

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 348/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 39 842

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. September 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

b e s c h l o s s e n :

Dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts wird anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Gründe

I

Der Markeninhaber begehrt die Ausstellung einer Urkunde nach § 19 Abs. 1 MarkenV, in welcher seine für verschiedene Waren der Klassen 9, 35 und 41 in den Farben rot, schwarz und weiss eingetragene Bildmarke



nicht wie geschehen in schwarz-weiss, sondern in der eingetragenen farbigen Form abgebildet ist.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 9. Oktober 2003 den Antrag mit der Begründung zurückgewiesen, ein Anspruch eines Markeninhabers auf einen bestimmten Inhalt der Urkunde bestehe nicht und von einer zwar grundsätzlich möglichen farbigen Wiedergabe der

eingetragenen Marke werde abgesehen, weil nicht sichergestellt werden könne, dass in der Urkunde die genaue Farbe wiedergegeben werde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er macht im wesentlichen geltend, insbesondere wegen der Beweiskraft der Urkunde nach § 418 ZPO müsse diese die eingetragene Marke vollständig wiedergeben, wozu auch ihre farbige Gestaltung gehöre. Auch aus der Tatsache, dass nicht eine Urkunde der Eintragung, sondern über diese auszustellen sei, könne nicht hergeleitet werden, dass es sich bei ihr allein um eine Eintragungsmitteilung handle. Die im Beschluss dargelegten angeblichen Schwierigkeiten seien ohne kostspieligen und verzögernden Aufwand behebbar, zumal auch die meisten anderen Patentämter Urkunden mit der farbigen Wiedergabe der Marke ausstellen würden.

II

Der erkennende Senat beabsichtigt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben. Er ist der Ansicht, dass die vom Amt gemäß § 19 Abs. 1 MarkenV ausgestellte Urkunde erkennen lassen muss, in welcher Form die darin genannte Marke im Register eingetragen ist; auch wenn dies möglicherweise nicht zwingend erfordert, eine – wie hier – farbig beanspruchte Marke in der Urkunde farbig abzdrukken, genügt jedenfalls die vom Markeninhaber beanstandete Wiedergabe der farbigen Marke durch eine schwarz-weiße Abbildung nicht den gesetzlichen Anforderungen.

Der Auffassung des Beschwerdeführers, die vom Deutschen Patent- und Markenamt nach § 65 Abs. 1 Nr. 9 MarkenG i.V.m. § 19 Abs. 1 MarkenV auszustellende Urkunde müsse die farbig eingetragene Marke wiedergeben, vermag der Senat allerdings nicht beizupflichten. Nach diesen Vorschriften ist einem Markeninhaber zwar eine Urkunde über die Eintragung der Marke nach § 41 MarkenG auszustellen. Wie sich aber im Umkehrschluss aus § 19 Abs. 2 MarkenV ergibt, demzufolge der Inhaber der Marke neben der Urkunde auch eine Bescheinigung über die ins

Register einzutragenden Angaben erhält, sofern er hierauf nicht ausdrücklich verzichtet hat, muss die Urkunde, deren Inhalt im übrigen in Absatz 1 dieser Vorschrift nicht ausdrücklich geregelt ist, nicht die im Register einzutragenden Angaben (vgl. § 18 MarkenV) ganz oder teilweise enthalten. Auch die Formulierung in § 19 Abs. 1 MarkenG, derzufolge der Markeninhaber eine Urkunde „über die Eintragung“ erhält, lässt erkennen, dass die Urkunde als zwingendes Mindestanfordernis allein ergeben muss, dass die Marke eingetragen ist. Eine darüber hinausgehende Verpflichtung des Amtes, nicht nur in die Bescheinigung nach § 19 Abs. 2 MarkenV, sondern auch in die Urkunde nach § 19 Abs. 1 MarkenV die ins Register nach § 18 MarkenV einzutragenden Angaben ganz oder teilweise aufzunehmen, besteht also nicht. Insbesondere begründet § 19 Abs. 1 MarkenV nicht einen Anspruch des Markeninhabers auf Wiedergabe der eingetragenen Marke in der Urkunde.

Auch wenn ein Anspruch des Beschwerdeführers auf einen bestimmten Urkundeninhalt somit nicht besteht, bedeutet dies allerdings nicht, dass für den hier zu beurteilenden Fall einer Wiedergabe der Marke in der Urkunde dem Deutschen Patent- und Markenamt die Art der Wiedergabe freigestellt wäre. Denn nach den §§ 417, 418 ZPO muss – worauf der Beschwerdeführer mit Recht hingewiesen hat - die ausgestellte Urkunde einen zutreffenden Inhalt haben. Dabei kann dahinstehen, ob es sich bei der Urkunde nach § 19 Abs. 1 MarkenV um eine rechtsbestätigende Urkunde i.S.d. § 417 ZPO handelt (vgl. hierzu Zöller/Geimer, ZPO, 24. Aufl., § 418 Rn. 1 a.E.) oder ob sie – wofür mehr zu sprechen scheint – lediglich ein Zeugnis über den Registerinhalt darstellt, auf welches § 418 ZPO anwendbar ist (vgl. Stein/Jonas/Leipold, ZPO. 21. Aufl., § 418 Rn. 1). Öffentliche Urkunden sowohl nach § 417 ZPO als auch § 418 ZPO bekunden nämlich vollen Beweis für sämtliche in ihnen enthaltenen Tatsachen, wobei im Fall des § 417 ZPO ein Gegenbeweis ausgeschlossen und auch im Fall des § 418 ZPO nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist. Wird daher die Marke wie vorliegend in schwarz-weiß abgebildet, begründet ein solcher Urkundeninhalt vollen Beweis dafür, dass die Marke wie abgebildet, also in schwarz-weiß, eingetragen ist, so-

weit sich – was vorliegend nicht der Fall ist - aus den sonstigen Angaben in der Urkunde nichts anderes ergibt. Dies begegnet wegen der Maßgeblichkeit der angemeldeten Farbgestaltung für den Schutzzumfang einer farbigen Bildmarke (vgl. BGH GRUR 2004, 683 - Arzneimittelkapsel; s.a. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 146 ff.) erheblichen Bedenken. Denn beim Markenerwerb, bei dem für den Inhalt des übergehenden Rechts nach den §§ 433, 434, 453 BGB, 41 MarkenG allein das Recht in der eingetragenen Form maßgebend ist, werden sich die Gewährleistungsansprüche des Käufers nach § 437 BGB, welcher im Vertrauen auf die Richtigkeit der Urkunde angenommen hat, dass die Marke nicht auf eine bestimmte Farbe oder Farbkombination beschränkt ist, wegen § 442 Abs. 1 Satz 2 BGB in der Regel allein auf die Fälle der arglistigen Täuschung oder der Garantieübernahme beschränken, die häufig nur schwer nachweisbar sind. Schließlich würde durch eine unrichtige Urkunde auch der Möglichkeit einer Täuschung des Rechtsverkehrs (vgl. § 267 StGB) erheblich Vorschub geleistet. Aus diesem Grund kann die bloße Wiedergabe einer farbigen Bildmarke mittels eines Schwarz-Weiss-Drucks, wie hier geschehen, den gesetzlichen Anforderungen an die inhaltliche Richtigkeit öffentlicher Urkunden nicht genügen (so auch BPatG 28 W (pat) 89/04).

Wegen der Bedeutung der sich im vorliegenden Beschwerdeverfahren stellenden Fragen insbesondere im Hinblick auf die derzeitige abweichende Amtspraxis war dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts Gelegenheit zu geben, dem Verfahren beizutreten (§ 68 Abs 2 MarkenG).

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Na