronic editorial services; coaching (education); drawing up, production, distribution and publication of training and educational materials; career counseling [education or training advice]; entertainment, providing online computer games and gambling; online providing of games, including radiotelephonic, including via television,

the internet or via telecommunications and network communications;
entertainment; vocational guidance;

Klasse 42: Information technology consultancy services; computer technology consultancy; computer technology consultancy and assistance for businesses and institutions in the implementation of computerization projects; design, development of software;

Klasse 44: Psychological counseling and coaching in personal development, in particular for the purpose of increasing personal effectiveness; psychological testing; psychological coaching of individuals and teams in personal and work relationships; psychological consultancy in relation to personal development and competency; psychological testing and assessment; psychological diagnosis; intelligence tests for psychological purposes;

Klasse 45: Legal consultancy; legal assistance for businesses and institutions on a project basis.

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat durch Beschluss einer Prüferin im gehobenen Dienst vom 16. Dezember 2019 der IR-Marke den Schutz in der Bundesrepublik verweigert, wobei in dem Beschluss nicht eine Markenstelle, sondern die „Markenabteilung 3.2“ angegeben ist. Zur Begründung der Schutzversagung ist ausgeführt, dass es sich bei der IR-Marke um eine beschreibende und freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handele.

Die Dienstleistungen in den Klassen 35, 44 oder 45 setzen zumindest teilweise das Bestehen eines Unternehmens voraus und richteten sich dementsprechend ausschließlich an das mit der Unternehmensführung oder der Personalverwaltung betraute Fachpersonal. Auch Namen von Stadtteilen, bekannten Straßen und Plätzen

könnten grundsätzlich als beschreibende Angaben über die geographische Herkunft von Dienstleistungen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bewerten sein, wenn ein Interesse erkennbar sei, auf den Sitz eines Unternehmens an dieser Stelle besonders hinzuweisen, was nicht zuletzt von den beanspruchten Dienstleistungen abhängt. Ein Schutzhindernis bestehe insoweit nicht nur für geografische Angaben, die sich unmittelbar auf konkrete Eigenschaften der einschlägigen Dienstleistungen bezögen, sondern auch für Ortsbezeichnungen, welche die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen könnten, z. B. dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen und dem Ort herstellten, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verknüpfen. So könne auch eine berühmte Straße oder ein bekanntes Gebäude als Synonym für den gesamten Ort gelten oder einen bestimmten Nimbus haben, der auf die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen abfärben solle, wie etwa die Maximilianstraße oder die Leopoldstraße in München, die Düsseldorfer „Kö“ oder in Berlin die Prachtstraße „Unter den Linden“. Ein solcher Fall liege hier vor. Die IR-Marke „ParkLane“ sei nach Art einer Straßenbezeichnung gebildet und könne am zutreffendsten als „Parkstraße“ oder „Parkgasse“ ins Deutsche übertragen werden. Das englische Wort „Lane“ sei den inländischen Verkehrskreisen zudem bekannt aus dem Beatles-Klassiker „Penny Lane“, der nach einer Straße in Liverpool benannt sei.

Die „Park Lane“ sei eine Straße im zentralen Londoner Stadtteil City of Westminster, in dem viele weltweit agierende Firmen sowie Hedge- und private Equity-Fonds ihren Sitz hätten. In diesem Stadtbezirk befänden sich auch diverse Sitze der Regierung wie etwa Westminster Palace, Whitehall, Buckingham Palace und 10 Downing Street; gleichzeitig lägen dort auch die meisten Touristenattraktionen. Die ParkLane führe von der berühmten Hyde Park Corner hin zum Marble Arch am Touristenbrennpunkt Hyde Park entlang und sei bekannt für ihre namhaften Hotels, Herrschaftssitze sowie die dort einst und aktuell wohnenden Berühmtheiten. Gleichzeitig sei sie eine der wichtigsten Durchgangsstraßen für den Kfz-Verkehr, werde von

mehreren Buslinien angefahren und sei zudem über die Stationen Hyde-Park Corner und Marble Arch an die U-Bahn angebunden. Die Straße gelte als eine der renommiertesten, begehrtesten und teuersten Adressen Londons.

Alle hier beanspruchten Dienstleistungen könnten naheliegend die „ParkLane“ als Ausgangs- bzw. Erbringungsort haben und die Anbieter könnten von deren Renommee profitieren und damit werben wollen. Die von der IR-Marke beanspruchte Dienstleistungspalette könne zwar auch von vielen anderen Orten aus erbracht werden. Eine klangvolle, positiv besetzte Adresse in einer begehrten Premiumlage Londons stelle aber ein Heraushebungsmerkmal dar und wecke bei der potenziellen Kundschaft zusätzlich Vertrauen in die (besondere) Kompetenz der Erbringer dieser Dienstleistungen. Insgesamt spreche daher die Bedeutung der „ParkLane“ dafür, dass ein konkretes Interesse der Mitbewerber bestehe, auf den geografischen Ort, von dem aus oder an dem die beanspruchten Dienstleistungen erbracht würden, hinzuweisen. Schließlich ver helfe auch die einfache grafische Gestaltung in Form einer besonderen Schrift sowie der roten Farbdarstellung der Großbuchstaben „P“ und „L“ dem Zeichen nicht zur Schutzfähigkeit. Bei dieser Sachlage könne dahingestellt bleiben, ob zusätzlich auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliege und ebenfalls einer Schutzgewährung entgegenstehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Internationale Markenregistrierung – vom 16. Dezember 2019 aufzuheben.

Sie ist der Auffassung, dass das um Schutz nachsuchende Zeichen keine beschreibende Angabe darstelle. Zum einen würden schon nicht ausschließlich unternehmerische Kreise angesprochen, sondern ein Teil der Dienstleistungen der Klassen 44 und 45 richteten sich auch an den Endverbraucher. Zum anderen kämen nur

bekannte Straßen und Plätze als Ortsnamen im weiteren Sinne und damit als schutzunfähige geografische Herkunftsangaben in Betracht. Dem DPMA könne weder darin zugestimmt werden, dass der Begriff „ParkLane“ von den angesprochenen Verkehrskreisen als eine bestimmte Straße in London erkannt werde, noch, dass es sich um eine bekannte Straße handle. Demgemäß könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Begriff „ParkLane“ bei den inländischen Verkehrskreisen in irgendeiner Form positiv besetzt sei. Die Eintragungsfähigkeit werde schließlich auch durch die bisherige Rechtsprechung und die Eintragungspraxis des DPMA und des EUIPO bestätigt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg.

Denn der Internationalen Registrierung kann nach §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6 ^{quinquies} B Nr. 2 PVÜ der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nicht versagt werden. Ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wie auch fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG lassen sich bei der schutzsuchenden Marke **ParkLane** im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht feststellen. Der angegriffene Beschluss, der im Übrigen offensichtlich versehentlich nicht eine Markenstelle, sondern die Markenabteilung 3.2 nennt, ist daher aufzuheben.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 56 - Koninklijke KPN Nederland [Postkantoor]; GRUR 1999, 723 Rn. 25 - Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 186 Rn. 38 - Stadtwerke Bremen; GRUR 2012, 272 Rn. 9 - Rheinpark-Center Neuss; BGHZ 167, 278 Rn. 35 - FUSSBALL WM 2006). Dabei genügt es, wenn das beanspruchte Zeichen in Bezug auf die konkret in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 30, 31 – Chiemsee; GRUR 2004 Rn. 56 – Postkantoor). Der Ausschluss eines Zeichens von der Eintragung als Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können.

Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist (vgl. EuGH a. O. Rn. 29 - Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 14 - Black Friday).

Zu Recht ist die Markenprüferin davon ausgegangen, dass auch Ortsnamen im weiteren Sinne als schutzunfähige geografische Herkunftsangaben in Betracht kommen, wozu unter anderem Straßennamen gehören. Von Belang ist hierbei einerseits, inwieweit den beteiligten Verkehrskreisen die betreffende Bezeichnung bekannt ist und andererseits, ob ein Interesse erkennbar ist, auf den Sitz eines Unternehmens an dieser Stelle besonders hinzuweisen, was auch von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen abhängt. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass ein Schutzhindernis nicht nur für geografische Angaben besteht, die sich unmittelbar auf konkrete Eigenschaften der einschlägigen Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern auch für Ortsbezeichnungen, welche die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, z. B. dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und Dienstleistungen und dem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verknüpfen (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 534, 510 m. w. N.).

Nach diesen Maßstäben besteht an der grafisch gestalteten Bezeichnung **ParkLane** kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

- a)** Bei der Beurteilung des Verständnisses des Zeichens ist hinsichtlich eines großen Teils der beanspruchten Dienstleistungen auf ein unternehmerisch tätiges Publikum abzustellen. Zutreffend hat die Beschwerdeführerin aber darauf hingewiesen, dass ein Teil der Dienstleistungen, insbesondere aus den Klassen 44 und 45 (z. B. „psychological diagnosis; intelligence tests for psychological purposes“ oder „Legal consultancy“), auch vom allgemeinen Publikum nachgefragt wird.
- b)** Zwar handelt es sich bei dem Begriff „Park Lane“ um einen Straßennamen in London. Die Markenprüferin hat die hierzu recherchierten Informationen auf der englischen Seite der Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ zutreffend wiedergegeben.

London als Stadt insgesamt ist zweifellos eine weltweit bekannte dienstleistungsorientierte Wirtschaftsmetropole. Es mag auch sein, dass an der „Park Lane“ – neben vielen Hotelbetrieben – Unternehmen der Finanz-, Versicherungs- und Managementbranche ihren Sitz haben und von dort über Ländergrenzen hinaus beispielsweise mittels elektronischer Medien entsprechende (standortunabhängige) Dienstleistungen angeboten und erbracht werden. Gleichwohl fehlt der Bezeichnung „ParkLane“ die Eignung, dienstleistungsbezogene Eigenschaften als Herkunftsangabe zu beschreiben.

Denn den inländischen Verkehrskreisen – auch dem fachlich versierteren Publikum – dürften die Bezeichnung „Park Lane“ als mögliche Herkunftsangabe und daher auch die Eigenschaften der so bezeichneten Straße in London weitgehend unbekannt sein. Zu Recht hat die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass auf der deutschen Seite der Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ zum Stichwort „Park Lane“ nur folgende kurze Angaben zu finden sind:

- eine Straße in London, siehe [Park Lane \(London\)](#)
- [Park Lane 7](#), eine deutsche Band
- [Mercury Park Lane](#), ein Automodell der Marke Mercury

Klickt man die blau unterlegte Angabe „Park Lane (London)“ an, wird man nicht auf eine Seite mit detaillierten Informationen geführt, sondern wird aufgefordert, eine eigene Begriffserklärung zu verfassen. Alle näheren Erkenntnisse zur Straße „Park Lane“ in London hat die Markenprüferin ausschließlich der englischen Internetseite „http://en.wikipedia.org/wiki/Park_Lane“ entnommen. Nachweise dafür, dass die Straße im Inland zumindest eine gewisse Bekanntheit besitzt und den relevanten Verkehrskreisen der Umstand, dass die „Park Lane“ als eine der renommiertesten, begehrtesten und teuersten Adressen Londons gilt, bewusst ist, vermochte sie nicht vorzulegen.

Auch in zahlreichen deutschsprachigen Lexika (z. B. BROCKHAUS, Enzyklopädie in 30 Bänden, 21. Aufl. Mannheim 2006; DIE ZEIT, Das Lexikon in 20 Bänden, Hamburg 2005; BERTELSMANN LEXIKON in 15 Bänden, Gütersloh 1984;

MEYERS Enzyklopädisches Lexikon in 25 Bänden, Mannheim 1984) findet sich kein Eintrag zu „Park Lane“. Im Rahmen seiner eigenen Internetrecherche konnte der Senat zudem in erster Linie nur kennzeichenmäßige Verwendungen ermitteln.

Wegen des geringen Bekanntheitsgrads von „Park Lane“ innerhalb der hier relevanten inländischen Verkehrskreise können sich daher schon keine positiv besetzten Vorstellungen entwickeln (anders als BPatG, Beschluss vom 08.01.2008, 33 W (pat) 75/06 - Greenwich Consulting, in dem von einer internationalen Bekanntheit des Stadtteils „Greenwich“ ausgegangen worden war); hierauf hat die Beschwerdeführerin zutreffend hingewiesen. Allein der Umstand, dass „Park Lane“ mit „Parkstraße“ übersetzt, damit möglicherweise mit der zweit teuersten Straße beim Spiel „Monopoly“ verknüpft und erst aufgrund dieser Assoziation mit positiven Vorstellungen verbunden werden kann, begründet für sich gesehen kein Image als unmittelbar beschreibende Herkunftsangabe und reicht daher für eine Schutzversagung nicht aus.

2. Einer Registrierung steht auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, da die um Schutz nachsuchende IR-Marke aus den genannten Gründen keine im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt noch irgendwelche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie als ausschließlich werbliche Anpreisung verstanden wird.

Die Schutzversagung ist nach alledem nicht gerechtfertigt, so dass der angegriffene Beschluss aufzuheben war.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou