

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 45/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
28. Juni 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 396 02 715.6**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 28. Juni 2000 unter Mitwirkung des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann als Vorsitzendem, der Richterin Klante und des Richters Sekretaruk

beschlossen:

Der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes  
- Markenstelle für Klasse 41 - vom 16. Juli 1998 wird aufgehoben.

Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Bezeichnung

**"SÜDDEUTSCHE"**

für

"Druckereierzeugnisse, Produktion von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; mit Programmen versehene Datenträger aller Art"

zur Eintragung als Wortmarke angemeldet worden.

Nach vorangegangener Beanstandung hat die Markenstelle für Klasse 41 durch einen Beamten des höheren Dienstes die Anmeldung mit Beschluß vom 16. Juli 1998 zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, der angemeldeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Das Wort "SÜDDEUTSCHE" beschreibe im Zusammenhang mit den Druckerei-

erzeugnissen und den mit Programmen versehenen Datenträgern aller Art lediglich die Tatsache, daß es sich um aus Süddeutschland stammende Produkte handle. Darüber hinaus könnten sich diese Waren inhaltlich mit Themen unter anderem aus Süddeutschland befassen. Die Personifizierung von Waren/Dienstleistungen sei allgemein üblich und weit verbreitet (vgl Frankfurter, Thüringer usw). Der angesprochene Verkehr sehe in der angemeldeten Marke lediglich einen geographischen Hinweis oder einen Hinweis auf die thematische Gestaltung.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt auf

"Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen".

Sie beruft sich nunmehr ausschließlich auf Verkehrsdurchsetzung.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der Aktsakte 396 02 715.6 Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde führt im Umfang des nunmehr eingeschränkten Warenverzeichnisses zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens.

Der Eintragung der angemeldeten Marke steht das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf den Beschluß der Markenstelle verwiesen.

Nach Auffassung des Senats besteht aber die Möglichkeit, daß die angemeldete Marke dennoch eingetragen werden kann, wenn sie sich in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat und deshalb die Anwendung von § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG ausgeschlossen ist (§ 8 Abs 3 MarkenG). Die Anmelderin hat zum einen durch den im Beschwerdeverfahren eingereichten Artikel des "Spiegel" vom 5. Juni 2000, Seite 20, in dem es heißt: "Hallo, 'Süddeutsche!'" und die bereits im Prüfungsverfahren eingereichte Media-Analyse glaubhafte Anhaltspunkte dafür geliefert, daß die Bezeichnung "SÜDDEUTSCHE" hinsichtlich der Waren "Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen" bei maßgeblichen Abnehmerkreisen als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefaßt wird. Zum anderen ist auch senatsbekannt, daß "SÜDDEUTSCHE" ein gängiger Ausdruck für die "Süddeutsche Zeitung" ist. Da diese bundesweit vertrieben wird und in hoher Auflage täglich erscheint, besteht die Möglichkeit, daß die Wortmarke sich bei den angesprochenen Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

Da die Prüfungsstelle aber noch keine Feststellungen zur Verkehrsdurchsetzung getroffen hat, erscheint es angebracht, die Sache zur weiteren Prüfung an das deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Aus diesem Grunde war der angefochtene Beschluß aufzuheben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Klante

Sekretaruk

Ko