

Job	Startzeit	Last	Rufnummer oder ID	Typ	Seite	Modus	Status
647	30.11 11:09....	5'25"	49+89+69937100	Senden.....	14/14	FK144	Fertig.....

Gesamt 5'25" Seiten gesendet: 14 Seiten gedruckt: 0

**COHAUSZ HANNIG DAWIDOWICZ  
& PARTNER**

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

[ COHAUSZ HANNIG DAWIDOWICZ & PARTNER, POSTFACH 14 01 81, 40071 DÜSSELDORF ]

Bundespatentgericht  
Postfach 90 02 53

81502 München

**TELEFAX**  
mit / ohne  
Confirmation Copy

[ ]

Ihr Zeichen                      Ihr Schreiben vom                      Unser Zeichen  
S/ 570345

40237 Düsseldorf, Schumannstr. 87-89  
Dipl.-Ing. WERNER COHAUSZ \* († 1999)  
Dipl.-Ing. HELGE S. COHAUSZ \*  
Dipl.-Chem. Dr. RALF SIECKMANN \*  
Dipl.-Ing. ROLF SCHROEDER  
Dipl.-Phys. Dr. K.-U. BRAUN-DULLAEUS  
HEIKE HUSKEN Maître en droit \*\*\*  
JAN WILHELM HABER \*\*

80637 München, Cantstr. 27  
Dipl.-Ing. JOACHIM HELGE \*

12489 Berlin, Friedlander Str. 37  
Dipl.-Ing. WOLF P. DIETTER HANNIG \*  
Dipl.-Chem. CLAUDIUS GOEBEL \*

F 75017 Paris, 18, Boulevard Perreire  
ARMAND DAWIDOWICZ C.P.I. \*  
Ingénieur E.S.I.M.

F 44307 Nantes (Cedex 3), 8, rue Kastler  
VALERIE GOONNEAU C.P.I. \*  
Maître en sciences et techniques

\* EUROPEAN PATENT ATTORNEY

\*\* zugelassen beim Landgericht Düsseldorf

Düsseldorf, den  
26.11.99

Beschwerdesache 33 W (pat) 193/99  
MARKENANMELDUNG Nr. 398 70 212.8 /35  
Anmelder: Dr. Sieckmann, Ratingen

Auf die Aktenzeichenmitteilung vom 24./25. November 1999

Die am 13. September 1999 eingelegte Formalbeschwerde wird wie folgt begründet.

Es wird beantragt,

- den o.g. Beschluß der Markenstelle aufzuheben und festzustellen, daß keine Eintragungsversagungsgründe nach den §§ 3, 8 I, II 1-2 MarkenG vorliegen,
- hilfsweise die Angelegenheit nach § 70 III Nr. 2 MarkenG wegen fehlenden rechtlichen Gehörs zu §§ 3, 8 I, MarkenG zurückzuverweisen,
- hilfsweise die Rechtsbeschwerde nach § 83 II 1 MarkenG zuzulassen
- eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, sofern dem Antrag zu 1 bis 3 nicht schon im schriftlichen Verfahren stattgegeben werden kann.

Zu Antrag 1:

**A. Markenfähigkeit einer Riech- / Geruchsmarke (olfaktorischen Marke)**

Postfach 14 01 81  
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 90  
e-mail: copat@ibm.net

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

Postbank Essen  
(BLZ 360 100 43) 511572-439

INTERPAT®

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

EULAW®

# COHAUSZ HANNIG DAWIDOWICZ & PARTNER

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

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

Bundespatentgericht  
Postfach 90 02 53  
  
81502 München

**TELEFAX**  
mit / ohne  
**Confirmation Copy**

40237 Düsseldorf, Schumannstr. 97-99  
Dipl.-Ing. WERNER COHAUSZ \*(† 1995)  
Dipl.-Ing. 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 \*\*

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.

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

\* EUROPEAN PATENT ATTORNEY

\*\* zugelassen beim Landgericht Düsseldorf

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen  
SI/570345

Düsseldorf, den  
26.11.99

**Beschwerdesache 33 W (pat) 193/99**  
**MARKENANMELDUNG Nr. 398 70 212.8 /35**  
**Anmelder: Dr. Sieckmann, Ratingen**

Auf die Aktenzeichenmitteilung vom 24./25. November 1999

Die am 13. September 1999 eingelegte Formalbeschwerde wird wie folgt begründet.

Es wird beantragt,

1. den o.g. Beschluß der Markenstelle aufzuheben und festzustellen, daß keine Eintragungsversagungsgründe nach den §§ 3, 8 I, II 1- 2 MarkenG vorliegen,
2. hilfsweise die Angelegenheit nach § 70 III Nr. 2 MarkenG wegen fehlenden rechtlichen Gehörs zu §§ 3, 8 I, MarkenG zurückzuverweisen,
3. hilfsweise die Rechtsbeschwerde nach § 83 II 1 MarkenG zuzulassen
4. eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, sofern dem Antrag zu 1 bis 3 nicht schon im schriftlichen Verfahren stattgegeben werden kann.

**Zu Antrag 1:**

## **A. Markenfähigkeit einer Riech- / Geruchsmarke (olfaktorischen Marke)**

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@ibm.net](mailto:copat@ibm.net)

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®

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

EULAW®

Nach der Legaldefinition von § 3 I Markengesetz ist eine Marke ein Zeichen, das geeignet ist, ... Dienstleistungen eines Unternehmens von demjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die anschließende Aufzählung ist beispielhaft, also nicht abschließend. So festgestellt für die Farbmarke magenta/grau der Telekom AG, BGH, Beschluß vom 25. 3. 1999 - I ZB 23/98, WRP 1999, 853 f.; im Anschluß an BGH, WRP 1999, 430 f.

Also fallen auch andere, dort **nicht ausdrücklich als bevorzugt** genannte sonstige Markenformen, wie olfaktorische Marken unter diese Definition. (ebenso Fezer, MarkenR, 2. Aufl. 1999, § 3 MarkenG, RdNr. 210 ff, 279 ff., derselbe in WRP 1999, 575, 576 ff.; Ingerl, Rohnke, MarkenG § 8 RdNr. 13.

Bei der Anwendung des Art. 2 MarkenRL wörtlich entsprechenden **Art. 4 GMV** ist, in Hinblick auf eine Harmonisierung durch die Markenrichtlinie der EU, die (zweite) Beschwerdekammer des **Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt** in der Entscheidung "The smell of fresh cut grass" (WRP 1999, 681 f.) davon ausgegangen, daß eine olfaktorische Marke generell markenfähig ist, graphisch darstellbar und Unterscheidungskraft aufweist.

Auch bei der Anwendung des Art. 2 MarkenRL wörtlich entsprechenden **Art 1 (1) und (2) des britischen Markengesetzes 1994** (Übersetzung s. Bl f. PMZ, 1997, 286 ff. 288) hat die **Markenabteilung des Britischen Patentamts** in den Entscheidungen davon ausgegangen, daß eine olfaktorische Marke generell markenfähig ist, und auch graphisch darstellbar und Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 (1) (a) (b) aufweist (Bl. f. PMZ a.a.O. 288). So wurden beispielsweise eine olfaktorische Marke "Rosenduft" für "Fahrzeugreifen"; und eine Marke betreffend "Bitterbiergeruch" für "Dart-Pfeile" eingetragen, s. Managing Intellectual Property Heft 2. 1999, S. 29 f., **Anlage 1 beigefügt**.

Schließlich hat auch bei der Anwendung des Art. 2 MarkenRL wörtlich entsprechenden **Art. 1 des Benelux-Markengesetzes** (Übersetzung s. Bl. f.

PMZ 1987, 200ff.) das **Benelux-Markenamt** festgestellt, daß eine olfaktorische Marke wie die Markenregistrierung Nr. BX 875.407 zeigt, generell markenfähig ist, graphisch darstellbar ist und gemäß Art. 6 bis wird auch die Unterscheidungskraft geprüft (s. Übersetzung in Bl. f. PMZ 1994, 450 f. 451.)

## **B. Graphische Darstellbarkeit der Marke**

Die Markenstelle hat nach diesseitiger Meinung die graphische Darstellbarkeit der angemeldeten Marke im Sinne von § 8 Abs. 1 MarkenG zu Unrecht verneint. Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 MarkenG ausgeschlossen, die sich nicht graphisch darstellen lassen.

Inhalt und Bedeutung der graphischen Darstellbarkeit ergeben sich aus den mit diesem Erfordernis angestrebten Zwecken, im Eintragungsverfahren der Beurteilung der Marke eine festgelegte Form zugrunde legen zu können, (1) die Eintragung ins Register als solche überhaupt zu ermöglichen und (2) die Eintragung im Interesse der Allgemeinheit zur Unterrichtung über die in Kraft stehenden Marken und ihren Schutzbereich zu veröffentlichen (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl., § 8 Rdnr. 9; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdnr. 12; Völker/Semmler, GRUR 1998, 93, 97). Hierfür bedarf es nicht notwendig der graphischen Darstellbarkeit der Marke selbst. Es genügt die Umschreibung der Marke mit hinreichend eindeutigen Symbolen, die - im Streitfall betreffend eine abstrakte Marke - in den konkreten Farbangaben liegen können, so wie Sie etwa bei Hörmarken in der gesetzlich (§ 11 MarkenVO) ausdrücklich geforderten zweidimensionalen graphischen Wiedergabe in einer üblichen Notenschrift oder durch ein Sonagramm liegt (BGH WRP 1999, 430, 431 - Farbmarke gelb/schwarz).

Durch die Einreichung **eines Musters** der olfaktorischen Marke oder — wie im vorliegenden ebenfalls erfolgt — durch die **Beschreibung mittels Wiedergabe** sowie durch die **Wiedergabe von Beschaffungsmöglichkeiten der olfakto-**

**rischen Marke für Dritte/Wettbewerber** (Angabe der Ansprechpartner, Hersteller) ist die Marke eindeutig graphisch dargestellt (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdnr. 13; Völker/Semmler, GRUR 1998, 9 Witzenzellner in Festgabe für Beier, 1996, 333, 335) Das entspricht - die Markenverordnung enthält eine besondere Regelung für olfaktorische Marken nicht - - im Ergebnis der in Regel 3 Abs. 5 GemeinschaftsmarkenDV enthaltenen Bestimmung (vgl. dazu auch für die verwandte Markenform der Farbmarken, HABM MarkenR 1999, 108 — LIGHT GREEN), nach der der (Geruchs)Eindruck anzugeben ist, aus denen sich die Marke zusammensetzt.

Der Anmelder hat für hierzu in den Anmeldeunterlagen folgende **Darstellungsmöglichkeiten** angeboten und nachgewiesen:

- a. die zweidimensionale **Formel** der (Duft)Marke  $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$
- b. die olfaktorische **Wiedergabe des Eindrucks einzutragenden Duftes mittels der Beschreibung** "balsamisch-fruchtig, mit einem Anklang an Zimt"
- c. **die Hinterlegung einer Probe** der olfaktorischen Marke **beim DPMA zur amtlichen Prüfung** im kursorischen Verfahren und ggf der **Akteneinsicht durch interessierende Dritte**
- d. den **Hinweis, wo interessierende Dritte**, die Widerspruch erheben möchten, diese **olfaktorische Marke erhalten, prüfen und vergleichen können**.

zu a:

Die zweidimensionale Strukturformel wird nach der überwiegenden Kommentarmeinung (Ingerl/Rohnke MarkenG 1998, § 8, RdNr. 13, drittletzter Satz; Fezer, Markenrecht, 1997, § 8, RdNr. 14) als Möglichkeit zur eindeutigen graphischen Darstellung von olfaktorischen Marken angesehen.

zu b:

Auch diese Form der graphischen Wiedergabe wird vom Harmonisierungsamt , dem BENELUX und Britischen Markenamt als konform mit Art. 2 der EU-Markenangleichungsrichtlinie Nr. 89/104 angesehen (vgl. vorstehend, A).

zu c:

Durch die Hinterlegung der Marke in der Akte ist der Schutzbereich der Marke für die Registrierbehörde klar definiert. Die angemeldete olfaktorische Marke ist eine Reinsubstanz, die ähnlich wie synthetischer Moschus nicht nur außerordentlich schwerflüchtig und anhaftend ist, sondern sie ist auch außerordentlich beständig.

Hier ergibt sich auch nicht das bei Stoffmischungen, wie etherischen Ölen oder Parfüms auftauchende Problem einer Kopf-, Herz- und Basisnote, deren Komponenten sich unterschiedlich schnell verflüchtigen und verderben. Insofern hat die Markenstelle den Aufsatz des Anmelders mißverstanden. Was der Verbraucher bei der Wahrnehmung der Marke auf der Dienstleistungen, also z.B. dem Briefkopf, Prospekt oder in den Geschäftsräumen o.ä. subjektiv wahrnimmt, ist nicht Gegenstand des Markeneintragungsverfahrens, da es im Gesetz unter MarkenG § 3, 8 nicht vorgesehen ist. Objektiv wird der Endverbraucher immer einen balsamisch-fruchtigen Duft, mit einem Anklang an Zimt wahrnehmen, wie der erkennende Senat auch bei einer In nasenscheinnahme erkennen wird, ~~son~~ daß dies liquide zu sein scheint.

zu d:

Bereits in den Anmeldeunterlagen (s. S. 2 der Information zur Riechmarke "Methylcinnamat") ist darauf hingewiesen worden, daß ausgenommen in Markensachen anstelle einer Offenbarung in Form einer direkten Darstellung in

den sonstigen Geschäftsbereichen des Deutschen Patent- und Markenamtes in Ausnahmefällen, wie im vorliegenden Falle, eine direkte Hinterlegung beim DPMA (Geschmacksmuster z.B. bei speziellen Oberflächengestaltungen, Modellen nach § 7 VI GSchMG; vgl Nirk/Kurtze, Geschmacksmustergesetz 2. Aufl. 1997 § 7 RdNr. 59 ff) oder eine Hinterlegung bei amtlich für Ihre Zuverlässigkeit bekannten (internationalen) Hinterlegungsstellen erfolgen kann (Patente seit 1975, (s. BGH vom 11.3.75 ZB 4/74 - Bäckerhefe; Bl PMZ 1975, 171 und Folgeentscheidungen z.B. BGH vom 12.2.87 ZB 4/86- Tollwutvirus; Bl. BMZ 87, 201 ff, seit dem 1.7. 1990 auch bei Gebrauchsmustern))

Hieraus ergibt sich, daß anstelle einer Offenbarung selbst, hier also einer graphischen Darstellung eine Hinterlegung üblich ist.

Darüberhinaus ergibt sich aus Seite 1 der Anmeldeinformationen, daß Proben der angemeldeten olfaktorischen Marke nicht nur über eine Akteneinsicht frei zugänglich sind, sondern auch unter der vom Anmelder angegebenen exakten chemischen Bezeichnung über den örtlichen Laborfachhandel jeder Stadt oder über das Internet direkt bezogen werden können.

### **C. Zum Freihaltebedürfnis gegenüber Wettbewerbern**

Bereits in der diesseitigen Eingabe vom 1. Februar 1999 wurde auf dem die Seiten 1 und 2 überbrückenden Absatz darauf hingewiesen, daß nach der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats die Prüfung des Freihaltebedürfnisses auf die konkret angemeldete Markenform abzustellen und die Schutzzfähigkeit im konkreten Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen zu prüfen ist (33 W (pat) 12/97).

Ein „großes allgemeines Freihaltebedürfnis an Gerüchen“, wie es die Markenstelle behauptet, liegt aber nicht vor.

Zunächst ist richtigzustellen, daß es sich bei der angemeldeten olfaktischen Marke nicht um ein aus Pflanzenteilen erhaltenes etherisches Öl handelt, d.h. eine aus einer Vielzahl von Komponenten bestehende chemische Zusammensetzung, die schon je nach Region, Pflanzensorte (man denke z.B. an Rosen) o.ä. eine unterschiedliche olfaktorischen Charakteristik hat.

Römpp Lexikon Chemie, 10. Aufl. 1997, S. 1230 definiert diese als

„aus Pflanzenteilen gewonnene Konzentrate, die die mehr oder weniger aus flüchtigen Verbindungen bestehen. Alternativ sind dies Gemische, die durch Wasserdampfdestillation aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt werden.“

Diese etherischen Öle oder chemischen Zusammensetzungen beschränken sich in der Praxis für den Verbraucher auf weniger als 100 Typen.

Gegenstand der olfaktorischen Marke ist aber keine chemische Zusammensetzung, sondern eine chemische Rein- oder Einzelsubstanz. Hiervon kann der Verbraucher bis zu 10.000 unterscheiden, s. Anlage 2, übermittelt mit Eingabe vom 1.2.1999.

Die Ausführungen der Markenstelle, Düfte müßten weitgehend frei von Ausschließlichkeitsrechten zur Verfügung stehen, wie häufig verwendete Worte, mag zwar für Blumendüfte zutreffen, aber nicht für die angemeldete olfaktorische Marke.

Wie bereits in der Eingabe vom 1.2.1999 erörtert, mag für die Dienstleistungen eines Pathologen sicher der Geruch von Phenol und für einen Zahnarzt der Geruch von Nelkenöl Freihaltebedürftig sein. Diese olfaktorischen Stoffe werden aber nicht beansprucht.

#### **D. Zur Unterscheidungskraft der Marke:**



In einem einzigen Absatz des 4-seitigen Beschlusses stellt die Markenstelle die Unterscheidungskraft der vorliegenden Marke für die einzutragenden Dienstleistungen in Abrede, da "nicht unerhebliche Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der angemeldeten olfaktorischen Marke nur an einen Service des Anmelders, das allgemeine Wohlbefinden zu fördern, denken werden". Weiter "werden Sie nicht damit rechnen, daß ein solcher Duft bei keinem anderen Wettbewerbers des Anmelders auftreten kann, oder als markenmäßiger Hinweis auf das Unternehmen dient, daß die Dienstleistungen erbringt."

Dem kann in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdnr. 48; Fezer, MarkenR 1999, 73, 79). Daraus kann jedoch für die markenrechtliche Beurteilung nicht allgemein geschlossen werden, daß ein bestimmter Geruch für jede Ware oder Dienstleistung von Hause aus jegliche Unterscheidungskraft fehlt (HABM WRP 1999, 681 Ziff. 14) The smell of fresh cut grass; differenzierend: HABM MarkenR 1999, 38, 40 Tz. Orange; MarkenR 1999, 108, 110 Tz. 21 —LIGHT GREEN).

Für eine derartige Annahme bedarf es besonderer, durch die Markenstelle nachzuholender **tatsächliche Feststellungen zur Übung im Verkehr** und zum Verständnis des mit den jeweiligen Dienstleistungen in den Klassen 35, 41, 42 angesprochenen Publikums. Dies ist aber durch den Erinnerungsprüfer nicht erfolgt.

#### **E. Änderungen im Dienstleistungsverzeichnis**

Im dem dem Zurückweisungsbeschluß zugrundeliegenden Erstbescheid ist am Rande darauf hingewiesen worden, daß ein Teil der Dienstleistungen klärungsbedürftig sei. In der Erwiderung ist daraufhingewiesen worden, daß die Dienstleistungen in Übereinstimmung mit der Klassifikation nach Nizza formuliert worden sind. Hierauf ist der Erinnerungsprüfer dann nicht mehr

eingegangen. Sofern hier noch Erläuterungsbedarf bestehen sollte, so wird um eine kurze Nachricht gebeten

### **zu Antrag 2:**

Wie vorstehend unter A bis B und E erörtert, begründet der beschwerende Beschluß, für den Anmelder aufgrund des sachlich anderslautenden Erstbescheides unerwartet und überraschend, die Zurückweisung auch mit § 3 und § 8 I MarkenG, die Ausführungen hierzu machen immerhin 2 der 3 Seiten des Beschlusses aus.

Anderes als die dürftig begründeten Ausführungen zu § 8 II MarkenG, den eigentlich zu diskutierenden Punkten werden zu den neuen "nur gutachtlich und kursorisch geprüften" Zurückweisungsgründen auch Literatur-, Kommentarmeinungen sowie persönliche Empfindungen des Erinnerungsprüfers wiedergegeben. Es fehlen indes tatsächliche, objektive Feststellungen in der Sache, der Erinnerungsprüfer scheint vielmehr ein persönliches Statement - oder vielleicht eine Stellungnahme der Markenstelle für Klasse 35 oder vielleicht auch ein *obiter dictum* des Patent- und Markenamts - zur Eintragbarkeit von olfaktorischen Marken im allgemeinen abgeben zu wollen.

Da die Ausbildung einer eigenen Spruchpraxis unterhalb der Markensenate des Bundespatentgerichts bei jedem Erstpüfers / Erinnerungsprüfer auch unter Hinweis auf seine *obiter dicta* sicherlich nicht gewollt ist und durch die Wahl der Leitklasse ausgehebelt werden kann, wird um eine Zurückweisung an das DPMA gebeten, sofern dem Antrag unter 1 nicht gefolgt werden sollte, da dies sonst als eine Verletzung des rechtlichen Gehörs angesehen wird.

### **Zu Antrag 3:**

Dies ist, auch nach Kenntnis des Erinnerungsprüfers, gemäß eines im Februar 1999 mit dem Erinnerungsprüfers geführten Telefonats, die erste Entscheidung über die Voraussetzungen für die Eintragung einer olfaktorischen Marke. Insofern liegt eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung vor, auch in Bezug auf die Kennzeichnung von Dienstleistungen durch diese Markenform.

Sofern der erkennende Senat auf diesem auch für ihn neuen Gebiet weitere Sachinformation benötigt, so wird um eine kurze Nachricht gebeten.

Der Patentanwalt

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Sieckmann', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Ralf Sieckmann

Anlage:

-Distinctly peculiar, aus *Managing intellectual Property*, Febr. 1999, 29-32

# Distinctly peculiar

When the Trade Marks Act came into force in October 1994, the scope of what constituted a registrable trade mark was broadened. Since then, there have been some unusual applications to register just about everything from scented car tyres to barking dogs. Lee Curtis takes a look at what passes for a trade mark these days

It is now over four years since the new Act came into force. Applications to register smells, shapes and sounds as trade marks have been filed, some of these applications have been successful others have not. The Trade Marks Registry has slowly developed its practices regarding the registration of such marks and recently the Courts have given their views on the registrability of three dimensional marks. Sufficient time has probably now elapsed to give us a reasonably accurate picture of what can and cannot be registered as a trade mark in the United Kingdom.

## On your marks...

To be deemed registrable under the Act, a Trade Mark must fulfil three basic criteria:

- It must be a sign capable of being represented graphically.
- It must be capable of distinguishing the goods and services of one undertaking from those of other undertakings.
- It must be distinctive.

There is no definition in the Act of what constitutes a "sign", but in the recent case *Philips Electronics NV vs Remington Consumer Products* Justice Jacob held that a "sign" was anything that conveyed information, provided it could be conveyed graphically. Words, designs, letters and numerals can easily be represented clearly on paper, but how do you represent a smell or a shape?

Initially this provision was felt to represent a significant obstacle to the registration of previously unregistrable marks such as smells. However, in practice the provision has not been a particularly onerous hurdle to overcome. The Trade Marks Registry have generally followed a fairly pragmatic (if not liberal) line. In the Registry's view, a sign is graphically represented when:

- It is defined with sufficient precision so that infringement rights can be determined.

- The graphical representation can stand in the place of the trade mark, without the need of supporting samples etc.
- It is reasonably practicable for persons inspecting the Register, or reading the Trade Marks Journal, to understand from the graphical representation what the trade mark is.

The Registry has emphasized that its guidelines are not to be adhered to rigidly and every application is to be considered on its merits. Its relatively liberal attitude is reflected by the fact that ICI plc have successfully encapsulated their famous Dulux Dog in the simple description "*An image of an Old English Sheepdog*" and the Derbyshire Building Society have quite surprisingly been allowed to register "*The Mark is a gesture made by a person tapping one side of his/her nose with an extended finger, normally the index finger of the hand on the side of the nose being tapped*" attached to a photograph of the process in action.

Representations of shapes have been accepted in the form of line drawings or photographs. The shape of the famous Coca-Cola bottle has now been registered in this form, following its refusal under the old Act.

## Flights of fancy

Although initially the Registry made it clear that it felt that smell marks could not be adequately described in words, Unicorn Products Limited successfully registered the smell of bitter in respect of flights for darts under the simple description "*The mark comprises of the strong smell of bitter beer applied to flights of darts*". This simple description supported by the registration of one other smell mark described in words in the name of Sumitomo Rubber Industries have allayed the initial fear that a chemical analysis of a smell

would have to be provided before it could be deemed "graphically represented".

In contrast musical notation generally has to be submitted to support sound marks and the Trade Marks Registry have made it clear that a simple description in words usually is unacceptable. Neverthe-

---

***"ICI plc were also successful in registering "The mark consists of the sound of a dog barking" in relation to paints. However, whether ICI's registration will stand up to scrutiny by the courts is debatable."***

---

less, JR Freeman & Sons Ltd were successful in registering Air on a G-string by Bach in relation to tobacco, presumably because the original musical notation was known. ICI plc were also successful in registering "The mark consists of the sound of a dog barking" in relation to paints. However, whether ICI's registration will stand up to scrutiny by the courts is debatable.

It is not necessary to submit an actual representation of a colour mark to the Registry given that it has made it clear that colours can be described in words, provided that the colour is properly defined by a widely known and readily available colour standard – generally the Pantone standard – and it is made clear how the colour is applied or used in relation to the goods or services specified by the application.

The colour criteria has been a slight bone of contention with some applicants in that applications have been filed to register colours without reference to any particular colour standard eg London Regional Transport have filed an application to register the colour red as applied to buses. In some cases, the Registry have objected to such applications on the basis that the description "the colour green or brown as applied to..." is not sufficiently defined to be accepted as a graphical representation.

However, such objections have been overcome on the basis that the applicants claim all Pantone shades of a particular colour as a trade mark and it is then up to them to prove that such a mark functions as a trade mark in practice. However, it should be noted that it is highly unlikely that a simple description of a colour eg blue without any qualification as to how it is applied to the goods will be allowed to be registered. It is interesting to note that the Community Trade Mark Office recently found in an application made by Orange Communications that the simple description "orange" was not a graphical representation. The UK Trade Marks Act and the CTM Regulation are worded in similar ways.

Nevertheless, it must be remembered that although the Registry have followed a relatively liberal line regarding graphical representations, the less precise the description of a mark the harder it is to prove that mark is distinctive. If the colour red is claimed as the trade mark, that is the mark

which must be proved to be distinctive. This is an important point because a representation of a mark can not be altered during the application process. If an application encounters a distinctiveness objection, the mark can not be amended to narrow or clarify the protection claimed at a later date. The applicant must consequently have a definite and precise idea of what is to be protected and realistically what they can prove is distinctive before an application is filed.

#### A distinguished ruling

Justice Jacobs, following his judgement in the *Treats* case, found that a sign is incapable of distinguishing the goods and services of one trader from those of other traders when no amount of use in the marketplace is sufficient to educate the public that the sign is a trade mark. In the *Philips* case, the shape of a three-headed rotary shaver denoted not that it was a Philips shaver but the message "here is a three-headed shaver". The European Directive upon which UK Law is based makes it clear that the principal purpose of a trade mark is to guarantee trade origin. Jacob made it clear that it followed that a sign which could never fully fulfil this function was not to be regarded as capable of distinguishing.

The *Philips* case raised the issue of so-called limping trade marks. The Philip's shaver always carried the distinctive trade mark Philishave. Jacob felt that Philips had never trusted the shape of the shaver to do the job of a trade mark on its own, a matter Justice Jacob believed was plainly relevant when considering whether use could educate the public that the shape was a trade mark. At best the shaver's shape was a limping trade mark, needing the crutch of Philishave in use.

The concept of a limping trade mark is important in determining not only the registrability of shapes but other marks such as smells and tastes and increases in relevance the more unusual a mark. I can conceive of no example whereby a taste could function as a trade mark under the criteria laid down by Jacob. Our sense of taste is not particularly sophisticated and the tastes of foods are made up of a combination of both taste and smell. In practice, food products are predominantly distinguished by a combination of word, colour and shape marks. The customer of a particular

#### THE 1994 TRADE MARKS ACT

What is considered to be a Trade Mark for the purposes of the Act is given in Section 1(1):

"In this Act a "trade mark" means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of their goods or their packaging."

It was confirmed in discussions regarding the implementation of the Act that the definition of what constituted a trade mark was to be interpreted broadly. This broad interpretation is reflected by the fact that Section 1(1) explicitly provides not only for the registration of

conventional marks such as words, designs, letters and numerals, but also for previously unregistrable marks such as shapes. Furthermore, the list of registrable trade marks is not exhaustive and in theory any sign, however unusual, which is capable of functioning as a trade mark can be registered.

Section 1(1) defines what is capable of being a trade mark under the Act, but to be registrable a trade mark must also be distinctive and function in practice as a guarantee of origin. Distinctiveness may be inherent in the mark or as a result of use by the Applicant over a number of years. The distinctiveness criteria is principally set out in Section 3 of the Act and in theory is the same as that laid down in other EU member states.

## WHAT IS HOT AND WHAT IS NOT AT THE UK REGISTRY

Type	Description	Goods	Application/Registrant	Granted
Sound	The mark consists of the composition Air on a G-String by JS Bach	Tobacco	JR Freeman & Son Ltd	Yes
Sound	The mark consists of the sound of a dog barking	Paints	ICI plc	Yes
Sound	Mis___ter Sheen Shines Ump___teen things Clean (musical notation attached)	Cleaning preparations	Reckitt & Colman (Overseas) Ltd	Yes
Smell	The trade mark is a floral fragrance/smell reminiscent of roses applied to tyres	Tyres	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Yes
Smell	The scent of aldehydic-floral fragrance product, with an aldehydic top note, from aldehydes, bergamot, lemon and neroli; an elegant floral middle note from Jasmin, rose, lily of the valley, orris and ylang-ylang; and a sensual feminine base note, from sandal, cedar, vanilla, amber, civet and musk. The scent also being known by the written brand name No 5.	Perfumes	Chanel Ltd	No – abandoned
Colour/shape	The mark consists of the colour green (Pantone no 348C) applied to a service station canopy, with curved canopy edge, and featuring a contrasting stripe or strip light in pale green (NCS Standard 0070-G10Y) and protrusion(s) in green (Pantone No.348C) & yellow (Pantone 109C). Attached representation	Oil, vehicle service station/services	BP plc	Yes
Shape	The trade mark for which protection is sought is the shape of a dining, restaurant, hotel, entertainment and shopping complex housed inside large beverage cans. The external image is one of giant cans creating a sculptural form in the landscape. (Representation attached)	Restaurant and hotel service	David Michaels	Yes
Miscellaneous	The mark is a gesture made by a person by tapping one side of his/her nose with an extended finger, normally the index finger of the hand on the side of the nose being tapped. Example attached	Financial services	Derbyshire Building Society	Yes
Miscellaneous	An Image of an Old English Sheepdog	Paints	ICI plc	Yes
Shape	Image of a mini. (Representation attached)	Vehicles	Rover Group plc	Yes

brand of ham is unlikely to ask the shop assistant for it by way of reference to its taste. The name of a food or the colour of its packaging designates its origin.

Given the apparent lack of any successful applications to register the smells of perfumes (Chanel has been unsuccessful in registering the smell of Chanel No 5), it would appear that smells can only be registered when the use of the smell is so out of context to the goods upon which it is used, it does not need the crutch of other distinguishing signs. Perfumes are principally distinguished by name and the shape of their packaging. It is interesting to note that numerous shape marks have been successfully registered for perfumes. This implies that the smell of a perfume can only be considered a limping trade mark and consequently incapable of being registered.

### Blind tasting

When is a shape, smell or sound mark distinctive? It is important to understand that this is not the same test as determining whether a mark is capable of acting as a distinguishing sign. As in the case of word marks, a shape may be inherently distinctive because it is unusual, or it may have to educate the public that it is a trade mark through use. A mark which is incapable of educating the public that it is a mark can never be distinctive, but some marks may be capable of acting as trade marks but can only be distinctive through use.

The fact that a shape is the subject of registered design is not being taken by the Registry as conclusive proof that a shape is distinctive as a trade mark. The tests applied under each law are different and it should not be forgotten that marks which are the result of the nature of the goods themselves, are necessary to achieve a technical result or give substantial value to the goods are prohibited from registration under the provision of Section 3, regardless of whether they have been used extensively.

This appears to effectively preclude that the registration of the shape of jewellery or other artistic works as trade marks, but it is interesting to note that the Rover Group Ltd

have successfully registered the shape of the Mini on the basis of evidence of use, even though it is widely accepted that the shape of a car contributes significantly to its value.

There appears to be no obvious reason when sound marks which do not encompass whole musical works or are so short as to be unidentifiable will not be deemed distinctive and provided a smell mark can overcome the onerous hurdle of its capability to act as a trade mark, it should be deemed to be distinctive.

### Something old, something new

It is true to say that the statutory protection of shapes, smells and sounds is a relatively new concept to UK Law, however for many years it has been possible to protect shapes under common law through the tort of passing off. One of the leading cases in English law concerns the shape of the famous Jif Lemon in which it was firmly established that the shape of a product or its packaging was protectable under common law. In many ways the statutory provisions have simply caught up with the law of passing off which has generally been able to evolve much more easily over the years given that it is not constrained by the wording of statutory provisions.

The statutory protection of sound marks may also derive much support from the existing case law relating to the law of copyright. If the use of a musical work were to infringe any copyright in a sound mark it must in my opinion be deemed to infringe the registration, if the mark was being used on the goods covered by the registration. Whether a trade mark registration will afford a sound mark a greater scope of protection than copyright is open to speculation, beyond that the plaintiff in a trade mark infringement action would not have to prove that the defendant copied the musical work. There are, nevertheless, obvious problems in determining the scope of smell marks.

However, where significant problems may arise is where the criteria of registrability laid by the Registry and the Courts diverge. The Registry has in the past been criticised for its apparent lack in some cases of the critical analysis of evidence of use. It is quite possible that some of the marks which have been allowed to proceed to registration by the Registry will when evaluated by the Courts be found to be limping trade marks in the words of Justice Jacob. We can only wait and see if these problems do arise.

### The next big thing

It would appear given the unusual nature of the marks which have been accepted by the Registry that they are following a relatively liberal line in determining what can and cannot be registered as a trade mark. Undoubtedly shapes, colours and sounds can be registered and will be enforceable. Whether some of the more unusual registrations will stand the test of analysis by the courts is open to question. However providing an applicant can prove that a sign acts as a trade mark in practice nothing appears to be precluded from registration.

©1999 Lee Curtis is a trade mark attorney at Pinsent Curtis, based in the Leeds office

**MIP**  
**online**

Current news and back issues of  
*MIP* are now available free on our  
Internet site:

[www.lawmoney.com](http://www.lawmoney.com)

ingang:	25 NOV 1999		
<b>BUNDESPATENTGERICHT</b>			
ist bis:			
Bearbeiter	Erliegt	Gesehen	
S	W.		

COHAUSZ HANNIG DAWIDOWICZ & KOLL.  
 Patent- und Rechtsanwaltskanzlei  
 Postfach 14 01 61

40071 Düsseldorf

München, den 24. 11. 99  
**Postfach 90 02 53**  
**81502 München**

Hausadresse: Cincinnatistr. 64, 81549 München  
 Telefon: (089) 69 937-0  
 bei Durchwahl 69 937-333  
 Telefax: (089) 69 937-100

Konto der Zahlstelle:  
 Landeszentralbank München 700 010 54 (BLZ 700 000 00)

**Aktenzeichen und Beteiligte bitte stets angeben**

**Aktenzeichen:** 33 W (pat) 193/99  
 398 70 212.8

**Ihr Zeichen:** S/570345 Riechmarke

**Beschwerdeführer:** Dr. Ralf Sieckmann  
**Beschwerdegegner:**

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Akten **398 70 212.8** gemäß MarkenG § 66 Abs 6 dem Bundespatentgericht vorgelegt.

Die Beschwerdeakten führen das Aktenzeichen

33 W (pat) 193/99 *not.*

Bei künftigen Eingaben ist stets dieses Aktenzeichen anzugeben.

- Außer Ihnen ist - sind - \_\_\_\_\_ weitere(r) Verfahrensbeteiligte(r) vorhanden; allen Schriftsätzen sind daher Abschriften in entsprechender Anzahl beizufügen (MarkenG § 66 Abs 4).
- Auf Anordnung des Rechtspflegers wird gebeten, die erforderliche Vollmacht alsbald einzureichen (MarkenG § 81 Abs 2 u 3).

Anlagen: *1/1*

Geschäftsstelle des  
 33. Senats

*Dawidowicz*  
 Justizangestellte

formlos



Job	Startzeit	Last	Rufnummer oder ID	Typ	Seite	Modus	Status
247	14. 9 15:45....	1'14"	+49 89 2195 2221	Senden.....	2/ 2	96	Fertig.....

Gesamt 1'14" Seiten gesendet: 2 Seiten gedruckt: 0

**COHAUSZ HANNIG DAWIDOWICZ & PARTNER**

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

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

Deutsches Patent- und Markenamt

80297 München

**TELEFAX**  
mit / ohne  
Confirmation Copy

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen  
S/ 570345

Düsseldorf, den  
13.09.99

**MARKENANMELDUNG Nr. 398 70 212.8 /35**  
Anmelder: Dr. Sieckmann, Ratingen

Gegen den Beschluß der Markenstelle des DPMA für Klasse 35 vom 16./30. August 1999 wird hiermit (namens und im Auftrage des Anmelders)

**Beschwerde**

eingelegt.

Die Beschwerdegebühr wird durch anliegenden Abbuchungsauftrag entrichtet.

Es wird beantragt,

- den o.g. Beschluß der Markenstelle aufzuheben und festzustellen, daß keine Eintragungsverweigerungsgründe nach den §§ 3, 8 I, II 1-2 MarkenG vorliegen,
- eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, sofern dem Antrage zu 1 nicht schon im schriftlichen Verfahren stattgegeben werden kann.

Die Begründung wird innerhalb von 2 Monaten nachgereicht werden.

Der Patentanwalt

  
Dr. Sieckmann Anlage: Abuchungsauftrag

Postfach 14 01 61  
Schumannstr. 97-99  
Internet:

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

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

Dresdner Bank AG, Düsseldorf  
(BLZ 300 800 00) 46 26 400 00  
IBAN-Nr. DE 811 547 058

Postbank Esten  
(BLZ 300 100 43) 511572-439

INTERPAT®

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

EULAW®

20.09.99

# COHAUSZ HANNIG DAWIDOWICZ & PARTNER

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

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

Deutsches Patent- und Markenamt

80297 München

**TELEFAX**  
mit ~~Lehne~~  
Confirmation Copy

40237 Düsseldorf, Schumannstr. 97-99  
Dipl.-Ing. WERNER COHAUSZ \*(† 1995)  
Dipl.-Ing. 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 \*\*

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.

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

\* EUROPEAN PATENT ATTORNEY

\*\* zugelassen beim Landgericht Düsseldorf

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen  
S/ 570345

Düsseldorf, den  
13.09.99

## MARKENANMELDUNG Nr. 398 70 212.8 /35 Anmelder: Dr. Sieckmann, Ratingen

Gegen den Beschluß der Markenstelle des DPMA für Klasse 35 vom 16./30. August 1999 wird hiermit (namens und im Auftrage des Anmelders)

### Beschwerde

eingelegt.

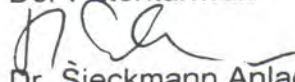
Die Beschwerdegebühr wird durch anliegenden Abbuchungsauftrag entrichtet.

Es wird beantragt,

1. den o.g. Beschluß der Markenstelle aufzuheben und festzustellen, daß keine Eintragungsversagungsgründe nach den §§ 3, 8 I, II 1- 2 MarkenG vorliegen,
2. eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, sofern dem Antrager zu 1 nicht schon im schriftlichen Verfahren stattgegeben werden kann.

Die Begründung wird innerhalb von 2 Monaten nachgereicht werden.

Der Patentanwalt



Dr. Sieckmann Anlage: Abuchungsauftrag

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@ibm.net](mailto:copat@ibm.net)

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®

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

EULAW®

20.09.99

# COHAUSZ HANNIG DAWIDOWICZ & PARTNER

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

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

Deutsches Patent- und Markenamt

80297 München

**TELEFAX**  
mit / ~~ohne~~  
**Confirmation Copy**

40237 Düsseldorf, Schumannstr. 97-99  
Dipl.-Ing. WERNER COHAUSZ\*(† 1995)  
Dipl.-Ing. HELGE B. COHAUSZ \*  
Dipl.-Chem. Dr. RALF SIECKMANN \*  
HEIKE HUISKEN Maître en droit  
zugelassen beim Landgericht Düsseldorf  
Dipl.-Ing. ROLF SCHROOTEN  
Dipl.-Phys. Dr. K.-U. BRAUN-DULLAEUS

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

12489 Berlin, Friedländer Str. 37  
Dipl.-Ing. WOLF-DIETER HANNIG \*  
Dipl.-Chem. CLAUD GÖBEL \*

F 75017 Paris, 18, Boulevard Pereire  
ARMAND DAWIDOWICZ C.P.I.\*  
Ingénieur E.S.I.M.

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

\* EUROPEAN PATENT ATTORNEY

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen  
S/ 570345

Düsseldorf, den  
14. September 1999

Aktenzeichen 398 70 212.8 /35; Riechmarke Methylcinnamat; Dr. Sieckmann

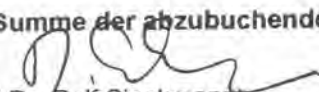
## Abbuchungsauftrag                      Markensachen

Abbuchungskonto:



Anmeldungsgebühr		DM	(500)
Klassengebühr		DM	
Widerspruchsgebühr		DM	(200)
Antrag auf besch. Prüfung		DM	(420)
Verlängerungsgrundgebühr		DM	
Verlängerungsklassengebühr		DM	
Zuschlagsgebühr		DM	
Löschungsantrag		DM	(600)
Antrag auf internationale Markenregistrierung (nationale Gebühr)		DM	(300)
Beschwerdegebühr im Anmelde- und Widerspruchsverfahren	300	DM	(300)
Beschwerdegebühr im Löschungsverfahren		DM	(520)
(Sonstige Gebühr)		DM	

**Summe der abzubuchenden Beträge**                      **300**    **DM**

  
( Dr. Ralf Sieckmann )  
Patentanwalt

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@ibm.net](mailto:copat@ibm.net)

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