



GERICHTSHOF
DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Kanzlei

Luxemburg, den 17. Oktober 2001

Einschreiben m.R./
Durch Boten

- 644.851 -

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

D - 40071 Düsseldorf

In der Rechtssache C-273/00 (Vorabentscheidungsersuchen)

Ralf Sieckmann

g e g e n

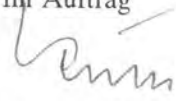
Deutsches Patent- und Markenamt

beehrt sich der Kanzler des Gerichtshofes mitzuteilen, daß der Termin für die Schlußanträge des Generalanwalts, die in öffentlicher Sitzung im Sitzungssaal des Gerichtshofes, Bd. Konrad Adenauer, Luxemburg-Kirchberg, vorgetragen werden, auf

Dienstag, den 6. November 2001, um 9 Uhr 30

festgesetzt worden ist.

Der Kanzler
Im Auftrag


H.A. RÜHL
Hauptverwaltungsrat



SITZUNGSBERICHT *

„Marken – Angleichung der Rechtsvorschriften – Richtlinie 89/104/EWG – Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen – Zeichen, die visuell nicht wahrnehmbar sind, deren Wiedergabe aber mittelbar möglich ist – Form der graphischen Darstellung im Fall solch eines Zeichens“

In der Rechtssache C-273/00

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 234 EG vom Bundespatentgericht (Deutschland) in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit

Ralf Sieckmann, Patentanwalt, Zustellungsanschrift in Ratingen (Deutschland),

gegen

Deutsches Patent- und Markenamt

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über 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 Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

I – Rechtlicher Rahmen

Gemeinschaftsrecht

Die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, berichtigt in ABl. L 159, nachstehend: Richtlinie) hat gemäß ihrer ersten Begründungserwägung zum Zweck, 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

* Verfahrenssprache: Deutsch

verfälschen. Sie zielt jedoch nicht auf eine vollständige Angleichung dieser Rechtsvorschriften ab.

In Artikel 2 der Richtlinie sind die Zeichen aufgelistet, die Marken sein können:

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

In Artikel 3 sind die Eintragungshindernisse und Ungültigkeitsgründe aufgezählt:

„(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,

...“

Das deutsche Gesetz vom 25. Oktober 1994 über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz–MarkenG) (Bundesgesetzblatt I vom 25. Oktober 1994, S. 3082), das seit dem 1. Januar 1995 anzuwenden ist, hat die Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt.

Artikel 3 Absatz 1 MarkenG bestimmt:

„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.“

Nach § 8 MarkenG sind Marken, „die sich nicht graphisch darstellen lassen“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Gemäß § 37 Absatz 1 MarkenG prüft das Deutsche Patent- und Markenamt (nachstehend: DPMA), ob die Marke nach § 8 wegen eines absoluten Schutzhindernisses von der Eintragung ausgeschlossen ist. Im Beschwerdeverfahren prüft das Bundespatentgericht nach, ob der Eintragung der betreffenden Marke ein absolutes Schutzhindernis entgegensteht. Diese Nachprüfung ist nicht auf die Schutzhindernisse beschränkt, auf die sich der Beschluss des DPMA stützt.

II – Sachverhalt des Ausgangsverfahrens und Vorlagefragen

Herr Sieckmann (nachstehend: Kläger) meldete beim DPMA eine Geruchsmarke für die Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 zur Eintragung als sonstige Markenform an. Für die graphische Darstellung der Marke verwies er auf eine seiner Anmeldung beigefügte Beschreibung. Diese lautet wie folgt:

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



Für den Fall, dass die Beschreibung für das Anmeldeerfordernis nach § 32 Absätze 2 und 3 MarkenG nicht ausreichend sein sollte, erweiterte der Kläger hilfsweise die Beschreibung gemäß Hauptantrag um folgenden Zusatz:

„Der Markenanmelder erklärt sein Einverständnis mit einer Akteneinsicht in die hinterlegte Geruchsmarke ‚Methylcinnamat‘ nach § 62 Abs 1 MarkenG, § 48 Absatz 2 [der Markenverordnung].“

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.

Das DPMA lehnte die Eintragung mit der Begründung ab, dass Bedenken gegen die Markenfähigkeit der angemeldeten Marke gemäß § 3 Absatz 1 MarkenG bestünden und ihre graphische Darstellbarkeit gemäß § 8 Absatz 1 MarkenG bestünden, denn mit der Angabe der chemischen Formel „C₆H₅-CH = CHCOOCH₃“ für Methylcinnamat in Verbindung mit der Beischreibung des Duftes als balsamisch-fruchtig mit leichtem Anklang an Zimt stehe weder für das Amt noch für die Mitbewerber fest, was unter Schutz gestellt sei. Das DPMA hielt es jedoch nicht für erforderlich, über die Frage der Markenfähigkeit und der graphischen Darstellbarkeit zu entscheiden, da die fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke gemäß § 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG ihrer Eintragung entgegenstehe.

Der Kläger legte gegen diese Zurückweisung Beschwerde beim Bundespatentgericht ein. Er machte geltend, eine Geruchsmarke sei generell markenfähig und es genüge den Anforderungen der graphischen Darstellung, wenn sie durch eine chemische Formel wiedergegeben und eine Probe von ihr hinterlegt

werde. Die strittige Geruchsmarke besitze auch die erforderliche Unterscheidungskraft in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen.

Das Bundespatentgericht ist der Auffassung, dass Gerüche, abstrakt betrachtet, geeignet sein können, sich dem Verkehr im Sinne von § 3 Absatz 1 MarkenG als ein eigenständiges betriebliches Unterscheidungsmittel einzuprägen. Es hegt allerdings Zweifel hinsichtlich der Frage, ob eine Geruchsmarke die Voraussetzung der graphischen Darstellbarkeit nach § 8 Absatz 1 MarkenG erfüllen kann. Der Erfolg der Beschwerde hänge zumindest teilweise auch von der Frage ab, wie das Tatbestandsmerkmal „Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen“ nach § 8 Absatz 1 MarkenG auszulegen sei, durch den Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden solle.

Das Bundespatentgericht hat wegen seiner Zweifel über die Auslegung von Artikel 2 der Richtlinie den Rechtsstreit mit Beschluss vom 14. April 2000 ausgesetzt und dem Gerichtshof gemäß Artikel 234 EG folgende Fragen zur Vorabentscheidung 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 – Verfahren vor dem Gerichtshof

Der Beschluss des Bundespatentgerichts ist am 10. Juli 2000 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen.

Gemäß Artikel 20 des Protokolls über die EG-Satzung des Gerichtshofes haben schriftliche Erklärungen eingereicht:

Ralf Sieckmann, Patentanwalt;

die Republik Österreich, vertreten durch C. Pesendorfer als Bevollmächtigte;

- das Vereinigte Königreich, vertreten durch R. Magrill als Bevollmächtigte im Beistand von D. Alexander, Barrister;
- die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch K. Banks, Juristischer Dienst, als Bevollmächtigte im Beistand von W. Berg, Rechtsanwalt.

IV – Zusammenfassung der beim Gerichtshof eingereichten schriftlichen Erklärungen

Der Kläger erklärt, die erste Frage zur graphischen Darstellbarkeit von Zeichen sei weder in der Richtlinie noch in den Bestimmungen des dieser wörtlich entsprechenden Artikels 4 der Gemeinschaftsmarkenverordnung noch in den §§ 3 und 8 Absatz 1 MarkenG definiert. Die dritte Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (nachstehend: HABM) habe jedoch in ihrer Entscheidung „LIGHT GREEN“ vom 18. Dezember 1998 festgestellt, dass eine konturlose Farbe, also eine sonstige, nicht graphische Markenform, generell im Sinne von Artikel 4 der Gemeinschaftsmarkenverordnung graphisch darstellbar sei. Der Kläger ist der Auffassung, diese Bestimmung sei dahin gehend auszulegen, dass eine Farbe an sich ohne jedwede Formgebung, wie im seinerzeitigen Fall, markenfähig sei, da sie unter die Bedeutung des Ausdrucks „alle Zeichen“ falle, der in diesem Artikel verwendet werde. Eine Farbe sei als solche im Sinne von Artikel 4 der Verordnung graphisch darstellbar im Weg einer zweidimensionalen optischen Wiedergabe des beanspruchten Farbtons, wie im seinerzeitigen Fall durch Hinterlegung eines auf einem Blatt Papier aufgetragenen Farbstreifens mit den Anmeldeunterlagen. Durch Einreichung solch eines Farbmusters sei der Gegenstand des Markenschutzes eindeutig festgelegt (vgl. auch die Entscheidung „Farbmarke magenta/grau“ des Bundesgerichtshofs vom 25. März 1999).

Der Kläger betont, dass gemäß der Homepage des Benelux-Markenamtes von diesem ausdrücklich darauf hingewiesen werde, dass Geruchsmarken im Rahmen der Durchführungsverordnung zum Benelux-Markengesetz angemeldet werden könnten. Er erläutert, dass in Frankreich gemäß Artikel 1 Satz 2 des Gesetzes Nr. 91-7 über Fabrik-, Handels- und Dienstleistungsmarken akustische Zeichen, z. B. Töne und musikalische Phrasen, sowie Hologramme, Computerbilder, Formen und Farbanordnungen, -kombinationen oder -schattierungen als Marken angemeldet werden könnten. Auf der Homepage der in Genf ansässigen Weltorganisation für geistiges Eigentum (nachstehend: WIPO) bezüglich der Markenarten und der Darstellbarkeit darauf hingewiesen werde, dass die Marken insbesondere auch aus Düften oder Farben bestehen könnten, die als Unterscheidungsmerkmale

verwendet würden. Er legt auch Vorschläge des Schrifttums zur Definition des Markenbegriffs dar, die sich mit der Geruchsmarke befassen.

Der Kläger spricht sich für eine weite Auslegung des Begriffs „graphisch darstellen“ in der Richtlinie aus. Im Rahmen der systematischen Auslegung und der Praxis der Markenämter sollte der Begriff „graphisch darstellen“ seiner Ansicht nach als „darstellen oder aber elektronisch darstellen oder in anderer Weise hinterlegen“ verstanden werden und im Rahmen einer künftigen Gesetzesänderung klargestellt oder berichtigt werden. Die Einschränkung „graphisch“ sei nämlich offenbar als Redaktionsversehen erst in die Endfassung der Richtlinie eingefügt worden, ohne dass es hierfür im Hinblick auf die frühere und jetzige Rechtspraxis der Mitgliedstaaten einen Grund gegeben habe. Dies belege weiter auch die Praxis des DPMA und des HABM. Das HABM lasse ausdrücklich neben den klassischen Markenformen auch Geruchsmarken, Hörmarken, Farben, Hologramme und sonstige Marken zu. Es nehme Anmeldungen auch elektronisch gespeichert auf Diskette entgegen und veröffentliche diese Anmeldungen elektronisch über das Internet. Dritte würden ausdrücklich auf dieses elektronische Markenregister hingewiesen. Das offizielle Anmeldeformular des DPMA lasse neben den klassischen Markenformen auch Hörmarken, Farben, Kennfadenmarken und sonstige Marken zu. Das DPMA nehme Anmeldungen elektronisch auf Diskette gespeichert oder, wie im vorliegenden Fall, durch Hinterlegung entgegen. Es veröffentliche die Anmeldedaten elektronisch. Auch die spätere Aufgebotswirkung, die es Dritten ermöglichen solle, Widerspruch einzulegen, erfolge elektronisch.

Der Kläger legt sodann dar, dass man auf Datenträgern schwarz-weiße und farbige Zeichen, zwei- und dreidimensional oder als Hologramm, als Einzelzeichen oder als Zeichensequenz, in Form eines Videos oder einer Animation gegebenenfalls zusammen mit Klangelementen als Datei aufzeichnen könne. Die Abfrage des Wort- und sonstigen Inhalts derartiger per Datenträger oder online über das Internet abfragbarer Markenwiedergaben erfolge über spezielle Benutzungsoberflächen auf dem Computer als Datenlese- und -wiedergabegerät. In Verbindung mit dem Computer selbst könnten dann Graphiken, aber auch Multimediaanwendungen, wie Animationen und Filme und im Zusammenhang mit Peripheriegeräten wie Lautsprechern zusätzlich Töne und Geräusche und mittels eines Geruchswiedergabegeräts Gerüche jeweils wie sie z. B. im Online-Markenregister hinterlegt seien, als Zeichen wiedergegeben werden. Es gebe derzeit mehrere Geruchswiedergabegeräte.

Zu dem Teil der zweiten Frage, der die Wiedergabe des Geruchs durch eine chemische Formel betrifft, erklärt der Kläger, die chemische Strukturformel, hier $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$, ermögliche es, eine chemische Reinsubstanz als solche eindeutig zu charakterisieren, wohingegen anhand der chemischen Summenformel, hier $C_{10}H_{10}O_2$, keine Aussage darüber gemacht werden könne, wie die einzelnen Atome der betreffenden Elemente genau miteinander verbunden seien. Eine chemische Reinsubstanz, hier Methylcinnamat, könne als solche durch ihre chemische Bezeichnung charakterisiert werden.

Weiter erklärt der Kläger, es gebe im Umgang mit Gerüchen keine generelle schulische Ausbildung. Meist sei es ein hobbymäßig beim Kochen und Backen durch Experimentieren mit Gewürzen und Aromen oder auch beim Genießen dieser Speisen selbst geschulter Personenkreis, der in den meisten Fällen in der Lage sei, einen typischen Frucht-, Blumen- oder Gewürzgeruch sogleich zutreffend zu bezeichnen und zuzuordnen. Weiter gebe es Fachleute, die einer Strukturformel oder chemischen Bezeichnung sogleich einen Geruch oder Geschmack zuordnen könnten, also Spezialisten wie trainierte Lebensmitteltechnologe, Parfümeure, Aromatiseure, aber auch Chemiker.

Der Kläger ist der Ansicht, die graphische Darstellbarkeit chemischer Strukturformeln, die objektiv eine chemische Substanz definiere, solle auch in Relation zu der graphischen Darstellung von Geräuschen mittels eines mehr oder weniger charakteristischen Sonagramms gesehen werden, also der Auftragung von Frequenz (und Lautstärke) des Geräusches gegen die Zeit. Anhand des brüllenden Löwen von Metro-Goldwyn-Mayer als Beispiel fragt er, ob ein Sonagramm als eine objektive graphische eindeutige Darstellung angesehen werden kann.

Er schlägt daher vor, die chemische Strukturformel sollte – wie bei den Hörmarken für die Wiedergabe als Sonagramm ausdrücklich geregelt – stets neben einer Beschreibung/Hinterlegung beim Markenamt eingereicht werden. Bei Geruchsmarken aus mehreren Komponenten könnten auch die qualitative/quantitative Zusammensetzung definiert werden.

Zu dem Teil der zweiten Frage, der die Wiedergabe des Geruchs durch eine Beschreibung betrifft, erinnert der Kläger daran, dass es in der Europäischen Union bereits Geruchsmarken gebe, so z. B. einen Blumenduft/an den Duft von Rosen erinnernden Geruch, der bei Reifen eingesetzt werde, den starken Geruch bitteren Bieres, der bei Wurfpielen beim Dartspiel eingesetzt werde, den Geruch frisch geschnittenen Grasses, der bei Tennisbällen eingesetzt werde, einen Vanillegeruch, der bei Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, pharmazeutischen Erzeugnissen, aus wertvollen Materialien hergestellten Waren, Druckereierzeugnissen, Haushaltswaren und Bekleidungsstücken eingesetzt werde.

Im vorliegenden Fall sei ausgeführt worden, dass der Geruchsmarke, die Gegenstand der Anmeldung gewesen sei, „ein balsamisch-fruchtiger Duft mit einem leichten Akzent = Anklang an Zimt“ zugrunde liege. Dies entspreche der Klassifikation der Parfümindustrie der Europäischen Union. Unter „balsamisch“ verstehe man einen Geruchseindruck, der mit süß, weich und warm beschrieben werde. Unter „fruchtig“ verstehe man den Geruchseindruck von den aus der Natur bekannten Fruchtnoten, wie z. B. Himbeere, Apfel und Pflaume.

Was den Teil der zweiten Frage betrifft, der eine Hinterlegung einer Wiedergabe des Schutzrechtes betrifft, führt der Kläger aus, die Hinterlegung von Marken, hier der sonstigen Markenform „Hörmarke“, sei durch das DPMA seit Dezember 1994

vorgeschrieben. Die Hinterlegung von Geschmacksmustern als dreidimensionale Modelle sei seit Juli 1988 möglich. Diese Hinterlegung könne durch eine Beschreibung des Modells ergänzt werden. Dies sei durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Patentsachen spätestens seit 1975 Praxis in Patentsachen.

Der Kläger erinnert daran, dass er bereits im Anmeldeantrag ausgeführt habe, dass die streitgegenständliche Marke in üblichen Mengen über den örtlichen Laborbedarf oder z. T. direkt über Hersteller und Vertreiber von organischen Feinchemikalien bezogen werden könne. In Kenntnis der chemischen Bezeichnung, die mit veröffentlicht werden sollte, seien Dritte nach dem Kauf dieser Chemikalie in die Lage versetzt, sich unabhängig von der Hinterlegung der Probe beim DPMA und einer Veröffentlichung der olfaktorischen Beschreibung der Marke einen genauen und objektiven Eindruck von der veröffentlichten Marke zu machen und sie gegebenenfalls auch mit anderen Geruchskennzeichen zu vergleichen. Für die vom Bundespatentgericht vorgetragenen Bedenken zur fehlenden Beständigkeit oder zu einer zu großen Flüchtigkeit von Geruchsmarken bestehe hier kein Anlass, und sie seien auch nicht als sonstige absolute Schutzhindernisse zu prüfen, denn hierfür liege keine vom Gesetzgeber gewollte Kompetenz für die abschließende Aufzählung vor.

Schließlich schlägt der Kläger bezüglich der Kombination der Wiedergabesurrogate vor, für die Anmeldung einer Geruchsmarke auf Basis eines chemischen Reinstoffes, wie im vorliegenden Fall, sollte die Charakterisierung durch

- die Wiedergabe der genauen chemischen Bezeichnung, unter einer Beschaffungsadresse, unter der der Geruch bezogen werden könne,
- gegebenenfalls ergänzt durch seine Strukturformel,
- ergänzt durch eine Hinterlegung, z. B. beim prüfenden Markenamt,
- gegebenenfalls in Kombination mit seiner olfaktorischen Beschreibung

erfolgen.

Für die Anmeldung einer Geruchsmarke auf Basis einer Riechstoffzusammensetzung, also eines Parfüms, eines ätherischen Öls oder von etwas Ähnlichem, sollte die Charakterisierung durch

- die Wiedergabe der genauen chemischen Bezeichnung und der Mengenverhältnisse zueinander aller Einzelkomponenten oder eingesetzten Komponenten aus ätherischen Ölen (mit Art, Herkunft, Qualitätsgrad) und der Beschaffungsadresse, unter der diese Zusammensetzung oder deren Einzelkomponenten bezogen werden können,
- gegebenenfalls ergänzt durch deren Strukturformeln,
- ergänzt durch eine Hinterlegung, z. B. beim prüfenden Markenamt,
- gegebenenfalls in Kombination mit seiner olfaktorischen Beschreibung

erfolgen.

Die Republik Österreich geht davon aus, dass aufgrund der Rechtswirkungen der Eintragung einer Marke das Erfordernis der Bestimmtheit von Marken oder von deren Schutzbereich anzunehmen sei. Die Öffentlichkeit habe daher ein schutzwürdiges Interesse an einer aussagekräftigen Information über Ausschlussrechte Dritter. Sie erinnert daran, dass sich der Schutzbereich von eingetragenen Marken aus dem Registerstand ergebe, aus dem die Öffentlichkeit sich über Ausschlussrechte Dritter informieren könne. Es komme somit der visuellen Wahrnehmbarkeit von eingetragenen Marken über die Einsichtnahme in das Markenregister erhebliche Bedeutung zu.

Die Republik Österreich räumt ein, dass sich in jüngerer Zeit auch die Frage der graphischen Darstellbarkeit anderer Zeichen, wie Klänge und Gerüche, stelle. Das Ausmaß der mit einer graphischen Darstellung zu erlangenden Bestimmtheit derartiger Zeichen lasse eine differenzierte Betrachtung von Hör- und Geruchszeichen geboten erscheinen.

Die Republik Österreich legt dar, dass in Österreich Hörmarken auch graphisch darstellbar und eintragungsfähig seien. Die österreichischen Vorschriften über die graphische Darstellung von Hörmarken sollten sicherstellen, dass sich der Klang der Hörmarke aus der graphischen Darstellung ergebe oder nachvollziehen lasse. Hierbei sei anzumerken, dass ein hundertprozentig eindeutiges Reproduktionsergebnis aus dem Sonogramm nur bei höchsten Auflösungen sowie bei Einsatz hochspezialisierter EDV-Hilfsmittel möglich sei und aus der Notenschrift de facto unmöglich sei; gerade bei der Darstellung in Form einer Notenschrift könne es mangels geregelter zeitlicher Maßeinheiten und aufgrund der jeweils gewählten Wiedergabemittel (unterschiedliche Instrumentierung) zu variablen Wiedergabeergebnissen kommen. Unter Berücksichtigung dieser Schwierigkeiten sei zusätzlich die Vorlage einer klanglichen Wiedergabe der Marke in Form einer auf einer Diskette gespeicherten WAVE-Datei erforderlich. Die Bedeutung der graphischen Darstellung werde dadurch aber in keiner Weise geschmälert.

Die Republik Österreich ist der Ansicht, dass es sich mit Geruchszeichen jedoch anders verhalte. Eine einheitliche graphische Darstellbarkeit von Gerüchen stoße aufgrund des derzeitigen Standes der wissenschaftlichen Entwicklungen auf gravierende Probleme. Allein die Angabe einer chemischen Formel oder einer chemischen Bezeichnung zur graphischen Darstellung eines Geruchs sei aufgrund verschiedenster Faktoren, die den jeweils tatsächlich wahrnehmbaren Geruch beeinflussten, wie etwa die Konzentration und Menge, die Temperatur, das Trägermaterial des Geruchsstoffes, nicht geeignet, einen Geruch mit Bestimmtheit zu konkretisieren. Auch der Zeitfaktor spiele aufgrund der Flüchtigkeit von Gerüchen eine maßgebliche Rolle. Diese Aspekte verhinderten darüber hinaus sogar die Nachvollziehbarkeit von Gerüchen aufgrund von Geruchsproben. Auch

müsse darauf hingewiesen werden, dass der Stand der wissenschaftlichen Forschung eine chemische Beschreibung und Nachvollziehung im Hinblick auf natürliche Gerüche nicht in jedem Fall zulasse.

Die Möglichkeit verbaler Geruchsbeschreibungen hingegen berge das Problem in sich, dass bereits das Abfassen der Beschreibung von subjektiven Faktoren geprägt sei und jeweils vom Wahrnehmenden subjektiv anders ausgelegt werden könne. Wenn man beispielsweise die Beschreibung der Duftnoten von Weinen vergleiche – etwa fruchtig, blumig, mit Duft von Erdbeeren usw. –, beschrieben erfahrungsgemäß nicht einmal Fachleute ein und dasselbe zu beurteilende Erzeugnis mit gleichlautenden Attributen. Zusätzlich stelle sich dabei das Problem, dass kurze Beschreibungen – beispielsweise „der Duft von Rosen“ – in keiner Weise aussagekräftig seien, da verschiedene Rosensorten unterschiedliche Duftnoten aufwiesen. Aufwendige und lange Beschreibungen seien dagegen häufig dazu angetan, in jeder beschriebenen Facette einen Interpretationsspielraum zu eröffnen und somit eine konkrete Nachvollziehbarkeit unmöglich zu machen.

Die Republik Österreich ist der Auffassung, es sei nicht davon auszugehen, dass Gerüche mit Bestimmtheit graphisch darstellbar seien. Im Gegensatz zu Klangzeichen sei die markenrechtliche Eintragungsfähigkeit von Geruchszeichen somit grundsätzlich im Hinblick auf mangelnde Bestimmtheit nicht gegeben.

Zur ersten Frage führt das **Vereinigte Königreich** aus, der Wortlaut der Richtlinie biete keine klaren Anhaltspunkte dafür, wie der Begriff „sich graphisch darstellen lassen“ auszulegen sei. Dieses Merkmal werde nur in Artikel 2 der Richtlinie erwähnt. Daher sei mangels einer vorgegebenen Bedeutung zur Auslegung des Begriffs zu untersuchen, welche Zwecke mit der Voraussetzung verfolgt würden.

Ausgangspunkt für die Auslegung sei die Voraussetzung, dass jede Darstellung der Marke im Register klar und eindeutig sein müsse. Es sei allgemein anerkannt, dass das System der eingetragenen Marken Klarheit und Eindeutigkeit bei der Festlegung einer Marke in öffentlichen Registern voraussetze, wenn es funktionieren solle. Dafür gebe es verschiedene Gründe. Erstens solle eine gründliche Überprüfung der Marke ermöglicht werden, um feststellen zu können, ob sie den Anforderungen der Richtlinie in Bezug auf die Eintragung genüge, und diese Voraussetzung sei für die spätere Veröffentlichung der Marke in den Markenregistern der nationalen Markenämter oder des HABM zwingend. Zweitens ermögliche eine klare Darstellung, dass die Art der eingetragenen Marke für die Allgemeinheit (insbesondere für andere Gewerbetreibende, die nicht immer in dem Mitgliedstaat niedergelassen seien, in dem das Register seinen Sitz habe) in vollem Umfang verständlich werde. Drittens versetze eine eindeutige Darstellung die Gerichte und die Parteien in die Lage, einen etwaigen Verstoß sachgerecht zu würdigen und insbesondere festzustellen, ob ein Zeichen mit einer eingetragenen Marke identisch oder ihr ähnlich sei. Darüber hinaus hätten in verschiedenen Zusammenhängen Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM und der

Gerichte im Vereinigten Königreich wiederholt die Bedeutung der Klarheit und Eindeutigkeit des Inhalts der Markenregister hervorgehoben.

Das Vereinigte Königreich betont, dieses Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit beruhe jedoch nicht auf der vorgeschlagenen Auslegung von Artikel 2 der Richtlinie, wonach diese Vorschrift eine restriktive Handhabung bei der Eintragung eines Zeichens erforderlich mache. Artikel 2 solle dem ersten Eindruck nach nicht mit dem Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit den Kreis der Arten von Zeichen einschränken, die als Marke eingetragen werden könnten. Zweitens bestehe keine Notwendigkeit, den Ausdruck „sich graphisch darstellen lassen“ restriktiv auszulegen, wenn die Zwecke von Artikel 2 der Richtlinie bei der Feststellung, ob eine Marke diesen Anforderungen genüge, gebührend berücksichtigt würden. Drittens gebe es keinen prinzipiellen Grund, warum eine im Wesentlichen verwaltungstechnische Voraussetzung, die gewährleisten solle, dass das System der Markeneintragung funktioniere, zu einer wesentlichen Einschränkung der Eintragungsfähigkeit der Marken führen sollte, die, auch wenn sie neuartig seien, im Register mit herkömmlichen Mitteln dargestellt werden könnten. Nach seiner Auffassung sei daher die graphische Darstellbarkeit gegeben, sofern die einzutragende Marke im Register in einer Form dargestellt werden könne, die ihr Wesen verständlich mache.

Das Vereinigte Königreich betont, in der Richtlinie finde sich keine Einschränkung hinsichtlich der Art, in der eine Marke graphisch dargestellt werden könne. Nach seiner Auffassung sei das Merkmal „sich graphisch darstellen lassen“ so auszulegen, dass ein Zeichen hinreichend klar und eindeutig darstellbar sein müsse, so dass der Benutzer des Registers in der Lage sei, aus diesem zu erkennen, welches Zeichen eingetragen sei. Es sei nicht erforderlich, dass eine bestimmte Form der graphischen Darstellung verwendet werde.

Das Vereinigte Königreich trägt vor, eine Darstellung stelle ein Zeichen im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie nur dann angemessen graphisch dar, wenn sie die folgenden drei Voraussetzungen erfülle:

- a) Die Darstellung im Register müsse eine hinreichend abgeschlossene Darstellung des fraglichen Zeichens sein. Es müsse möglich sein, so, wie sie im Register erscheine, festzustellen, welches Zeichen der Anmelder verwende oder zu verwenden beabsichtige, ohne dass auf Beispiele, Proben und Ähnliches zurückgegriffen werden müsse.
- b) Die graphische Darstellung müsse an die Stelle des verwendeten oder vom Anmelder vorgeschlagenen Zeichens treten können, da sie dieses Zeichen und kein anderes vertrete. Sie müsse das Zeichen klar und eindeutig vertreten.

- c) Die Darstellung im Register müsse für Personen, die das Register einsähen, verständlich sein. Diese Personen müssten in der Lage sein, das Zeichen genau zu identifizieren, wenn sie dafür auch in manchen Fällen Verständnis für ein besonderes Sprachsystem aufbringen können müssten. Nicht akzeptabel wäre eine Darstellung, die von demjenigen, der das Register einsehe, unverhältnismäßige Anstrengungen verlange, um anhand der Darstellung im Register zu erkennen, um welches Zeichen es sich handele.

Das Vereinigte Königreich ist der Auffassung, es gebe kein grundsätzliches Hindernis, eine Geruchsmarke im Sinne von Artikel 2 graphisch darzustellen.

Zur zweiten Vorlagefrage betont das Vereinigte Königreich, die Frage, ob ein Zeichen, dessen Eintragung beantragt werde, die Anforderungen nach Artikel 2 erfülle, sei durch die nationalen Gerichte zu entscheiden, wobei es alle Umstände zu berücksichtigen habe. Von diesem Standpunkt ausgehend macht das Vereinigte Königreich folgende allgemeine Ausführungen zu dieser Frage.

Zunächst bezweifelt das Vereinigte Königreich, dass eine chemische Formel überhaupt dafür ausreiche, eine Geruchsmarke graphisch darzustellen. Erstens stelle die chemische Formel nicht den Geruch der Chemikalie selbst dar. Zweitens würden nur wenige Menschen beim Lesen der chemischen Formel verstehen, welches Produkt dadurch dargestellt werde. Selbst wenn sie es verstünden, sei es durchaus möglich, dass sie sich den Geruch des Produkts nicht vorstellen könnten. Drittens würden viele vertraute Gerüche nicht durch eine einzelne reine chemische Substanz, sondern durch eine Mischung hervorgerufen. Das Wesen des Zeichens aus mehreren (wahrscheinlich) komplexen chemischen Formeln zu ermitteln, würde diejenigen, die das Register einsähen, unangemessen belasten.

Das Vereinigte Königreich hält es sodann für möglich, dass ein Duft durch eine Beschreibung in Worten im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie graphisch dargestellt werden könnte. Die Umstände, unter denen ein solches Zeichen akzeptiert werden könne, träfen jedoch wahrscheinlich selten zusammen, weil es schwierig wäre, eine solche Beschreibung so klar und eindeutig zu formulieren, dass sie das fragliche Zeichen in angemessener Weise darstellen würde.

Die Hinterlegung einer Chemikalie wiederum sei keine „graphische“ Darstellung eines Zeichens. Sie sei nicht graphischer Natur und wäre für den Gebrauch in den Markenregistern der Art, wie sie in der Gemeinschaft bestünden, nicht geeignet.

Schließlich trägt das Vereinigte Königreich vor, wenn eine Beschreibung für sich genommen ungeeignet sei, die Marke zu definieren, so ändere aus den dargelegten Gründen weder die Hinzufügung einer Formel noch die Hinterlegung einer Probe daran etwas.

Zur ersten Frage führt **die Kommission** aus, dass es nach dem Wortlaut des Artikels 2 der Richtlinie nicht ausgeschlossen sei, auch solche – etwa olfaktorische

- Zeichen als Marken anzuerkennen, die selbst nicht visuell wahrnehmbar seien. Zwar seien in dieser Vorschrift lediglich Zeichen angeführt, die visuell zwei- oder dreidimensional wahrnehmbar seien und sich daher durch Schrift oder Bild ohne weiteres abbilden ließen. Diese Aufzählung sei jedoch nicht abschließend. Dies folge aus dem Wortlaut des Artikels 2. Dafür spreche auch die siebte Begründungserwägung der Richtlinie, in der von einer „Beispielliste“ unterscheidungsfähiger Zeichen die Rede sei.

Nach Auffassung der Kommission wird diese Auslegung von Artikel 2 der Richtlinie durch die Gemeinsame Erklärung von Rat und Kommission im Protokoll zur Ratssitzung, auf der die Richtlinie angenommen wurde, bestätigt (ABl. des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt [HABM], 1996, 606), die betone, dass Artikel 2 der Richtlinie nicht die Möglichkeit ausschließe, in Zukunft Tonzeichen als Marken einzutragen. Diese Erwägung lasse sich auf Geruchszeichen übertragen, denn das Problem der graphischen Darstellbarkeit stelle sich für sie in ähnlicher Weise. Die Erklärung sei allerdings nicht Bestandteil der Richtlinie geworden und könne daher nicht unmittelbar zur Auslegung der Richtlinie herangezogen werden. Dies schließe jedoch nicht aus, die Protokollerklärung als Indiz für den Willen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, wenn der Wortlaut der Vorschrift mehrere Auslegungen zulasse. Der Wortlaut von Artikel 2 lasse jedenfalls auch die Auslegung zu, olfaktorische Zeichen grundsätzlich als markenfähig anzuerkennen.

Die Kommission macht geltend, die Vorarbeiten zur Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke sprächen ebenfalls dafür, olfaktorischen Zeichen grundsätzlich die Markenfähigkeit nach Artikel 2 der Richtlinie zuzusprechen. Sie habe zu ihrem ersten Verordnungsvorschlag ausgeführt, dass keine Art von Zeichen „a priori“ ausgeschlossen sein solle. Ferner habe sie vorgeschlagen, das Urteil, ob etwa Farben oder Farbschattierungen, Hör-, Geruchs- oder Geschmackszeichen fähig seien, als Gemeinschaftsmarken eingetragen zu werden, dem HABM, den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof zu überlassen. Die Kommission betont ferner, dass in verschiedenen Mitgliedstaaten ausdrücklich Farb- und Hörzeichen als Marken anerkannt seien.

Schließlich ist die Kommission der Ansicht, dass auch der Grundsatz des markenrechtlichen Registerschutzes der weiten Auslegung des Begriffes der graphischen Darstellbarkeit nicht entgegenstehe. Allerdings könne ein Zeichen nur dann eintragungsfähig sein, wenn der Schutzgegenstand klar und eindeutig bestimmbar sei. Dies scheine für Geruchszeichen nicht grundsätzlich ausgeschlossen zu sein.

In Bezug auf die zweite Vorlagefrage erinnert die Kommission daran, dass die graphische Darstellung dazu diene, ein klares, präzises und objektives Abbild der Marke zu geben. Dies sei insbesondere in einem Rechtssystem von Bedeutung, in dem das Markenrecht durch die Anmeldung und die Eintragung in ein öffentliches Register erworben werde.

Insofern vertritt die Kommission die Auffassung, dass eine chemische Formel als Mittel zur graphischen Darstellung eines Geruchs untauglich sei. Eine Formel stelle eine chemische Substanz und nicht den Geruch selbst dar. Darin liege der entscheidende Unterschied etwa zur Darstellung von Hörmarken durch Notenzeichen. Selbst wenn man eine solche Darstellung grundsätzlich akzeptierte, so wäre sie doch nicht klar und eindeutig. Praktische Erwägungen sprächen ebenfalls gegen die Anerkennung chemischer Substanzen als Mittel der Darstellung von Gerüchen. Wenn etwa die Zeichenähnlichkeit im Rahmen der Verwechslungsgefahr ermittelt werden sollte, möge zwar festzustellen sein, dass die beiden zu vergleichenden Substanzen in ihren chemischen Formeln voneinander abwichen; es lasse sich aber nur durch entsprechende Geruchsproben ermitteln, ob sie tatsächlich verschieden rüchen.

Die Kommission macht geltend, eine Beschreibung sei keine Form graphischer Darstellung und erfülle schon aus diesem Grund nicht die Anforderungen des Artikels 2 der Richtlinie. Im Übrigen könne auch eine Beschreibung einen Geruch nicht hinreichend klar und eindeutig darstellen. Verschiedene Personen empfänden denselben Geruch sehr unterschiedlich. Aber selbst wenn die Empfindung bei verschiedenen Personen identisch wäre, würden diese Personen die Empfindung mit hoher Wahrscheinlichkeit verschieden beschreiben. Die bloße Beschreibung eines Geruchs zöge erhebliche praktische Probleme bei der Beweisführung nach sich.

Nach Ansicht der Kommission sprechen dieser Erwägungen auch maßgeblich gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 11. Februar 1999 in der Beschwerdesache R 156/1998-2, in der diese Beschwerdekammer den „Duft frisch geschnittenen Grases“, also eine wörtliche Beschreibung, als graphische Darstellung zugelassen habe.

Die Kommission vertritt die Auffassung, die Hinterlegung einer Probe sei ebenfalls keine graphische Darstellung eines Geruchszeichens. Die Hinterlegung einer Probe bei Geruchsmarken begegne Problemen. Gerüche würden individuell verschieden wahrgenommen; zudem hätten Gerüche die Eigenschaft, sich im Laufe der Zeit zu verändern und gegebenenfalls zu verflüchtigen. Ein eindeutiger und dauerhafter Geruchseindruck könne durch Proben des Geruchszeichens daher nicht erzeugt werden.

Die Kommission ist der Ansicht, da keines der oben genannten Mittel dem Erfordernis graphischer Darstellbarkeit nach Artikel 2 der Richtlinie genüge, ergebe sich auch für die Kombination dieser Mittel nichts anderes. Es sei zwar nicht auszuschließen, dass die Kombination dieser Mittel die Rechtssicherheit erhöhe, jedoch erscheine auch auf diese Weise eine hinreichend klare und eindeutige Darstellung von Gerüchen ausgeschlossen.

Sollte möglicherweise eine aus den Grundrechten, namentlich dem Grundrecht auf Eigentum, fließende Verpflichtung der Markenämter zur Anerkennung von

olfaktorischen Marken hergeleitet werden, so gehe dies nach ihrer Ansicht zu weit. Dem Recht auf Eigentum des Einzelnen stehe jedenfalls das Interesse der Allgemeinheit an einem klaren und den Grundsätzen der Rechtssicherheit genügenden System des Markenschutzes gegenüber.

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

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

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

Fidelma Macken
Berichterstatlerin

MEETING REPORT (translation via google translate) •

~Trademarks - Approximation of legislation - Directive 89/104/EEC - Signs, can be represented graphically - signs that are not visually perceptible , whose reproduction is possible indirectly - form of graphic representation in the case of such a character w

In case C-273/00

concerning a case before the Court of Justice pursuant to Article 234 EC from the Federal Patent Court (Germany) in the litigation pending there

Ralf Sieckmann, patent attorney, delivery address in Ratingen (Germany),

against

German Patent **and** Trademark Office

submitted request for a preliminary ruling on the interpretation of Article 2 of the First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 on approximation the laws of the Member States relating to trade marks (OJ 1989 L 40, p. 1),

I Legal framework

Community law

The First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 Approximation of the laws of the Member States relating to trade marks (OJ 1989, L 40, p. 1, corrected in ABI. L 159, hereinafter: Directive) has, in accordance with its first recital for the purpose of reviewing the legislation of the Member States to align the brands in order to eliminate differences are suitable for the free movement of goods and the free movement of services hinder and improve the conditions of competition in the common market

distort. However, it does not aim at a complete harmonization of these legislation.

of the Directive lists the signs that can be trademarks:

~Trademarks can be any symbol that represents itself graphically , especially words including personal names, images, Letters, numbers and the shape or presentation of the goods, as far as such signs are likely to represent goods or services to distinguish the company from those of other companies."

Article 3 lists the grounds for refusal and invalidity:

.(1) The following characters or excluded or subject to

Invalidation :

Trademarks are from registration

Im case of registration of the

a) Signs that cannot be registered as trademarks,

•

The German law of October 25, 1994 on the protection of trademarks and other trademarks (Trademark Act - MarkenG) (Federal Law Gazette I of 25. October 1994, p. 3082), which has been applicable since January 1 , 1995 , has the e Directive implemented into German law.

Article 3 paragraph 1 Trademark Act provides:

"As a trademark, all characters, especially words including Personal names, illustrations, letters, numbers, sound symbols, three-dimensional designs including the shape of a product or their packaging and other presentations including colors and Color combinations are protected that are suitable for goods or Services provided by one company differ from those of other companies to distinguish. u

According to § 8 MarkenG, trademarks “ that cannot be represented graphically” are of excluded from registration.

In accordance with Section 37 Paragraph 1 of the Trademark Act, the German Patent and Trademark Office examines (hereinafter : DPMA), whether the trademark according to Section 8 is due to an absolute Barrier to protection is excluded from registration. In the complaint process The Federal Patent Court checks whether the trademark in question has been registered absolute obstacle to protection. This review is not limited to that The obstacles to protection on which the DPMA 's decision is based are limited.

II . Facts of the main proceedings and questions referred

Mr Sieckmann (hereinafter: plaintiff) reported an odor mark to the DPMA for the services in classes 35 , 41 and 42 for registration as other Brand shape. For the graphic representation of the brand, he referred to one attached to his application . This is as follows:

.Trademark protection is claimed for the data deposited with the DPMA Odor mark of the pure chemical substance methyl cinnamate (= Cinnamic acid methyl ester), the structural formula of which is shown below. Samples of this odor brand are also available through local laboratory supplies according to the Yellow Pages of Deutsche Telekom AG or e.g. B. about the company E. Merck available in Darmstadt.
 $C_6H_5, CH = CHCOOCH_3$.

In the event that the description of the registration requirement according to Section 32 paragraphs 2 and 3 MarkenG were not sufficient, the plaintiff extended them as an alternative Description according to the main application with the following addition:
.The trademark applicant declares his consent to an inspection of the files in the deposited odor mark ' methyl cinnamate ' according to § 62 para 1 MarkenG. Section 48 paragraph 2 [of the Trademark Ordinance].M
The plaintiff also submitted a smell sample in a container and resulted in this from that the scent is usually balsamic-fruity with a slight aftertaste called cinnamon .

The DPMA rejected the registration on the grounds that there were concerns about the trademark eligibility of the registered trademark in accordance with Section 3 Paragraph 1 MarkenG exist and their graphic representation in accordance with Section 8 Paragraph 1 Trademark Act exist. because with the indication of the chemical formula $C_6H_5 - CH = CHCOOCH_3$ for methyl cinnamate in connection with the description of the scent as balsamic-fruity with a slight hint of cinnamon, neither stands for the office determine for the competitors what is protected . The DPMA held it However, not necessary. about the question of brand ability and the graphical displayability to decide because of the lack of distinctiveness the registered trademark in accordance with Section 8 Paragraph 2 No. 1 MarkenG of its registration oppose.

The plaintiff lodged an appeal against this rejection Federal Patent Court. He asserted. an odor mark is general brandable and it meets the requirements of graphical representation if it by a chemical formula and deposited a sample of it

become. The odor mark in question also has the required one
Distinctive character in relation to the services claimed_

The Federal Patent Court is of the opinion that smells, viewed in the abstract,
may be suitable for the public within the meaning of Section 3 Paragraph 1 of the Trade Mark
Act

to inculcate an independent operational means of differentiation. It cherishes
However, there are doubts as to whether an odor mark is a prerequisite
of graphical representability in accordance with Section 8 Paragraph 1 of the Trade Mark Act
. The

The success of the complaint depends at least partly on the question of how
Element of the crime .Signs that can be represented graphically „according to § 8
Paragraph 1 of the Trade Mark Act is to be interpreted by Article 2 in conjunction with
Article

3 paragraph 1 letter a of the directive should be implemented into national law .

The Federal Patent Court has doubts about the interpretation of Article
2 of the directive suspended the legal dispute by order of April 14, 2000 and
The following questions are referred to the Court of Justice for a preliminary ruling pursuant
to Article 234 EC
submitted:

I. Is Article 2 of the First Council Directive 89/104/EEC of 21
December 1988 on the approximation of the laws of the Member States
about the trademarks are to be interpreted as meaning that .signs that are graphic
represented " conceptually only includes those characters that
can be reproduced directly in their visible design?
Or does it also mean signs that as such - like
For example, smells or noises - although not visually perceptible
but whose reproduction is indirectly possible using aids ?

2. If question 1 is answered in the sense of a broad interpretation: Sufficient
it meets the requirements for graphical displayability in the sense of
Article 2 of the Directive if an odor
a) by a chemical formula
b) through a description (to be published).
c) by means of a deposit or
d) through a combination of the aforementioned reproduction surrogates
is played back?

III Proceedings before the Court of Justice

The decision of the Federal Patent Court was filed with the registry on July 10, 2000
Court of Justice received.

accordance with Article 20 of the Protocol on the EC Statute of the Court of Justice
writing legal declarations submitted : _

Ralf Sieckmann. patent attorney ;

the Republic of Austria, represented by C. Pesendorfer as
authorized persons ; _

the United Kingdom, represented by R. Magrill as authorized representatives
assisted by D. Alexander, Barrister ;

the Commission of the European Communities , represented by K.
Banks, Legal Service, as authorized representative, assisted by W. Berg,
Lawyer.

IV Summary of the written submissions to the Court Explanations

The plaintiff explains. the first question about graphical representability of signs
neither in the directive nor in the provisions of this verbatim
corresponding Article 4 of the Community Trade Mark Regulation in Sections 3
and 8 paragraph 1 MarkenG defined. The Third Board of Appeal of the
However , Harmonization Arranges for the Internal Market (hereinafter: OHIM).
in its decision 'LIGHT GREEN' of December 18, 1998 stated that
a contourless color , i.e. another, non-graphical brand shape, generally
within the meaning of Article 4 of the Community Trade Mark Regulation
be. The plaintiff considers that this provision should be interpreted as meaning:
that a color in itself without any form, as in the previous case,
is trademarkable because it falls under the meaning of the expression .all character traps ,
which will be used in this article. A color as such is in the sense of
Article 4 of the Regulation can be represented graphically in the way of a two-dimensional
optical reproduction of the claimed color, as in the previous case
Deposit one on one Sheet of paper applied color strip with the
Registration fees . By submitting such a color sample the
The subject of trademark protection is clearly defined (see also the decision
.Color brand magenta / gray N of the Federal Court of Justice dated 25 . March 1999).

The plaintiff emphasizes that according to Homepage of the Benelux Trademark Office
is expressly pointed out that odor marks are within the framework
the implementing regulation for the Benelux trademark law
could. He explains that in France, in accordance with Article 1, second sentence, of Law No.
91-7 on factory, trade and service marks acoustic signs. e.g. b.
Tones and musical phrases. as well as holograms, computer images, shapes and
Color arrangements. combinations or shades registered as trademarks
could become . On the homepage of the Geneva-based World Organization for
intellectual property rights (hereinafter: WIPO) regarding the types of trademarks and the
Representability , it should be noted that the trademarks are also made in particular
Scents or colors could exist as distinguishing features

would be used. He also presents suggestions from the literature for the definition of the Brand concept that deals with the olfactory brand.

The plaintiff advocates a broad interpretation of the term "graphically represented" in the directive. As part of the systematic interpretation and practice of the Trademark offices should represent the term graphically - in his opinion as "represent or represent electronically or store in some other way" understood and clarified in the context of a future change in the law or be corrected. The restriction "Mgraphic" is evidently as follows: Due to an editorial oversight it was only added to the final version of the directive, without that this is necessary in view of the previous and current legal practice of the Member States have given a reason. This is also proven by the practice of DPMA and OHIM. OHIM expressly leaves aside the classic ones. Brand forms also include scent marks, sound marks, colors, holograms and such miscellaneous Brands too. It also records registrations electronically on diskette and publishes these applications electronically via the Internet. Third parties would explicitly access this electronic trademark register pointed out. The official registration form of the DPMA is left next to the Classic brand forms also include sound marks, colors, identifying thread marks and other brands too. The DPMA records applications electronically on disk stored or, as in the present case, received by deposit. It publishes the registration data electronically. Also the later contingent effect, which is intended to enable third parties to lodge an objection, is done electronically.

The plaintiff then explains that black and white are used on data carriers and colored Sign. two and three-dimensional or as a hologram, as a single character or as a character sequence. in the form of a video or animation if necessary be recorded as a file together with sound elements. The query of the word and other content of such data carriers or online via the Internet searchable brand representations are carried out via special user interfaces on the computer as a data reading and playback device. In connection with that Computers themselves could then produce graphics, but also multimedia applications, such as Animations and films and related to peripherals such as Loudspeakers additional tones and noises and by means of a Odor display device smells as they are, for example. B. in the online trademark register stored, are reproduced as characters. There are currently several Odor reproduction devices available.

As to the part of the second question relating to the reproduction of the smell by a chemical formula, As far as the chemical formula is concerned, the plaintiff explains the chemical structural formula here: $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$, makes it possible to create a pure chemical substance as such to be clearly characterized, whereas based on the chemical molecular formula here $C_{10}H_{10}O_2$, no statement can be made about how the individual ones Atoms of the elements in question are precisely connected to each other. One chemical substance, here methyl cinnamate, can be used as such through its chemical name can be characterized.

The plaintiff further explains. There is no general rule when dealing with odors school education. Mostly it is a hobby of cooking and baking by experimenting with spices and flavors or by enjoying yourself. These dishes are trained by a group of people who, in most cases, are in the A typical fruit, flower or spice smell is immediately appropriate to label and assign. There are also experts who use a structural formula or chemical name immediately assign a smell or taste could, i.e. specialists such as trained food technologists, perfumers, Aromatists, but also chemists.

The plaintiff is of the opinion that the graphical representability chemical Structural formulas that objectively define a chemical substance are also included Relation to the graphical representation of sounds using a more or less characteristic sonagram can be seen, i.e. the application of Frequency (and volume) of the sound versus time. Based on the roaring Lions from Metro-Goldwyn - Mayer as an example, he asks whether a sonagram is considered one Objective graphical clear representation can be viewed.

He therefore suggests that the chemical structural formula should - as with the sound marks expressly regulated for playback as a sonagram - always next to one Description/deposit must be submitted to the trademark office. At Odor brands made up of several components could also be the qualitative/quantitative composition can be defined.

As to the part of the second question relating to the reproduction of the smell by a As far as description is concerned, the plaintiff recalls that it is in the European Union already has scent marks, e.g. B. a floral scent / the scent of Rose - like smell that is used in tires, the strong smell bitter beer, that of darts when playing darts used, the smell freshly cut grass, which is used by tennis balls be used. a Vanilla smell. in the case of personal and beauty care products, pharmaceuticals products, goods made from valuable materials, printed matter, household goods and clothing.

In the present case it was stated that the odor mark, the The subject of the application was a balsamic-fruity scent with a slight accent = hint of cinnamon". The s corresponds to the Classification of the European Union perfume industry. Under .balsamic· one understands an olfactory impression that is described as sweet, soft and warm become. By .. Fruity~ one means the olfactory impression of those from nature familiar fruit notes. such as e.g. raspberry, apple and plum. As to the part of the second question which concerns a deposition of a representation of the Property Right: : the plaintiff explains the filing of trademarks here the other form of trademark . soundmark, has been through the DPMA since December 1994

required. The filing of designs as three-dimensional Models have been possible since July 1988. This deposit can be made by a Description of the model needs to be added. This is due to the case law of Federal Court of Justice in patent matters since 1975 at the latest .

The plaintiff recalls that he had already stated in the application that: the disputed trademark in usual quantities above the local one Laboratory supplies or e.g. T. directly through manufacturers and distributors of organic Fine chemicals can be obtained. Knowing the chemical name , which should be published with, are third parties after purchasing this chemical in a position to do so independently of the sample being deposited with the DPMA and a publication of the olfactory description of the brand to make an accurate and objective impression of the published brand and if necessary, also compare them with other odor characteristics. For those from Concerns raised by the Federal Patent Court regarding the lack of resistance or There is no reason for the great volatility of odor marks here, and they should not be examined as other absolute barriers to protection, because for this purpose There is no competence intended by the legislature for the final list before.

Finally , the plaintiff proposes regarding the combination of the reproduction surrogates for the registration of an odor trademark based on a chemical Pure substance, as in the present case, should be characterized by take place.

the reproduction of the exact chemical name, under one Procurement address where the smell can be obtained, if necessary supplemented by its structural formula , supplemented by a deposit, e.g. at the examining trademark office, if necessary in combination with its olfactory description

For registering an odor trademark based on a Fragrance composition, i.e. a perfume, an essential oil or something similar, the characterization should be through the reproduction of the exact chemical name and the Quantitative ratios of all individual components or Components made from essential oils used (with type, origin, quality level) and the procurement address under which it is provided Composition or its individual components can be obtained can, if necessary supplemented by their structural formulas, it is supplemented by a deposit , e.g. B. at the examining trademark office, if necessary in combination with its olfactory description _ _ _

take place.

The Republic of Austria assumes that due to the legal effects of the Registration of a trademark the requirement of specificity of trademarks or of whose scope of protection should be assumed. The public therefore has one legitimate interest in meaningful information about Exclusion rights of third parties. It reminds us that the protection area of registered trademarks result from the register from which the public out about exclusion rights of third parties. So it comes visual perceptibility of registered trademarks through inspection the trademark register is of considerable importance.

The: Republic of Austria admits that the question of... graphic representation of other signs, such as sounds and smells. The Extent of certainty that can be achieved with a graphical representation Such signs allow a differentiated consideration of hearing and Smell signs appear necessary.

The Republic of Austria explains that audio brands can also be used graphically in Austria represented and registered. The Austrian regulations regarding the Graphical representation of sound marks should ensure that the sound of the sound mark can be derived or understood from the graphic representation . It should be noted that this is one hundred percent clear Reproduction result from the sonagram only at the highest resolutions as well is possible with the use of highly specialized IT aids and from which Musical notation is de facto impossible; especially when presented in the form of a Musical notation cannot be done due to the lack of regulated time units and due to the chosen means of reproduction (different instrumentation). variable playback results. Taking this into account difficulties is also the presentation of a phonetic representation of the trademark in the form of a WAVE file saved on a diskette. The However, this in no way makes the graphic representation significant diminished.

The Republic of Austria is of the opinion that there are odor signs, however differently . A uniform graphical representation of smells is needed (due to the current state of scientific developments serious problems. Simply specifying a chemical formula or one chemical name for the graphic representation of a smell is due A variety of factors that determine the smell that can actually be perceived influenced, such as the concentration and quantity, the temperature, that Carrier material of the odorant, not suitable for producing a smell with certainty to concretize. The time factor also plays a role due to the volatility of Odors play a significant role . These aspects also prevented even the traceability of odors based on odor samples. Also

It must be pointed out that the state of scientific research a chemical description and understanding with regard to natural ones allow smells in every case .

The possibility of verbal descriptions of smells, however , poses the problem It is clear that the writing of the description is already influenced by subjective factors and can be subjectively interpreted differently by the perceiver . , if you compare the description of the scents of wines for example fruity, floral, with the scent of strawberries , etc. - described Experience has shown that not even experts can judge one and the same thing Product with identical attributes. In addition , there is the problem that that short descriptions - for example "the smell of roses" in none Way meaningful because different types of roses are different had scents. In contrast, complex and long descriptions are common designed to provide room for interpretation in every facet described open up and thus make concrete traceability impossible .

The Republic of Austria is of the opinion that it cannot be assumed that Odors can be represented graphically with certainty. As opposed to Sound signs are the ability of smell signs to be registered under trademark law therefore fundamentally not given due to a lack of certainty .

Regarding the first question , the United Kingdom points out the wording of the directive does not offer any clear indications as to how the term " represent itself graphically let~ be interpreted. This feature is only included in Article 2 of the Directive mentioned. Therefore, in the absence of a given meaning to interpret the term to examine what purposes would be pursued by the requirement .

The starting point for the interpretation is the requirement that every representation of the Trademark must be clear and unambiguous in the register . It is generally accepted that the system of registered trademarks provides clarity and unambiguity Establishing a trademark in public registers requires it to function should. There are various reasons for this. Firstly, a thorough one should be carried out Verification of the brand can be made possible to determine whether it corresponds to the requirements of the Directive in relation to registration , and this This is a prerequisite for the subsequent publication of the trademark in the Trademark registers of the national trademark offices or OHIM are mandatory. Secondly enable a clear representation that the type of registered trademark for the General public (especially for other traders who are not always in the... Member State in which the register is established) in full Scope becomes understandable. Thirdly, a clear representation offsets the Courts and the parties are in a position to properly adjudicate any violation appreciate and in particular determine whether a sign is registered with a identical or similar to the brand . In addition , in various Decisions of the Boards of Appeal of OHIM and the

Courts in the UK reiterate the importance of clarity and
Clarity of the content of the trademark register highlighted.

The United Kingdom emphasizes this need for clarity and
However, clarity is not based on the proposed interpretation of Article
2 of the directive, according to which this provision requires restrictive handling of the
registration of a sign required. Article 2 should be the first impression
after not with the requirement of graphical representation the circle of
Limit types of characters that could be registered as trademarks.
Secondly, there is no need to represent the expression graphically
be interpreted restrictively if the purposes of Article 2 of the Directive are
Determination of whether a trademark meets these requirements
taken into account . Thirdly, there is no fundamental reason why an im
Essential administrative requirement that should ensure that _
the system of trademark registration works, an essential one
Restriction of the registrability of trademarks should result , even if
they are new, are presented in the register using conventional means
could. In his opinion, graphical representability is therefore given,
provided that the trademark to be registered is represented in the register in a form
that makes their nature understandable.

The United Kingdom emphasizes that there are no restrictions in the directive
regarding the way in which a trademark can be represented graphically. After
In his opinion , the feature “can be represented graphically” should be interpreted as follows :
that a sign must be sufficiently clear and unambiguous so that the
Users of the register would be able to recognize which character
was registered. It is not necessary that a specific form of the
graphical representation is used.

The United Kingdom submits that a representation constitutes a sign in meaning
of Article 2 of the Directive only if they represent the
meet the following three requirements:

- a) The presentation in the register must be sufficiently complete
be a representation of the character in question. It must be possible , like her
appear in the register to determine which mark the applicant
use or intend to use without relying on examples or samples
and the like must be resorted to.
- b) The graphic representation must replace the n or from used
Applicants can enter the proposed mark because they have this mark
and no one else represents. You must send the sign clearly and unambiguously
represent.

c) The representation in the register must be accessible to persons who view the register. to be understandable. These people would have to be able to read the sign to identify them precisely, even if they understand this in some cases would have to be able to afford a special language system. Not Acceptable would be a representation from the person making the register I understand that disproportionate efforts are required to achieve this on the basis of the representation in the register to identify which character it is.

The UK believes there is no fundamental one Obstacle to graphically representing an odor mark within the meaning of Article 2.

With regard to the second question referred, the United Kingdom emphasizes the question of whether

The sign for which registration is sought meets the requirements of Article 2 is to be decided by the national courts, taking into account all the circumstances have to be taken into account. From this point of view, the United Kingdom the following general comments on this question.

First of all, the UK doubts that a chemical formula is actually sufficient to graphically represent an odor mark. First The chemical formula does not represent the smell of the chemical itself. Second only those people who read the chemical formula would understand which product is represented by it. Even if they understood, so be it It's quite possible that they couldn't imagine the smell of the product. Third, many familiar smells would not be eliminated by a single pure chemical substance, but caused by a mixture. The essence of the sign from several (probably) complex chemical formulas an undue burden on those who view the register.

The Imperial Kingdom then considers it possible that a scent could be transmitted through a presented graphically in words within the meaning of Article 2 of the Directive could become. The circumstances under which such a sign will be accepted could, but probably rarely meet because it would be difficult to do so to formulate such a description so clearly and unambiguously that it represents the question in question would represent characters in an appropriate manner.

The deposit of a chemical is not a "graphical" representation of a character. It is not graphic in nature and is intended for use in the Trade mark registers of the type that exist in the Community are not suitable.

Finally, the United Kingdom submits if a description for itself taken as unsuitable to define the brand, change from those set out There are no grounds for adding a formula or depositing a sample something about it.

Regarding the first question, the Commission states that, according to the wording of the Article 2 of the Directive is not excluded, including olfactory ones

To recognize signs as trademarks that are not themselves visually perceptible. This regulation only lists signs that are visually two or more can be perceived three-dimensionally and can therefore be identified through writing or images without had more depicted. However, this list is not exhaustive. This follow from the wording of Article 1 s 2. The seventh also speaks for this Recital in the preamble to the directive, in which a list of examples distinctive signs are in question .

The Commission considers that this interpretation of Article 2 of the Directive through the Joint Declaration of the Council and the Commission in the Minutes at the Council meeting at which the directive was adopted (OJ des Office for Harmonization in the Internal Market [OHIM], 1996, 606) , which emphasizes that Article 2 of the Directive does not exclude the possibility of using tone signals in the future to be registered as trademarks. This consideration can be transferred to olfactory signs , because the problem of graphic representation is similar for them Way. However, the declaration did not become part of the directive and cannot therefore be used directly to interpret the directive . However, this does not exclude the use of the protocol statement as an indication of the will of the Legislators must be taken into account if the wording of the regulation contains several Allow interpretations . In any case, the wording of Article 2 also allows for this Interpretation to fundamentally recognize olfactory signs as trademarkable.

The Commission claims that the preparatory work for Regulation (EC) No 40/94 about the Community trademark also speaks in favor of olfactory signs in principle to grant trademark eligibility in accordance with Article 2 of the Directive . She explained in response to their first proposal for a regulation. that no kind of sign "a priori- should be excluded. She also suggested that the judgment whether *such as* colors or shades of color, hearing, smell or taste signs able to be registered as a Community trademark, the OHIM, the to be left to national courts and the Court of Justice . The Commission emphasizes Furthermore, in various Member States express color and sound signs recognized as trademarks.

Finally, the Commission considers that the principle of trademark register protection of the broad interpretation of the term graphic representation . However, one sign can only be registrable if the subject matter of protection is clear and unambiguous can be determined. This does not seem to be fundamentally ruled out for olfactory signs to be.

With regard to the second question referred , the Commission recalls that: graphic representation serves to provide a clear, precise and objective image of the to give brand. This is particularly important in a legal system which the trademark right through the registration and registration in a public Register is acquired.

In this respect, the Commission is of the opinion that a chemical formula as Means for the graphic representation of a smell is unsuitable. Put a formula a chemical substance and not the smell itself. That is where it lies a crucial difference to the representation of sound marks, for example Note symbol. Even if you have such a representation in principle accepted, then it wouldn't be clear and unambiguous. Practical considerations speak for themselves also against the recognition of chemical substances as means of representation of smells. If, for example, the similarity of characters within the framework of If the likelihood of confusion is to be determined , it should be noted that the The two substances to be compared differ in their chemical formulas deviated; However, it can only be determined through appropriate odor tests they actually smell different.

The Commission submits that a description is not a graphic form representation and for this reason alone does not meet the requirements of the Article 2 of the Directive. Incidentally , a description can also contain a smell not presented sufficiently clearly and unambiguously. Different people feel same smell very different. But even if the sensation at different people were identical, these people would share the sensation most likely described differently . The mere description of one Odor would result in significant practical problems in providing evidence.

In the Commission 's view , these considerations also speak decisively against this the decision of the Second Board of Appeal of OHIM of February 11th 1999 in case R 156/1998-2 , in which this Board of Appeal decided "Smell of freshly cut grass", i.e. a literal description rather than a graphic one allowed representation .

The Commission is of the opinion that the deposit of a sample is also necessary no graphical representation of an odor sign. Depositing a sample I encounter problems with odor marks . Smells would vary from person to person perceived; In addition, smells have the property of increasing over time change and, if necessary, evaporate. A clear and lasting one cannot therefore be created by sampling the olfactory symbol become.

The Commission considers that none of the above means meet this requirement Requirement of graphical representation in accordance with Article 2 of the Directive , arises for the combination of these means . It is true not be ruled out. that the combination of these means ensures legal certainty increase, but also in this way a sufficiently clear and Clear representation of smells excluded.

Should possibly one from the fundamental rights, namely the fundamental right to Property. fluid obligation of the trademark offices to recognize

In their opinion, this goes too far if they are derived from olfactory brands .
the right to property of the individual is in the interest of the individual
General public in a clear and the principles of legal certainty
adequate system of trademark protection .

The Commission proposes to answer the questions referred as follows:

Article 2 of the First Council Directive 89/104/EEC of 21 December
1988 on the approximation of the laws of the Member States relating to
Trademarks are to be interpreted as meaning that the term "signs, which are
graphically represented " includes both those characters that are directly
reproduced in their visible design , as well
Signs that are not visually perceptible as such - such as
Smells or noises - but they can be reproduced using aids
is indirectly possible.

A chemical formula, a description, a deposit or the
Combination of these playback surrogates does not meet the requirements
to the graphic representation of an odor mark in the sense of Article
2 of the First Council Directive 89/104/EEC of December 21, 1988
Approximation of the laws of the Member States relating to trademarks.

Fidelma Macken
Reporter Judge