

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 257/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 398 33 680.6**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann als Vorsitzendem, Richterin Klante und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. Dezember 1998 wird aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Beim Deutschen Patentamt ist die Bezeichnung

TIP

für

Organisation und Veranstaltung von Seminaren und Fortbildungskursen; Unterrichtung und Lehrveranstaltungen sowie die Durchführung von Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen in der betrieblichen Praxis; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Programme für die Datenverarbeitung;

zur Eintragung als Wortmarke angemeldet worden.

Nach vorausgegangener Beanstandung hat das Deutsche Patent und Markenamt die Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die angemeldete Wortmarke stelle ein schutzunfähiges, beschreibendes Werbeschlagwort dar (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG), zudem fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Hiergegen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt und beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, "TIP" verfüge nach der neueren Rechtsprechung des BGH über keinen beschreibenden Begriffsinhalt hinsichtlich der angemeldeten Waren/Dienstleistungen. Wenn "YES" nach der Rechtsprechung des BGH unterscheidungskräftig sei, so müsse dies auch für "TIP" gelten.

## II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig (§ 66 Abs 2 und 5 MarkenG) und begründet. Der angemeldeten Wortmarke "TIP" steht weder der Zurückweisungsgrund der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG noch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

Nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die Waren oder Dienstleistungen des Verzeichnisses jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Diese Voraussetzung ist für die vorliegend zu beurteilende Marke nicht gegeben.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (§ 3 Abs 1 MarkenG). Diese Eignung kann der angemeldeten Marke angesichts der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes für die oben genannten Waren und Dienstleistungen nicht abgesprochen werden (vgl BGH BIPMZ 1999, 408 "Yes" mwNachweisen). Die Wortmarke "TIP" wirkt für diese Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend. Entgegen der Auffassung der Markenstelle

sieht der Verkehr nicht zwingend in der Bezeichnung "TIP" einen Hinweis auf Programme für die Datenverarbeitung oder die Dienstleistungen "Organisation und Veranstaltung von Fortbildungskursen; Unterrichtung und Lehrveranstaltungen sowie die Durchführung von Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen in der Betrieblichen Praxis, sowie Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung". Abgesehen davon, daß die Tendenz feststellbar ist, daß im allgemeinen inländischen Wirtschaftsverkehr "Tipp" zunehmend mit doppeltem "p" geschrieben wird (vgl Duden, 22. Auflage S. 967), ist in der Wortmarke jedenfalls ohne weitere gedankliche Überlegungen kein Hinweis darauf zu sehen, es handele sich um Waren und Dienstleistungen, die "nützliche Ratschläge" im Sinne eines "Tipps" enthielten. Vielmehr ist gerade auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungssektor die Tendenz feststellbar, Sachhinweise auf eine Beratung, die mit den Waren und Dienstleistungen verbunden sind, mit englischen Begriffen wie "consulting" zu bezeichnen, so daß der Verkehr keinen Anlaß hat, bei "TIP" an Ratschläge oder Empfehlungen und damit an einen beschreibenden Gehalt der angemeldeten Marke zu denken, zumal auch bei den von der Markenstelle angeführten Belegen "TIP" nicht in Alleinstellung verwendet wird.

Der begehrten Eintragung der Marke steht dementsprechend auch nicht § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen, wonach von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen sind, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können und für die mithin ein Freihaltungsbedürfnis besteht. Das Freihaltungsbedürfnis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG muß gerade für die Waren und Dienstleistungen festgestellt werden, die von der Anmeldung beansprucht werden. Insoweit fehlt es aber an Feststellungen, daß die angemeldete Marke im Sinne von "nützlichen Ratschlägen" zur Beschreibung der angegebenen Waren und Dienstleistungen dienen kann (vgl BGH aaO, S. 989). Auch für den Senat war nicht feststellbar, daß ein Bedürfnis für Mitbe-

werber des Anmelders besteht, die fraglichen Waren und Dienstleistungen in einer beschreibenden Weise in Alleinstellung zu bezeichnen. Demzufolge ist eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu verneinen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Sekretaruk

Klante

Na/Fa