

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

vom 6. November 2001¹

1. Die vom Bundespatentgericht vorgelegte Vorabentscheidungsfrage hat die Auslegung von Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken² (nachstehend: Erste Richtlinie) zum Gegenstand.

2. Das Bundespatentgericht ersucht den Gerichtshof um die Auslegung des in Artikel 2 der Ersten Richtlinie enthaltenen Begriffes „Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen“.

Es möchte insbesondere wissen, ob Zeichen, die sich — wie Gerüche — nicht unmittelbar graphisch darstellen lassen und folglich nicht visuell wahrnehmbar sind, deren Wiedergabe aber durch Hilfsmittel möglich ist, Marken sein können. Für den Fall, dass dies bejaht wird, fragt das deutsche Gericht den Gerichtshof nach den Anforderungen an die graphische Darstellung von Riechmarken.

1 — Originalsprache: Spanisch.

2 — ABl. 1989, L 40, S. 1.

I — Rechtlicher Rahmen

1. Gemeinschaftsrecht: Erste Richtlinie

3. Die Erste Richtlinie hat zum Ziel, die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken anzugleichen, um Unterschiede zu beseitigen, die geeignet sind, den freien Warenverkehr und den freien Dienstleistungsverkehr zu behindern und die Wettbewerbsbedingungen im gemeinsamen Markt zu verfälschen. Sie zielt jedoch nicht auf eine vollständige Angleichung dieser Rechtsvorschriften ab, so dass das Eingreifen des Gemeinschaftsgesetzgebers auf bestimmte Aspekte bezüglich durch Eintragung erworbener Marken beschränkt bleibt.³

4. Artikel 2 der Ersten Richtlinie bestimmt:

„Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere

3 — Vgl. erste, dritte, vierte und fünfte Begründungserwägung der Ersten Richtlinie.

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.“

Kennzeichen (Markengesetz — MarkenG) erlassen.⁴

5. Artikel 3 bestimmt:

„(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,

...“

7. § 3 Absatz 1 MarkenG bestimmt die Zeichen, die als Marke schutzfähig sind, wie folgt:

„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 denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

8. § 8 Absatz 1 MarkenG bestimmt:

2. Deutsches Recht

6. Zur Umsetzung der Ersten Richtlinie in deutsches Recht hat der deutsche Gesetzgeber das Gesetz vom 25. Oktober 1994 über den Schutz von Marken und sonstigen

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

4 — BGBl. 1994, Teil I, S. 3082.

II — Sachverhalt des Ausgangsverfahrens und Vorlagefragen

9. Herr Sieckmann (nachstehend: Kläger) meldete beim Deutschen Patent- und Markenamt eine „Riechmarke“ für die Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42⁵ zur Eintragung als sonstige Markenform an. Diese bestand in:

„der chemischen Reinsubstanz Methylcinnamat (= Zimtsäuremethylester⁶), deren Strukturformel nachfolgend abgebildet ist. Proben dieser Riechmarke sind auch über den örtlichen Laborbedarf gemäß Gelbe Seiten der Deutsche Telekom AG oder z. B. über die Firma E. Merck in Darmstadt erhältlich.



10. Für den Fall, dass die Beschreibung den Anforderungen von § 32 Absätze 2 und 3

5 — Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.
 Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.
 Klasse 42: Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen, die nicht in andere Klassen fallen.

6 — Ester ist eine chemische Verbindung, die entsteht, wenn bei einer organischen oder anorganischen Säure ein beliebiges Wasserstoffatom durch Alkoholradikale ersetzt wird.

MarkenG nicht genügen sollte, erklärte sich der Kläger hilfsweise mit einer Akteneinsicht in die hinterlegte Riechmarke nach § 62 Absatz 1 MarkenG und § 48 Absatz 2 der Durchführungsverordnung zum Markengesetz einverstanden.⁷

11. Der Kläger reichte ferner in einem Behältnis eine Riechprobe ein und führte dazu aus, dass der Duft üblicherweise als balsamisch-fruchtig mit einem leichten Anklang an Zimt bezeichnet werde.

12. Die zuständige Markenstelle des Amtes für die Klasse 35 lehnte die Eintragung aus zwei Gründen ab. Zum einen sei die angemeldete Marke nicht schutzfähig und graphisch nicht darstellbar (§§ 3 Absatz 1 und 8 Absatz 1 MarkenG). Zum anderen fehle ihr die Unterscheidungskraft (§ 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG).

13. Der Kläger legte gegen diese Entscheidung Beschwerde beim Bundespatentgericht ein. Dieses ist der Auffassung, dass Gerüche, abstrakt betrachtet, geeignet sein können, Erzeugnisse eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, hegt allerdings Zweifel hinsichtlich der Frage, ob eine Riechmarke die

7 — BIPMZ Sonderheft, 1994, S. 156 ff.

Voraussetzung der graphischen Darstellbarkeit nach Artikel 2 der Ersten Richtlinie erfüllen kann. Da das Bundespatentgericht der Auffassung ist, der Ausgang des bei ihm anhängigen Rechtsstreits hänge von der Auslegung dieser Voraussetzung ab, hat es dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften folgende Fragen vorgelegt:

1. Ist Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken 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 Artikel 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?

III — Untersuchung der Vorlagefrage

14. Dem Gerichtshof liegt hier eine spannende und zugleich wichtige Rechtssache vor. Es geht um die Frage, ob ein Geruch als Marke eintragungsfähig ist und welche Voraussetzungen hierzu erfüllt sein müssen.

15. Die Prüfung, die ich in den folgenden Absätzen vornehmen werde, um eine Antwort auf die Vorlagefrage geben zu können, muss vom Grundgedanken der Marke bis hin zur Untersuchung ihrer Funktionen gehen. Sodann werde ich den rein juristischen Bereich zu verlassen und mich auf die Reise in nichtjuristisches Gebiet zu begeben haben, um dann mit einem Gepäck, das mir die Antwort auf die Frage erlauben soll, ob ein Geruch als Marke eintragungsfähig ist, wieder auf juristisches Gebiet zurückzukehren, und danach den *Status* zu kennen, den die Rechtsordnung des Gemein-

schaftsrechts dieser Form des geistigen Eigentums zuschreibt.

1. Funktionen der Marke. Marken als Kommunikationsmittel

16. Die Marke ist ein Zeichen⁸, dessen Aufgabe es ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. So sagt es in aller Klarheit Artikel 2 der Ersten Richtlinie.⁹

17. Es ist genau zu unterscheiden, damit der Verbraucher oder der Endabnehmer völlig frei zwischen den ihm zur Verfügung

stehenden Möglichkeiten wählen¹⁰ und so den freien Wettbewerb auf dem Markt fördern kann. Die Erste Richtlinie bringt in der ersten Begründungserwägung einen ähnlichen Gedanken zum Ausdruck. Darin wird darauf hingewiesen, dass die mit ihr verfolgte Rechtsangleichung die Beseitigung der Hindernisse zum Ziel hat, die für den freien Warenverkehr und den freien Dienstleistungsverkehr und letztlich für den freien Wettbewerb durch die Regelungsunterschiede in den Mitgliedstaaten bestehen. Das Markenrecht „[ist] ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs ..., das der Vertrag schaffen und erhalten will“¹¹, und der Gemeinschaftsgesetzgeber wollte dies durch die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten unterstützen. Das Kennzeichen ist also der Ausgangspunkt und der freie Wettbewerb das Ziel.¹²

18. Um zu diesem Ziel zu gelangen, ist ein Weg zurückzulegen, und das Mittel dazu besteht allein darin, dass „dem Inhaber der Marke eine Reihe von Rechten und Befugnissen¹³ eingeräumt [werden], deren Aufgabe darin besteht, ihm die ausschließliche

8 — Die Frage, um welche Art von Zeichen es sich handelt, gilt es in diesen Schlussanträgen zu untersuchen.

9 — Ebenso drückt es Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1; nachstehend: Verordnung) aus. In dieselbe Richtung gehen die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. Beispielfhaft können angeführt werden: a) Deutschland: § 3 Absatz 1 MarkenG; b) Belgien, Luxemburg und Niederlande: Artikel 1 der Loi uniforme Benelux sur les marques (Einheitliches Benelux-Markengesetz) vom 19. März 1962; c) Spanien: Artikel 1 des Gesetzes 32/1988 vom 10. November über die Marken; d) Frankreich Artikel 711-1 des Code de la propriété intellectuelle (Gesetz über geistiges Eigentum); e) Italien: Artikel 16 des Decreto Legislativo vom 4. Dezember 1992, Nr. 480; f) Portugal: Artikel 165 Absatz 1 des Código de propriedade industrial (Gesetz über gewerbliche Schutzrechte), bestätigt durch das Decreto-Lei 16/1995 vom 24. Januar; g) Vereinigtes Königreich: Artikel 1 Absatz 1 des Trade Mark Act 1994 (Gesetz über die Marken). Außerhalb der Grenzen der Europäischen Union bestimmt der Lanham Act, der seit 1946 der grundlegende Rechtstext zur Regelung dieser Art von Kennzeichen auf Bundesebene in den Vereinigten Staaten von Amerika ist, die Marken und weist ihnen dieselbe Aufgabe zu. In Australien geht der Trade Marks Act 1995 ebenfalls davon aus, dass Marken den Zweck haben, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmers von denjenigen eines anderen zu unterscheiden (Artikel 17 Teil 3).

10 — Im Urteil vom 17. Oktober 1990 in der Rechtssache C-10/89 (HAG GF, Slg. 1990, I-3711) hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass es darum geht „dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des [mit der Marke] gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden“ (Randnr. 14). In diesem Sinn äußert sich der Gerichtshof auch im Urteil vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99 (Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959, Randnr. 22).

11 — Urteile HAG GF, Randnr. 13, und Merz & Krell, Randnr. 21.

12 — Widersinnigerweise bildet sich zur Gewährleistung des freien Wettbewerbs ein Recht heraus, das eine Ausnahme vom allgemeinen Wettbewerbsgrundsatz darstellt, indem es dem Inhaber des Rechts die Möglichkeit einräumt, ausschließliche Rechte an bestimmten Zeichen und Angaben zu erwerben. Aus diesem Grund erlaubt Artikel 36 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 30 EG) die Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverbote oder -beschränkungen, wenn sie aus Gründen des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind.

13 — Die die Erste Richtlinie in Artikel 5 anerkennt.

Nutzung des Kennzeichens vorzubehalten und ihn gegen Wettbewerber zu schützen, die die Stellung und den Ruf des Zeichens missbräuchlich nutzen wollen“.¹⁴ Dies wird in der Rechtsprechung des Gerichtshofes als „spezifischer Gegenstand des Markenrechts“ bezeichnet.¹⁵

19. Die Marke bewirkt, dass der Verbraucher die Waren und Dienstleistungen nach ihrer Herkunft¹⁶ und ihrer Qualität¹⁷

unterscheiden kann. Beide verleihen den Gütern, für die das Zeichen steht, ein Image und einen Ruf: das Renommee der Marke.¹⁸ Es geht also darum, einen Dialog zwischen dem Hersteller und dem Verbraucher aufzubauen. Damit Letzterer die Waren kennt, informiert ihn der Hersteller und manchmal überzeugt er ihn auch.¹⁹ Die Marke ist in Wirklichkeit Kommunikation.²⁰

14 — Vgl. Nummern 31 und 32 der Schlussanträge, die ich am 18. Januar 2001 in der Rechtssache vorgelegt habe, die zum Urteil *Merz & Krell* geführt hat. Danach genießt der Inhaber einer eingetragenen Marke Schutz, wenn Identität oder Verwechslungsgefahr zwischen seinem Kennzeichen und dem von einem Dritten verwendeten Kennzeichen besteht, wozu auch die Möglichkeit gehört, dass dieses Zeichen mit seiner Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (vgl. Artikel 4 Absatz 1 und 5 Absatz 1 der Ersten Richtlinie sowie die Urteile vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, *Canon*, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 18, und vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-425/98, *Marca Mode*, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 34).

15 — Vgl. hierzu als Beispiele für alle das Urteil HAG GF, Randnr. 14, und das Urteil vom 23. Februar 1999 in der Rechtssache C-63/97 (*BMW*, Slg. 1999, I-905 Randnr. 52). Das Verhältnis zwischen dem „spezifischen Gegenstand“ des Markenrechts und der „Hauptfunktion“ dieser Art des gewerblichen Schutzrechts in der Rechtsprechung des Gerichtshofes ist von I. de Medrano Caballero in „El derecho comunitario de marcas: la noción de riesgo de confusión“, *Revista de Derecho Mercantil*, Nr. 234, Oktober-Dezember 1999, S. 1522 bis 1524, untersucht worden.

16 — Das ist die so genannte Hauptfunktion der Marke (Urteile *Canon*, Randnr. 28, und *Merz & Krell*, Randnr. 22). Generalanwalt Cosmas hat in den Schlussanträgen, die er im Rahmen der Rechtssache vorgelegt hat, die zu dem Urteil vom 4. Mai 1999 geführt hat (verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, *Windsurfing Chiemees*, Slg. 1999, I-2779), ausgeführt, dass die Hauptfunktion der Marke „zum einen in der Individualisierung der Waren eines Unternehmens und ihrer Unterscheidung von anderen gleichartigen Waren (Unterscheidungsfunktion der Marke) und zum anderen in ihrer Verbindung mit einem bestimmten Unternehmen (Herkunftsgarantie) [besteht]“ (Nr. 27). Es geht nicht darum, ein Produkt einem bestimmten Unternehmer zuzuschreiben, sondern darum, es als ein weiteres von den Produkten zu kennzeichnen, die durch die gleiche Marke bezeichnet sind, obwohl seine Herkunft nicht bekannt ist. Ziel ist es, dass alle Produkte, die unter der gleichen Marke hergestellt werden, von einem Hersteller kommen, gleich um wen es sich dabei handelt. Vgl. insbesondere C. Fernández Novoa, *Fundamentos de derecho de marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, S. 46 bis 49, und H. Baylos Corroza, *Tratado de derecho industrial*, Editorial Civitas, 2. Aufl., Madrid, 1993, S. 817.

17 — Es ist die qualitätsanzeigende Funktion, die für die Unternehmer einen Anreiz schafft, in die Verbesserung ihrer Waren und Dienstleistungen zu investieren. Die Unternehmer sollen „in der Lage sein, die Kundschaft durch die Qualität ihrer Erzeugnisse oder ihrer Dienstleistungen an sich zu binden“ (Urteil HAG GF, Randnr. 13). In diesem Sinn hat sich der Gerichtshof auch in Randnr. 21 des Urteils *Merz & Krell* geäußert.

20. Kommunizieren heißt, andere an dem teilhaben lassen, was man selbst hat.²¹ Folglich erfordert jeder Kommunikationsvorgang einen Absender, eine Botschaft, ein Medium oder einen Kanal für ihre Übertragung und einen Empfänger, der sie entziffern oder entschlüsseln kann. Der Code, in dem sie verfasst sein kann, hängt von der Art des Decoders ab, mit dem der Adressat sie empfängt, versteht und verarbeitet. Nun ist der Homo sapiens ein Empfänger mit vielfältigen Decodern.²²

18 — Funktion, die den Ruf oder das Image verdichtet.

19 — Publizitätsfunktion der Marke, die am meisten umstritten ist. Näheres über die Funktionen der Marke im Verhältnis zu den neuen Arten dieser Form des gewerblichen Schutzrechts ist nachzulesen bei M. L. Llobregat, „Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto“, *Revista de Derecho Mercantil*, Nr. 227, Madrid, Januar-März 1998, S. 54 bis 56, und bei M. D. Rivero González, „Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas“, *Revista de Derecho Mercantil*, Nr. 238, Madrid, Oktober-Dezember 2000, S. 1657 bis 1664.

20 — K. H. Fezer, *¿Cuando se convierte un signo en marca?*, Vortrag anlässlich des Symposiums über die Gemeinschaftsmarke, das im November 1999 in Alicante abgehalten wurde, vertritt die Auffassung, die Marke sei ein Kommunikationszeichen auf dem Markt; sie wirke wie ein Kennzeichencode, der die Unternehmer und Verbraucher auf dem Markt miteinander in Kontakt bringe (zitiert nach M. D. Rivero González in seinem eben genannten Werk).

21 — Zu den Marken als Informationsträger vgl. S. Maniatis, „Scents as Trademarks: Proprietisation of Scents and Olfactory Poverty“ in *Law and The Senses (Sensational Jurisprudence)*, Hrsg. L. Bently und L. Flynn, Pluto-Press, London-Chicago, 1996, S. 217 bis 235.

22 — Vgl. A. Polasso, „La Comunicación inteligente“ in *Humantiora*, Website der Fakultät für Kunst der Universität Göteborg (www.hum.gu.se), S. 61 ff.

21. Der ganze menschliche Körper ist ein sensorisches Empfangsmedium, und daher kann das Erkennen eines Zeichens durch den Verbraucher so unterschiedlich ausfallen, wie die Sinne sind, über die er verfügt.²³

2. Zeichen mit Unterscheidungskraft; insbesondere Riechzeichen

22. Wenn es der Zweck einer Marke ist, dass der Verbraucher die ihm angebotenen Waren und Dienstleistungen nach ihrer Herkunft unterscheiden kann, so kann dieser Vorgang über jedes der Organe erfolgen, über die er mit der Außenwelt kommuniziert. Das Kennzeichen kann über das Sehvermögen, das Gehör, den Tastsinn, den Geruch oder sogar den Geschmack wahrgenommen werden.²⁴ Grundsätzlich kann jede durch die Sinne wahrnehmbare

Botschaft einen Hinweis für den Verbraucher darstellen und folglich ein Zeichen sein, das die Unterscheidungsfunktion einer Marke erfüllt.²⁵

23. Im Prinzip stünde also nichts der Möglichkeit entgegen, dass die Marken für Botschaften geschaffen wurden, die sich von denen, die durch die Augen wahrnehmbar sind, unterscheiden.²⁶

24. Obwohl jedoch jede Botschaft, die mit einem beliebigen Sinn wahrnehmbar ist, ein Zeichen darstellen kann, das geeignet ist, die Waren eines Unternehmens zu identifizieren, ist diese „angeborene“ Fähigkeit nicht immer dieselbe. Die Ursache hierfür

23 — Vgl. *Marcas sonoras y olfativas* in der von Nenson & Co. Patentes y Marcas ausgearbeiteten Sammlung (http://publicaciones.derecho.org/henson/5.-_Noviembre_de_1999/2). In dieser Zusammenstellung wird offensichtlich, wie „wir in unzähligen Fällen des täglichen Lebens mit dem Rücken zum Fernseher stehen und, ohne den Kopf zu drehen, aufgrund der Musik- oder Tonfolgebegleitung sagen können, welches Produkt gerade gezeigt wird“.

24 — Dieser Gedanke wurde wunderbar von J. W. von Goethe im Vorwort zu seiner *Farbenlehre* zum Ausdruck gebracht: „Die Farben sind Taten des Lichts, Taten und Leiden.... Farben und Licht stehen zwar untereinander in dem genauesten Verhältnis, aber wir müssen uns beide als der ganzen Natur angehörig denken: denn sie ist es ganz, die sich dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will.“

Ebenso entdeckt sich die ganze Natur einem anderen Sinne. Man schließe das Auge, man öffne, man schärfe das Ohr, und vom leisesten Hauch bis zum wildesten Geräusch, vom einfachsten Klang bis zur höchsten Zusammenstimmung, von dem heftigsten leidenschaftlichen Schrei bis zum sanftesten Worte der Vernunft ist es nur die Natur, die spricht, ihr Dasein, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Verhältnisse offenbart, so dass ein Blindler, dem das unendlich Sichtbare versagt ist, im Hörbaren ein unendlich Lebendiges fassen kann.

So spricht die Natur hinabwärts zu andern Sinnen, zu bekannten, verkannten, unbekanntem Sinnen, so spricht sie mit sich selbst und zu uns durch tausend Erscheinungen“ (Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Band 13, Naturwissenschaftliche Schriften I, 10. Aufl. 1989, C. H. Beck).

25 — M. A. Perot-Morel, „Les difficultés relatives aux marques de forme et à quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire“, *Rivista di diritto industriale*, Jahrgang XLV (1996), Teil I, S. 247 bis 261, insbesondere S. 257. Diese Autorin nuanciert danach jedoch ihre Äußerung insofern, als sie den Geschmacks- und den Tastsinn betrifft, da Geschmacks- und Tastzeichen von den Leuten nicht unabhängig von dem Gegenstand wahrgenommen werden könnten, den sie darstellten: Den Geschmack eines Produktes könne man nur kennen lernen, wenn man es mit der Zunge prüfe oder in den Mund nehme, und die Geschmeidigkeit eines Gewebes könne man nur fühlen, wenn man es betaste (S. 260). Zudem könne das Zeichen in diesen Fällen mangels Unterscheidungskraft nie eine Marke sein: Ein Apfel werde durch seinen Geschmack als dieses Obst gekennzeichnet. Eine Geschmacksempfindung (saveur) könne nur dann eine Marke sein, wenn sie nicht im Zusammenhang mit dem Eindruck zu sehen sei, den das Schmecken eines bestimmten Produktes hinterlasse (mit dem goût), z. B. der Apfelgeschmack zur Kennzeichnung einer Kosmetikserie. Aber in einem solchen Fall wäre es zur Wahrnehmung des Kennzeichens notwendig, entweder einen Apfel zu kosten — dann wäre dieses Obst das Zeichen — oder ein Kosmetikprodukt mit Apfelgeschmack an sich auszuprobieren — dann wäre das Kennzeichen nicht mehr der Geschmack, sondern das Produkt selbst. Gleiches gilt für den Tastsinn, so dass ich sagen kann, dass nur solche Zeichen und Merkmale Marken sein können, die sich wie die visuellen sowie die Hör- und die Geruchszeichen im Raum entfalten und unabhängig von dem Gegenstand wahrgenommen werden können, von dem sie eine Eigenschaft darstellen.

Über die Schwierigkeiten der Identifizierung eines Produktes nach seinem Geruch, bevor man es kauft, vgl. das Werk von S. Maniatis, S. 222 und 223.

26 — M. D. Rivero González bestätigt in seinem bereits zitierten Werk (S. 1646), dass Marktforschungsstudien ergeben haben, dass die Wahrnehmung durch den Verbraucher über andere Sinne als den Gesichtssinn als Anreiz bei der Unterscheidung der Produkte sehr nützlich für die Kommunikation sein kann, die mit der Marke betrieben wird.

ist sehr einfach: Die Wahrnehmung der Außenwelt durch das menschliche Wesen ist unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Sinn, durch welches Fenster dies geschieht.²⁷

25. In der Neurophysiologie pflegt man zwischen den „mechanischen“ und den „chemischen“ Sinnen zu unterscheiden. Erstere sind der Tastsinn, der Gesichtssinn und das Gehör, die alle drei leicht fassbar sind, weil sie dem Gedanken der Gestalthaftigkeit entsprechen und auf verhältnismäßig objektive Weise beschrieben werden können. Die Charakterisierung letzterer, des Geschmacks- und des Geruchssinns, bereitet jedoch wegen des Fehlens genauer Regeln zur Bestimmung ihres Inhalts größere Schwierigkeiten. In der westlichen Kultur treten der Geruchs-, der Geschmacks- und auch der Tastsinn zurück. Für Platon und Aristoteles sind sie Sinne, die ein weniger reines und erhebendes Vergnügen bereiten als der Gesichtssinn und der Gehörsinn. Im Europa der Aufklärung stellt Kant sie als undankbare Sinne dar, und Hegel war der Auffassung, sie seien nicht geeignet, eine wahre Erkenntnis der Welt und des eigenen Ich zu verschaffen. Freud und Lacan verbannten sie in die Tierwelt und verbanden die Entwicklung der Zivilisation mit der Abschwächung dieser Sinne.²⁸

26. Man muss jedoch vorsichtig sein, wenn man von Subjektivität und Objektivität der

Sinne spricht. Es gibt keine objektiven und subjektiven Sinnesorgane. Goethe behauptet in seinem bereits zitierten Werk, dass der Gesichtssinn und die Wahrnehmung der Farben durch Relativismus belastet seien.²⁹ Andererseits weiß man, dass die Charakterisierung eines musikalischen Werkes nicht immer gleich ist³⁰ und vom Hörer und seiner Empfindungsfähigkeit abhängt. Schließlich ist derjenige, der die Botschaft empfängt, ein Individuum mit seiner eigenen Erfahrung und seinen einzigartigen Wahrnehmungsfähigkeiten. Man muss also von größerer oder geringerer Vollkommenheit der sensorischen Erfassung sprechen und folglich auch von größerer oder geringerer Strenge bei der Beschreibung dessen, was der Empfänger wahrgenommen hat.

27. Auf diesem Niveau wäre es schwierig, eine allgemeine Charakterisierung der Sinne vorzunehmen, um zu bestätigen, dass der am stärksten entwickelte der Gesichtssinn ist. Die Fähigkeit des menschlichen Auges, Farben wahrzunehmen, ist ebenso begrenzt³¹ wie sein Geruchssinn zum Bestimmen von Gerüchen. Darüber hinaus kann die Beschreibung einer Farbe ebenso

27 — Vgl. die Überlegungen, die ich dazu in der Fußnote 25 angestellt habe.

28 — Vgl. O. Laligant, „Des œuvres aux marches du droit d'auteur: les œuvres de l'esprit perceptibles par l'odorat, le goût et le toucher“, *Revue de recherche juridique, Droit prospectif*, 1992, Nr. 1, S. 107 und 108, zitiert nach J.-P. Clavier, *Les catégories de la propriété intellectuelle à l'épreuve des créations génétiques*, Edition L'Harmattan, 1998, S. 248.

29 — „Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aufhören zu sehen“, sagt er in den *Wahlverwandtschaften* (Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Band 6, *Wahlverwandtschaften*, 10. Aufl. 1989, C. H. Beck). Es gibt nichts Persönlicheres als Träume.

30 — Dasselbe gilt für seine Interpretierung.

31 — Beispielhaft sei angeführt, dass vor einem Katalog mit Farben, wie sie von Farbgeschäften gebraucht werden, die Wahl einer bestimmten Farbe (rosa, grün oder blau) zwischen den verschiedenen Farbschattierungen (aufgegliedert in zwanzig bis dreißig Karten) zu einem echten Problem wird. Das menschliche Auge kann ohne Verwechslungsgefahr nur drei oder vier Töne ein und derselben Farbe unterscheiden. Ein durchschnittlicher Verbraucher ist nicht in der Lage, Farbschattierungen von nahe beieinander liegenden oder ähnlichen Farben zu unterscheiden (vgl. M. D. Rivero González in seinem bereits zitierten Werk, S. 1673).

ungenau und schwierig sein wie die eines Geruches.³²

28. Worin besteht also der Unterschied? Das Auge erlaubt nicht nur, die Farbe zu sehen, sondern auch Formen³³, und der Geruchssinn lässt nur noch ausschließlich die Wahrnehmung der „Farbe des Geruchs“ und nie seiner „Macharten“ zu.³⁴ Der Gesichtssinn hat eine größere Erfassungsbreite und daher auch eine größere Verständnisbreite. Das ist meines Erachtens der große Unterschied, der bezüglich der Bestimmung zum Kennzeichnen zwischen visuellen Botschaften und — was nun hier von Interesse ist — olfaktorischen Botschaften besteht.

29. Auf jeden Fall glaube ich, dass die abstrakte Fähigkeit von über den Geruchssinn erfassbaren Zeichen, eine Kennzeichnungsfunktion zu erfüllen, völlig außer Frage steht. Wenn Sie die Waren oder Dienstleistungen einer bestimmten Herkunft

symbolisieren wollen, um sie von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, wenn es darum geht, eine bestimmte Gattung, eine Qualität oder einen unternehmerischen Ruf ins Gedächtnis zu rufen, ist es das Beste, auf einen Sinn zurückzugreifen, der wie der Geruchssinn unbestreitbare, ja sogar überzeugende Erinnerungseigenschaften hat.³⁵ So sagt M. D. Rivero in seinem bereits erwähnten Werk,³⁶ Studien über die Wahrnehmung von Gerüchen zeigten, dass die olfaktorische Erinnerung wahrscheinlich die Beste sei, die der Mensch besitze.³⁷ Der Geruchssinn sei wegen seiner besonderen Funktion im Nervensystem sehr in die limbischen Strukturen eingebunden, die die Erinnerung und die Emotionen beeinflussen.³⁸ Nach den letzten Entdeckungen

32 — Man muss berücksichtigen, dass z. B. die Farbkarten, die auf dem Markt gebraucht werden, bis zu 1 750 Farbschattierungen von Mischungen darstellen können (vgl. M. D. Rivero González in seinem bereits zitierten Werk, Fußnote 78, S. 1675).

33 — In „Ensayos sobre la pintura“ (*Pensamientos sueltos sobre la pintura*, Ed. Tecnos, Madrid, 1988, S. 9), sagte D. Diderot: „Das Bild ist das, was den Wesen Form gibt; die Farbe gibt ihnen Leben.“ Das Verhältnis zwischen der Farbe und der Form wurde 1975 sehr anschaulich von Ch. Metz in seinem Werk *Lo percibido y lo nombrado* erklärt (verfügbar im Internet unter www.otrocampo.com). Metz sagte, wenn in einer Modezeitschrift zwei Artikel den gleichen Schnitt hätten und sich in der Farbe unterschieden, so werde davon ausgegangen, dass es sich um dasselbe Kleidungsstück in zwei „Farbtönen“ handle, denn die Kultur verbürge die Permanenz des Gegenstands (der Form) und die Sprache bestätige sie: Lediglich das Attribut habe sich geändert. Wenn die beiden Artikel dieselbe Farbe, aber einen unterschiedlichen Schnitt hätten, so werde niemand denken oder sagen, dass die Boutique ihm „denselben Farbton in zwei Kleidungsstücken“ anbieten wolle; vielmehr würde man sagen, dass „zwei Kleidungsstücke denselben Farbton haben“. Die Farbe ist das Prädikat: Es sind zwei unterschiedliche Gegenstände, die dieselbe Farbe haben.

34 — Farben und Gerüche weisen für die Zulassung als Marken ähnliche Schwierigkeiten auf; dies ist aus der von M. D. Rivero González durchgeführten Studie abzuleiten.

35 — P. Süskind, *Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders*, Diogenes Verlag, 1. Aufl., 1985, Zürich, erzählt die Geschichte eines Mannes im Frankreich des 18. Jahrhunderts, der über einen außergewöhnlichen Geruchssinn verfügt, der in seiner Umgebung mit seinen Düften zahlreiche Todesfälle verursacht, bis er in einer haarsträubenden Szene des Kannibalismus verschlungen wird: Auf Seite 107 f. beschreibt er: „Es gibt eine Überzeugungskraft des Duftes, die stärker ist als Worte, Augensein, Gefühl und Wille. Die Überzeugungskraft des Duftes ist nicht abzuwehren, sie geht in uns hinein wie die Atemluft in unsere Lungen, sie erfüllt uns, füllt uns vollkommen aus, es gibt kein Mittel gegen sie.“

36 — Seite 1677.

37 — In der Ausgabe von *Le Monde* von Samstag, dem 7. Juli 2001, erschien eine Meldung (S. 16) mit dem Titel „Fouiller la mémoire pour accroître l'effet des publicités“, in der es hieß, dass kognitionswissenschaftliche und neurophysiologische Untersuchungen sich in den Dienst von Werbesachverständigen stellten, um die Erinnerung an Werbetexte zu verbessern.

38 — Ch. Baudelaire bringt dies wunderschön zum Ausdruck in seinem Gedicht *Le parfum*, entnommen aus *Spleen et Idéal*, in „Les fleurs du mal“, Ed. Gallimard (La Pléiade), Paris, 1971, S. 39:

*Lecteur, as-tu quelquefois respiré
Avec ivresse et lente gourmandise
Ce grain d'encens qui remplit une église,
Ou d'un sachet le musc invétéré?*

*Charme profond, magique dont nous grise
Dans le présent le passé restauré
Ainsi l'amant sur un corps adoré
Du souvenir cueille la fleur exquise.*

*Dans ses cheveux élastiques et lourds
Vivant sachet, encensoir de l'alcôve,
Une senteur montait, sauvage et fauve,*

*Et des habits, mousseline ou velours,
Tout imprégnés de sa jeunesse pure,
Se dégageait un parfum de fourrure.*

der Neurophysiologie sind beide, die Erinnerungen und die Emotionen, wie Marcel Proust wohl verstanden hat³⁹, eng miteinander verflochten.

30. Diese Fähigkeit der über den Geruchssinn wahrnehmbaren Zeichen, die den Marken eigene Unterscheidungsfunktion zu erfüllen, ist nicht nur theoretischer Natur. Einige Rechtsordnungen haben Riechmarken zugelassen. Als erstes gab es die US-amerikanische Riechmarke. Am 19. September 1990 wurde eine Marke für Näh- und Stickgarn eingetragen, die aus dem „an Mimosen erinnernden Duft frischer Blumen“ bestand.⁴⁰ Trotzdem sind zu diesen Marken zwei Präzisierungen erforderlich. Zunächst besteht die Marke

weniger im Geruch als in dem parfümierten Produkt unabhängig von seinem Duft.⁴¹

31. Die zweite Konkretisierung ist verwässerter und betrifft eine Besonderheit des US-amerikanischen Systems der Markeneintragung. Im Gegensatz zu dem, was die Rechtsordnung der Gemeinschaft und die der meisten Mitgliedstaaten vorsehen, ist es für die Eintragungsfähigkeit bestimmter Zeichen als Marke nicht ausreichend, dass sie unterscheidungskräftig sind, sondern es ist unerlässlich, dass diese Fähigkeit in der Praxis durch den ausschließlichen und ununterbrochenen Gebrauch während einer bestimmten Frist nachgewiesen wird (*Secondary meaning*). In solchen Fällen entstehen die Rechte an den Marken durch den Gebrauch, nicht durch die Eintragung. Das Zeichen wird zur Marke, wenn die Kundschaft es als eine solche ansieht.⁴²

39 — Das Phänomen der unbewussten Erinnerung, die durch bestimmte Sinneswahrnehmungen hervorgerufen wird, die aus einer früheren Zeit heraufbeschworen werden, stellt den Zündsatz des Schaffensprozesses von M. Proust in *Auf der Suche nach der verlorenen Zeit* dar. Unabhängig von der bekannten Episode der in Tee eingeweichten Madeleine, die den Roman rechtfertigt und ihn auslöst (S. Doubrousky, *La place de la madeleine, Écriture et fantasme chez Proust*, Ed. Mercure de France, Paris, 1974, S. 7 ff.) gibt es andere unmittelbare und zufällige Wahrnehmungen, unter denen der irische Schriftsteller Samuel Beckett, Literaturnobelpreisträger 1969, den Geruch im geschlossenen Raum in einigen öffentlichen Toiletten der Champs Élysées hervorhebt (S. Beckett, *Proust*, Ed. Nostromo, Madrid, 1975, S. 38), obwohl es andere Arten von Geruchseindrücken gibt, die sich durch das gesamte Werk von Proust ziehen, wie der Geruch eines Weges oder von Laub, der Duft einer Blume oder der Mief eines geschlossenen Zimmers (J.-P. Richard, *Proust et le monde sensible*, Ed. du Seuil, Paris, 1974, S. 133 und 134). Insbesondere der Geruch eines geschlossenen Ortes, der von den alten und feuchten Gemäuern des Eingangs der Toiletten ausgeht, von denen der Erzähler hofft, dass Françoise aus ihnen herauskommt, erfüllt ihn mit „einem dauerhaften Vergnügen, auf das ich mich stützen konnte, köstlich, mild und strotzend vor nachhaltiger Wahrheit, sicher und unerklärlich“ (M. Proust, *À la recherche du temps perdu, À l'ombre de jeunes filles en fleurs*, Ed. Gallimard, La Pléiade, Paris, 1987, Bd. I, S. 483).

40 — Zuletzt wurde am 26. Juni 2001 eine Marke mit Kirschduft zur Kennzeichnung von synthetischen Schmiermitteln von Rennwagen oder Fahrzeugen für Autoschauen eingetragen. Weitere vierzehn Anmeldungen von Geruchsmarken stehen noch zur Entscheidung an.

41 — Vgl. das Werk von M. L. Llobregat, S. 110 ff., oder auch das Werk von E. Gippini Fournier, „Las marcas olfativas en los Estados Unidos“ *Actas de Derecho Industrial*, Band XIV, 1991-1992, herausgegeben vom Instituto de Derecho Industrial der Universität Santiago de Compostela und Marcial Pons, Ediciones jurídicas, S. A., Madrid, 1993, S. 157 bis 167. In der Entscheidung, mit der diese Marke zugelassen wurde, hat das Trademark Trial and Appeal Board ausgeführt, dass sie nur einen Präzedenzfall für die Eintragung von Gerüchen als Produktkennzeichnung darstellen könne, wenn diese selbst olfaktorisch seien (Kölnischwasser, Reinigungsmittel). Marken dieser Art seien nur zulässig für Produkte, die normalerweise nicht mit einem Geruch in Verbindung gebracht würden.

42 — Vgl. J. T. McCarthy, „Les grandes tendances de la législation sur les marques et sur la concurrence déloyale aux États-Unis d'Amérique dans les années 1970“, *La Propriété industrielle, Revue mensuelle de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle*, Nr. 10, Oktober 1980, S. 225 und 226. Dem Gemeinschaftsmarkenrecht ist die *Secondary meaning* unbekannt. Artikel 3 Absatz 3 der Ersten Richtlinie lässt die Eintragung von Zeichen als Marke zu, denen ursprünglich die Unterscheidungskraft fehlt, die sie aber durch Benutzung erworben haben. (In diesem Sinn äußert sich auch Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94.)

32. In der Rechtsordnung der Europäischen Union hat das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die Eintragung der Marke „Geruch frisch geschnittenen Grasses“ zur Kennzeichnung von Tennisbällen zugelassen.⁴³ Dabei scheint es sich aber um eine „Perle in der Wüste“ zu handeln, um eine Einzelentscheidung, die sich nicht wiederholte.⁴⁴

33. Im Vereinigten Königreich⁴⁵ hat das United Kingdom Trade Mark Registry zwei Riechmarken zugelassen: den Geruch von Rosen, mit dem Reifen versehen werden (Marke Nr. 2001416), und den Geruch von Bier zur Kennzeichnung von Wurfpielen für das Dartspiel (Marke Nr. 2000234). Ungeachtet dessen, was die Regierung des Vereinigten Königreichs in ihren schriftlichen Erklärungen ausführt,⁴⁶ ändert sich gerade die Praxis bezüglich dieser Art von Marken. So hat das Markenamt mit einer Entscheidung vom 16. Juni 2000, die im Rechtsmittelverfahren durch Beschluss vom 19. Dezember 2000 bestätigt wurde, die Eintragung einer Marke abgelehnt, die aus Zimtaroma oder -essenz zur Kennzeichnung von Möbeln und deren Zubehör bestand (Marken Nr. 2000169).

43 — Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 11. Februar 1999 in der Beschwerdesache R 156/1998-2, Anmeldung Nr. 428.870.

44 — In *OAMI News*, Nr. 3, 1999, S. 4, erschien ein kurzer Artikel, in dem es hieß, dass ungeachtet der Zulassung der Marke Nr. 428.870, „Geruch frisch geschnittenen Grasses“, die Praxis des Amtes fortbestehe, dass eine (zweidimensionale) graphische Darstellung aller Marken, die keine Wortmarken seien, als Voraussetzung für die Anmeldung verlangt werde.

45 — Vgl. Absätze 33 ff. der schriftlichen Erklärungen des Vereinigten Königreichs zu den Geruchsmarken in Großbritannien.

46 — Absatz 37.

34. In Frankreich⁴⁷ können Düfte Gegenstand von Urheberrechten sein⁴⁸, und in den Beneluxstaaten ist eine Riechmarke für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege zugelassen worden.⁴⁹

3. Unmöglichkeit, olfaktorische Botschaften graphisch darzustellen

35. Gemäß der Bestimmung in Artikel 2 der Ersten Richtlinie ist es also für die Anerkennung eines Zeichens als Marke nicht ausreichend, dass es geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, sondern es muss sich zudem auch „graphisch darstellen“ lassen.⁵⁰

47 — Im französischen *Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle* ist die Anmeldung von fünf Geruchsmarken angezeigt worden, von denen jedoch noch keine eingetragen worden ist.

48 — Vgl. das Urteil der Cour d'appel von Paris vom 3. Juli 1975 in der Sache Rochas sowie das Urteil des Tribunal de Commerce Paris vom 24. September 1999 in der Sache Thierry Mugler Parfums.

49 — Die Hinterlegung (Nr. 925.979) erfolgte für die französische Gesellschaft Lancôme Parfums et Beauté & Cie. Das Markenamt der Benelux-Staaten hat auch den Geruch frisch geschnittenen Grasses zur Kennzeichnung von Tennisbällen zugelassen.

50 — Dahin geht auch § 8 Absatz 1 MarkenG, wenn er unterscheidungskräftige Zeichen von der Eintragung als Marke ausschließt, „die sich nicht graphisch darstellen lassen“. Diese Voraussetzung ist auch in Artikel 711-1 des französischen Code de la propriété intellectuelle, in Artikel 165 Absatz 1 des Código de propiedad industrial und in Artikel 16 des italienischen Markengesetzes enthalten. Die gleich lautenden dänischen, finnischen und schwedischen Gesetze verfolgen dieselbe Linie. Das griechische Recht enthält dieselbe Voraussetzung (Artikel 1 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 2239/1994). Der Trade Marks Act 1994 (Artikel 1 Absatz 1) im Vereinigten Königreich und der Trade Marks Act 1996 (Section 6) in Irland verlangen die graphische Darstellung, damit ein Zeichen als Marke eingetragen werden kann. Schließlich sieht das derzeit in Spanien gültige Gesetz diese Voraussetzung nicht vor; aber der Entwurf des Markengesetzes, der derzeit im Parlament behandelt wird, definiert die Marke in Artikel 4 Absatz 1 als „jedes Zeichen, das sich graphisch darstellen lässt ...“ (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senat, Teil II: Gesetzentwürfe), Nr. 31 (a), vom 4. Juli 2001, S. 6). In der Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika ist die graphische Darstellbarkeit jedoch nicht Voraussetzung für den Markenbegriff, was vielleicht die größere Verbreitung dieser Art von Kennzeichen im dortigen Rechtssystem erklärt.

36. Dieses Erfordernis wird wegen des Grundsatzes der Rechtssicherheit verlangt. Eine eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein Ausschließlichkeitsrecht, d. h. ein ausschließliches Nutzungsrecht an den Zeichen, die sie bilden. Die Einsicht in das Markenregister muss es möglich machen, Art und Reichweite der als Marken eingetragenen Zeichen, Hinweise und Symbole zu erkennen, und dafür wird ihre graphische Darstellung verlängt. Wenn ein Unternehmer bestimmte Zeichen und Hinweise für sich vorbehält, um seine Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, so muss man die von ihm beanspruchten Symbole aufs Genaueste kennen, damit die anderen wissen, wonach sie sich richten müssen. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist das Erfordernis der graphischen Darstellung mit der Kennzeichnungsfunktion, der ersten und wichtigsten Funktion der Marken, verbunden.

37. Graphisch darstellen heißt, etwas mit Symbolen beschreiben, die gezeichnet werden können. Das bedeutet, dass zur ur-eigenen Kennzeichnungsfähigkeit eines Zeichens noch seine Fähigkeit hinzukommen muss, „zu Papier gebracht“ zu werden und folglich visuell wahrnehmbar zu sein. Und da es ums Unterscheiden geht, muss diese Darstellung in einer Weise erfolgen, die verständlich ist, da das Verständnis Voraussetzung für das Unterscheiden ist.

38. Es genügt also nicht jede graphische Darstellung, sondern sie muss zwei Voraussetzungen erfüllen. Erstens muss sie vollständig, klar und präzise sein, damit man ohne jeden Zweifel weiß, worauf sich das Ausschließlichkeitsrecht bezieht. Zweitens muss sie verständlich für diejenigen sein, die ein Interesse daran haben

könnten, Einsicht in das Register zu nehmen, also für andere Hersteller und Verbraucher.⁵¹ Unterscheidungskraft und graphische Darstellbarkeit sind zwei Merkmale, die gemeinsam den gleichen Zweck haben, dass die Produkte von den potenziellen Käufern auf dem Markt aufgrund ihrer Herkunft ausgewählt werden können. Zeichen, die eine Marke bilden, werden graphisch dargestellt, um absolute Inanspruchnahme durch einen Unternehmer zu schützen und publik zu machen, der sie sich mit dem Ziel vorbehält, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen.

39. Kann ein Geruch „gezeichnet“ werden? Kann ein olfaktorisches Merkmal für alle präzise und klar graphisch dargestellt werden? Meines Erachtens sind diese Fragen zu verneinen. So scheint es auch im Fall des Klägers zu sein, der in seinen mündlichen Ausführungen in der öffentlichen Sitzung eingeräumt hat, dass sich Gerüche nicht graphisch darstellen lassen. Um zu dieser Feststellung zu gelangen, genügt es, die Alternativen zu untersuchen, die das Bundespatentgericht in seiner zweiten Frage vorschlägt.

40. Die chemische Formel stellt nicht den Geruch einer Substanz dar, sondern die Substanz selbst. Eingetragen würden die chemischen Bestandteile und die genauen Anteile, deren es bedarf, um ein bestimmtes Produkt zu erhalten, keineswegs aber ein olfaktorisches Zeichen. Überdies würde einer Darstellung so die erforderliche Klarheit und Präzision fehlen. Nur sehr wenige

51 — In ihren schriftlichen Erklärungen führt die Regierung des Vereinigten Königreichs genauestens aus, dass eine Darstellung, die von demjenigen, der das Register einsieht, unverhältnismäßige Anstrengungen verlangt, um das Zeichen aus seiner Darstellung im Register zu ermitteln, nicht akzeptabel wäre (Nr. 32 Buchstabe c).

Personen könnten einen Geruch aus der chemischen Formel ablesen, die das Produkt darstellt, von dem er ausgeht, d. h. aus den Elementen, aus denen es besteht, und den Mengen,⁵² die gemischt werden müssen, um das Produkt zu erhalten.⁵³ Hinzu kommt, dass ein und dasselbe Produkt infolge so zufälliger Faktoren wie seiner Konzentration, der Umgebungstemperatur oder dem Träger, auf den es aufgebracht wird, verschiedene olfaktorische Zeichen ausstrahlen kann.⁵⁴

41. Angenommen, die Beschreibung eines durch die Schriftsprache ausgedrückten Zeichens oder Merkmals wäre eine graphische Darstellung, so erfüllte sie dennoch nicht die erforderlichen Voraussetzungen der Klarheit und Präzision.⁵⁵ Aus den oben genannten Gründen bereitet die Beschreibung eines Bildes weniger Schwierigkeiten als die einer Musikpassage, einer Farbe oder eines Geruches. Die mit dem Bild einhergehende Form erlaubt eine Objektivierung seiner Eigenschaften, was bei den nicht gegenständlichen Zeichen nicht

der Fall ist. Die Beschreibung eines Geruchs ist mit mehr Subjektivität⁵⁶ und folglich Relativität behaftet, — was der Präzision und der Klarheit entgegensteht.⁵⁷ Ein guter Beweis für das, was ich sagen möchte, ist der Fall, der dem Ausgangsverfahren zugrunde liegt. Der Antragsteller beantragt markenrechtlichen Schutz für einen „balsamisch-fruchtigen Duft mit einem leichten Anklang an Zimt“. Was bedeutet balsamisch? Wie ist das Fruchtige zu verstehen? Welche Intensität erlangt der Anklang an Zimt? Mit dieser Beschreibung wäre es unmöglich, das olfaktorische Zeichen zu erkennen, an dem der Anmelder ein ausschließliches Recht geltend macht. Selbst wenn die Beschreibung ausführlicher wäre, würde sie nicht an Präzision hinzugewinnen und niemand könnte jemals ohne jeden Zweifel wissen, woraus der fragliche Geruch besteht.⁵⁸ Es scheint of-

52 — Wer könnte aus der Formel $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$ einen Duft als „balsamisch-fruchtig mit einem leichten Anklang an Zimt“ wahrnehmen?

53 — Die Regierung des Vereinigten Königreichs führt in ihren schriftlichen Erklärungen weiter aus, dass zahlreiche Gerüche nicht durch eine einzige chemische Reinsubstanz hervorgerufen würden, sondern durch eine Mischung. Das Erfordernis, das Wesen des Zeichens aus mehreren komplexen chemischen Formeln zu ermitteln, würde eine unangemessene Belastung für diejenigen darstellen, die das Register einsehen (Nr. 41).

54 — H. E. Meister erklärt in „Markenfähigkeit und per se-Ausnahmen im Gemeinschaftsmarkenrecht“, *WRP — Wettbewerb in Recht und Praxis*, Heft 9/2000, S. 967 ff., dass das „frisch geschnittene Gras“ in seiner Heimatstadt nicht gleich wie in Alicante riecht.

55 — Solange es sich nicht um eine nur bezeichnende Marke handelt. Die bezeichnende Marke „tapitoli“ z. B. ist als solche unterscheidungskräftig, natürlich ungeachtet eventuell bereits bestehender anderer gleicher oder ähnlicher Namen für die gleichen oder ähnliche Waren (vgl. Artikel 4 Absatz 1 und 5 Absatz 1 der Ersten Richtlinie). In der bereits erwähnten Ausgabe der *OAMI News* wird mitgeteilt, dass das Amt eine Beschreibung als Ersatz für eine graphische Darstellung generell nicht ausreichen lasse.

56 — Die österreichische Regierung zeigt uns dies in ihren schriftlichen Erklärungen mit einem erläuternden Beispiel: Nicht einmal zwei Önologen beschreiben ein und denselben Wein gleich (Nummer 4., Absatz 2). Als kleines Beispiel: Das Bukett des Weines *Château Talbot* (Herkunftsbezeichnung: *Bordeaux, Saint-Julien*) des Jahrgangs 1992 wird beschrieben als eine „exotische und extravertierte Blume von Schwarzkirschkonfiture, von Trüffel und Süßholz, die sich durch Pflanzen- und Kräuterdüfte auszeichnet, Körper hat und weich, saftig und schmackhaft ist“ (*son nez exotique et extraverti de cerise noire confiturée, de truffe et de réglisse, marqué par senteurs végétales et herbacées, il est moyennement corsé et souple, juteux et succulent*) (R. Parker, *Les vins de Bordeaux*, Ed. Solar, Paris 1999, S. 317) und auch als „Bukett von Kaffeesatzaromen mit einer animalischen Note und einer schönen Struktur, reich und von guter Konzentration“ (*un bouquet aux arômes de marc de café avec une pointe animale et une belle structure, riche et d'une bonne concentration*) (*Le guide Hachette des vins 1996*, herausgegeben von J. Arcache und C. Montalbetti, Paris 1995, S. 327).

57 — H. E. Meister beruft sich auf K. Lorenz, wenn er sagt, dass ein Teil der Schwierigkeiten bei der Objektivierung von Gerüchen von den sprachlichen Beschränkungen komme und sich zu einer Zeit herausgebildet habe, zu der die einzige bekannte Erfahrung die Ontogenese gewesen sei. Dies sei der Grund dafür, dass wir Gerüche mit Bezug auf andere Gegenstände beschrieben („Geruch von Zimt“).

58 — S. Maniatis gibt in seinem bereits zitierten Werk an, mit welcher Beschreibung das Parfüm „No. 5“ von Chanel angemeldet wurde, wieder: „Der Duft eines aldehydblumigen Parfüms mit einer Kopfnote, die sich aus Aldehyden, Bergamotte, Zitrone und Pommeranzblüten zusammensetzt; eine elegante blumige Mittelnote aus Jasmin, Rose, Maiglöckchen, Iris und Ylang-Ylang und eine feminine Basisnote aus Sandelholz, Zeder, Vanille, Amber, Bisamblume und Moschus. Dieser Duft ist auch unter seinem geschriebenen Namen bekannt: No. 5“.

fensichtlich zu sein, dass die Beschreibung eines Geruches keine geeignete graphische Darstellung im Sinne von Artikel 2 der Ersten Richtlinie ist.⁵⁹

42. Schließlich ist die Hinterlegung einer Probe des chemischen Produktes, das den Geruch erzeugt, nicht die „graphische Darstellung“ des Kennzeichens. Und obwohl die Hinterlegung eines Musters der Substanz, die den Geruch erzeugt, zulässig sein mag, kämen zu den Schwierigkeiten bei der Eintragung bezüglich der Klarheit und der Präzision diejenigen hinzu, die sich aus den Unannehmlichkeiten bei der Veröffentlichung der Marke und dem Zeitablauf ergäben. Aufgrund der Flüchtigkeit seiner Bestandteile verändert sich ein Geruch mit der Zeit oder verschwindet sogar.⁶⁰

43. Wenn keines der Surrogate, die in der zweiten Frage vorgeschlagen werden, jeweils für sich die Anforderungen einer „graphischen Darstellung“ erfüllen kann, die es erlauben, das oder die Zeichen, die die Marke sind, klar und genau zu bestimmen, so ist die Summe aller dieser Surrogate geeignet, noch größere Unsicherheit zu schaffen. Die Eintragung einer chemischen Formel zusammen mit einer Riechprobe und einer Beschreibung des

Duftes, den sie erzeugt, vergrößert die Anzahl der Botschaften, mit denen das Zeichen erkannt werden soll, und damit auch das Risiko verschiedener Auslegungen, was gegebenenfalls größere Unsicherheit hervorruft.⁶¹

44. Ich will zu keiner Zeit leugnen, dass olfaktorische Botschaften schriftlich dargestellt werden können. Mir sind verschiedene Systeme bekannt, die von der Wissenschaft eingesetzt wurden, um die Gerüche „aufzuzeichnen“⁶². Aber nach dem derzeitigen Entwicklungsstand leiden alle unter den bereits geschilderten Schwierigkeiten und dem Mangel an der erforderlichen Klarheit und Genauigkeit beim visuellen Ausdruck eines Kennzeichens, für das als Marke Ausschließlichkeit in Anspruch genommen werden soll.

45. Es ist nicht erforderlich, bestimmte Zeichen ausdrücklich von den Rechtsvorschriften über die Marken auszuschließen. Sie schließen sich selbst davon aus, weil sie nicht in der Lage sind, sich nach den Formvorschriften des Markenrechts zu richten.⁶³

59 — Wenn die Beschreibung eines Geruches als Marke zugelassen wäre, warum nicht die eines Gefühls? Z. B. der Kummer, die Furcht, die Hoffnung oder das Wohlbefinden.

60 — Die Flüchtigkeit ist die unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass eine Substanz einen Geruch hat. Parfüms duften, weil sie flüchtig sind. Die Flüchtigkeit ihrer Komponenten ist nicht einheitlich. Die sensiblen Rezeptoren erfassen in erster Linie die Geruchsimpulse, die von den flüchtigsten Noten ausgehen („Kopfnote“). Die „Mittelnote“ oder mittleren Noten stellen das Zentrum des Parfüms dar. Die dauerhaftesten und am wenigsten flüchtigen Noten sind die „Basisnote“, die dem Parfüm Beharrlichkeit und Charakter verleihen.

61 — Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn eine Person, die das Markenregister einsehen möchte und die das hinterlegte Muster riechen würde, zu der Überzeugung gelangen würde, dass der Duft, den sie wahrnimmt, nicht mit der Beschreibung in der Eintragung übereinstimmt, ohne dass sie andererseits etwas über die eingetragene chemische Formel sagen könnte, die für sie ein Geheimnis wäre.

62 — Sensorische Bewertung, Gaschromatographie (GC) und Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC), die von M. L. Llobregat auf den Seiten 102 bis 105 seines bereits zitierten Werkes beschrieben werden.

63 — M. Mathély, „Le droit français des signes distinctifs“, *Librairie du Journal des Notaires et des Avocats*, Paris, 1984, S. 42.

46. Kurz gesagt: Gerüche lassen sich nicht, wie in Artikel 2 der Ersten Richtlinie gefordert, „graphisch darstellen“, obwohl sie Unterscheidungskraft haben können, denn gemäß den vorstehenden Ausführungen können sie keine Marken sein und folglich aus den in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie genannten Gründen auch nicht als solche eingetragen werden.

IV — Ergebnis

47. Nach alledem schlage ich vor, die Vorlagefrage des Bundespatentgerichts wie folgt zu beantworten:

1. Nach Artikel 2 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988, Erste Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, kann ein Zeichen nur dann eine Marke sein, wenn es Unterscheidungskraft hat und sich vollständig, klar, genau und in für die Allgemeinheit der Hersteller und Verbraucher verständlicher Weise graphisch darstellen lässt.
2. Derzeit können Gerüche nicht in der beschriebenen Form graphisch dargestellt werden und daher nicht gemäß der genannten Vorschrift Marken sein.

OPINION OF ADVOCATE GENERAL
RUIZ-JARABO COLOMER

delivered on 6 November 2001¹

1. The reference for a preliminary ruling submitted by the Bundespatentgericht (Federal Patents Court) (Germany) concerns the interpretation of Article 2 of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks² (hereinafter 'the First Directive').

2. The Bundespatentgericht is asking the Court for an interpretation of the concept 'sign capable of being represented graphically', within the meaning of Article 2 of the First Directive.

In particular, it wishes to know whether signs such as odours, which cannot be directly represented graphically and consequently cannot be perceived visually, but which can be reproduced using certain aids, can be trade marks. Should this be the case, the German court further asks the Court what the requirements are for the graphical representation of olfactory signs.

I — Legal framework

1. *Community law: the First Directive*

3. The purpose of the First Directive is to approximate the trade mark laws of the Member States in order to remove disparities which may impede the free movement of goods and freedom to provide services or distort competition within the common market. However, the intervention of the Community legislature, not being intended to achieve full-scale approximation of these laws, remains limited to certain aspects concerning trade marks acquired by registration.³

4. Article 2 of the First Directive provides:

'A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal

¹ — Original language: Spanish.

² — OJ 1989 L 40, p. 1.

³ — See the first, third, fourth and fifth recitals in the preamble to the First Directive.

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.’

Marken und sonstigen Kennzeichnungen (German Law on the Protection of Trade Marks and other Identification Marks, hereinafter ‘the Markengesetz’) of 25 October 1994.⁴

5. Article 3 provides:

7. Paragraph 3(1) of the Markengesetz defines signs which can constitute a trade mark in the following terms:

‘The following shall not be registered or if registered shall be liable to be declared invalid:

‘All signs, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, acoustic signs and three-dimensional forms, including the shape of goods or of their packaging and other aspects of their presentation, including colours and colour combinations, which are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, may be protected as a trade mark.’

(a) signs which cannot constitute a trade mark;

...’

8. Paragraph 8(1) of the Markengesetz provides:

2. German legislation

‘Signs eligible for protection as trade marks within the meaning of Paragraph 3 which are not capable of being represented graphically shall not be registered.’

6. In order to transpose the First Directive into German law, the German legislature enacted the Gesetz über den Schutz von

⁴ — BGBl. 1994 I, p. 3082.

II — Facts of the main proceedings and questions referred for a preliminary ruling

9. Mr Sieckmann deposited with the Deutsches Patent- und Markenamt (German Patent and Trade Mark Office, 'the Office') an 'olfactory mark' as a distinctive sign of the services in Classes 35, 41 and 42.⁵ That 'olfactory mark' consisted in:

'the pure chemical substance methyl cinnamate (= cinnamic acid methyl ester⁶), whose structural formula is set out below. Samples of this olfactory mark can also be obtained via local laboratories listed in the Gelbe Seiten (Yellow Pages) of Deutsche Telekom AG or, for example, via the firm E. Merck in Darmstadt.



10. In the event of the description not being sufficient to satisfy the requirements of Paragraph 32 of the Markengesetz, the

5 — Class 35: Advertising; business management; business administration; office functions.
Class 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.
Class 42: Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; services that cannot be placed in other classes.

6 — An ester is a chemical compound produced when a hydrogen atom in an organic or inorganic acid is replaced by alcohol radicals.

applicant declared his consent in the alternative to an inspection of the files relating to the deposited mark pursuant to Paragraph 62(1) of the Markengesetz and Paragraph 48(2) of the Markenverordnung implementing that law.⁷

11. The applicant also submitted an odour sample in a container and stated that the scent was usually described as balsamically fruity with a slight hint of cinnamon.

12. The Trade Mark Department for Class 35 refused the application on two grounds: firstly, the sign was not capable of constituting a trade mark or of being represented graphically (Paragraphs 3(1) and 8(1) of the Markengesetz), and secondly, it lacked any distinctive character (Paragraph 8(2)(1) of the Markengesetz).

13. The applicant appealed to the Bundespatentgericht against that refusal. That court held that in theory odours may be capable of distinguishing the goods of one undertaking from those of another, but it had doubts as to whether an olfactory mark can satisfy the condition of graphic representability under Article 2 of the First

7 — BIPMZ Sonderheft, 1994, p. 156 et seq.

Directive. Since the Bundespatentgericht is of the opinion that the outcome of the main proceedings depends upon the interpretation of that condition, it has submitted the following questions to the Court:

(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 this 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 above-mentioned surrogate reproductions?’

III — Examination of the questions referred for a preliminary ruling

14. The Court is confronted here with an issue both stimulating and significant. The question is whether an odour can be registered as a trade mark and what conditions must be satisfied for this to be the case.

15. The study I shall undertake below in order to give an answer to the question submitted must start from the concept of a trade mark by examining its functions. It will involve departing from the realms of the purely legal and embarking on a journey into non-legal territory before returning to the realm of the legal imbued with the insight that will allow me to answer the question whether an odour is capable of registration as a trade mark and, consequently, of having the *status* which

the Community legal order ascribes to this form of intangible property.

1. *Functions of trade marks. Trade marks as a means of communication*

16. A trade mark is a sign,⁸ the purpose of which is to distinguish the goods or services of one undertaking from those of another. This is plainly expressed in Article 2 of the First Directive.⁹

17. The distinction must be such that the consumer or end user is able to exercise complete freedom of choice between the

possibilities presented to him¹⁰ and thus to promote free competition in the market. The first recital in the preamble to the First Directive expresses a similar idea, stating that the purpose of the intended approximation of laws is to eliminate the disparities between the laws of the Member States which impede the free movement of goods, freedom to provide services and, ultimately, free competition. Trade mark law is 'an essential element in the system of undistorted competition which the Treaty seeks to establish and maintain',¹¹ and the intention of the Community legislature in approximating the laws of the Member States was to support this. The distinctive sign is therefore the starting point, with free competition as the objective.¹²

18. In order to achieve that objective a certain path must be followed and the means employed is none other than granting to 'the trade mark owner... an assortment of rights and powers'¹³ which are intended to reserve for him the exclusive right to use the distinctive sign and to protect the trade mark against competitors

8 — The question of what sort of a sign it is is precisely the question to be examined in this Opinion.

9 — Article 4 of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark is couched in the same terms (OJ 1994 L 11, p. 1; hereinafter 'the Regulation'), and the laws of the Member States contain provisions to the same effect. Examples include: (a) Germany: Paragraph 3(1) of the Markengesetz; (b) Belgium, Luxembourg and the Netherlands: Article 1 of the Uniform Benelux Law on Trade Marks of 19 March 1962; (c) Spain: Article 1 of Law 32/1988 of 10 November on Trade Marks; (d) France: Article 711-1 of the Code de la propriété intellectuelle; (e) Italy: Article 16 of the Decreto Legislativo of 4 December 1992, No 480; (f) Portugal: Article 165(1) of the Código de propriedade industrial, confirmed by Decreto-Ley 16/1995 of 24 January; (g) United Kingdom: section 1(1) of the Trade Marks Act 1994. Beyond the borders of the European Union, the Lanham Act, which since 1946 has been the basic legal text on this kind of distinctive signs at federal level in the United States of America, defines trade marks and ascribes the same function to them. In Australia the Trade Marks Act 1995 similarly provides that the purpose of trade marks is to distinguish the goods and services of one undertaking from those of another (section 17(3)).

10 — In its judgment in Case C-10/89 *HAG GF* [1990] ECR I-3711, the Court stated that [the function of the trade mark... is] to guarantee the identity of the origin of the marked product to the consumer or ultimate user by enabling him without any possibility of confusion to distinguish that product from products which have another origin' (paragraph 14). The Court held to the same effect in Case C-517/99 *Merz and Krell* [2001] ECR I-6959, paragraph 22.

11 — Judgments in *HAG GF*, paragraph 13, and *Merz and Krell*, paragraph 21.

12 — Paradoxically, in order to ensure free competition in the market a right is created which represents a derogation from the general principle of competition, inasmuch as it enables the holder of that right to acquire exclusive rights to certain signs and indications. For this reason, Article 36 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 30 EC) permits prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit in Community territory, justified on grounds of the protection of industrial and commercial property.

13 — Acknowledged in Article 5 of the First Directive.

who wish to take advantage of its status and reputation'.¹⁴ This is what has become known in the case-law of the Court as 'the specific object of a trade mark'.¹⁵

19. The object of a trade mark is to enable consumers to identify goods and services by their origin¹⁶ and quality.¹⁷ Both endow the goods covered by the trade mark with

14 — See points 31 and 32 of the Opinion which I delivered on 18 January 2001 in *Merz and Krell*. Accordingly, the owner of a registered trade mark enjoys protection where there is identity or a likelihood of confusion between his distinctive sign and that used by a third party, which includes the likelihood of association between his trade mark and that sign (see Articles 4(1) and 5(1) of the First Directive, and Cases C-39/97 *Canon* [1998] ECR I-5507, paragraph 18, and C-425/98 *Marca Mode* [2000] ECR I-4861, paragraph 34).

15 — See, in particular, *HAG GF*, paragraph 14, and Case C-63/97 *BMW* [1999] ECR I-905, paragraph 52. The relationship between the 'specific object' of a trade mark and the 'essential function' of this kind of industrial property in the case-law of the Court has been examined by I. de Medrano Caballero in 'El derecho comunitario de marcas: la noción de riesgo de confusión', *Revista de Derecho Mercantil*, No 234, October-December 1999, pp. 1522 to 1524.

16 — This is what is referred to as the essential function of a trade mark (*Canon*, paragraph 28, and *Merz and Krell*, paragraph 22). In his Opinion in Joined Cases C-108/97 and C-109/97 *Windsurfing Chiemsee* [1999] ECR I-2779, Advocate General Cosmas stated that the essential function of a trade mark 'is, first, to identify an undertaking's goods and to distinguish them from other similar products (distinguishing function of the trade mark) and, secondly, to establish a link between them and a particular undertaking (guarantee of origin)' (point 27). The aim is not to identify a product with one undertaking in particular, but to identify it as one of the products designated by the same trade mark, although its origin may be unknown. The aim is that all products bearing the same trade mark should originate from the same manufacturer, regardless of that manufacturer's identity. See on that subject C. Fernández Nova, *Fundamentos de derecho de marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid 1984, pp. 46 to 49, and H. Baylos Corroza, *Tratado de derecho industrial*, Editorial Civitas, 2nd edition, Madrid, 1993, p. 817.

17 — The indication-of-quality function which provides the incentive for undertakings to invest in improving their goods and services. An undertaking should be 'in a position to keep its customers by virtue of the quality of its products and services' (*HAG GF*, paragraph 13). The Court held to the same effect in paragraph 21 of *Merz and Krell*.

an image and a reputation: the reputation of the trade mark.¹⁸ The matter is thus one of establishment of a dialogue between manufacturer and consumer. The manufacturer gives the consumer information in order to make him aware of the goods, and sometimes persuades him as well.¹⁹ A trade mark is in reality communication.²⁰

20. Communication means one person imparting something that he knows to another.²¹ Consequently, every act of communication requires a sender, a message, a medium or channel for its transmission, and a recipient who can decipher or decode it. The code in which it can be expressed depends on the type of decoder the recipient uses to receive, comprehend and assimilate it. *Homo sapiens* is thus a recipient with a wide variety of decoders.²²

18 — A function which consolidates the reputation or image.

19 — The advertising, and most disputed, function of a trade mark. More information about the functions of trade marks in relation to the new kinds of this form of industrial property can be found in M.L. Llobregat, 'Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto', *Revista de Derecho Mercantil*, No 227, Madrid, January-March 1998, pp. 54 to 56, and M. D. Rivero González, 'Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas', *Revista de Derecho Mercantil*, No 238, Madrid, October-December 2000, pp. 1657 to 1664.

20 — C.H. Fezer, '¿Cuándo se convierte un signo en marca?', a report presented at the Symposium on the Community trade mark held in November 1999 at Alicante, puts forward the view that the trade mark is a communication symbol on the market; it acts like a code, bringing undertakings and consumers into contact in the market place (cited by M.D. Rivero González, *op. cit.*).

21 — On trade marks as information carriers, see S. Maniatis, 'Scents as Trademarks: Propertisation of Scents and Olfactory Property' in *Law and The Senses (Sensational Jurisprudence)*, edited by L. Bently and L. Flynn, Pluto Press, London-Chicago, 1996, pp. 217 to 235.

22 — See A. Polasso, 'La Comunicación inteligente' in *Humani-ora*, website of the Faculty of Arts at the University of Göteborg (www.hum.gu.se), p. 61 et seq.

21. The entire human body is a sensory receptor, which means that perception of signs by consumers can be as varied as the senses at their disposal.²³

2. *Signs capable of distinguishing, in particular, olfactory signs*

22. If the purpose of a trade mark is to enable the consumer to distinguish the goods and services offered to him by their origin, this process can take place through any organ he uses to communicate with the outside world. The distinctive sign can be perceived by the sense of sight, hearing, touch, smell or even taste.²⁴ In principle, any message capable of perception by the

senses can constitute an indication for the consumer and consequently can be a sign capable of fulfilling the distinguishing function of a trade mark.²⁵

23. Consequently, there is no reason in principle why trade marks should not be created by messages which differ from those capable of perception by the eye.²⁶

24. Although any message which may be perceived through any sense can constitute a sign capable of identifying the goods of an undertaking, this innate capability is not

23 — See *Marcas sonoras y olfativas* in the bulletin produced by Henson & Co. Patentes y Marcas (http://publicaciones.derecho.org/henson/5.-_Noviembre_de_1999/2). This collection makes clear how 'we stand with our backs to the television on countless occasions in everyday life and, without turning our heads, can tell which product is being advertised just from the accompanying music or signature tune'.

24 — This idea was wonderfully expressed by J.W. von Goethe in the Preface to his *Farbenlehre (Theory of Colours)*: 'The colours are acts of light; its active and passive modifications.... Colours and light, it is true, stand in the most intimate relation to each other, but we should think of both as belonging to nature as a whole, for it is nature as a whole which manifests itself by their means in an especial manner to the sense of sight.'

The completeness of nature displays itself to another sense in a similar way. Let the eye be closed, let the sense of hearing be excited, and from the lightest breath to the wildest din, from the simplest sound to the highest harmony, from the most vehement and impassioned cry to the gentlest word of reason, still it is Nature that speaks and manifests her presence, her power, her pervading life and the vastness of her relations; so that a blind man to whom the infinite visible is denied, can still comprehend an infinite vitality by means of another organ.

And thus as we descend the scale of being, Nature speaks to other senses — to known, misunderstood, and unknown senses: so speaks she with herself and to us in a thousand modes.' (Preface to the First Edition of the *Theory of Colours*, translation by Charles Lock Eastlake; published by John Murray, London, 1840; republished by MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1970).

25 — M.A. Perot-Morel, 'Les difficultés relatives aux marques de forme et à quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire', *Rivista di diritto industriale*, Year XLV (1996), Part 1, pp. 247 to 261, especially p. 257. This author goes on in her remarks to distinguish the senses of taste and touch, since signs based on taste or touch cannot be perceived independently of the articles they represent: the taste of a product can only be experienced by tasting it, and the softness of a fabric can only be felt by touching it (p. 260). Moreover, a sign could never be a trademark in these instances due to its lack of distinctive character: the taste of an apple describes an apple. A perception of taste can only be a trade mark if considered in a context other than as an impression left by tasting a certain product, e.g. the flavour of apple to characterise a range of cosmetics. However, in such an instance, in order to perceive the trade mark it would be necessary either to taste an apple — in which case the fruit itself would be the sign — or to try an apple-flavoured cosmetic product, in which case the distinctive sign would no longer be the taste, but the product itself. The same applies to the sense of touch, so I can state that only those signs and signals that can exist spatially, such as visual, auditory and olfactory signs, and can be perceived independently of the article of which they represent a characteristic, can be trade marks.

Cf. the work by S. Maniatis, op. cit., pp. 222 and 223, on the difficulty of identifying a product by smell before buying it.

26 — M.D. Rivero González (op. cit., p. 1646) confirms that market research studies have shown that the perception of stimuli by the consumer using senses other than sight when distinguishing products can be very useful for the communication that the trade mark seeks to achieve.

always the same. The reason for this is very simple: perception of the outside world by human beings differs, depending upon the sense or window through which it takes place.²⁷

25. In neurophysiology, a distinction is generally made between 'mechanical' and 'chemical' senses. The first group consists of touch, sight and hearing, which are all easily comprehensible because they relate to the concept of shape and form (*gestalthaft*) and can be described relatively objectively. Characterisation of the latter group, the senses of taste and smell, is more problematic due to the absence of precise rules for determining their content. In Western culture, the senses of smell, taste and also touch are of lesser importance. For Plato and Aristotle, they were the senses that gave less pure and uplifting pleasure than sight and hearing. In the Europe of the Enlightenment, Kant presented them as unrewarding senses, while Hegel regarded them as incapable of providing real knowledge of the world or one's own self. Freud and Lacan banished them to the animal kingdom, associating the development of civilisation with the weakening of these senses.²⁸

26. However, care must be exercised when speaking of the subjectivity and objectivity

of the senses. There are no objective or subjective sensory organs. In the work cited above, Goethe asserted that the sense of sight and the perception of colours were clouded by relativism.²⁹ On the other hand, we know that the description of a work of music is not always the same,³⁰ depending on the listener and his sensitivities. After all, the person receiving a message is an individual with his own experience and unique capacity for perception. In other words, sensory perception can only be described as more or less perfect, and consequently the recipient's description of what he perceives will only be accurate to a greater or lesser degree.

27. It would be difficult at this level to attempt any general characterisation of the senses in order to confirm that sight is the most developed. The ability of the human eye to perceive colours is just as limited³¹ as the ability of the sense of smell to perceive odours. Moreover, a description of

27 — Cf. my considerations on this in footnote 25.

28 — See O. Laligant, 'Des œuvres aux marches du droit d'auteur: les œuvres de l'esprit perceptibles par l'odorat, le goût et le toucher', *Revue de recherche juridique, Droit prospectif*, 1992, No 1, pp. 107 and 108, cited by J.-P. Clavier, 'Les catégories de la propriété intellectuelle à l'épreuve des créations génétiques', Édition L'Harmattan, 1998, p. 248.

29 — 'Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aufhören zu sehen' ('I think we dream only so that we can carry on seeing'), he said in *Elective Affinities* (Hamburg edition in 14 volumes, Volume 6, 'Wahlverwandtschaften', 10th edition, 1989, C.H. Beck). There is nothing more personal than dreaming.

30 — The same applies to its interpretation.

31 — An example of this is the fact that when confronted with a catalogue of paint colours as used by a hardware shop, selecting a particular colour (pink, green or blue) from amongst the various shades (spread over 20 or 30 cards) is a real problem. The human eye can differentiate without likelihood of confusion between only three or four shades of the same colour. The average consumer is unable to distinguish closely-related or similar colours from one another (see M.D. Rivero González, op. cit, p. 1673).

a colour can be just as inaccurate and difficult as that of an odour.³²

28. Where does the difference lie, then? Whereas the eye sees not just colours, but also shapes,³³ the sense of smell only permits perception of the 'colour' of an odour and never its 'outline'.³⁴ The sense of sight operates over a wider range and therefore has a wider range of perception. That, when defining a sign, is in my view the major difference between visual messages, and the olfactory messages which are of interest here.

29. In any case, I believe that the abstract ability of a sign, capable of perception by the sense of smell, to fulfil an identification function is completely beyond question. If the intention is to symbolise goods or

services of a particular origin in order to distinguish them from those of a different origin, or if it is a question of evoking a specific source, a quality or the reputation of an undertaking, the best thing is to fall back upon a sense that, like the sense of smell, is undoubtedly, even persuasively, evocative.³⁵ M.D. Rivero states in the work cited above³⁶ that studies of the perception of odours have shown that the olfactory memory is probably the best one that humans possess.³⁷ The sense of smell is, because of its special function in the nervous system, very closely linked to the limbic structures that affect memories and emotions.³⁸ According to the latest discoveries in neurophysiology, memories and

35 — P. Süskind, *Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders*, Diogenes Verlag, 1. Aufl., 1985, Zürich (*Perfume: The Story of a Murderer*) tells the story of a man in 18th-century France with an extraordinary sense of smell, who causes numerous deaths around him with his fragrances until he is involved in a shocking scene of cannibalism. On page 107 et seq. he states: 'Es gibt eine Überzeugungskraft des Duftes, die stärker ist als Worte, Augenschein, Gefühl und Wille. Die Überzeugungskraft des Duftes ist nicht abzuwehren, sie geht in uns hinein wie die Atemluft in unsere Lungen, sie erfüllt uns, füllt uns vollkommen aus, es gibt kein Mittel gegen sie' ('A scent has a power of persuasion greater than words, appearances, feelings or willpower. The power of persuasion of a scent cannot be resisted; it enters into us like the breathing of air into our lungs, invading and perfectly fulfilling us. There is no defence against it').

36 — Page 1677.

37 — An article appeared in *Le Monde* on Saturday, 7 July 2001 (p. 16) with the title 'Fouiller la mémoire pour accroître l'effet des publicités', stating that researchers in cognitive sciences and neurophysiology were helping advertisers to improve the memorisation of advertising messages.

38 — C. Baudelaire expresses this wonderfully in his poem '*Le parfum*', taken from 'Spleen et Idéal' in *Les Fleurs du mal*, Ed. Gallimard (La Pléiade), Paris, 1971, p. 39:

*'Lecteur, as-tu quelquefois respiré
Avec ivresse et lente gourmandise
Ce grain d'encens qui remplit une église,
Ou d'un sachet le musc invité?'*

*Charme profond, magique dont nous grise
Dans le présent le passé restauré
Ainsi l'amant sur un corps adoré
Du souvenir cueille la fleur exquise.*

*Dans ses cheveux élastiques et lourds
Vivant sachet, encensoir de l'alcôve,
Une senteur montait, sauvage et fauve,*

*Et des habits, mousseline ou velours,
Tout imprégnés de sa jeunesse pure,
Se dégageait un parfum de fourrure.'*

32 — It should be remembered that colour cards on the market, for example, can show up to 1 750 nuances of colour shades (see M.D. Rivero González, op. cit., footnote 78, p. 1675).

33 — In his 'Notes on painting' (in *Diderot on Art - 1*, Yale University Press, New Haven and London, 1995, p. 196) Diderot wrote: 'Drawing gives a being form; colour gives it life.' The relationship between colour and form was explained vividly in 1975 by C. Metz in his work '*Lo percibido y lo nombrado*' (available on the Internet at 'www.otrocampo.com'). Metz said that when two items in a fashion magazine are of the same cut but different in colour, they are regarded as being the same garment in two 'shades', since our culture, reinforced by language, endows objects (shapes) with permanence. What changes is the attribute. If the two items were of the same colour but a different cut, nobody would think or say that the boutique had 'the same colour in two different garments'; instead, one would say 'two garments of the same colour'. Colour is the predicate: what we have are two separate objects, which are of the same colour.

34 — In truth, colours and odours pose similar problems in terms of registration as trade marks; this emerges from the study by M.D. Rivero González, cited above.

emotions are closely interlinked, as Marcel Proust well understood.³⁹

so much of the odour as the scented product, regardless of its fragrance.⁴¹

30. This ability of signs capable of perception by the sense of smell to fulfil the distinguishing function of trade marks is not just of a theoretical nature. Some legal systems have permitted olfactory trade marks, that of the United States being the first. On 19 September 1990 a trade mark was registered for sewing thread and embroidery thread, consisting of 'a fragrance of fresh flowers reminiscent of mimosa'.⁴⁰ However, two qualifications must be made on the subject of that trade mark. Firstly, the trade mark consists not

31. The second qualification is more complex and refers to a particularity of the United States system of trade mark registration. Unlike under the Community legal order and the legal systems of most of the Member States, not only must a particular sign possess distinctive character in order to be registered as a trade mark, but it is also essential that this capability be demonstrated in practice over a specified period of exclusive and uninterrupted usage (*secondary meaning*). In such cases rights under the trade mark accrue by usage, not by registration. A sign becomes a trade mark if customers accept it as such.⁴²

39 — It was the phenomenon of involuntary memory provoked by certain sensory perceptions, evocative of occasions in the past, that sparked the creative process of M. Proust in *À la recherche du temps perdu* ('*Remembrance of Things Past*', or '*In Search of Lost Time*', from '*Marcel Proust's Remembrance of Things Past*', edited by Harold Bloom, in the series *Modern Critical Interpretations*, Chelsea House Publishers, New York, New Haven and Philadelphia, 1987). Disregarding the well-known episode of the madeleine soaked in tea, which justifies and triggers the novel (S. Doubrovsky, *La place de la madeleine, Écriture et fantasme chez Proust*, ed. Mercure de France, Paris, 1974, p. 7 et seq.), there are other direct and chance perceptions, of which the Irish writer Samuel Beckett, winner of the 1969 Nobel Prize for Literature, emphasises the musty smell of certain public toilets in the Champs Élysées (S. Beckett, *Proust*, Ed. Nostromo, Madrid, 1975, p. 38), although various other olfactory impressions feature throughout Proust's work, such as the smell of a path or of leaves, the scent of a flower, or the smell of stale air in a closed room (J.-P. Richard, *Proust et le monde sensible*, Ed. du Seuil, Paris, 1974, pp. 133 and 134). In particular, the musty smell emanating from the old dank walls of the entrance to some toilets, where the narrator was waiting for Françoise, filled him with a lasting pleasure that he could rely on, delightful, mild and teeming with enduring truth, certain and inexplicable (M. Proust, *À la recherche du temps perdu, À l'ombre de jeunes filles en fleurs*, Éd. Gallimard, La Pléiade, Paris, 1987, vol. I, p. 483).

40 — Most recently, a trade mark was registered on 26 June 2001 for the smell of cherries to identify synthetic lubricants for racing cars or motor vehicles for motor shows. Decisions are awaited on a further 14 olfactory trade mark applications.

41 — See M.L. Llobregat, op. cit., p. 110 et seq., and E. Gippini Fournier, 'Las marcas olfativas en los Estados Unidos', *Actas de Derecho Industrial*, vol. XIV, 1991-1992, published by the Instituto de Derecho Industrial of the University of Santiago de Compostela and Marcial Pons, Ediciones jurídicas, S. A., Madrid, 1993, pp. 157 to 167. In the decision granting this trade mark, the Trademark Trial and Appeal Board stated that it could not serve as a precedent for the registration of odours as product identifiers in instances where the products themselves were olfactory (eau de cologne, cleaning products). Trade marks of this nature would be admissible only for products which were not normally associated with an odour.

42 — See J.T. McCarthy, 'Les grandes tendances de la législation sur les marques et sur la concurrence déloyale aux États-Unis d'Amérique dans les années 1970', *La Propriété industrielle, Revue mensuelle de l'Organisations Mondiale de la Propriété Intellectuelle*, No 10, October 1980, pp. 225 and 226. *Secondary meaning* is not unknown to Community trade mark law. Article 3(3) of the First Directive provides for the registration as trade marks of signs that originally lacked distinctive character but have acquired such in the course of usage. (Article 7(3) of Regulation No 40/94 expresses the same idea.)

32. In the legal order of the European Union, the Office for Harmonisation in the Internal Market has allowed the registration of the 'smell of freshly-cut grass' as a trade mark for tennis balls.⁴³ This seems to be a 'pearl in the desert', however, an individual decision which is unlikely to be repeated.⁴⁴

34. In France,⁴⁷ fragrances can be protected by copyright,⁴⁸ and in the Benelux an olfactory trade mark has been allowed for cosmetic products.⁴⁹

3. *Impossibility for olfactory marks to be 'represented graphically'*

33. In the United Kingdom⁴⁵ the United Kingdom Trade Mark Registry has allowed two olfactory marks: the fragrance of roses, applied to tyres (trade mark No 2001416), and the smell of bitter beer applied to flights for darts (trade mark No 2000234). Despite this, the practice in relation to this kind of trade mark is currently changing, as the United Kingdom Government stated in its written observations.⁴⁶ For example, by decision of 16 June 2000 confirmed on appeal by judgment of 19 December 2000, the Trade Marks Registry refused to register a mark consisting of the smell, aroma or essence of cinnamon for articles of furniture and parts and fittings thereof (trade mark No 2000169).

35. Under the provisions of Article 2 of the First Directive, it is not sufficient for signs to be 'capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings' in order to constitute a trade mark; in addition, they must be capable of being 'represented graphically'.⁵⁰

43 — Decision of the Second Appeal Board of 11 February 1999 in Case R 156/1998-2, application No 428.870.

44 — A short article appeared in *OAMI News*, No 3, 1999, p. 4, stating that notwithstanding the grant of trade mark No 428.870, the 'smell of fresh cut grass', future practice of the Office would be continue to demand a (two-dimensional) graphical representation of all non-verbal marks as a condition of application.

45 — See paragraph 33 et seq. of the written observations of the United Kingdom Government regarding olfactory trade marks in the United Kingdom.

46 — Paragraph 37.

47 — The French *Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle* published the applications for five olfactory trade marks, none of which has been registered so far.

48 — See the judgment of the Paris Cour d'appel (Court of Appeal) of 3 July 1975 in *Rochas*, and the judgment of the Paris Tribunal de Commerce (Commercial Court) of 24 September 1999 in *Thierry Mugler Parfums*.

49 — The deposit (No 925.979) was effected by the French company *Lancôme Parfums et Beauté & Cie*. The Benelux trade marks office has also allowed the smell of freshly-cut grass as a trade mark for tennis balls.

50 — Paragraph 8(1) of the German *Markengesetz* expresses the same idea in its preclusion of the registration of signs 'which are not capable of being represented graphically'. This requirement is also imposed by Article 711-1 of the French *Code de la Propriété Intellectuelle*, Article 165(1) of the Portuguese *Código de la propiedad industrial* and Article 16 of the Italian trade marks law. Danish, Finnish and Swedish legislation on the subject follow the same line. Greek law also includes this requirement (Article 1(1) of Law No 2239/1994). The United Kingdom Trade Marks Act 1994 (section 1(1)) and section 6 of the Trade Marks Act 1996 in Ireland require graphical representation in order for a sign to be registered as a trade mark. Finally, although the present law in Spain does not contain such a requirement, Article 4(1) of the trade mark Bill currently before Parliament defines a trade mark as 'any sign capable of being represented graphically' (*Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senate, Part II: Draft Legislation, No 31 (a) of 4 July 2001, p. 6*). Graphical representability is not a requirement in the legal system of the United States of America, which perhaps explains why this kind of mark is more widespread in that jurisdiction.

36. This requirement is imposed for reasons of legal certainty. A registered trade mark grants to the owner a monopoly, an exclusive right to use the signs which comprise it. By inspecting the register of trade marks, it must be possible to know, to the full extent of the public nature of registers, the nature and scope of the signs, references and symbols registered as a trade mark, which is why a graphical representation is required. If an undertaking reserves certain signs and references for itself in order to distinguish its goods and services from those of other undertakings, the symbols so claimed must be known very precisely so that other people may be properly guided. For reasons of legal certainty, the requirement of graphical representation is thus linked with the identification function, the primary and essential function of trade marks.

37. Graphical representation entails describing something by means of symbols that can be drawn. Consequently, the capability of a sign of being 'rendered on paper' and thus perceived visually must exist in addition to its intrinsic identification capability. Since the purpose is to differentiate, the representation must be effected in a comprehensible manner, since comprehension is a precondition of discernment.

38. In other words, graphical representation *per se* is not enough: it must meet two criteria. Firstly, it must be complete, clear and precise, so that the object of the right of exclusivity is immediately clear.

Secondly, it must be intelligible to those persons having an interest in inspecting the register, in other words other manufacturers and consumers.⁵¹ Distinctive character and graphical representability are two properties having the same common purpose of enabling the products on the market to be selected by potential buyers on the basis of their origin. Signs comprising a trade mark are represented graphically in order to protect and publicise their appropriation by an undertaking, which has reserved the signs for itself with the aim of individualising the goods or services it offers.

39. Can an odour be 'drawn'? Can an olfactory sign be graphically represented in a way which is precise and clear for everyone? In my view, the answer is no. It also seems to be no for Mr Sieckmann, who admitted in his oral statement at the hearing that odours cannot be represented graphically. To reach this conclusion, it will suffice to examine the alternatives proposed by the Bundespatentgericht in its second question.

40. The chemical formula represents not the odour of a substance, but the substance itself. The entry would consist of the chemical constituents and their precise proportions required to obtain a certain

⁵¹ — In its written observations, the United Kingdom Government rightly states that a representation would not be acceptable if it demanded undue effort on the part of the person inspecting the register in order to determine what the sign was from its representation (paragraph 32(c)).

product, but not the olfactory sign. Furthermore, such a representation would lack the necessary clarity and precision. Only very few persons would be able to interpret a smell on the basis of the chemical formula representing the product from which it emanated, that is from the elements of which it consisted, and the quantities⁵² that would have to be mixed to obtain the product.⁵³ In addition, the same product can give off different olfactory signs depending on such chance factors as its concentration, the ambient temperature or the substance bearing the odour.⁵⁴

the description of a design presents fewer difficulties than that of a piece of music, a colour or an odour. The shape associated with the design allows its features to be objectivised, which is not the case with signs which are not figurative. A description of a smell is burdened with more subjectivity⁵⁶ and therefore relativity,⁵⁷ which is inimical to precision and clarity. The case in the main proceedings is a good example of what I wish to express here. The applicant is applying for trade-mark protection of 'a balsamically fruity scent with a slight hint of cinnamon'. What does 'balsamically' mean? What should be understood by 'fruity'? How intense is the slight hint of cinnamon? It would be impossible with this description to identify the olfactory sign for which the applicant is claiming exclusive rights. Even if the description were longer, it would not gain in precision and nobody could ever know beyond doubt of what the odour in question consisted.⁵⁸ It seems obvious that the description of an odour is not a sufficient

41. Even if the description of a sign or signal in written language is a graphical representation, this still does not meet the applicable criteria of clarity and precision.⁵⁵ Due to the reasons given above,

52 — Who would experience the formula $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$ as 'a balsamically fruity scent with a slight hint of cinnamon'?

53 — The United Kingdom Government further explains in its written observations that many smells are caused not by a single chemical substance, but a mixture. Identifying the nature of the sign from a number of complex chemical formulae would cast an undue burden on persons consulting the register (paragraph 41).

54 — H.E. Meister states in 'Markenfähigkeit und per se-Ausnahmen im Gemeinschaftsmarkenrecht', *WRP — Wettbewerb in Recht und Praxis*, No 9/2000, p. 967 et seq., that 'freshly-cut grass' does not smell the same in his home town as in Alicante.

55 — Unless the mark is purely a word mark. For example, the word mark 'tapitoli' is distinctive in itself, unless there exist other identical or similar names for identical or similar products (see Articles 4(1) and 5(1) of the First Directive).

The edition of *OAMI News* already referred to states that the Office does not generally regard a description as an adequate substitute for a graphical representation.

56 — The Austrian Government demonstrated this with an example in their written observations: no two oenologists will describe the same wine in the same way (paragraph 4(2)). To take just one example: the bouquet of the wine *Château Talbot* (denomination of origin: *Bordeaux, Saint-Julien*) of the 1992 vintage is described as 'an exotic and extrovert bouquet of black cherry preserve, truffles and liquorice, with a distinctive note of plants and herbs, full-bodied and soft, juicy and tasty' (R. Parker, *Les vins de Bordeaux*, Éd. Solar, Paris 1999, p. 317) and also as a 'bouquet of coffee grounds with an earthy quality and a wonderful structure, rich and concentrated' (*Le guide Hachette des vins 1996*, edited by J. Arcache and C. Montalbetti, Paris 1995, p. 327).

57 — H.E. Meister, citing K. Lorenz, says that part of the difficulty in objectivising smells is due to the limitations of language, and dates back to the time when the only known experience was ontogenesis. This is why smells are described by reference to other items ('smell of cinnamon').

58 — S. Maniatis, op. cit., quotes the description used when registration was sought for the perfume 'Chanel No 5': 'the fragrance of an aldehydic, floral perfume with a top note of aldehydes, bergamot, lemon and bitter orange; an elegant, flowery middle note of jasmine, rose, lily of the valley, iris and ylang-ylang, and a feminine, sensual base note of sandalwood, cedar, vanilla, amber, civet and musk. This fragrance is also known under its written name: No 5'.

graphical representation for the purposes of Article 2 of the First Directive.⁵⁹

42. Finally, the deposit on the register of a sample of the chemical product that produces the smell is not a 'graphical representation' of the distinctive sign. Although depositing a sample of the substance that produces the odour may be permissible, the difficulties of registration as regards clarity and precision would be compounded by further problems associated with publication of the mark and the passage of time. Due to the volatility of its constituents, an odour changes over time, and can even disappear completely.⁶⁰

43. If none of the surrogate reproductions proposed in the second question can individually meet the criteria of being 'represented graphically', enabling the sign or signs comprising the mark to be clearly and accurately identified, the sum of all those surrogate reproductions is likely to create yet more uncertainty. Registration of a

chemical formula, together with an olfactory sample and a description of the odour it produces, increases the number of messages intended to identify the sign and therefore the risk of different interpretations, which can result in greater uncertainty.⁶¹

44. I have no wish at all to deny that olfactory messages can be represented in writing, I am aware of various systems employed in science to 'record' smells,⁶² but in their current states of development they all suffer from the difficulties mentioned above, and from the lack of the clarity and precision necessary for the visual expression of a distinctive mark in respect of which exclusivity is sought in the form of a trade mark.

45. It is not necessary expressly to exclude certain signs from legal provisions regarding trade marks. They exclude themselves, because they are unable to comply with the requirements of trade mark law.⁶³

59 — If the description of a smell were to be allowed as a trade mark, why not that of a feeling? For example: sorrow, fear, hope or well-being.

60 — Volatility is an essential precondition for a substance having a smell. Perfumes smell because they are volatile. The volatility of their components is not uniform. The sensory receptors perceive the olfactory impulses emitted by the most volatile element ('top note') first. The 'middle note' represents the centre of the perfume. The most durable and least volatile notes are the 'base notes', which give the fragrance character and make it last.

61 — There would be nothing abnormal in a person inspecting the register of trade marks, smelling the sample deposited there, and concluding that the scent they perceived did not match the description in the entry, despite their having nothing to say about the registered chemical formula which would be a mystery to them.

62 — Sensory assessment, gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC), described by M.L. Llobregat, *op. cit.*, pp. 102 to 105.

63 — M. Mathély, 'Le droit français des signes distinctifs', *Librairie du Journal des Notaires et des Avocats*, Paris, 1984, p. 42.

46. In brief, odours cannot be 'represented graphically' as required by Article 2 of the First Directive, although they may have distinctive character. For this reason, in accordance with that provision, they cannot constitute trade marks and consequently cannot be registered as such, by virtue of Article 3(1)(a) of the Directive.

IV — Conclusion

47. In the light of the foregoing, I propose that the Court should answer the questions referred by the Bundespatentgericht for a preliminary ruling as follows:

- (1) Article 2 of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks requires, if a sign is to be registered as a trade mark, that it have distinctive character and be capable of being represented graphically in a full, clear and precise way which is comprehensible to manufacturers and consumers generally.
- (2) At present, odours cannot be represented graphically in the way described and therefore cannot constitute trade marks in accordance with Article 2.