



GERICHTSHOF
DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Kanzlei

Einschreiben m.R./
Durch Boten

Herrn Dr. Ralf Sieckmann
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Cohausz, Hannig, Dawidowicz & Koll.
Postfach 14 01 61

D - 40071 Düsseldorf

Eingang:	03. SEP. 2001		
Vollmacht:		Erkennung:	Rechnen:
SI			

Luxemburg, den 30. August 2001

Rechtssache C-273/00 (Vorabentscheidungsersuchen)

Ralf Sieckmann

g e g e n

Deutsches Patent- und Markenamt

Auf Ihre Anfrage vom 30. Juli 2001 teilt der Kanzler mit, dass es Ihnen freigestellt ist, eine - von möglicherweise mehreren - mögliche Art des Auftretens vor dem vorliegenden Gericht für Ihr Auftreten in der mündlichen Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof zu wählen. Zu der kurzen Vorbesprechung werden Sie in jedem Fall hinzugezogen.

Der Kanzler
Im Auftrag

H.A. Rühl
Hauptverwaltungsrat



JOB	STARTZEIT	DAUER	RUFNUMMER ODER ID	TYP	SEITE	MODUS	STATUS
668	30. 7 13:18....	0'28"	+352 4303 2674	SENDEN.....	1 / 1	FK144	FERTIG.....

GESAMT 0'28" SEITEN GESENDET: 1 SEITEN GEDRUCKT: 0

**COHAUSZ HANNIG DAWIDOWICZ
& PARTNER**

PATENT- UND RECHTSANWALTSKANZLEI GbR
DÜSSELDORF - MÜNCHEN - BERLIN - PARIS - NANTES

[COHAUSZ HANNIG DAWIDOWICZ & PARTNER, POSTFACH 14 01 61, 40071 DÜSSELDORF]

Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften
Kanzlei

L-2925 Luxemburg

L

J

Ihr Zeichen
639.852

Ihr Schreiben vom
17/07/2001

Unser Zeichen
SI/TK 570345

Düsseldorf, den
30. Juli 2001

40237 Düsseldorf, Schumannstr. 97-99
Dipl.-Ing. WERNER COHAUSZ * (1965)
Dipl.-Ing. Dr. HELGE B. COHAUSZ *
Dipl.-Chem. Dr. RALF SIECKMANN *
Dipl.-Ing. ROLF SCHROOTEN
Dipl.-Phys. Dr. K.-U. BRAUN-DÜLLAEUS
HEIKE HUSKEM Maître en droit **
JAN WILHELM HABER **
Dipl.-Phys. Dr. JENS BORKOWSKI


80437 München, Dannebergstr. 27
Dipl.-Ing. JOACHIM HELJUS *

13488 Berlin, Friedlander Str. 37
Dipl.-Ing. WOLF-DIETER HANNIG *
Dipl.-Chem. CLAUDIUS GOBEL *

F 78017 Paris, 18, Boulevard Perrele
ARMAND DAWIDOWICZ * C.P.I., ingénieur E.S.T.I.N.
MICHEL FAMES * C.P.I., ingénieur E.S.T.I.N.
DANIELE FOSSE C.P.I. Maître en droit
MICHÈLE DRI C.P.I.

F 44207 Nantes (Cedex 3), 9, rue Kaster
VALÉRIE GODINEAU C.P.I. *

Maître en droit inscrit au barreau de Nantes
* EUROPEAN PATENT ATTORNEY
** zugelassen beim Landgericht

Rechtssache  273/00

Auf die Benachrichtigung zur mündlichen Verhandlung am 02. Oktober 2001

Der Beschwerdeführer beabsichtigt, in der Sitzung aufzutreten. Die voraussichtliche Dauer der Ausführungen in der Replik wird etwa 15 Minuten betragen.

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass gemäß Artikel 104, § 2 VFO der Beschwerdeführer seine Ausführungen selbst zu machen gedenkt. Sofern dies der Gerichtshof für notwendig erachtet, kann der Beschwerdeführer aber auch in seiner Funktion als anwaltlicher Vertreter in seiner Robe auftreten.

Es wird ebenfalls um einen kurzen Hinweis gebeten, ob der Beschwerdeführer auch als Nichtvertreter an der Vorbereitungsbesprechung mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs teilnehmen kann.

Der Patentanwalt



(Dr. Ralf Sieckmann)

Postfach 14 01 61
Schumannstr. 97-99
Internet

D-40071 Düsseldorf
D-40237 Düsseldorf
http://www.copat.com

Telefon: (0211) 9 14 60-0
Telefax: (0211) 9 14 60-80
e-mail: copat@copat.de

Dresdner Bank AG, Düsseldorf
(BLZ 300 800 00) 46 26 400 00
URL: http://www.de 811 547 056

Postbank Essen
(BLZ 300 100 43) 511572-439

INTERPAT®

Partner der EUPAT Attorneys' Association E.W.I.V.

EULAW®

COHAUSZ HANNIG DAWIDOWICZ & PARTNER

PATENT- UND RECHTSANWALTSKANZLEI GbR
DÜSSELDORF - MÜNCHEN - BERLIN - PARIS - NANTES

COHAUSZ HANNIG DAWIDOWICZ & PARTNER · POSTFACH 14 01 61 · 40071 DÜSSELDORF

Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften
Kanzlei

L-2925 Luxemburg

40237 Düsseldorf, Schumannstr. 97-99
Dipl.-Ing. WERNER COHAUSZ *(† 1995)
Dipl.-Ing. Dr. HELGE B. COHAUSZ *
Dipl.-Chem. Dr. RALF SIECKMANN *
Dipl.-Ing. ROLF SCHROOTEN
Dipl.-Phys. Dr. K.-U. BRAUN-DULLAEUS
HEIKE HUISKEN Maître en droit **
JAN WILHELM HABER **
Dipl.-Phys. Dr. JENS BORKOWSKI

80637 München, Dantestr. 27
Dipl.-Ing. JOACHIM HELMS *

12489 Berlin, Friedlander Str. 37
Dipl.-Ing. WOLF-DIETER HANNIG *
Dipl.-Chem. CLAUS GÖBEL *

F 75017 Paris, 18, Boulevard Pereire
ARMAND DAWIDOWICZ * C.P.I. Ingénieur E.S.I.M.
MICHEL RAMES * C.P.I. Ingénieur E.S.S.T.I.N.
DANIÈLE FOSSE C.P.I. Maître en chimie
MICHÈLE DRI C.P.I.

F 44307 Nantes (Cedex 3), 9, rue Kastler
VALÉRIE GODINEAU C.P.I. *
Maître en sciences et techniques

* EUROPEAN PATENT ATTORNEY

** zugelassen beim Landgericht

Ihr Zeichen
639.852

Ihr Schreiben vom
17/07/2001

Unser Zeichen
SI/fk 570345

Düsseldorf, den
30. Juli 2001

Rechtssache **€-273/00**

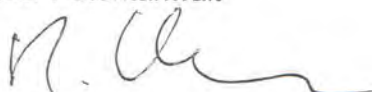
Auf die Benachrichtigung zur mündlichen Verhandlung am 02. Oktober 2001

Der Beschwerdeführer beabsichtigt, in der Sitzung aufzutreten. Die voraussichtliche Dauer der Ausführungen in der Replik wird etwa 15 Minuten betragen.

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass gemäß Artikel 104, § 2 VFO der Beschwerdeführer seine Ausführungen selbst zu machen gedenkt. Sofern dies der Gerichtshof für notwendig erachtet, kann der Beschwerdeführer aber auch in seiner Funktion als anwaltlicher Vertreter in seiner Robe auftreten.

Es wird ebenfalls um einen kurzen Hinweis gebeten, ob der Beschwerdeführer auch als Nichtvertreter an der Vorbesprechung mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs teilnehmen kann.

Der Patentanwalt



(Dr. Ralf Sieckmann)

Postfach 14 01 61
Schumannstr. 97-99
Internet:

D-40071 Düsseldorf
D-40237 Düsseldorf
<http://www.copat.com>

Telefon: (0211) 9 14 60-0
Telefax: (0211) 9 14 60-60
e-mail: copat@copat.de

Dresdner Bank AG, Düsseldorf
(BLZ 300 800 00) 46 26 400 00
USt.-Id.-Nr DE 811 547 056

Postbank Essen
(BLZ 360 100 43) 511572-439

INTERPAT®

Partner der EUPAT Attorneys' Association E.W.I.V.

EULAW®



GERICHTSHOF
DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Kanzlei

Einschreiben m.R./
Durch Boten

- 639.852 -

Herrn Dr. Ralf Sieckmann
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Cohausz, Hannig, Dawidowicz & Koll.
Postfach 14 01 61

D - 40071 Düsseldorf

570345

Eingang:	23 JULI 2001		
Frst ble:	06 Aug. 2001		
Bearbeiter	SI	h.	
		Erledigt	Gesehen

Luxemburg, den 17. Juli 2001

In der Rechtssache C-273/00 (Vorabentscheidungsersuchen)

Ralf Sieckmann

g e g e n

Deutsches Patent- und Markenamt

teilt Ihnen der Kanzler mit, daß der Termin für die in öffentlicher Sitzung stattfindende mündliche Verhandlung des Gerichtshofes auf

Dienstag, den 2. Oktober 2001, um 9 Uhr 30 *2001*

im Sitzungssaal des Gerichtshofes, boulevard Konrad Adenauer, Luxemburg-Kirchberg, anberaumt worden ist.

Im Interesse eines ordnungsgemäßen Verfahrensablaufs muß der Gerichtshof wissen, wieviel Zeit diese und eventuell auf denselben Tag anberaumte weitere Sitzungen in Anspruch nehmen werden.

Daher werden Sie gebeten, der Kanzlei binnen fünfzehn Tagen nach Erhalt dieses Schreibens mitzuteilen, ob Sie beabsichtigen, in der Sitzung aufzutreten.

Falls Sie in der Sitzung auftreten wollen, werden Sie gebeten, die voraussichtliche Dauer Ihrer Ausführungen anzugeben, die **30 Minuten** nicht überschreiten darf, außer wenn auf begründeten Antrag, der mindestens fünfzehn Tage vor der Sitzung gestellt werden muß, eine Ausnahme gewährt wurde. Sollten Sie keine Angaben zur Dauer Ihrer Ausführungen machen, wird Ihnen eine Redezeit von **10 Minuten** eingeräumt.

Bleibt eine Antwort auf die vorliegende Benachrichtigung aus, so wird davon ausgegangen, dass Sie auf ein Auftreten in der Sitzung verzichten.

../..

Soweit die Prozeßbevollmächtigten Rechtsanwälte sind, werden sie gebeten, in ihrer eigenen Robe aufzutreten.

Der Kanzler teilt Ihnen schließlich mit, daß der Präsident vor der Sitzung mit den Prozeßvertretern zusammentreffen möchte. Sie werden daher gebeten, sich schon vor der für die Eröffnung der Sitzung festgelegten Uhrzeit einzufinden.



H. v. Holstein
Hilfskanzler



GERICHTSHOF
DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Kanzlei

Luxemburg, den 19. Juni 2001

Einschreiben m.R.
- 637.633 -

Herrn
Dr. Ralf Sieckmann
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Cohausz, Hannig, Dawidowicz & Koll.
Postfach 14 01 61

D - 40071 Düsseldorf

In der Rechtssache C-273/00 (Vorabentscheidungsersuchen)

Ralf Sieckmann

g e g e n

Deutsches Patent- und Markenamt

teilt Ihnen der Kanzler des Gerichtshofes mit, daß die aus der Anlage ersichtlichen Schriftsätze eingereicht worden sind.

Anbei erhalten Sie Abschriften dieser Schriftsätze (gegebenenfalls mit Ausnahme Ihres eigenen). Eine Übersetzung in die Verfahrenssprache ist immer dann beigefügt wenn ein Schriftsatz in einer anderen Sprache abgefaßt ist.

Gemäß Artikel 104 § 4 der Verfahrensordnung kann der Gerichtshof beschließen, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden, wenn keine Partei und keiner der Beteiligten, die Schriftsätze einreichen oder schriftliche Erklärungen abgeben können, einen Antrag stellt, in dem die Gründe aufgeführt sind, aus denen er gehört werden möchte.

Ein solcher Antrag ist gemäß Artikel 104 § 4 binnen einem Monat nach dieser Mitteilung zu stellen.

Der Kanzler wird Ihnen rechtzeitig vom Fortgang des Verfahrens Kenntnis geben.

Anlagen



H. v. HOLSTEIN
Hilfskanzler

LISTE DER EINGEREICHTEN SCHRIFTSÄTZE

In der Rechtssache C-273/00 (Vorabentscheidungsersuchen)

Schriftsatz eingereicht durch im Register eingetragen unter Nr.

die belgische Regierung.....	
dänische.....	
deutsche.....	
griechische.....	
spanische.....	
französische.....	
irische.....	
italienische.....	
Luxemburgische.....	
niederländische.....	
österreichische.....	625.036 (n° 9)
portugiesische.....	
finnische.....	
schwedische.....	
die Regierung des Vereinigten Königreichs.....	625.262 (n° 11)
norwegische.....	
isländische.....	
die Regierung Liechtensteins.....	
das Europäische Parlament.....	
den Rat der Europäischen Union.....	
die Kommission der E.G.....	624.438 (n° 7)
die Europäische Zentralbank.....	
die EFTA-Überwachungsbehörde.....	
die Klägerin.....	624.658 (n° 8) *)
die Beklagte.....	

*) die umfangreichen Anlagen können in der Kanzlei eingesehen werden.

11 H 2/11 02

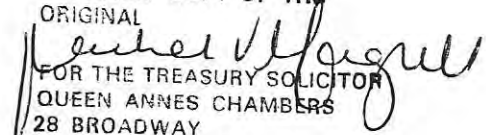
IN THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

BETWEEN:-

DR. RALF SIECKMANN

Applicant

CASE: C-273/00
I CERTIFY THAT THIS
IS A TRUE COPY OF THE
ORIGINAL
FOR THE TREASURY SOLICITOR
QUEEN ANNES CHAMBERS
28 BROADWAY
LONDON SW1H 9JS



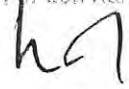
-v-

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

Respondent

Eingetragen in das Register des Gerichts-
hofes unter der Nr. 05.2621
Luxemburg, den 21.11.2000
Für den Kanzler

WRITTEN OBSERVATIONS OF THE UNITED KINGDOM


H. v. HOLSTEIN
München 1997

Introduction

1. Pursuant to Article 20 of the Protocol on the statute of the Court of Justice of the European Communities, the United Kingdom submits the following written observations on the question referred for a preliminary ruling in accordance with Article 234 of the EC Treaty by Order of the Bundespatentgericht 33 W (pat) 193/99 dated 14 April 2000.

2. The reference concerns the interpretation of Article 2 of the First Council Directive of 21st December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks 89/104/EEC ("the Directive").

The questions referred by the Bundespatentgericht

3. "1. Is Article 2 of the First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC) to be interpreted as meaning that the expression "signs

capable of being represented graphically” covers only those signs which can be reproduced directly in their visible form or is it also to be construed as meaning signs – such as odours or sounds – which cannot be perceived visually *per se* but can be reproduced indirectly using certain aids?

2. If the first question is answered in terms of a broad interpretation, are the requirements of graphic representability set out in Article 2 satisfied where an odour is reproduced
 - (a) by a chemical formula;
 - (b) by a description (to be published);
 - (c) by means of a deposit; or
 - (d) by a combination of the abovementioned surrogate reproduction?”

4. It should be noted at the outset that, although the answers to the specific questions referred turn on the meaning of “capable of being represented graphically” in Article 2 of the Directive, it does not follow automatically that the marks in question in this case would be registrable as trade marks, since other requirements of the Directive and the legislation implementing it may not be satisfied.

Article 2 of the Trade Marks Directive

5. Article 2 of the Directive provides:

“A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.”

6. Article 2 must be read in the context of the recitals to the Directive and, in particular recital 5, which states:

“Whereas Member States also remain free to fix the provisions of procedure concerning the registration, the revocation and the invalidity of trade marks acquired by registration; whereas they can, for example, determine the form of trade mark registration....”

The first question

7. The language of the Directive gives no clear guidance as to how the phrase “capable of being represented graphically” should be interpreted. Article 2 is the only provision of the Directive to refer to this requirement. Consequently, in the absence of any defined meaning, it is necessary to look to the purpose of the requirement, in order to interpret the phrase.

The requirement for clear and precise representation of a registered trade mark

8. It is submitted that the starting point for analysis is the requirement that any representation of the registered mark on the register must be clear and precise.

9. Trade mark registers exist in every member state and at Community level under the regime established by the Community Trade Mark Regulation. It is widely recognised that the effective operation of the registered trade mark system requires clarity and precision in the definition of any registered mark on public registers. There are several reasons for this.

10. First, it is necessary (a) to enable proper examination of the mark to determine whether it complies with the requirements of the Directive concerning registration and (b) for the subsequent publication of the mark on the trade mark registers by national trade mark offices or the OHIM.

11. Secondly, clarity enables members of the public (and, in particular, other traders who are not always situated in the country in which the register is situated) to understand fully the nature of mark registered.

12. Thirdly, precision enables the courts and the parties properly to consider the question of infringement, and, in particular, to assess whether any given sign is identical with or similar to the registered mark, as it appears on the register.

The role of the register of trade marks

13. Both at Community and at national level, trade mark registers contain full and comprehensive details of registered trade marks and their scope. Traditionally, those registers have been self-contained and, in consequence, those consulting the registers have been able to determine, by examining the register alone, the exact nature and scope of marks that have been registered. The effective functioning of the registered trade mark system relies on registers of trade marks containing full representations of the marks in question.

14. This provides an advantage of the registered trade mark system as compared with other related laws such as those concerning unfair competition and, in Common Law jurisdictions, the law of passing off. Trade mark registration enables traders to find out, merely by consulting the trade mark register for a given territory, those marks in respect of which other persons have rights. This enables traders more easily to distinguish themselves in the market place by the use of different marks and, if necessary, enables them to challenge the rights of registered proprietors to any given registered mark.

Case law of OHIM and the United Kingdom courts

15. In a number of different contexts, decisions of the Boards of Appeal of OHIM and in the United Kingdom have repeatedly stressed the importance of clarity and precision of the contents of trade mark registers.

16. For example, the OHIM case R 4/97-2 *Antoni Tomas Burakowski and Alison Jane Roberts trading as Antoni and Alison* [1998] ETMR 460, concerned an application to register a particular method of packaging as a trade mark for clothing. The Second Board of Appeal of OHIM said that Article 4 of the Community Trade Mark Regulation, which is in similar terms to Article 2 of the Directive:

“...contains one of the basic principles of the Community trade mark system, namely that the sign in question must be capable of being represented graphically for such purposes as examination, publication, and file inspection.

In the interests of the general public and the more directly concerned parties, such as proprietors of earlier marks, those interested in determining the scope of protection of the mark or those involved in searching activities, it was considered essential that applicants present a clearly defined image of their mark.”¹

17. In the OHIM case R 7/97-3 *Orange Personal Communications Services Ltd.’s Application* [1998] ETMR 337, the Third Board of Appeal of OHIM considered an application to register the colour orange, which did not include an further pictorial representation of the colour or a colour code number. The Board of Appeal held that it was necessary that a pictorial representation of the colour in question be submitted on filing of the application and stated that the legal requirements of the Community Trade Mark Regulation:

“...conform with the principle of certainty which is a guiding principle in the system of law governing the Community trade mark, since the latter is based on registration. According to this principle, the content of a trade mark application must be determined unequivocally from the outset, that is to say, it must reveal what, according to the intention of the applicant, is to be the subject matter of the protection flowing from the requested trade mark.”

18. In the OHIM case R 156/1998-2 *Vernootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing’s Application* [1999] ETMR 429, which concerned an application to register the smell of freshly cut grass as a trade mark for tennis balls, the Second Board of Appeal of OHIM said:

“Articles 4, 26 and 27 CTMR and Rule 3 IR [Commission Regulation EC No 2868/95 implementing the CTMR] reflect the principle contained in the Community trade mark system that a mere description which does not contain a clear and precise indication of a trade mark cannot be considered to be an adequate graphic representation. The decisions of the Board of Appeal in cases [Antoni and Alison and] Case R 7/97-3 Orange Personal

¹ p. 462 to 463.

Communications Services Ltd. [1998] OJ 5/640] explain the importance of this principle for such purposes as examination, search and registration by the various concerned interests, such as the Office, potential applicants, potential opponents and the public.”²

19. In the United Kingdom, the case of *Swizzels Matlow Ltd.’s Application* [1999] RPC 879 concerned the interpretation of section 1 of the Trade Marks Act 1994 in the context of an application to register a raised heart outline on a circular compressed tablet for confectionary. Section 1 of the Trade Marks Act 1994 implements Article 2 of the Directive and contains an identical requirement that the mark be “capable of being represented graphically”.

20. The applicant had submitted only a verbal description of the mark to the United Kingdom Trade Mark Registry. The Appointed Person held that the infringement provisions required for their operability that traders were able to identify with clarity from the Register what the registered trade mark was. The infringement provisions (and in particular Article 5(1)(a)) required a trader to be able to determine whether or not the sign was identical or similar to a registered mark. The Appointed Person continued that it was for this reason:

“...that the graphic representation, being the means by which the trade mark is defined, must be adequate to enable the public to determine precisely what the sign is that is the subject of the registration.”³

21. In *Ty Nant Spring Water Ltd’s Trade Mark Application* [2000] RPC 55, which concerned an application to register a specific colour of bottle (cobalt blue) as a trade mark for mineral water, the Appointed Person made similar points, more comprehensively:

“The degree of precision with which the sign is represented must be sufficient to permit full and effective implementation of the provisions of the Act relating to absolute unregistrability (section 3) [counterpart to Article 3 of

² paragraph 10.

³ p. 885, lines 40 to 43.

the Directive], relative unregistrability (section 5) [counterpart to Article 4] infringement (section 10) [counterpart to Article 5] and public inspection of the Register (section 63). These provisions call for a fixed point of reference: a graphic representation in which the identity of the relevant sign is clearly and unambiguously recorded....the scheme of rights and liabilities established by the Act cannot be implemented fully and effectively in relation to a graphic representation which fails to disclose the identity of the sign it purports to represent or to do so clearly and unambiguously.”⁴

22. The English High Court has made similar observations. In *CREOLA Trade Mark* [1997] RPC 507 at 510, Mr Justice Laddie stated:

“...when the Act and the Rules refer to a representation of the mark, they must be taken to mean a representation which clearly depicts the essential features which are sought to be the subject of the rights granted by registration.”

The interpretation of Article 2 in the light of its purposes

23. The need for clarity and precision is emphasised by those decisions. However, none of the cases is based on the proposition that Article 2 of the Directive renders it necessary to adopt a restrictive approach to allowing registration of any given sign, provided that the requirements of clarity and precision as regards its representation on the register can, in fact, be satisfied.

24. Such a restrictive interpretation of the Directive would not be justified.

25. First, Article 2 does not on its face purport to limit the kinds of sign that may be registered as a mark, by the requirement that they be capable of graphical representation. It could have expressly done so had that been intended. Secondly, provided that proper account is taken of the purposes of Article 2 of the Directive in determining whether or not any given mark complies with its requirements, there is no need to give the term “capable of being represented graphically” a restrictive interpretation. Thirdly, there is no reason in principle why an essentially

⁴ p. 56 lines 37-50.

administrative requirement, which is designed to ensure that the trade mark registration system is effective and workable and that the register is able to contain full details of all marks registered, should result in a substantive restriction of the registrability of marks which, albeit of novel form, may be represented on the register by traditional means.

26. It is only if the wording of Article 2 is considered in isolation, without reference to its context and purposes, that it is possible to find support for a narrower interpretation of "capable of being represented graphically", which confines registration to signs of a kind ordinarily appearing in printed materials, such as words, numbers and pictures. It might be argued that, historically, trade mark registers were in paper form and were entirely self-contained. Further, Article 2 states that a trade mark may consist of "...particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging." Accordingly, it might be argued that the phrase "capable of being represented graphically" only applied to the kind of signs specifically mentioned in Article 2.

27. However, for the reasons given above, it is submitted that, if proper account is taken of the purposes of Article 2, that restrictive approach is not warranted.

28. The United Kingdom therefore submits that, provided that the mark proposed to be registered can be represented in a form in which it can appear on a trade marks register in such a way that its nature can be understood, that is sufficient for it to be "capable of being represented graphically".

"represented graphically"

29. There is no restriction in the Directive on the manner in which a mark may be represented graphically.

30. The United Kingdom submits that "capable of being represented graphically" should be interpreted as requiring that a sign should be capable of graphical representation with sufficient clarity and precision that a user of the register would be able accurately to ascertain what that sign is from the register.

31. It is not necessary that any particular form of graphical representation be employed. For example, it is possible, in theory, for a phrase of words alone adequately to represent a three dimensional mark. However, in order to do so, the words used on the register must clearly and distinctly define the mark in question.⁵

The requirements for graphical representation

32. It is submitted that a proposed representation must satisfy three requirements in order for it properly graphically to represent the sign within the meaning of Article 2 of the Directive. These are as follows:

- a. The representation as it appears on the register should be a sufficiently self-contained representation of the sign in question. It should be possible to determine from the graphical representation as it appears on the register what the sign is that the applicant uses or proposes to use without the need for supporting examples, sample products and so on. It must not be necessary for the reader to have a pre-existing familiarity with the sign in question or to acquire familiarity with the sign in order to understand the representation of it.
- b. The graphical representation should be able to stand in place of the sign used or proposed to be used by the applicant because it represents the sign and no other. It must clearly and precisely represent the sign.
- c. The representation as it appears on the register should be understandable by persons inspecting the register. Those persons must be able to understand, with precision, what the mark is, albeit that in some cases they may need to bring an understanding of a particular language to bear in order to do so. Thus, for example, detailed musical notation need not be ruled

⁵ In the United Kingdom case, *Swizzel Matlow Ltd's Application* (cited above) the Appointed Person approved the following practice of the United Kingdom Trade Marks Registrar '1.3. In general, descriptions in words alone are unlikely to be acceptable to a graphic representation of a trade mark...However, there may be circumstances where a description in words, if sufficiently precise, would be acceptable.' The circumstances in which such a representation would be adequate are hard to define in advance. In *Ty Nant Spring Water Ltd's Trade Mark Application* (cited above) representation filed by the applicant was: "a blue bottle of optical characteristics such that if the wall thickness is 3mm the bottle has, in air, a dominant wavelength of 472 to 474 nanometres, a purity of 44 to 48 per cent, an optical brightness of 28 to 32 per cent." The Appointed Person rejected the application in question.

out as representing certain kinds of aural sign. In such a case it may be reasonably practical for a person to reproduce the sign in question from its representation in musical notation. A representation would not be acceptable if it required a person consulting the register to engage in undue effort in determining what the sign was from its representation on the register.

The requirements of graphical representation for odour trade marks

33. The United Kingdom submits that there is no reason in principle why an odour mark should not be capable of being graphically represented within the meaning of Article 2. In the *Ty Nant* case (cited above) in the United Kingdom, it was accepted that, in some circumstances, sounds and aromas could be so represented:

“It also seems clear that a sign (such as a sound or an aroma) can be taken to be represented graphically with the required degree of precision when figuratively represented, even though interpretation or analysis may then be required in order to detect or demonstrate use of it.”⁶

34. The United Kingdom respectfully draws attention to the recent Decision of the Registrar of Trade Marks in *John Lewis of Hungerford's Trade Mark Application* (Decision of Allan James of 16 June 2000, unreported, copy annexed)⁷ which contains helpful analysis. It illustrates some of the difficulties that may be encountered in practice and how they may be resolved by national trade mark offices.

35. An application was made to register “the smell, aroma or essence of cinnamon” for “articles of furniture and parts and fittings therefore” (Class 20 goods). The Registrar, after considering the *Venootschap* case, said:

“I accept that, as a matter of law, there is no objection to an applicant representing a trade mark in words alone. The matter to be decided is whether the words included in the application form constitute an adequate

⁶ lines 44-47.

⁷ This decision is currently under appeal to the Appointed Person.

representation of the sign put forward for registration for the purposes of the Act.”⁸

36. The mark was rejected for failure to conform with the Article 2 requirement.
37. The referring court in its judgment notes that some olfactory marks were previously accepted by the Registry shortly after the Directive was implemented in the United Kingdom by the Trade Marks Act 1994 (No: 2001416 – the smell of roses applied to tyres, and No: 2000234 – the smell of bitter beer applied to darts flights). The Registry’s practice has changed since then, as the requirements of the Trade Marks Act have become better appreciated.

The second question – the precise requirements for graphical representation of an odour mark

38. The United Kingdom submits that the question of whether a sign for which registration is sought satisfies the Article 2 requirement is one for the national court to decide, taking into account all the circumstances.

39. However, the United Kingdom would make the following general comments on the second question referred.

40. The objections under Article 2 of the Directive to some of the possibilities for graphical representation suggested in the Order for reference are not the same in each case.

Question 2(a)

41. It is questionable whether a chemical formula could ever be sufficient to represent graphically an odour mark. First, the chemical formula does not represent the odour of the chemical itself. Secondly, few people will understand, upon reading a chemical formula, even what product is represented by such a formula. Even if they do, they may well not understand what the product smells like. Thirdly, many familiar odours are not caused by a single pure chemical substance but a mixture.

⁸ paragraph 13.

Identifying the nature of the sign from a number of (probably) complex chemical formulae would cast an undue burden on those consulting the register.

Question 2(b)

42. It is possible that a description in words of an odour could graphically represent an odour, within the meaning of Article 2 of the Directive. The circumstances in which such a sign would be acceptable are likely to be rare. This is mainly because it would be difficult to make such a description sufficiently clear and precise properly to represent the sign in question. For example, the Trade Marks Registry in the United Kingdom would not necessarily have decided the "smell of fresh cut grass" case (*Vernootschap Onder Firma Senta*, above) in the same way as the Second Board of Appeal of OHIM, in part because of reservations as to the clarity and precision of the description.

Question 2(c)

43. A deposit of the chemical cannot constitute a "graphic" representation of the sign. It is not graphic and it would be unsuitable for use on the trade mark registers of the kind existing in the Community. To allow such a form of representation in the trade mark registers of Member States and OHIM would require considerable changes to them and to the system of registration in Member States. In doing so, the accessibility that the existing system of public registers embodies would be diminished. If deposits were allowed to define the scope of a mark, it could be difficult to tell by searching the register from a remote location precisely what the mark was.

Question 2(d)

44. It is submitted that neither the addition of a formula nor the deposit of a sample could make a description which, standing alone, was inadequate to define the mark, adequate to do so, for the reasons given above.

Conclusion

45. The United Kingdom respectfully submits that the Court should give the following answers to the questions referred:

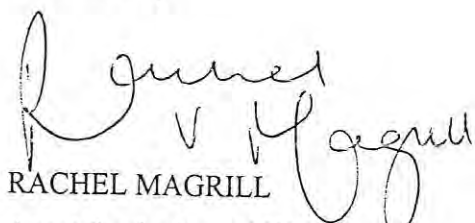
Question 1

Article 2 of the First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC) is to be interpreted as meaning that the expression “signs capable of being represented graphically” covers signs which are capable of being represented graphically either directly or indirectly, provided that a clear and precise impression of the sign can be gained from that representation of the sign on the register.

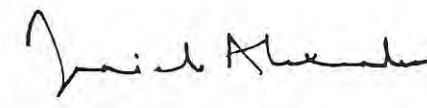
Question 2

In the case of an odour, the requirement of Article 2 of the Directive that the sign be capable of being represented graphically is not satisfied by a chemical formula or a deposit. A description of the odour, may, in certain circumstances, be sufficient provided that it clearly and precisely represents the odour and is understandable to persons consulting the register. However, if the only way of representing the sign on the register depends upon familiarity with the sign itself, that would not satisfy the requirements of Article 2.

Submitted by:


RACHEL MAGRILL
Agent for the United Kingdom

Settled by:


DANIEL ALEXANDER
Barrister

**AN DEN GERICHTSHOF DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN**

ERKLÄRUNGEN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS
IN DER RECHTSSACHE

DR. RALF SIECKMANN

Kläger

gegen

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

Beklagter

Einführung

1. Das Vereinigte Königreich gibt gemäß Artikel 20 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften folgende Erklärungen zur Frage ab, die das Bundespatentgericht mit Beschluss 33 W (pat) 193/99 vom 14. April 2000 nach Artikel 234 EG-Vertrag zur Vorabentscheidung vorgelegt hat.
2. Die Vorlage betrifft die Auslegung von Artikel 2 der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (im Folgenden: Richtlinie).

Eingetragen in das Register
des Gerichtshofes
unter der Nr. 625262
Luxemburg, den 21.11.2000
Für den Kanzler: H. v. Holstein
Hilfskanzler

Die Vorlagefragen des Bundespatentgerichts

Or. 2

3.
 1. Ist Artikel 2 der Ersten Richtlinie 98/104/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 dahin auszulegen, dass "Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen" begrifflich lediglich solche Zeichen umfassen, die unmittelbar in ihrer sichtbaren Gestaltung wiedergegeben werden können? Oder sind darunter auch Zeichen zu verstehen, die als solche – wie beispielsweise Gerüche oder Geräusche – zwar visuell nicht wahrnehmbar sind, deren Wiedergabe aber durch Hilfsmittel mittelbar möglich ist?
 2. Falls Frage 1. im Sinne einer weiten Auslegung beantwortet wird: Genügt es den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie, wenn ein Geruch
 - a. durch eine chemische Formel
 - b. durch eine (zu veröffentlichende) Beschreibung
 - c. mittels einer Hinterlegung
 - d. durch eine Kombination vorgenannter Wiedergabesurrogatewiedergegeben wird?
4. Obwohl die Fragen auf die Bedeutung der grafischen Darstellbarkeit im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie abzielen, soll bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass daraus nicht automatisch folgt, dass die vorliegend untersuchten Marken überhaupt als solche eintragungsfähig sind, da es an der Erfüllung anderer Voraussetzungen nach der Richtlinie und den Umsetzungsvorschriften fehlen könnte.

Artikel 2 der Markenrichtlinie

5. Artikel 2 der Richtlinie sieht vor:

"Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden."

6. Artikel 2 ist im Zusammenhang mit den Begründungserwägungen der Richtlinie, insbesondere mit der fünften, zu lesen, die lautet:

Or. 3 *"Den Mitgliedstaaten steht es weiterhin frei, Verfahrensbestimmungen für die Eintragung, den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen. Es steht ihnen beispielsweise zu, die Form der Verfahren für die Eintragung ... festzulegen..."*

Zur ersten Frage

7. Der Wortlaut der Richtlinie bietet keine klaren Anhaltspunkte dafür, wie der Begriff "sich grafisch darstellen lassen" auszulegen ist. Dieses Merkmal wird nur in Artikel 2 der Richtlinie erwähnt. Daher ist mangels einer vorgegebenen Bedeutung zur Auslegung des Begriffs zu untersuchen, welcher Zweck mit der Voraussetzung verfolgt wird.

Die Anforderung der klaren und eindeutigen Darstellung einer eingetragenen Marke

8. Ausgangspunkt für die Auslegung ist die Voraussetzung, dass jede Darstellung der Marke im Register klar und eindeutig sein muss.

9. Markenregister gibt es in allen Mitgliedstaaten; auf Gemeinschaftsebene bildet die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke die Rechtsgrundlage. Es ist allgemein anerkannt, dass das System der eingetragenen Marken Klarheit und Eindeutigkeit bei der Festlegung einer Marke in öffentlichen Registern voraussetzt, wenn es funktionieren soll. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

10. Erstens soll a) eine gründliche Überprüfung der Marke ermöglicht werden, um feststellen zu können, ob sie den Anforderungen der Richtlinie in Bezug auf die Eintragung genügt, und b) ist diese Voraussetzung für die spätere Veröffentlichung der Marke in den Markenregistern der nationalen Markenämtern oder des HABM zwingend.

11. Zweitens ermöglicht eine klare Darstellung, dass die Art der eingetragenen Marke für die Allgemeinheit (insbesondere für andere Handeltreibende, die nicht immer in dem Mitgliedstaat niedergelassen sind, in dem das Register seinen Sitz hat) in vollem Umfang verständlich wird.

12. Drittens versetzt eine eindeutige Darstellung die Gerichte und die Parteien in die Lage, einen etwaigen Verstoß sachgerecht zu würdigen und insbesondere festzustellen, ob ein Zeichen mit einer eingetragenen Marke identisch oder ihr ähnlich ist.

Or. 4 **Die Bedeutung des Markenregisters**

13. Die Markenregister sowohl auf Gemeinschafts- als auch auf nationaler Ebene enthalten vollständige und umfassende Informationen über eingetragene Marken und deren Bedeutung. Herkömmlicherweise sind diese Register ein in sich geschlossenes System; folglich sind diejenigen, die sie einsehen, in der Lage, allein durch eine

Überprüfung des Registers die Art und die Bedeutung von eingetragenen Marken festzustellen. Die Wirksamkeit des Systems der eingetragenen Marken beruht auf Markenregistern, die eine vollständige Darstellung der fraglichen Marken enthalten.

14. Das führt zu einem Vorteil des Systems der eingetragenen Marken gegenüber ähnlichen gesetzlichen Regelungen wie der über den unlauteren Wettbewerb und, in Rechtssystemen des Common Law, dem Recht des Passing off. Die Markeneintragung ermöglicht Gewerbetreibenden, durch einfaches Nachschlagen im Markenregister für ein bestimmtes Gebiet die Marken herauszufinden, an denen andere Personen Rechte haben. Daher können sich Gewerbetreibende durch die Verwendung anderer Marken in einem Markt leichter unterscheiden und erforderlichenfalls gegen die Rechte eingetragener Inhaber an einer eingetragenen Marke vorgehen.

Die Rechtsprechung des HABM und der Gerichte des Vereinigten Königreichs

15. In verschiedenen Zusammenhängen haben Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM und der Gerichte im Vereinigten Königreich wiederholt die Bedeutung der Klarheit und Eindeutigkeit des Inhalts der Markenregister hervorgehoben.

16. So betraf z. B. die Beschwerdesache R 4/97-2 des HABM, Antoni Tomas Burakowski und Alison Jane Roberts, handelnd unter der Firma ANTONI & ALISON (ABl. HABM 3/98, S. 180; ETMR 1988, 460) einen Antrag auf Eintragung einer bestimmten Verpackungsmethode als Marke für Bekleidung. Die zweite Beschwerdekammer des HABM führte aus, dass Artikel 4 der Gemeinschaftsmarkenverordnung, der ähnlich formuliert ist wie Artikel 2 der Richtlinie,

"eines der Grundprinzipien des Gemeinschaftsmarkensystems [enthält], wonach das zu beurteilende Zeichen für Zwecke wie Prüfung, Veröffentlichung und Akteneinsicht

Or. 5 *grafisch darstellbar sein muss. Im Interesse der Öffentlichkeit und der beteiligten Fachkreise wie etwa der Inhaber prioritätsälterer Rechte oder anderer Personen, die den Schutzbereich der Marke feststellen oder Recherchen durchführen möchten, ist es als wesentlich anzusehen, dass Anmelder eine klare bildliche Darstellung ihrer Marke einreichen.*"¹

17. In der Beschwerdesache R 7/97-3, Orange Personal Communications Services Ltd (ABl. HABM 5/98, S. 640; ETMR 1998, 337) hatte die dritte Beschwerdekammer über einen Antrag auf Eintragung der Farbe Orange zu entscheiden, der keine bildhafte Darstellung der Farbe und keinen Farbcode enthielt. Der Beschwerdekammer führte aus, dass eine bildhafte Wiedergabe der fraglichen Farbe mit dem Antrag eingereicht werden müsse und dass die rechtlichen Anforderungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung

"auch dem das Gemeinschaftsmarkenrecht als Registerrecht tragenden Bestimmtheitsgrundsatz [entsprechen]. Danach muss der Inhalt einer Markenmeldung von Anfang an eindeutig festgelegt sein, also erkennen lassen, was nach dem Willen des Anmelders Gegenstand des Schutzes sein soll, der sich aus der angemeldeten Marke ergibt."

18. Im Fall R 156/1998-2, Vennootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing (ABl. 10/1999, S. 1238; ETMR 1999, 429), der einen Antrag auf Eintragung des Geruchs frisch geschnittenen Grases als Marke für Tennisbälle betraf, führte die zweite Beschwerdekammer des HABM aus:

"Artikel 4, 26 und 27 GMV und Regel 3 DV [Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der GMV] spiegeln den Grundsatz des Gemeinschaftsmarkensystems wider, wonach eine reine Beschreibung, die keine klare und präzise Angabe der Marke vermittelt, nicht als eine angemessene Grafische

¹S. 462 f.

Or. 6

*Darstellung angesehen werden kann. Die Entscheidungen der Beschwerdekammer in den Beschwerdesachen ... Antoni & Alison ... und R 7/97-3, Orange Personal Communications Services Ltd. (ABl. 5/98, S. 640) veranschaulichen die Bedeutung und Wichtigkeit dieses Grundsatzes für Zwecke wie Prüfung, Recherche und Eintragung durch die verschiedenen beteiligten Seiten, wie etwa das Amt, potentielle Anmelder, potentielle Widersprechende und die Öffentlichkeit."*²

19. Im Vereinigten Königreich betraf der Fall Swizzels Matlow Ltd (1999) RPC 879 die Auslegung des ersten Kapitels des Trade Marks Act 1994 im Zusammenhang mit einem Antrag auf Eintragung der reliefartigen Umrisse eines Herzens auf einer runden Süßwarentablette. Kapitel 1 des Trade Marks Act 1994 setzt Artikel 2 der Richtlinie um und enthält dieselbe Voraussetzung, nämlich dass sich die Marke "grafisch darstellen lässt".

20. Der Anmelder hatte dem Markenregister des Vereinigten Königreichs nur eine textliche Beschreibung der Marke geliefert. Die Appointed Person entschied, die Wirksamkeit der Vorschriften über eine Verletzung des Markenrechts setze voraus, dass die Gewerbetreibenden in der Lage seien, die eingetragene Marke klar zu identifizieren. Nach diesen Vorschriften (insbesondere Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) müsse ein Gewerbetreibender in der Lage sein, zu entscheiden, ob ein Zeichen mit einer eingetragenen Marke identisch bzw. ihr ähnlich sei. Die Appointed Person führte weiter aus, aus diesem Grund

*"muss die grafische Darstellung als das Mittel, durch das die Marke definiert wird, die Öffentlichkeit in die Lage versetzen, das Zeichen, das Gegenstand der Eintragung ist, genau zu bestimmen"*³.

²Absatz/Randnr. 10.

³S. 885 Zeilen 40 bis 43.

21. Im Fall Ty Nant Spring Water Ltd (RPC 2000, 55) ging es um einen Antrag auf Eintragung einer bestimmten Flaschenfarbe (Kobaltblau) als Marke für Mineralwasser. Die Appointed Person machte ähnliche aber umfassendere Ausführungen:

Or. 7

*"Der Grad an Präzision, mit der ein Zeichen dargestellt wird, muss ausreichen, um eine vollständige und wirksame Umsetzung der Vorschriften über die absolute Eintragungsunfähigkeit nach dem Act (Abschnitt 3, [Gegenstück zu Artikel 3 der Richtlinie]), die relative Eintragungsunfähigkeit (Abschnitt 5, [Gegenstück zu Artikel 4]), die Verstöße (Abschnitt 10, [Gegenstück zu Artikel 5]) und der öffentlichen Einsichtnahme in das Register (Abschnitt 63) zu ermöglichen. Diese Vorschriften setzen einen festen Bezugspunkt voraus: eine grafische Darstellung, in der die Identität des jeweiligen Zeichens klar und eindeutig aufgezeichnet ist ... Das System von Rechten und Pflichten nach dem Act kann nicht vollständig und wirksam auf eine grafische Darstellung angewandt werden, die nicht die Identität des Zeichens, das sie darstellen soll, klar und eindeutig erkennen lässt."*⁴

22. Der englische High Court hat ähnliche Ausführungen gemacht. Im Fall CREOLA Trade Mark (1997) RPC 507 führte Richter Laddie aus:

"... bei den Stellen, an denen der Act und die Rules auf eine Darstellung der Marke Bezug nehmen, ist eine Darstellung gemeint, die die wesentlichen Züge, die Gegenstand der durch die Eintragung geschützten Rechte sein sollen, klar wiedergibt".

Zur teleologischen Auslegung von Artikel 2

23. Das Erfordernis der **Klarheit und Eindeutigkeit** wird in diesen Entscheidungen besonders hervorgehoben. Keiner dieser Fälle besagt jedoch, dass die Eintragung eines Zeichens nach Artikel 2 der Richtlinie restriktiv zu handhaben ist, sofern die

⁴S. 56 Zeilen 37 bis 50.

Voraussetzungen der Klarheit und Eindeutigkeit seiner Darstellung im Register tatsächlich erfüllt sind.

24. Eine derartige restriktive Auslegung der Richtlinie wäre nicht gerechtfertigt.

25. Erstens soll Artikel 2 seinem Wortlaut nach mit dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit den Kreis der Arten von Zeichen, die als Marke eingetragen werden können, nicht einschränken. Wäre das beabsichtigt gewesen, hätte das ausdrücklich geschehen können. Sofern zweitens die Zwecke von Artikel 2 der Richtlinie bei der Feststellung, ob eine Marke diesen Anforderungen genügt, gebührend berücksichtigt werden, besteht kein Anlass, den Ausdruck "sich grafisch darstellen lassen" restriktiv auszulegen. Drittens ist nicht einzusehen, warum eine im Wesentlichen verwaltungstechnische Voraussetzung, die gewährleisten soll, dass das System der Markeneintragung funktioniert und dass alle Einzelheiten aller eingetragenen Marken Eingang in das Register finden können, zu einer wesentlichen Einschränkung der Eintragungsfähigkeit der Marken führen soll, die auch wenn sie neuartig sind, im Register mit herkömmlichen Mitteln dargestellt werden können.

Or. 8

26. Nur wenn man den Wortlaut von Artikel 2 losgelöst vom Kontext und von seinem Zweck betrachtet, kann man Anhaltspunkte für eine engere Auslegung des Merkmals der grafischen Darstellbarkeit finden, nach der die Eintragung auf Zeichen beschränkt ist, die normalerweise in Druckmedien auftauchen, wie Worte, Zahlen und Bilder. Es ließe sich sagen, dass Markenregister in der Vergangenheit in Papierform existierten und ein vollständig in sich geschlossenes System waren. Außerdem bestimmt Artikel 2, dass eine Marke "insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware" sein kann. Daher ließe sich sagen, der Ausdruck "sich grafisch darstellen lassen" beziehe sich nur auf die Arten von Zeichen, die in Artikel 2 ausdrücklich erwähnt sind.

27. Aus den weiter oben dargelegten Gründen ist jedoch bei gebührender Würdigung der Zwecke von Artikel 2 diese restriktive Auslegung nicht angebracht.

28. Soweit die einzutragende Marke im Register in einer Form dargestellt werden kann, die ihr Wesen verständlich macht, ist nach Auffassung des Vereinigten Königreichs die grafische Darstellbarkeit gegeben.

"grafisch darstellen"

29. In der Richtlinie findet sich keine Einschränkung hinsichtlich der Art, in der eine Marke grafisch dargestellt werden kann.

30. Nach Auffassung des Vereinigten Königreichs ist das Merkmal "sich grafisch darstellen lassen" so auszulegen, dass ein Zeichen hinreichend klar und eindeutig darstellbar sein muss, so dass der Benutzer des Registers in der Lage ist, aus diesem zu erkennen, welches Zeichen eingetragen ist.

Or. 9 31. Es ist nicht erforderlich, dass eine bestimmte Form der grafischen Darstellung verwendet wird. So ist es z. B. theoretisch möglich, dass ein Satz, der nur aus Wörtern besteht, ein dreidimensionales Zeichen in angemessener Weise beschreibt. Dafür müssen die im Register verwendeten Wörter das fragliche Zeichen jedoch klar und eindeutig definieren.⁵

⁵Im Fall *Swizzel Matlow Ltd*, der in Großbritannien verhandelt wurde, billigte die Appointed Person die folgende Übung des United Kingdom Trade Marks Registrar: "1.3. Im Allgemeinen werden Wörter allein für die Beschreibung einer grafischen Darstellung nicht ausreichen ... Es sind jedoch Umstände vorstellbar, unter denen eine Beschreibung mit Worten, wenn sie hinreichend genau ist, akzeptabel ist." Solche Umstände lassen sich kaum abstrakt definieren. Im Fall *Ty Nant Spring Water Ltd* lautete die Beschreibung des Antragstellers: "eine blaue Flasche mit derartigen optischen Eigenschaften, dass sie bei einer Wandstärke von 3 mm in der Luft eine vorherrschende Wellenlänge von 472 bis 474 Nanometern, eine Reinheit von 44 bis 48 Prozent und eine Helligkeit von 28 bis 32 Prozent aufweist." Die Appointed Person lehnte diesen Antrag ab.

Die Anforderungen an eine grafische Darstellung

32. Eine Darstellung stellt ein Zeichen im Sinn von Artikel 2 der Richtlinie nur dann angemessen grafisch dar, wenn sie die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt:

a. Die Darstellung im Register muss eine hinreichend abgeschlossene Darstellung des fraglichen Zeichens sein. Sie muss so, wie sie im Register erscheint, ermöglichen, festzustellen, welches Zeichen der Anmelder verwendet oder zu verwenden beabsichtigt, ohne dass auf Beispiele, Proben und Ähnliches zurückgegriffen werden müsste. Der Leser muss die Darstellung des fraglichen Zeichens verstehen können, ohne bereits damit vertraut zu sein oder sich damit vertraut machen zu müssen.

b. Die grafische Darstellung muss das verwendete oder vom Anmelder vorgeschlagene Zeichen vertreten können, da sie dieses Zeichen und kein anderes vertritt. Sie muss das Zeichen klar und eindeutig vertreten.

c. Die Darstellung im Register muss für Personen, die das Register einsehen, verständlich sein. Diese Personen müssen in der Lage sein, das Zeichen genau zu identifizieren, wenn sie dafür auch in manchen Fällen Verständnis für ein besonderes Sprachsystem aufbringen müssen. So ist z. B. eine bis ins Einzelne gehende musikalische Notierung als Darstellung bestimmter Arten von Hörzeichen nicht ausgeschlossen. In einem solchen Fall lässt sich das fragliche Zeichen mit vertretbarem Aufwand aus seiner Darstellung in Notenschrift gewinnen. Nicht akzeptabel wäre eine Darstellung, die von demjenigen, der das Register einsieht, unverhältnismäßige Anstrengungen verlangt, um das Zeichen aus seiner Darstellung im Register zu ermitteln.

Or. 10

Zur grafischen Darstellung von Riechmarken

33. Es gibt kein grundsätzliches Hindernis, eine Riechmarke im Sinne von Artikel 2 grafisch darzustellen. Im Fall Ty Nant wurde anerkannt, dass Geräusche und Aromata unter bestimmten Voraussetzungen auf diese Weise dargestellt werden können:

"Es steht auch fest, dass die grafische Darstellung eines Zeichens (wie eines Klangs oder eines Aromas) mit der gebotenen Genauigkeit bildlich erfolgen kann, auch wenn dann eine Auslegung oder eine Analyse erforderlich ist, um seinen Gebrauch zu festzustellen oder vorzuführen."⁶

34. Eine hilfreiche Analyse enthält die kürzlich ergangene Entscheidung des Registrar of Trade Marks im Fall John Lewis of Hungerford (Entscheidung von Allan James vom 16. Juni 2000, nicht veröffentlicht, Abschrift beigelegt)⁷. Sie belegt beispielhaft einige der Schwierigkeiten, die in der Praxis auftauchen können, und Lösungsmöglichkeiten für die nationalen Markenämter.

35. Beantragt war, "den Geruch, das Aroma oder die Essenz von Zimt" für "Möbel, Möbelteile und Zubehör" (Waren der Klasse 20) einzutragen. Der Registrar zog den Fall Vennootschap heran und führte aus:

*"Meiner Auffassung nach bestehen keine rechtlichen Bedenken dagegen, dass ein Anmelder eine Marke ausschließlich in Worten darstellt. Fraglich ist aber, ob die Wörter im Anmeldeantrag das Zeichen, das registriert werden soll, im Sinne des Act angemessen darstellen."*⁸

Or. 11

⁶Zeilen 44 bis 47.

⁷Gegen diese Entscheidung wurde Berufung vor der Appointed Person eingelegt.

⁸Absatz/ Randnr. 13.

36. Das Zeichen wurde mit der Begründung zurückgewiesen, dass es nicht den Anforderungen von Artikel 2 entspreche.

37. In seinem Beschluss führt das vorlegende Gericht aus, das Register habe in der Vergangenheit, kurz nachdem die Richtlinie im Vereinigten Königreich durch den Trade Marks Act 1994 umgesetzt worden war, einige Riechmarken angenommen (Nr. 20001416 – Rosenduft für Reifen, und Nr. 2000234 – der Geruch leicht bitteren Bieres für die Federn von Wurf Pfeilen). Die Praxis des Registers hat sich seither geändert, da die Anforderungen des Trade Marks Act besser erkannt wurden.

Zur zweiten Frage – die genauen Voraussetzungen für die grafische Darstellung einer Riechmarke

38. Nach Auffassung des Vereinigten Königreichs ist die Frage, ob ein Zeichen, dessen Eintragung beantragt wird, die Anforderungen nach Artikel 2 erfüllt, durch die nationalen Gerichte zu entscheiden, wobei alle Umstände zu berücksichtigen sind.

39. Das Vereinigte Königreich möchte jedoch folgende allgemeine Ausführungen zur zweiten Vorlagefrage machen.

40. Die Bedenken, die nach Artikel 2 der Richtlinie gegen einige der im Vorlagebeschluss genannten Möglichkeiten grafischer Darstellung bestehen, unterscheiden sich von Fall zu Fall.

Frage 2 a

41. Es ist zweifelhaft, ob eine chemische Formel überhaupt geeignet ist, eine Riechmarke grafisch darzustellen. Erstens stellt die chemische Formel nicht den Geruch der Chemikalie dar. Zweitens werden nur wenige Menschen beim Lesen der Formel

Or. 12

verstehen, welches Produkt dadurch dargestellt wird. Selbst wenn sie es verstehen, ist es durchaus möglich, dass sie sich den Geruch des Produkts nicht vorstellen können. Drittens werden viele vertraute Gerüche nicht durch eine einzelne reine chemische Substanz, sondern durch eine Mischung hervorgerufen. Das Wesen der Marke aus vielen (wahrscheinlich) komplexen chemischen Formeln zu ermitteln, würde diejenigen, die das Register einsehen, unangemessen belasten.

Frage 2 b

42. Es ist denkbar, dass ein Duft durch eine Beschreibung mit Worten im Sinn von Artikel 2 der Richtlinie grafisch dargestellt werden kann. Die Umstände, unter denen ein solches Zeichen akzeptiert werden kann, treffen wahrscheinlich selten zusammen, hauptsächlich, weil es schwierig wäre, eine solche Beschreibung so klar und eindeutig zu formulieren, dass sie das fragliche Zeichen in angemessener Weise darstellt. Das Trade Marks Registry im Vereinigten Königreich hätte z. B. den Fall "Geruch frisch geschnittenen Grases" (Vennootschap Onder Firma Senta, a. a. O.) nicht unbedingt ebenso entschieden wie die Zweite Beschwerdekammer des HABM, u. a. wegen Bedenken gegen die Klarheit und Eindeutigkeit der Beschreibung.

Frage 2 c

43. Die Hinterlegung einer Chemikalie ist keine "grafische" Darstellung eines Zeichens. Sie ist nicht grafischer Natur und wäre für den Gebrauch in den Markenregistern der Art, wie sie in der Gemeinschaft bestehen, nicht geeignet. Es würde erhebliche Änderungen an den Markenregistern der Mitgliedstaaten und ihrem Eintragungssystem sowie am HABM erfordern, wollte man diese Form der Darstellung zulassen. Dabei würde der freie Zugang, den das bestehende System öffentlicher Register ermöglicht, eingeschränkt. Wenn es zulässig wäre, eine Marke durch eine Hinterlegung

festzulegen, wäre es schwierig, diese Bedeutung allein durch Fernabfrage des Registers zu bestimmen.

Frage 2 d

44. Wenn eine Beschreibung für sich genommen ungeeignet ist, die Marke zu definieren, ändert aus den o. g. Gründen weder die Hinzufügung einer Formel noch die Hinterlegung einer Probe etwas daran.

Or. 13 **Ergebnis**

45. Das Vereinigte Königreich schlägt dem Gerichtshof vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:

Frage 1

Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass der Ausdruck "Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen" Zeichen umfasst, die entweder unmittelbar oder mittelbar grafisch darstellbar sind, sofern aus dieser Darstellung des Zeichens im Register ein klarer und eindeutiger Eindruck dieses Zeichens gewonnen werden kann.

Frage 2

Im Fall eines Duftes wird die Voraussetzung nach Artikel 2 der Richtlinie, dass ein Zeichen grafisch darstellbar sein muss, nicht durch eine chemische Formel oder die Hinterlegung eines Musters erfüllt. Eine Beschreibung des Geruchs kann unter Umständen ausreichend sein, wenn sie den Geruch klar und eindeutig

darstellt und für diejenigen, die das Register einsehen, verständlich ist. Wenn jedoch die Darstellung des Zeichens im Register eine Vertrautheit mit dem Zeichen voraussetzt, genügt das nicht den Anforderungen von Artikel 2.

[Unterschriften]



EUROPÄISCHE KOMMISSION

JURISTISCHER DIENST

Brüssel, den 8. November 2000
JURM(2000)99 KB/hjg

**AN DEN HERRN PRÄSIDENTEN UND DIE MITGLIEDER
DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
SCHRIFTSATZ**

gemäß Artikel 20 Absatz 2 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften

Eingetragen in das Register des Gerichtshofes unter der Nr. 624.438
Luxemburg, den 09.11.2000
Für den Kanzler

empf. 8.11.00

in der Rechtssache C-273/00

H. v. HOLSTEIN
Hilfskanzler

eingereicht von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Karen Banks, Rechtsberater der Kommission *im Beistand* von Werner Berg, Rechtsanwälte Gleiss Lutz Hootz Hirsch, Rue Guimard 7, 1040 Brüssel; *Zustellungsanschrift:* Carlos Gomez De La Cruz, Mitglied des Juristischen Dienstes der Kommission, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

wegen Vorabentscheidung

gemäß Artikel 234 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, beantragt vom 33. Senat des Bundespatentgerichts, in der die Eintragung der olfaktorischen Marke Nr. 39870212.8 für Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 zur Eintragung als sonstige Markenform betreffenden Beschwerde des

**Herrn Dr. Ralf Sieckmann, Mintarderweg 171, 40885 Ratingen
(Deutschland)**

- Anmelder und Beschwerdeführer -

über die Auslegung von Artikel 2 der ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 21.12.1988 (ABl. Nr. L 40/1 vom 11. Februar 1989).

In der vorliegenden Rechtssache beehrt sich die Kommission, zu der Vorlagefrage wie folgt Stellung zu nehmen:

I. Rechtlicher Rahmen und Sachverhalt des Ausgangsverfahrens

1. Rechtlicher Rahmen

a) Gemeinschaftsrechtlicher Rahmen

1. Der Rat der Europäischen Union hat am 21. Dezember 1988 die erste Richtlinie (89/104/EWG) des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40 vom 11. Februar 1989; Korrigendum in ABl. Nr. L 159 vom 10. Juni 1989) erlassen (im Folgenden: „Markenrechtsrichtlinie“). Ziel dieser Richtlinie ist es, durch Rechtsangleichung die Unterschiede in den nationalen Markenrechten zu beheben, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im gemeinsamen Markt verfälscht werden können. Allerdings wurde nicht beabsichtigt, durch die Richtlinie die Markenrechte der Mitgliedstaaten vollständig anzugleichen.

2. Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie lautet in seiner deutschen Fassung:

„Artikel 2. Markenformen.

Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

3. Artikel 3 lit. a) der Markenrechtsrichtlinie lautet in seiner deutschen Fassung:

„Art. 3 Eintragungshindernisse – Ungültigkeitsgründe.

(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind,

....“

4. In dem Bestreben, den Unternehmen die Verwendung ihrer Marken im gesamten Gebiet der Europäischen Gemeinschaft zu ermöglichen, hat der Rat der Europäischen Union am 20. Dezember 1993 die Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke erlassen (ABl. Nr. L 11 vom 14. Januar 1994; zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 3288/94 des Rates vom 22. Dezember 1994, ABl. Nr. L 349 vom 31. Dezember 1994; im Folgenden: „Markenverordnung - GMVO“). Seit dem 1. April 1996 ist es möglich, beim nationalen Patentamt oder direkt beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante eine Marke zu erwerben, die einheitlich in allen Staaten der Europäischen Gemeinschaft gilt.

b) Nationaler Rahmen

5. Der deutsche Gesetzgeber hat den Erlass der Markenrechtsrichtlinie zum Anlass genommen, das deutsche Markenrecht zu reformieren. Er hat mit dem Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, das am 1. November 1994 und am 1. Januar 1995 in Kraft getreten ist (Bundesgesetzblatt I vom 25. Oktober 1994, Seite 3082; im Folgenden „Markengesetz“), die Markenrechtsrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt.

6. Nach § 37 Absatz 1 Markengesetz hat das deutsche Patent- und Markenamt zu prüfen, ob Schutzhindernisse nach § 8 Markengesetz der Eintragung der Marke entgegenstehen. Gegen die Zurückweisung der Anmeldung ist die Beschwerde zum Bundespatentgericht statthaft. Das Bundespatentgericht hat im Beschwerdeverfahren nachzuprüfen, ob der Eintragung der angemeldeten Marke Schutzhindernisse entgegenstehen. Dabei ist es nicht auf die Prüfung der Schutzhindernisse beschränkt, auf die die Markenstelle des deutschen Patent- und Markenamts die Zurückweisung gestützt hat.

7. Mit § 3 Absatz 1 des Markengesetz soll Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt werden. Er weicht von Artikel 2 teilweise ab. § 3 Absatz 1 Markengesetz lautet:

„§ 3. Als Marke schutzfähige Zeichen

(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von demjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

8. In Artikel 8 Absatz 1 Markengesetz verlangt der deutsche Gesetzgeber in Umsetzung von Artikel 2 Markenrechtsrichtlinie die graphische Darstellbarkeit eines als Marke einzutragenden Zeichens. § 8 Absatz 1 Markengesetz lautet:

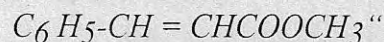
„§ 8. Absolute Schutzhindernisse

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die sich nicht graphisch darstellen lassen.“

2. Sachverhalt des Ausgangsverfahrens

9. Beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ist eine sogenannte „Riechmarke“ (olfaktorische Marke) für Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 zur Eintragung als sonstige Markenform angemeldet worden. Der Anmelder hat als graphische Wiedergabe der Marke auf eine als Anlage zum Anmeldeformular beigefügte Beschreibung verwiesen. Diese lautet gemäß Hauptantrag

„Markenschutz wird beansprucht für die beim DPMA hinterlegte Riechmarke der chemischen Reinsubstanz Methylcinnamat (=Zimtsäuremethylester), deren Strukturformel nachfolgend abgebildet ist. Proben dieser Riechmarke sind auch über den örtlichen Laborbedarf gemäß Gelbe Seiten der Deutsche Telekom AG oder zB über die Firma E. Merck in Darmstadt erhältlich.



10. Hilfsweise für den Fall, dass die Beschreibung für das Anmeldeerfordernis nach § 32 Absatz 2 und 3 Markengesetz nicht ausreichend sein sollte, hat der Anmelder die Beschreibung gemäß Hauptantrag um folgenden Zusatz erweitert:

„Der Markenmelder erklärt sein Einverständnis mit einer Akteneinsicht in die hinterlegte Riechmarke „Methylcinnamat“ nach § 62 Abs 1 MarkenG, § 48 Abs 2 MarkenV.“

11.

Der Anmelder hat ferner in einem Behältnis eine Riechprobe eingereicht und hierzu ausgeführt, dass der Duft üblicherweise als balsamisch-fruchtig mit einem leichten Anklang an Zimt bezeichnet werde.

12.

Die Markenstelle für Klasse 35 des deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung zurückgewiesen. Nach Ansicht des deutschen Patent- und Markenamts bestehen Bedenken gegen die Markenfähigkeit der angemeldeten Marke gemäß § 3 Absatz 1 Markengesetz und ihre graphische Darstellbarkeit gemäß § 8 Absatz 1 Markengesetz. Mit der Angabe der chemischen Formel „C₆ H₅-CH = CHCOOCH₃“ für Methylcinnamat in Verbindung mit der Beschreibung des Duftes als balsamisch-fruchtig mit leichtem Anklang an Zimt stehe weder für das Amt noch für die Mitbewerber fest, was unter Schutz gestellt sei. Die Frage der Markenfähigkeit und der graphischen Darstellbarkeit könne jedoch dahingestellt bleiben, da die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft habe und ihr somit ein Eintragungshindernis nach § 8 Absatz 2 Nr. 1 Markengesetz entgegenstehe.

13.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss hat der Anmelder Beschwerde beim Bundespatentgericht eingelegt. Er trägt vor, eine Riechmarke sei generell markenfähig und mittels chemischer Formel in Verbindung mit der Hinterlegung eines Musters des Geruchs auch graphisch darstellbar. Ferner besitze die angemeldete Riechmarke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen auch die erforderliche Unterscheidungskraft.

14.

Das Bundespatentgericht ist der Auffassung, dass Gerüche oder Düfte abstrakt betrachtet geeignet sein können, sich dem Verkehr im Sinne des § 3 Absatz 1 Markengesetz als ein eigenständiges betriebliches Unterscheidungsmittel einzuprägen. Es hegt allerdings Zweifel hinsichtlich der Frage, ob eine Riechmarke die Voraussetzung der graphischen Darstellbarkeit nach § 8 Absatz 1 Markengesetz erfüllen kann. Nach Auffassung des Bundespatentgerichtes hängt der Erfolg der Beschwerde zumindest teilweise auch von der Frage ab, wie das Tatbestandsmerkmal „Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen“ nach § 8 Absatz 1 Markengesetz, durch den Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 lit. a) der Markenrechtsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt werden sollen, auszulegen ist.

15.

Das Bundespatentgericht hat wegen seiner Zweifel über die Auslegung von Artikel 2 der ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken den Rechtsstreit im Ausgangsverfahren mit Beschluss vom 14. April 2000 ausgesetzt und dem Gerichtshof gemäß Artikel 234 EG folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

- „1. Ist Art. 2 der Ersten Richtlinie des Rates EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 dahin auszulegen, daß „Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen“ begrifflich lediglich solche Zeichen umfassen, die unmittelbar in ihrer sichtbaren Gestaltung wiedergegeben werden können? Oder sind darunter auch Zeichen zu verstehen, die als solche – wie beispielsweise Gerüche oder Geräusche – zwar visuell nicht wahrnehmbar sind, deren Wiedergabe aber durch Hilfsmittel mittelbar möglich ist?

2. Falls Frage 1. im Sinne einer weiten Auslegung beantwortet wird: Genügt es den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit im Sinne von Art. 2 der Richtlinie, wenn ein Geruch
 - a) durch eine chemische Formel
 - b) durch eine (zu veröffentlichende) Beschreibung,
 - c) mittels einer Hinterlegung oder
 - d) durch eine Kombination vorgenannter Wiedergabesurrogate

wiedergegeben wird?“

II. Rechtliche Würdigung

1. Zur ersten Frage

16. Die erste Vorlagefrage geht dahin, ob „Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen“ im Sinne des Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie lediglich solche Zeichen umfassen, die unmittelbar in ihrer visuellen Gestaltung wiedergegeben werden können oder auch Zeichen einschließen, die – wie etwa Gerüche – zwar visuell nicht wahrnehmbar sind, deren Wiedergabe aber mittelbar durch Hilfsmittel möglich ist.
17. Nach dem Wortlaut des Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie ist nicht ausgeschlossen, auch solche - etwa olfaktorische - Zeichen als Marken anzuerkennen, die zwar selbst nicht visuell wahrnehmbar sind, aber mittels graphischer Darstellung sichtbar gemacht werden können. Zwar sind in dieser Vorschrift lediglich Zeichen angeführt, die visuell zwei- oder dreidimensional wahrnehmbar sind und sich daher durch Schrift oder Bild ohne Weiteres abbilden lassen („Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware“). Diese Aufzählung ist jedoch nicht abschließend. Dies folgt aus dem Wortlaut des Artikel 2 (deutsche Fassung: „insbesondere“, englische Fassung: „particularly“, französische Fassung: „notamment“). Dafür spricht auch der siebte Erwägungsgrund der Markenrechtsrichtlinie, in dem von einer „Beispielliste“ unterscheidungsfähiger Zeichen die Rede ist.
18. Diese Auslegung von Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie wird durch die Gemeinsame Erklärung von Rat und Kommission im Protokoll zur Ratsitzung, auf der die Markenrechtsrichtlinie angenommen wurde, bestätigt (ABl. des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM), 1996, 607). Rat und Kommission betonen, dass Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie nicht die Möglichkeit ausschließt, in Zukunft Tonzeichen als Marken einzutragen. Diese Erwägung lässt sich auf Geruchszeichen übertragen, denn das Problem der graphischen Darstellbarkeit stellt sich hier in ähnlicher Weise. Demnach

ist das Merkmal der graphischen Darstellbarkeit auch dann erfüllt, wenn das entsprechende Zeichen - etwa ein Klang oder ein Geruch - nicht visuell wahrnehmbar und daher naturgemäß auch nicht als solches graphisch darstellbar ist, sondern nur durch ein Hilfsmittel wiedergegeben werden kann. Die gemeinsame Erklärung ist allerdings nicht Bestandteil der Markenrechtsrichtlinie geworden. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs kann sie daher nicht unmittelbar zur Auslegung der Richtlinie herangezogen werden (EuGH, Rs. C-292/89, Antonissen, Slg. 1991, I-745 Rn. 18). Dies schließt jedoch nicht aus, die Protokollerklärung als Indiz für den Willen den Gesetzgebers zu berücksichtigen, wenn der Wortlaut der Vorschrift mehrere Auslegungen zulässt (so Generalanwalt Darmon, Schlussanträge zur Rs. C-292/89, Antonissen, Slg. 1991, I-745 Rn. 27). Dass der Wortlaut von Artikel 2 jedenfalls auch die Auslegung zulässt, olfaktorische Zeichen grundsätzlich als markenfähig anzuerkennen, wurde soeben dargelegt.

19. Auch die Vorarbeiten zur Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke sprechen dafür, olfaktorische Zeichen grundsätzlich die Markenfähigkeit nach Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie zuzusprechen. Die Kommission führte zu ihrem ersten Verordnungsvorschlag aus, dass keine Art von Zeichen „a priori“ ausgeschlossen sein sollen. Ferner schlug sie vor, das Urteil, ob etwa Farben oder Farbnuancen, Hör-, Geruchs- oder Geschmackszeichen fähig sind, als Gemeinschaftsmarken eingetragen zu werden, dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof zu überlassen (Anmerkungen zu Artikel 3 der Gemeinschaftsmarke vom 25. Januar 1980, Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, Beilage 5/80, 56).
20. Ferner werden Farb- und Hörzeichen in verschiedenen Mitgliedstaaten ausdrücklich als Marken anerkannt. Nach Artikel 3 des deutschen Markengesetzes und nach Article 711-1 des französischen „code de la propriété intellectuelle en France“ sind etwa Farben und Farbzusammenstellungen als Marke schutzfähig. Die französische Vorschrift lässt darüber hinaus ausdrücklich Hörzeichen („signes sonores“) zum Markenschutz zu. Auch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt hat mehrfach Hörmarken zugelassen (vgl. etwa Markenanträge Nr. 14116858, 1040955 und 1312008). Die graphische Darstellung erfolgte dabei jeweils durch Notenzeichen. Zu Farbmarken hat die dritte Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt - ungeachtet anderer Bedenken - ausgeführt, dass eine Farbe generell als Marke schutzfähig sein kann (Entscheidung vom 12.2.1998, Orange, Fall R 7/97-3, Rn. 16).

21. Schließlich steht auch der Grundsatz des markenrechtlichen Registerschutzes der weiten Interpretation des Begriffs der graphischen Darstellbarkeit nicht entgegen. Allerdings kann ein Zeichen - wie das vorliegende Gericht zutreffend ausführt - nur dann eintragungsfähig sein, wenn der Schutzgegenstand klar und eindeutig bestimmbar ist. Zweck der graphischen Darstellbarkeit ist es nämlich, dem Markenamt und der Öffentlichkeit die Marke visuell zugänglich zu machen und so die Abgrenzung zu bestehenden oder später neu angemeldeten Marken zu ermöglichen. Dies scheint für Geruchszeichen nicht grundsätzlich ausgeschlossen zu sein. Die Frage, ob und unter welchen konkreten Voraussetzungen eine graphische Darstellung von Geruchszeichen möglich ist, wird in der Antwort zur zweiten Vorlagefrage behandelt.
22. Auf die erste Vorlagefrage des Bundespatentgerichts ist daher zu antworten, dass Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie dahin auszulegen ist, dass „Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen“ begrifflich sowohl solche Zeichen umfassen, die unmittelbar in ihrer sichtbaren Gestaltung wiedergegeben werden können als auch Zeichen, die zwar als solche visuell nicht wahrnehmbar sind - wie etwa Gerüche oder Geräusche - deren Wiedergabe aber durch Hilfsmittel mittelbar möglich ist.

2. Zur zweiten Frage

23. Mit der zweiten Frage, die nur relevant wird, wenn Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie auch solche Zeichen umfasst, die zwar als solche visuell nicht wahrnehmbar sind, deren Wiedergabe aber durch Hilfsmittel mittelbar möglich ist, will das Bundespatentgericht wissen, ob dem Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit nach Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie für Geruchszeichen durch eine chemische Formel, eine Beschreibung, eine Hinterlegung oder die Kombination dieser Wiedergabesurrogate Genüge getan werden kann.

24. Die graphische Darstellbarkeit dient - wie oben (Rn. 21) erläutert - dazu, ein klares, präzises und objektives Abbild der Marke zu geben. Dies ist insbesondere in einem Rechtssystem, in dem das Markenrecht durch die Anmeldung und die Eintragung in ein öffentliches Register erworben wird, von Bedeutung. Daher muss in einem solchen System die volle graphische Darstellbarkeit der Marke durch das Register selbst gewährleistet werden, um den genauen Schutzzumfang zu bestimmen und damit insbesondere die Abgrenzung zu anderen Markenrechten zu gewährleisten (vgl. etwa

Entscheidung der dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt vom 12.2.1998, Orange, Fall R 7/97-3, Rn. 10).

a) Wiedergabe durch eine chemische Formel

25. Eine chemische Formel ist als Mittel zur graphischen Darstellung eines Geruchs untauglich. Eine Formel repräsentiert eine chemische Substanz und nicht den Geruch selbst. Darin liegt der entscheidende Unterschied etwa zur Darstellung von Hörmarken durch Notenzeichen. Selbst wenn man eine solche Darstellung grundsätzlich akzeptierte, so wäre sie doch nicht klar und eindeutig. Der Geruch chemischer Substanzen variiert nämlich je nach Umgebung, Temperatur, Alter und Konzentration der chemischen Bestandteile. Im Übrigen ist schon fraglich, ob sich alle Riechstoffe, insbesondere Mischungen, durch chemische Formeln charakterisieren lassen.
26. Auch praktische Erwägungen sprechen gegen die Anerkennung chemischer Substanzen als Mittel der Darstellung von Gerüchen. Wenn etwa die Zeichenähnlichkeit im Rahmen der Verwechslungsgefahr ermittelt werden soll, mag zwar festzustellen sein, dass die beiden zu vergleichenden Substanzen in ihren chemischen Formeln voneinander abweichen, ob sie aber tatsächlich verschieden riechen, lässt sich nur durch entsprechende Geruchsproben ermitteln. Ferner ist nicht ersichtlich, anhand welcher objektiven Kriterien die Ähnlichkeit von Gerüchen festgestellt oder abgelehnt werden könnte. Schließlich wäre auch unklar, ob der Schutz nun durch den Geruch bestimmt ist oder durch die dargestellte chemische Substanz. Dies wäre insbesondere dann erheblich, wenn ein - unterstellt - identischer Geruch von zwei verschiedenen Substanzen herrühren kann.

b) Beschreibung des Zeichens

27. Eine Beschreibung ist keine Form graphischer Darstellung und erfüllt schon aus diesem Grund nicht die Anforderungen des Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie. Im Übrigen kann auch eine Beschreibung einen Geruch nicht hinreichend klar und eindeutig darstellen. Nach entsprechenden

Erkenntnissen der Medizin ist gerade der Geruchssinn in hohem Maße subjektiv geprägt mit der Folge, dass verschiedene Personen denselben Geruch sehr verschieden empfinden und folglich sehr verschieden beschreiben werden. Aber selbst wenn die Empfindung bei verschiedenen Personen identisch wäre, so würden diese Personen die Empfindung mit hoher Wahrscheinlichkeit verschieden beschreiben, da keine sprachlichen Kategorien existieren, die eine nuancierte und allgemeinverständliche Beschreibung von Gerüchen erlauben.

28. Die bloße Beschreibung eines Geruchs zöge erhebliche praktische Probleme bei der Beweisführung nach sich. Im Widerspruchsverfahren müsste der Prüfer und im Prozeß müsste das Gericht sich aufgrund der Beschreibung eine Vorstellung vom Geruch machen und auf der Basis dieser Vorstellung eine Abgrenzung zu anderen Marken vornehmen. Solche Entscheidungen wären unweigerlich stark subjektiv geprägt und für die Betroffenen oder Dritte kaum nachzuvollziehen. So wäre im Vorlagefall nicht nur fraglich, wie die drei Attribute „balsamisch“, „fruchtig“ und „mit einem leichten Anklang an Zimt“ als solche zu verstehen sind - „fruchtig“ etwa kann der Geruch von Äpfeln, Birnen, Orangen, eine Mischung daraus oder der Geruch ganz anderer Früchte sein -, sondern es wäre auch völlig offen, wie die Anteile von balsamisch, fruchtig und Zimtgeruch zueinander zu gewichten sind.
29. Diese Erwägungen sprechen auch maßgeblich gegen die Entscheidung der zweiten Beschwerdekammer vom 11. Februar 1999 in der Beschwerdesache R 156/1998-2, in der die zweite Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt den „Duft frischen geschnittenen Grases“, also eine wörtliche Beschreibung, als graphische Darstellung zugelassen hat. Führt man sich vor Augen, dass frisches, geschnittenes Gras je nach Grassorte und klimatischen Bedingungen schon objektiv erhebliche unterschiedliche Gerüche erzeugen kann, so wird dies noch verstärkt durch subjektive Eindrücke, die mit einem solchen Geruch verbunden sein mögen (so auch ausdrücklich die zweite Beschwerdekammer in Rn. 14 ihrer Entscheidung; zur Kritik vgl. etwa Viefhues, MarkenR 8-9/1999, 249, 252 f.).

c) Hinterlegung einer Probe des Geruchszeichens

30. Die Hinterlegung einer Probe ist ebenfalls keine graphische Darstellung eines Geruchszeichens. Auch als Ergänzung einer graphischen Darstellung begegnet die Hinterlegung einer Probe bei Geruchsmarken Problemen. Zum einen werden Gerüche individuell verschieden wahrgenommen, zum anderen haben Gerüche die Eigenschaft sich im Laufe der Zeit zu verändern und gegebenenfalls zu verflüchtigen. Ein eindeutiger und dauerhafter Geruchseindruck kann durch Proben des Geruchszeichens daher nicht erzeugt werden. Im Fall „Duft frischen geschnittenen Grases“ (Entscheidung der zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt vom 11. Februar 1999 in der Beschwerdesache R 156/1998-2) wird dies ohne Weiteres deutlich. Als Probe eingereichtes Gras wäre schon nach wenigen Tagen Änderungen im Geruch unterworfen. Aber auch wenn stattdessen synthetische Düfte als Probe eingereicht würden, käme es auf Dauer zu Veränderungen des Geruchs durch Verflüchtigung oder andere Veränderungen.

d) Eine Kombination aller genannten Mittel

31. Da keines der genannten Mittel a)-c) dem Erfordernis graphischer Darstellbarkeit nach Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie genügt, ergibt sich auch für die Kombination dieser Mittel nichts anderes. Es ist zwar nicht auszuschließen, dass die Kombination dieser Mittel die Rechtssicherheit erhöht, jedoch erscheint auch auf diese Weise eine hinreichend klare und eindeutige Darstellung von Gerüchen ausgeschlossen.

32. Vielmehr erscheint es nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Technik und den damit gegenwärtig zur Verfügung stehenden Mitteln nicht möglich zu sein, einen Geruch so wiederzugeben, dass er den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit im Sinne von Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie genügt (ebenso Viefhues, MarkenR 8-9/1999, 249 mit weiteren Nachweisen).

33. Soweit in der deutschen Literatur eine aus den Grundrechten, namentlich dem Grundrecht auf Eigentum fließende Verpflichtung der Markenämter zur Anerkennung von olfaktorischen Marken hergeleitet wird (so Fezer, Markenrecht, 2. Auflage 1999, § 3 Rn. 280), geht dies zu weit. Dem Recht auf Eigentum des Einzelnen steht jedenfalls das Interesse der Allgemeinheit an einem klaren und den Grundsätzen der Rechtssicherheit genügenden System des Markenschutzes gegenüber. Es muss ausgeschlossen sein, dass Gerüche durch rein beschreibende Angaben, also praktisch durch Wortmarken monopolisiert werden (Meister, WRP 2000, 967, 970; Viefhues, MarkenR 8-9/1999, 249, 253).

34. Der Gerichtshof verlangt auch keine schrankenlose Gewährleistung von Grundrechten, sondern stellt diese in Zusammenhang mit ihrer gesellschaftlichen Funktion. „Folglich kann“, so der Gerichtshof „die Ausübung

des Eigentumsrechts Beschränkungen unterworfen werden, sofern diese Beschränkungen tatsächlich dem Gemeinwohl dienenden Zielen der Gemeinschaft entsprechen und nicht einen im Hinblick auf den verfolgten Zweck unverhältnismäßigen, nicht tragbaren Eingriff darstellen, der die so gewährleisteten Rechte in ihrem Wesensgehalt antastet“ (EuGH, Rs. C-200/96, Metronome Musik, Slg. 1998, I-1953 Rn. 21).

35. Danach ist auf die zweite Vorlagefrage des Bundespatentgerichts zu antworten, dass es den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit im Sinne von Artikel 2 der Markenrechtsrichtlinie nicht genügt, wenn ein Geruch durch eine chemische Formel, eine Beschreibung, eine Hinterlegung oder eine Kombination vorgenannter Wiedergabesurrogate wiedergegeben wird.

III. Schlußfolgerung

35. Die Kommission schlägt daher vor, auf die Vorlagefragen wie folgt zu antworten:

1. Artikel 2 der ersten Richtlinie (89/104/EWG) des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahingehend auszulegen, dass der Begriff „Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen“ sowohl solche Zeichen umfasst, die unmittelbar in ihrer sichtbaren Gestaltung wiedergegeben werden können als auch Zeichen, die zwar als solche visuell nicht wahrnehmbar sind – wie etwa Gerüche oder Geräusche –, deren Wiedergabe aber durch Hilfsmittel mittelbar möglich ist.

2. Eine chemische Formel, eine Beschreibung, eine Hinterlegung oder die Kombination dieser Wiedergabesurrogate genügt nicht den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit einer Geruchsmarke im Sinne von Artikel 2 der ersten Richtlinie (89/104/EWG) des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken.

Karen Banks
Bevollmächtigte der Kommission

Werner Berg
Beistand

Die Übereinstimmung mit dem Original wird hiermit beglaubigt

KB

g dep 7 11.00
H 14
11

GZ BKA.VA.C-273/00/1-V/A/8/00

SCHRIFTLICHE ERKLÄRUNG DER REPUBLIK ÖSTERREICH

in der Rechtssache C-273/00

Dr. Ralf Sieckmann

gegen

Deutsches Patent- und Markenamt

eingetragen in das Register des Gerichts-
Kanzlers der Nr. 625.036
Luxemburg, den 17.11.2000
Für den Kanzler


H. v. HOLSTEIN
Hilfskanzler

Die Republik Österreich nimmt zu den vom Bundespatentgericht dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften mit Beschluss vom 14. April 2000 in einem Vorabentscheidungsersuchen gemäß Art. 234 des EG-Vertrages vorgelegten Fragen

“1. Ist Art. 2 der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 dahin auszulegen, dass ‚Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen‘ begrifflich lediglich solche Zeichen umfassen, die unmittelbar in ihrer sichtbaren Gestaltung wiedergegeben werden können? Oder sind darunter auch Zeichen zu verstehen, die als solche – wie beispielsweise Gerüche oder Geräusche – zwar visuell nicht wahrnehmbar sind, deren Wiedergabe aber durch Hilfsmittel mittelbar möglich ist?

2. Falls Frage 1. im Sinne einer weiten Auslegung beantwortet wird: Genügt es den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit im Sinne von Art. 2 der Richtlinie, wenn ein Geruch
- a. durch eine chemische Formel
 - b. durch eine (zu veröffentlichende) Beschreibung
 - c. mittels einer Hinterlegung oder

d. durch eine Kombination vorgenannter Wiedergabesurrogate wiedergegeben wird?“

wie folgt Stellung:

1. Ausgehend von den aus einer Marke resultierenden Ausschließungsrechten, deren Verletzung insbesondere Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche begründen sowie auch strafrechtliche Folgen mit sich bringen kann, ist das Erfordernis der Bestimmtheit von Marken bzw. deren Schutzbereich anzunehmen. Es ist daher der Öffentlichkeit ein schutzwürdiges Interesse an einer aussagekräftigen Information über Ausschließungsrechte Dritter zuzugestehen.

Primär ergibt sich der Schutzbereich von registrierten Marken aus dem Registerstand. Aus den Registrierungsdaten ist es der Öffentlichkeit grundsätzlich möglich, sich über Ausschließungsrechte Dritter zu informieren. Es kommt sohin der visuellen Wahrnehmbarkeit von registrierten Marken über Einsichtnahme in das Markenregister erhebliche Bedeutung zu.

Dies findet seinen Ausdruck in den markenrechtlichen nationalen Bestimmungen, in Österreich dem Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260, zuletzt geändert durch die Bundesgesetze BGBl. I Nr. 111/1999 und BGBl. I Nr. 191/1999, das – in völliger Übereinstimmung mit der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken, Nr. 89/104/EWG – vorsieht, dass Marken zu ihrer Eintragungsfähigkeit graphisch darstellbar sein müssen (vgl. § 1 bzw. § 4 Abs. 1 Z 2 Markenschutzgesetz 1970 i. d. g. F.).

Nach langjähriger Praxis des Österreichischen Patentamtes sind nicht nur unmittelbar graphisch darstellbare Zeichen, also zweidimensionale Marken, dem Markenschutz zugänglich, sondern auch dreidimensionale bzw. körperliche Marken, wobei diese im Markenregistrierungsverfahren als solche zu kennzeichnen sind.

2. Aufgrund der internationalen wirtschaftlichen und rechtlichen Entwicklungen stellt sich in jüngerer Zeit auch die Frage der graphischen Darstellbarkeit anderer Zeichen, wie Klänge und Gerüche, wobei der Bestimmtheit der graphischen Darstellung von solchen Marken aus den eingangs genannten Gründen eine maßgebliche Rolle zukommt. Das Ausmaß der mit einer graphischen Darstellung zu erlangenden Bestimmtheit derartiger Zeichen lässt eine differenzierte Betrachtung von Klangzeichen (oder Hörzeichen) und Geruchszeichen (auch Riechzeichen oder olfaktorische Zeichen genannt) geboten erscheinen.

3. In Österreich ging die Gesetzgebung davon aus, auch Klangmarken als graphisch darstellbar und eintragungsfähig zu erachten, sodass nach geltender Rechtslage auch Klangmarken dem Schutz von registrierten Marken zugänglich sind. Ihren Niederschlag fand diese Auffassung in der Bestimmung des § 16 Abs. 2 Markenschutzgesetz 1970 i. d. g. F., in der Klangmarken *expressis verbis* genannt sind.

Wie der Begriff „Klangmarke“ selbst schon sagt, definiert sich der Schutzbereich bei derartigen Marken nach dem Klang, obwohl ihre Registrierbarkeit auf der graphischen Darstellbarkeit beruht. (Darüber hinaus haben Klangmarken jedenfalls den sonstigen Anforderungen der Schutzfähigkeit von Marken – wie etwa dem Erfordernis der Unterscheidungskraft - zu entsprechen.) Hier spielt - im Gegensatz zu Bildmarken – jedoch die graphische Erkennbarkeit des Inhalts, der mit der Marke geschützt werden soll, eine wesentliche Rolle. Der Schutzbereich einer Bildmarke, die – nach dem Willen des Anmelders – etwa den Planeten Saturn darstellen soll, aber aufgrund einer schlechten Bildqualität nur eine schwarze ellipsenähnliche Fläche zeigt, umfasst eben gleiche und ähnliche Bildzeichen, also im wesentlichen wiederum Darstellungen schwarzer, ellipsenförmiger Flächen. Hingegen würde sich eine graphische Darstellung der Klangmarke ohne deren Lesbarkeit mangels Nachvollziehbarkeit des Klanges *ad absurdum* führen.

Die nationalen Formvorschriften über die graphische Darstellung von Klangmarken (gefordert ist die Darstellung der Marke in Form einer Notenschrift oder eines

Sonagramms) sollen sohin sicherstellen, dass sich der Klang der Klangmarke aus der graphischen Darstellung ergibt bzw. nachvollziehen lässt. Hierbei ist anzumerken, dass ein 100%-ig eindeutiges Reproduktionsergebnis aus dem Sonagramm nur bei höchsten Auflösungen sowie bei Einsatz hochspezialisierter EDV-Hilfsmittel möglich ist und aus der Notenschrift de facto unmöglich ist - gerade bei der Darstellung in Form einer Notenschrift kann es mangels geregelter zeitlicher Maßeinheiten und aufgrund der jeweils gewählten Wiedergabemittel (unterschiedliche Instrumentierung) zu variablen Wiedergabeergebnissen kommen.

Unter Berücksichtigung der Schwierigkeit, einer graphischen Darstellung einer Klangmarke klangliche Feinheiten zu entnehmen, und zur Vereinfachung der Reproduzierbarkeit des Klanges verlangen die österreichischen Formalbestimmungen zusätzlich die Vorlage einer klanglichen Wiedergabe der Marke in Form einer WAVE-Datei, gespeichert auf einer Diskette.

Die Bedeutung der graphischen Darstellung wird dadurch aber in keiner Weise geschmälert und die faktische Möglichkeit einer graphischen Wiedergabe von Klangzeichen mit einem verhältnismäßig hohem Ausmaß an Bestimmtheit des Schutzgegenstandes hat letztendlich ihren rechtlichen Niederschlag in der Schaffung entsprechender nationalen rechtlichen Bestimmungen gefunden.

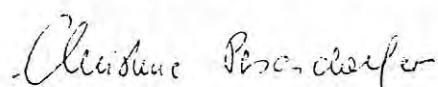
4. Anders verhält es sich dagegen mit Geruchszeichen. Eine einheitliche graphische Darstellbarkeit von Gerüchen stößt aufgrund des derzeitigen Standes der wissenschaftlichen Entwicklungen auf gravierende Probleme. Allein die Angabe einer chemischen Formel oder einer chemischen Bezeichnung zur graphischen Darstellung eines Geruchs ist aufgrund verschiedenster Faktoren, die den jeweils tatsächlich wahrnehmbaren Geruch beeinflussen, wie etwa die Konzentration und Menge, die Temperatur, das Trägermaterial des Geruchsstoffes, nicht geeignet, einen Geruch mit Bestimmtheit zu konkretisieren. Auch der Zeitfaktor spielt aufgrund der Flüchtigkeit von Gerüchen eine maßgebliche Rolle, sodass eine chemische Zusammensetzung ohne technische oder menschliche Einwirkung zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich wahrnehmbar ist. Diese Aspekte

verhindern darüber hinaus sogar die Nachvollziehbarkeit von Gerüchen aufgrund von Geruchsproben. Auch muss darauf hingewiesen werden, dass der Stand der wissenschaftlichen Forschung eine chemische Beschreibung und Nachvollziehung im Hinblick auf natürliche Gerüche nicht in jedem Fall zulässt.

Die Möglichkeit verbaler Geruchsbeschreibungen hingegen birgt das Problem in sich, dass bereits das Abfassen der Beschreibung von subjektiven Faktoren geprägt ist und jeweils vom Wahrnehmenden subjektiv anders ausgelegt werden kann. Man vergleiche nur beispielsweise die Beschreibung der Duftnoten von Weinen – wie etwa fruchtig, blumig, mit Duft von Erdbeeren etc. – wobei erfahrungsgemäß nicht einmal Fachleute ein und dasselbe zu beurteilende Produkt mit gleichlautenden Attributen beschreiben. Zusätzlich stellt sich dabei das Problem, dass kurze Beschreibungen – beispielsweise „der Duft von Rosen“ - in keiner Weise aussagekräftig sind, da verschiedene Rosensorten unterschiedliche Duftnoten aufweisen. Aufwendige und lange Beschreibungen sind dagegen häufig dazu angetan, in jeder beschriebenen Facette einen Interpretationsspielraum zu eröffnen und sohin eine konkrete Nachvollziehbarkeit unmöglich zu machen. Man versuche nur vergleichsweise ein Bild aufgrund einer Bildbeschreibung zu reproduzieren: lediglich ein sehr beschränkter Personenkreis könnte ein dem Original ähnliches Ergebnis erstellen.

5. Aufgrund dieser Überlegungen ist nach Auffassung der Republik Österreich nicht davon auszugehen, dass Gerüche mit Bestimmtheit graphisch darstellbar sind. Im Gegensatz zu Klangzeichen ist die markenrechtliche Eintragungsfähigkeit von Geruchszeichen sohin grundsätzlich im Hinblick auf mangelnde Bestimmtheit nicht gegeben.

16. November 2000
Für die Republik Österreich:



Dr. Christine PESENDORFER