SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
vom 6. November 2001 [1]

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 Marken [2] (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.

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

1 — Originalsprache: Spanisch.
2 — ABl. 1989, L 40, S. 1.
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."

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,

..."

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 Kennzeichen (Markengesetz — MarkenG) erlassen. [4]

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:

„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 42 [5] zur Eintragung als sonstige Markenform an. Diese bestand in:

„der chemischen Reinsubstanz Methylcinnamat (= Zimtsäuremethylester [6]), 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.

$C_6H_5\text{-}CH = CHCOOCH_3$"

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

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.

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 Zeichen [8], 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 wählen [10] 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 Befugnissen [13] 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. Beispielhaft 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 propriedad 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 Herkunft [16] und ihrer Qualität [17] 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]

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]

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 Chiemsee, 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 Unternehmen 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.

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: Propertisation 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 *Humaniora*, 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 Blinder, dem das unendlich Sichtbare versagt ist, im Hörbaren ein unendlich Lebendiges fassen kann.
So spricht die Natur hinabwärts zu andern Sinnen, zu bekannten, verkannten, unbekannten 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 Gesichts- 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 ist [30] 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 begrenzt [31] 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*, Édition L'Harmattan, 1998, S. 248.

29 — „Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aufhöre 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 Formen [33], 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 Kennzeichen 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 beeinflussten. [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" handele, 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, 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."

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 Werbebotschaften 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 hat[39], 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 Etats-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 Grases" 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 Königreich [45] 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 Wurfpfeilen für das Dartsspiel (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).

34. In Frankreich [47] können Düfte Gegenstand von Urheberrechten sein [48], 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]

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 Grases", 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.

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 Grases 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 propriedad 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 verlangt. 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 ureigenen Kennzeichnungfähigkeit 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 Subjektivität[56] 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 végetales 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 âromes 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 Pommeranzenblüten 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 durften, 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 („Kopfnoten"). Die „Mittelnoten" oder mittleren Noten stellen das Zentrum des Parfüms dar. Die dauerhaftesten und am wenigsten flüchtigen Noten sind die „Basisnoten", 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.