



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 89/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 01 387.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Mai 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

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

G r ü n d e

I.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 16. September 2003 eingetragenen farbigen Bildmarke 399 01 387. Über die Eintragung der Marke hat sie vom Deutschen Patent- und Markenamt eine Urkunde erhalten, in der die Marke in Schwarz-Weiß abgebildet ist.

Die Markenabteilung 9.1. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Antrag mit Beschluss vom 20. Februar 2004 zurückgewiesen. Zur Begründung wird ausgeführt, dass die Anmelderin keinen Anspruch auf die Ausstellung einer farbigen Urkunde habe. § 19 MarkenV sehe lediglich vor, dass das Amt eine Urkunde über die Eintragung und eine Bescheinigung über die im Register eingetragenen Angaben ausstelle. Nähere Einzelheiten zur Gestaltung der Urkunde seien nicht geregelt. Außerdem fehle es an den technischen Voraussetzungen für den Druck farbiger Urkunden. Der Ausdruck erfolge im Regelfall nach Eintragung der Marke automatisch über einen Zentraldrucker, der nur in Schwarz-Weiß drucke. Auch wenn man diesen durch einen Farbdrucker ersetzen würde, sei der Ausdruck farbgetreuer Urkunden nicht möglich. Auf Grund der zum Scannen der Markenbilder eingesetzten Hard- und Software komme es bei bestimmten Farbtönen zu erheblichen Abweichungen von der farbigen Vorlage. Die bisher in Ausnahmefällen auf besonderen Antrag hin gefertigten farbigen Urkunden seien auf Einzeldrucker gefertigt worden. Dabei müsse der Bearbeiter in der Regel die Ausdrücke jeweils einzeln auf die farbgetreue Übereinstimmung mit der Druckvorlagen überprüfen.

Diese Verfahrensweise habe sich als zu zeitaufwändig erwiesen, so dass das Amt beschlossen habe, keine weiteren farbigen Urkunden zu fertigen. Nur die gegen Gebühr erstellten Registerauszüge und Heimatbescheinigungen enthielten farbige Markenwiedergaben. Insoweit sei der zusätzliche Zeitaufwand durch die Gebührensatzung gerechtfertigt. Inwieweit der Ausdruck farbiger Urkunden mit dem neuen elektronischen Markensystem möglich sein werde, lasse sich noch nicht abschließend feststellen. Mit ihrer Beschwerde begehrt die Anmelderin die Ausfertigung einer farbigen Markenurkunde, die die Marke in der eingetragenen Form wiedergibt.

II.

Der erkennende Senat beabsichtigt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben. Er ist der Ansicht, dass die vom Amt gemäß § 19 Abs. 1 MarkenV ausgestellte Urkunde die Marke in der eingetragenen Form wiedergeben muss.

Die Markenurkunde ist eine öffentliche Urkunde im Sinne des § 417 ZPO, mit der das Deutsche Patent- und Markenamt die Eintragung der Marke in das Register bestätigt (§ 19 Abs. 1 MarkenV bzw §§ 26 MarkenV, 25 Abs. 1 DPMKV in der ab 1. Juni 2004 geltenden Fassung). Wegen dieser Beweiswirkung ist die Markenurkunde vor allem bei der Übertragung und Veräußerung sowie bei der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen aus der Marke bedeutsam. Die Beurkundung einer farbig eingetragenen Marke in Schwarz-Weiß gibt das eingetragene Markenrecht nicht vollständig wieder, denn der Schutzzumfang einer farbigen Marke ist nach ständiger Rechtsprechung anders zu beurteilen als der einer in schwarz-weiß eingetragenen Marke (vgl BPatG MarkenG 2002, 348, 353 f - Farbige Arzneimittelkapsel). Vor allem im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung des Markenschutzes für konturunbestimmte Farbmarken ist eine schwarz-weiße Markenwiedergabe zum Nachweis des der Markeninhaberin zustehenden Rechts daher unzureichend.

Da das Amt Registerauszüge und Heimatbescheinigungen mit farbigen Markenergänzungen erstellt, erscheint die Verfahrensweise des Amtes nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung rechtswidrig. Für die Beurteilung der vom Amt vorgebrachten technischen Schwierigkeiten kommt es darauf an, ob der Druck farbiger Urkunden zur Zeit objektiv unmöglich ist, weil es auf dem Markt keine zuverlässige Software für das Scannen und automatisierte Drucken farbiger Vorlagen gibt, oder ob lediglich ein Fall subjektiver Unmöglichkeit auf Grund einer unzulänglichen technischen Ausstattung des Amtes vorliegt. Denn nur im Falle einer technischen Unmöglichkeit, die das Amt nicht zu verantworten hat, wäre die Ungleichbehandlung der Markenergänzungen einerseits und der gebührenpflichtigen Registerauszüge andererseits gerechtfertigt. Da sich die Frage der technischen Unmöglichkeit anhand der Ausführungen im angefochtenen Beschluss nicht zweifelsfrei beantworten lässt, war dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts Gelegenheit zu geben, dem Verfahren beizutreten (§ 68 Abs 2 MarkenG).

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

Cl