

Zum Begriff der grafischen Darstellbarkeit des Art. 2 Markenrechtsrichtlinie

Anmerkung zu den Schlussanträgen zur Riechmarken-Vorlage des BPatG

Ulrich Hildebrandt¹

Mit Schlussanträgen² vom 6. November 2001 schlägt Generalanwalt beim EuGH Colomer eine Auslegung des Art. 2 Markenrechtsrichtlinie vor, wonach ein Zeichen nur dann eine Marke sein könne, wenn es Unterscheidungskraft hat und sich vollständig, klar, genau und in für die Allgemeinheit der Hersteller und Verbraucher verständlicher Weise grafisch darstellen lässt. Derzeit könnten Gerüche nicht in der beschriebenen Form grafisch dargestellt werden und daher nicht Marken sein. Die Anträge des Generalanwalts bezeugen Bedenken.

1 Zur Notwendigkeit einer grafischen Darstellbarkeit in einer vollständigen, klaren, genauen und für die Allgemeinheit der Hersteller und Verbraucher verständlichen Weise

1.1 Art. 2 Markenrechtsrichtlinie³ lautet: Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Ein Erfordernis der Darstellbarkeit in einer vollständigen, klaren, genauen und für die Allgemeinheit der Hersteller

und Verbraucher verständlichen Weise findet sich im Wortlaut der Richtlinie nicht. Dieses Erfordernis soll nach Ansicht des Generalanwalts⁴ aus der Funktion einer Marke folgen, eine Unterscheidung zu ermöglichen. Die Darstellung müsse in einer Weise erfolgen, die verständlich ist, da das Verständnis Voraussetzung für das Unterscheiden sei. Es genüge daher nicht jede grafische Darstellung, sondern sie müsse zwei Voraussetzungen erfüllen. Erstens müsse sie vollständig, klar und präzise sein, damit man ohne jeden Zweifel weiß, worauf sich das Ausschließlichkeitsrecht bezieht. Zweitens müsse sie verständlich für diejenigen sein, die ein Interesse daran haben könnten, Einsicht in das Register zu nehmen, also für andere Hersteller und Verbraucher. Unterscheidungskraft und grafische Darstellbarkeit seien 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, würden grafisch 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.

1.2 Die Begründung eines Erfordernisses der Verständlichkeit der grafischen Darstellung von Marken aufgrund ihrer Unterscheidungsfunktion überzeugt nicht. Art. 2 MRR unterscheidet Marke einerseits und grafische Darstellung andererseits. Lediglich die Marke, nicht auch ihre grafische Darstellung muss nach dem Wortlaut des Art. 2 MRR zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen geeignet sein.⁵ Das Verständnis der grafischen Darstellung, ja sogar ihre Kenntnis ist nicht erforderlich, damit das Zeichen seine Herkunftsfunktion erfüllen kann. Bloße Erinnerung an die Marke selbst ermöglicht die Unterscheidung, sodass beispielsweise auch Schriftkundige⁶ Wortmarken – etwa aufgrund ihres klanglichen Eindrucks – unterscheiden werden. Ist danach zwischen der Marke selbst und ihrer grafischen Wiedergabe zu unterscheiden, dürfte ein Interesse der Kommunikationsadressaten⁷ einer Marke, nämlich der Verbraucher,⁸ an Kenntnis und Verständnis der grafischen Wiedergabe nicht bestehen.

1.3 Streitig diskutiert wird dagegen die Frage, welchen Anforderungen die grafische Wiedergabe im Hinblick auf die Prüfungsmöglichkeit ihres Schutzzumfangs durch Amt und Wettbewerber genügen muss. Generalanwalt⁹ und BPatG¹⁰ gehen davon aus, nur die präzise Festlegung des Anmeldegegenstandes ermögliche eine zuverlässige und sachgerechte Prüfung der Anmeldung auf das Vorlie-

1 Dr. Ulrich Hildebrandt, Rechtsanwalt in Düsseldorf.

2 Schlussanträge vom 6. November 2001 in der Rechtssache C-273/00 – Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Fundstelle im Internet: [http://europa.eu.int/juris/pegibin/gettext.pl?lang=de&num=79988893C1905C273&doc=T&ouvert=T&seance=CONCL&where=\(\);](http://europa.eu.int/juris/pegibin/gettext.pl?lang=de&num=79988893C1905C273&doc=T&ouvert=T&seance=CONCL&where=();) referiert in: GRUR Int. 2001, 1071; Vorabentscheidungsersuchen des Bundespatentgerichts BPatGE 43, 58 = GRUR 2000, 1044 = BIPMZ 2001, 158 – Riechmarke; kritisch hierzu: Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 3 Rdnr. 282a.

3 Entsprechend für die Gemeinschaftsmarke: Art. 4 GMV.

4 Dort: Rdnr. 37 f.

5 Vgl. zur Herkunftsfunktion den siebenten Erwägungsgrund der Präambel der MRR.

6 Etwa Kleinkinder oder Analphabeten; das Institut der deutschen Wirtschaft schätzt allein die Zahl der Analphabeten in Deutschland auf gut drei Millionen, vgl. www.unesco.de/c/erb/gebiete/alphabetsierung.htm.

7 Vgl. zu diesem kommunikationstheoretischen Ansatz des Markenrechts: Schlussanträge, Rdnr. 19 ff.

8 Anders aber: BPatG, GRUR 2000, 1044, 1047 – Riechmarke, das eine für die Allgemeinheit nachvollziehbare Bestimmtheit fordert.

9 Schlussanträge, Rdnr. 36.

10 BPatG, GRUR 2000, 1044, 1047 – Riechmarke.

gen etwaiger absoluter Eintragungshindernisse. Der Gegenstand der Marke müsse von vornherein eindeutig definiert sein. Entsprechend dem Wesen eines durch die Eintragung in ein öffentliches Register entstehenden Rechts müssten auch bei dem durch die Eintragung entstehenden Markenrecht alle die Entstehung, die Art, den Umfang, den Bestand und das Erlöschen des Rechts betreffenden Daten aus dem Register in nachvollziehbarer Bestimmtheit ersichtlich sein. Hierzu gehöre in erster Linie das den Gegenstand des Markenschutzes bildende Zeichen, das insbesondere die Grundlage für die Feststellung relevanter Kollisionen zwischen jüngeren und älteren Marken sei. Andere dagegen sehen die Hauptfunktion der grafischen Wiedergabe in der Zweckmäßigkeit einer zweidimensionalen Aktenführung.¹¹ Die grafische Darstellung sei nicht die einzige Möglichkeit, den Schutzbereich eines Zeichens für den Verkehr eindeutig zu definieren.¹² Sinn und Zweck der grafischen Darstellung sei die Reproduzierbarkeit des Zeichens; der Zweck des Registers sei es, die Festlegung, die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit des Schutzrechts zu gewährleisten, nicht jedoch Modalitäten für die Einsichtnahme durch die Wettbewerber festzulegen; soweit die Einsichtnahme nicht unter derart erschwerten Umständen stattfinde, dass sie in ihren faktischen Auswirkungen einer Vermutung der Geltendmachung entgegenstehender Rechte gleichkomme, sei auch unter der Geltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes kein Grund für eine Ablehnung der Eintragung ersichtlich.¹³ Ein Erfordernis der unmittelbaren grafischen Wiedergabe fin-

det sich im Wortlaut des Art. 2 MRR nicht. Auch können Amt und Wettbewerber den Schutzbereich einer nur mittelbar grafisch wiedergegebenen Marke in der Regel ermitteln.¹⁴ Vor allem wird sich der Möglichkeit einer mittelbaren grafischen Wiedergabe der Bestimmtheitsgrundsatz kaum mit der Folge entgegenhalten lassen, dass der Schutzbereich einer Marke durch eine unmittelbare grafische Wiedergabe mit hinreichend konkreter Bestimmtheit festgelegt sein muss.¹⁵ Selbst wenn sich Umrisse eines gemeinschaftsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatzes ausmachen lassen, scheint die Rechtsprechung weniger ein Gebot der Bestimmtheit als vielmehr der Bestimmbarkeit zu fordern.¹⁶ Der so genannte Bestimmtheitsgrundsatz entpuppt sich als Bestimmbarkeitsgrundsatz. So hält der EuGH ein rechtliches Verbot auch dann für hinreichend bestimmt, wenn der Entscheidungsadressat den Umfang des Verbotes aus den tatsächlichen Umständen herleiten kann.¹⁷ Überhaupt findet der gemeinschaftsrechtliche Grundsatz seine Grundlage und Berechtigung im Bedürfnis nach Rechtssicherheit.¹⁸ Rechtssicherheit aber ist bereits im Falle bloßer Bestimmbarkeit rechtlicher Gebote gewährleistet.¹⁹ Kommt es danach auf eine Bestimmbarkeit des Schutzbereichs einer Marke an, genügt für die grafische Wiedergabe bloße Reproduzierbarkeit des Zeichens aufgrund mittelbarer Wiedergabe.²⁰

1.4 Systematische Erwägungen bestätigen dieses Ergebnis: Obwohl der Verkehr Hörmarken eindeutig erkennen kann und gewohnt ist, diesen einen herkunftshinweisenden Bedeutungsgehalt zuzumessen,²¹ können auch Hörmarken nicht unmittelbar grafisch dargestellt werden.²² Die grafische Darstellung von Hörmarken kann nur von Fachleuten entschlüsselt werden,²³ seien es Kundige der Notenschrift oder Tontechniker, die in der Lage sind, ein Sonagramm zu deuten. Eine unterschiedliche Behandlung von Geruchsmarken einerseits und Hörmarken andererseits erscheint jedoch in systematischer Hinsicht inkonsequent.²⁴ Hinzu kommt, dass – worauf auch das BPatG in seinem Vorlagebeschluss hinweist²⁵ – Rat und Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Protokoll des Rates anlässlich der Annahme der Markenrechtsrichtlinie in einer Gemeinsamen Erklärung²⁶ die Auffassung äußerten, dass Art. 2 MRR die Eintragung von Tonzeichen als Marken nicht ausschließt. Dieser Gemeinsamen Erklärung zufolge ist das Merkmal der grafischen Darstellbarkeit auch dann erfüllt, wenn das die Marke darstellende Zeichen – etwa ein Klang – nicht visuell wahrnehmbar und daher naturgemäß auch nicht als solcher grafisch darstellbar ist, sondern nur durch ein Surrogat (etwa ein Notenbild) wiedergegeben werden kann. Ob die Gemeinsame Erklärung nicht Bestandteil der Markenrechtsrichtlinie wurde und daher auch nicht deren Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften präjudiziert,²⁷ erscheint zweifelhaft.²⁸ Zwar kann eine Erklärung nicht zur Auslegung abgeleiteten Rechts herangezogen werden, wenn der Inhalt der Erklärung in der fraglichen Bestimmung keinen Ausdruck gefunden hat.²⁹ Die Eintragungsfähigkeit von Tonmarken dürfte jedoch Niederschlag in der Öffnung des Art. 2 MRR durch das Wort „insbesondere“ gefunden haben; da mit Ausnahme der in allen Mitgliedstaaten zweifelsfrei ohnehin erfassten reinen Bildmarken alle unmittelbar grafisch darstellbaren Zeichen ausdrücklich in Art. 2 MRR genannt sind, kann das Wort „insbesondere“ nur auf eine Öffnung für lediglich mittelbar darstellbare Zeichen hindeuten. Die von Generalanwalt

- 11 Feyer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 3 Rdnr. 280; Inger/Rehnke, Markengesetz, 1998, § 8 Rdnr. 13.
- 12 Rehnke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH?, MarkenR 2001, 12, 13, unter Hinweis auf Tonmarken.
- 13 Grabucke, Neue Markenformen, MarkenR 2001, 95, 97.
- 14 In der Tendenz auch: Schmidt, Rechtsfragen im Zusammenhang mit formellen Anforderungen an Markenmeldungen, GRUR 2001, 553, 555.
- 15 So aber: BPatG, GRUR 2000, 1044, 1048 – Riechmarken: ähnliche Althammer/Strohhele/Kleka-Strohhele, Markengesetz, 6. Aufl. 2000, § 3 Rdnr. 11 f. u. 24; Kur, Was macht ein Zeichen zur Marke?, MarkenR 2000, 1, 2.
- 16 In diesem Sinne: EuG T-108/99 v. 15.11.2001, MarkenR 2001 Nr. 487 – TELEVE, Rdnr. 56; auch: Gynell/Poulton, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, London 1998, 1.04; vgl. auch: Bender, Neue Markenformen in Alicante, MarkenR 1999, 117, 118 f.
- 17 EuGH C-380/96 v. 5. Mai 1998 – Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland/Kommission, Rdnr. 125 ff.
- 18 EuGH C-354/99 v. 18. Oktober 2001 – Kommission/Irland, Rdnr. 27.
- 19 Auch das BVerfG fordert lediglich Vorhersehbarkeit: BVerfG 28, 175, 183; 92, 1, 12.
- 20 Im Ergebnis auch: Grabucke, Neue Markenformen, MarkenR 2001, 95, 96.
- 21 Rehnke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH?, MarkenR 2001, 12, 13, unter Hinweis auf Nationalhymnen und Fanfaren von Nachrichtensendungen.
- 22 Hierzu: Kur, Was macht ein Zeichen zur Marke?, MarkenR 2000, 1, 3; Rehnke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH?, MarkenR 2001, 12, 13.
- 23 Rehnke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH?, MarkenR 2001, 12, 14.
- 24 Ebenso: Viehues, Geruchsmarken als neue Markenform, MarkenR 1999, 249, 250.
- 25 BPatG, GRUR 2000, 1044, 1047 – Riechmarke.
- 26 ABl. 1995 Nr. L 303/4 vom 15.12.1995, abgedruckt im Amtsblatt des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM), 1996, 606.
- 27 So: BPatG, GRUR 2000, 1044, 1047 – Riechmarke.
- 28 Weitergehend: Viehues, Geruchsmarken als neue Markenform, MarkenR 1999, 249, 250.
- 29 EuGH C-292/89 – Antonissen (1991), S. 745, Rdnr. 18.

und BPatG befürchteten Unschärfen begegnen auch bei klassischen Markenformen. Bildmarken wirken je nach Hintergrund, auf dem sie aufgebracht sind, unterschiedlich.³⁰ Dreidimensionale Marken können nicht absolut exakt grafisch wiedergegeben werden; die Unbestimmtheit bei Geruchsmarken dürfte kaum größer sein.³¹ Sogar bei Wortmarken lässt sich der Schutzzumfang der Eintragung nicht vollständig entnehmen.³² Wortmarken treten dem Verkehr bekanntlich in dreierlei Ausprägung entgegen, in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher. Allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken kann eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. b MRR hervorrufen.³³ Der Klang wird bei Wortmarken immer „mitgelesen“.³⁴ In klanglicher und begrifflicher Hinsicht entfaltet die Marke in jedem Sprachraum einen unterschiedlichen Schutzbereich; während ein Brite die Marken „Paul“ und „Pol“ für klanglich ähnlich halten wird, dürfte einem Deutschen ihre Unterscheidung möglich sein. Auch müssen sich Entscheidungen nicht widersprechen, die in verschiedenen Sprachräumen ein Kombinationszeichen durch unterschiedliche Elemente domi-

niert sehen.³⁵ Wenn frisch geschnittenes Gras³⁶ in Irland geringfügig anders duftet als in Griechenland, stellt dies mithin keine Besonderheit einer Geruchsmarke dar, sondern zeigt eine Facette der Unterschiede im Europäischen Markt und der Relativität jeder Wahrnehmung.³⁷ Ohnehin gelangt größere Unbestimmtheit ins Markenrecht durch solche immateriellen Schutzrechte, die keiner Eintragung bedürfen. So können Urheberrechte im Markenrecht als Gegenzeichen eine Rolle spielen und hierbei beispielsweise die unscharfen Abgrenzungskriterien zwischen der Bearbeitung eines urheberrechtlich geschützten Werkes und seiner freien Benutzung wegen Art. 4 Abs. 4 lit. c iii MRR im Markenrecht bedeutsam werden. Es wird dann zu prüfen sein, ob – unter Außerachtlassung des urheberrechtlich nicht schutzfähigen Gemeingutes – der gleiche geistig-ästhetische Gesamteindruck vorliegt oder ob die Züge der Vorlage gegenüber der Eigenart der angemeldeten Marke verblassen.³⁸ Verglichen mit den für die Abgrenzung erforderlichen Tatsachenermittlungen zur Eigenart des Werkes und zur Gemeinfreiheit seiner Elemente dürfte der Schutzzumfang einer nur mittelbar wiedergegebenen Marke leicht feststellbar sein.

1.5 Auch aufgrund internationaler Verträge scheint die Eintragung von Geruchsmarken geboten. Zwar gebietet Art. 15 Abs. 1 S. 4 TRIPS³⁹ die Eintragung von Geruchsmarken nicht; Die Mitglieder können die visuelle Wahrnehmbarkeit von Zeichen als Eintragungsvoraussetzung festlegen.

Doch kennt Art. 6 quinquies PVÜ kein Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit. Mehrere Mitgliedstaaten der PVÜ – hierunter nicht nur die USA mit ihren besonderen Benutzungsanforderungen,⁴⁰ sondern auch Australien und Neuseeland⁴¹ – aber tragen Geruchsmarken ein. Weil Australien mit Wirkung vom 11. Juli 2001 auch dem Protokoll zum Madrider Abkommen beigetreten ist, kann eine australische Geruchsmarke sogar ohne großen Aufwand auf Staaten der europäischen Union ausgedehnt werden, ohne dass es hierbei auf die grafische Darstellbarkeit ankäme. Dem wird sich kaum die unter der Geltung des WZG zu Buchstabenzeichen entwickelte Argumentation⁴² entgegenhalten lassen. Geruchsmarken entbehren grundsätzlich jeder Unterscheidungskraft. Zunächst: nämlich unterscheidet der Wortlaut der MRR grafische Darstellbarkeit und Unterscheidungskraft in Art. 2 und 3 lit. a und b. Ferner sind durchaus Geruchsmarken vorstellbar, die dem Verbraucher eine Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen ermöglichen. Schließlich wird eine restriktive Auslegung des Begriffs der grafischen Darstellbarkeit nicht nur Umgehungsversuche durch Markenmeldungen australischer Strohmänner auslösen, sondern dürfte auch zu einer Benachteiligung von EU-Inländern führen und hierdurch den, auch gemeinschaftsrechtlich anerkannten,⁴³ Grundsatz der Gleichbehandlung verletzen.⁴⁴

1.6 Man wird Riechmarken kaum als Unfug abtun können.⁴⁵ Zwar mag der Gesichtssinn eine größere Erfassungsbreite und daher auch eine größere Verständnisbreite haben.⁴⁶ Doch weisen gerade Gerüche eine starke Erinnerungswirkung auf, die ihre Erklärung in einer engen Verbindung der Riechbahn mit dem limbischen System findet; bestimmte „Schlüsselgerüche“ können ganze Erinnerungspakete aus der Kindheit wachrufen.⁴⁷ Hinzu kommt, dass Riechmarken – wie auch Hörmarken

30 Rohnke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH, MarkenR 2001, 12, 14.

31 Tetzner, Neue Markenformen, GRUR 1951, 65, 68.

32 So auch: Rohnke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH, MarkenR 2001, 12, 14.

33 EuGH C-242/97 v. 22.6.1999, Slg. 1999, I-3819 = MarkenR 1999, 136 – Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rdnr. 28.

34 Rohnke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH, MarkenR 2001, 12, 13.

35 Vgl. nur einerseits: HABM R728/99-2 u. R0792/99-2 v. 31.10.2000 – MATRATZEN markt CONCORD/MATRATZEN, wonach das Zeichen „MATRATZEN markt CONCORD“ im spanischen Markt durch den Begriff „MATRATZEN“ dominiert ist; andererseits: BPatG 26W (pat) 93/96 v. 3.12.1997 – MATRATZEN – markt – concord/concord, wonach das Element „concord“ beide Zeichen prägt.

36 Zur Benutzbarkeit der grafischen Beschreibung „The Smell Of Fresh Cut Grass“ für eine Geruchsmarke: HABM MarkenR 1999, 142 = WRP 1999, 681 – The Smell Of Fresh Cut Grass.

37 Allgemeinverständlich zur Relativität jeder Wahrnehmung aus humanbiologischer Sicht: Maturana/Varela, Der Baum der Erkenntnis, 3. Aufl. Bern/München 1991, S. 19 ff.

38 Vgl. BGH, GRUR 1958, 402, 403 f. („Lili Marieen“); Hildebrandt, Die Strafschriften des Urheberrechts, 2001, S. 57 f. m. w. N.

39 Ebenso: Art. 2 Abs. 1 lit. a Markenrechtsvertrags; hierzu: Kunze, Der Markenrechtsvertrag, WRP 1996, 982, 984.

40 Hierzu: Schlussanträge vom 6. November 2001 in der Rechtssache C-273/00 – Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt, Rdnr. 31.

41 Vgl. Sieckmann, Die Eintragungspraxis und -möglichkeiten von nicht-traditionellen Marken innerhalb und außerhalb der EU, MarkenR 2001, 236, 246, mit Hinweisen zu einzelnen Geruchsmarken.

42 Vgl. die Kommentierungen zum alten WZG.

43 Vgl. EuGH, GRUR 1994, 280 – Phil Collins, Rdnr. 32 ff., m. w. N.; auch: EuGH WRP 1999, 1260 – ARD; HABM R 20/1997-1 v. 27.5.1998 – XTRA, Rdnr. 18, unter Hinweis auf EuGH 103 u. 145/77 – Royal Scholten-Honig (Holdings) Limited/Intervention Board for Agricultural Produce, Rdnr. 27.

44 Zur Anwendung des Gleichheitssatzes in Fällen einer Inländerbenachteiligung: Tiemann, Irreführende Werbung in Europa – Möglichkeiten und Grenzen der Rechtsentwicklung, GRUR 1990, 87, 91 ff.

45 So aber: Johannes, Marken nach der Richtlinie 89/104 in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU, MarkenR 2001, 46, 48, aufgrund einer kaum überzeugenden Argumentation mit einem Freihaltebedürfnis, vgl. nur EuGH Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 = MarkenR 1999, 189 – Chiemeise, Rdnr. 35; Riechmarken grundsätzlich bejahend wohl auch: Generalanwalt beim EuGH Jacobs, Schlussanträge vom 17. Januar 2002 in der Rechtssache C-291/00 – S.A. Société LTJ Diffusion/Société S.A. Sadas Vertbaudet, Rdnr. 46.

46 Schlussanträge, Rdnr. 28.

47 Hierzu: Frederic Vester, Denken, Lernen, Vergessen, 15. Aufl. München 1988, S. 18.

– zu den Marken gehören, die über Sprachgrenzen hinweg international verständlich sind. Für den Markt der Europäischen Union, dessen Zahl der Amtssprachen inzwischen auf zwölf angewachsen ist und voraussichtlich noch weiter steigen wird, könnten diese Markenformen, die nicht sprachbasiert sind, integrativ wirken.

2 Zur grafischen Darstellbarkeit von Gerüchen

2.1 Genügt danach eine mittelbare grafische Wiedergabe einer Marke und sind positive Auswirkungen nichtsprachbasierter Marken für den Gemeinsamen Markt zu erwarten, so sollte die Eintragung von Riechmarken nicht am Erfordernis grafischer Darstellung scheitern.⁴⁸ Wie indes Riechmarken grafisch darzustellen sind, wird man – entgegen der auf Pauschalierung zielenden Vorlagefrage des BPatG – kaum für alle Gerüche einheitlich beantworten können. Dass bestimmte einzelne Gerüche eventuell nicht grafisch dargestellt werden können,⁴⁹ hat nicht zur Folge, dass Gerüche im Allgemeinen nicht grafisch darstellbar sind. Wie bisweilen vorgetragen,⁵⁰ dürften die Probleme weniger auf einer dogmatisch-grundsätzlichen Ebene als auf einer rein pragmatischen Ebene liegen.

In vielen Fällen wird bereits die Wiedergabe einer chemischen Formel den Anforderungen an Bestimmbarkeit und Reproduzierbarkeit genügen.⁵¹ Jedenfalls Fachleute⁵² können häufig einer Strukturformel oder Chemischen Bezeichnung einen Geruch zuordnen.⁵³ Mangels gesetzlicher Bestimmung scheint eine Beständigkeit der Marke nicht erforderlich,⁵⁴ solange der Geruch reproduziert werden kann. Sofern unter Umständen⁵⁵ die chemische Strukturformel nicht ausreicht, wird häufig die Angabe zusätzlicher Parameter weiterhelfen. Temperaturabhängige Gerüche können durch Angabe der Temperatur, oberflächenabhängige Gerüche durch Angabe des Duftträgers präzisiert werden.⁵⁶

Bestimmbar dürften viele Riechmarken auch aufgrund der Beschreibung des Verfahrens zur Herstellung des konkreten Duftes oder aufgrund der Angabe einer Kombination verschiedener Duftnoten sein.⁵⁷ Möglicherweise können Gerüche mit Hilfe patentierter Duftwiedergabegeräte reproduziert werden.⁵⁸

Diskutiert wird vor allem, ob eine wörtliche Umschreibung in Form eines Textes den Anforderungen einer grafischen Beschreibung genügt.⁵⁹ Die Gegner wenden ein, wörtliche Umschreibungen bedeuteten eine Strapazierung des Wortlauts.⁶⁰ Die wörtliche Wiedergabe setze die unbelegte Prämisse voraus, dass die Vorstellung von einem Geruch aus der Erinnerung mit dem tatsächlichen Geruch übereinstimme und jeder Mensch das gleiche Geruchsempfinden habe.⁶¹ Da sich Beschreibungen primär an die Imagination der Adressaten wendeten, könnte sie zur Entstehung einer relativ weit gefächerten Skala subjektiver Vorstellungsinhalte führen und daher keine hinreichend eindeutigen und verlässlichen Informationen liefern.⁶² Dem halten die Befürworter die funktionsfähige amerikanische Praxis entgegen⁶³ und verweisen auf Klassifikationssysteme der Parfümindustrie.⁶⁴ Die unbestimmte Vorstellung von einem Geruch führe nicht zur Unbestimmtheit einer Geruchsmarke, sondern bewirke einen breiteren Schutzbereich, weil der Verbraucher gerade nicht verschiedene Geruchsnancen unterscheiden könne.⁶⁵

Auch die Frage der Zulässigkeit einer wörtlichen Umschreibung wird man nicht pauschal beantworten können.⁶⁶ Jedenfalls wenn der Schutzbereich der zugrunde liegenden Marke durch die Umschreibung bestimmbar wird, dürfte die Wiedergabe den Anforderungen des Art. 2 MRR genü-

48 Im Ergebnis ebenso: Fezer, Olfaktorische, gustatorische und haptische Marken, WRP 1999, 575, 578 u. Was macht ein Zeichen zur Marke?, WRP 2000, 1, 7; Grabuocker, Neue Markenformen, MarkenR 2001, 95, 96 f.; wohl auch: Bender, Die Gemeinschaftsmarke im Lichte der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, Mitt. 1999, 330, 333, Fn. 48; Völker/Schuster, Gemeinschaftsmarken und absolute Eintragungshindernisse, MarkenR 2000, 10, 16; vorsichtig: Davies, European Trademark Litigation Handbook, London 1998, 2-04; Schmidt, Rechtsfragen im Zusammenhang mit formellen Anforderungen an Markenmeldungen, GRUR 2001, 653, 655; a. A.: v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, 1998, § 3 Rdnr. 7; Meister, Markenfähigkeit und per se-Ausnahmen im Gemeinschaftsmarkenrecht, WRP 2000, 967, 970 f.; Johannes, Marken nach der Richtlinie 89/104 in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU, MarkenR 2001, 46, 48; wohl auch: Halstein, Europäisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichnungsrechts, GRUR Int. 1990, 747, 751.

49 So: BPatG, GRUR 2000, 1044, 1048 – Riechmarke.

50 Viehhaus, Geruchsmarken als neue Markenform, MarkenR 1999, 249, 250; Rohnke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH?, MarkenR 2001, 12, 14; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 3 Rdnr. 280.

51 Sieckmann, Erste Entscheidung zur Eintragung einer Geruchsmarke nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung WRP 1999, 618, 620; Grabuocker, Neue Markenformen, MarkenR 2001, 95, 96; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 3 Rdnr. 282a; wohl auch: Bender, Die Gemeinschaftsmarke im Lichte der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, Mitt. 1999, 330, 333, Fn. 48.

52 Zu sachverständigen Methoden der Duftbestimmung: Handelsgericht Paris, MarkenR 2001, 258, 261 – Parfum Angel.

53 Sieckmann, Die Eintragungspraxis und -möglichkeiten von nicht-traditionellen Marken innerhalb und außerhalb der EU, MarkenR 2001, 236, 244.

54 Im Ergebnis ebenso: Sieckmann, Die Eintragungspraxis und -möglichkeiten von nicht-traditionellen Marken innerhalb und außerhalb der EU, MarkenR 2001, 236, 247.

55 Auf den Einzelfall abstellend auch: Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 8 Rdnr. 13; Rohnke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH?, MarkenR 2001, 12, 14.

56 Abstrich: Rohnke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH?, MarkenR 2001, 12, 14.

57 Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 3 Rdnr. 282a.

58 Einzelheiten bei Sieckmann, Die Eintragungspraxis und -möglichkeiten von nicht-traditionellen Marken innerhalb und außerhalb der EU, MarkenR 2001, 236, 242.

59 Bejahend: Anand/Norman, Trade Marks Act 1994, London 1994, S. 63; vgl. auch Anand/Norman, Community Trade Mark, London 1998, S. 32; Gyngell/Poulter, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, London 1998, 1.04; Viehhaus, Geruchsmarken als neue Markenform, MarkenR 1999, 249, 251; verneinend: Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 8 Rdnr. 13; Meister, Markenfähigkeit und per se-Ausnahmen im Gemeinschaftsmarkenrecht, WRP 2000, 967, 970 f.; Grabuocker, Neue Markenformen, MarkenR 2001, 95, 96; Rohnke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH?, MarkenR 2001, 12, 14; wohl auch: Sieckmann, Erste Entscheidung zur Eintragung einer Geruchsmarke nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung, WRP 1999, 618, 620.

60 Viehhaus, Geruchsmarken als neue Markenform, MarkenR 1999, 249, 250.

61 Viehhaus, Geruchsmarken als neue Markenform, MarkenR 1999, 249, 251.

62 Kur, Was macht ein Zeichen zur Marke?, MarkenR 2000, 1, 2 f.

63 Anand/Norman, Trade Marks Act 1994, London 1994, S. 63; vgl. auch Anand/Norman, Community Trade Mark, London 1998, S. 32.

64 Gyngell/Poulter, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, London 1998, 1.04; Sieckmann, Die Eintragungspraxis und -möglichkeiten von nicht-traditionellen Marken innerhalb und außerhalb der EU, MarkenR 2001, 236, 246.

65 Viehhaus, Geruchsmarken als neue Markenform, MarkenR 1999, 249, 251.

66 Ebenso: Gyngell/Poulter, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, London 1998, 1.04.

gen. So erscheint die wörtliche Umschreibung bei einem speziellen und charakteristischen Duft vorstellbar.⁶⁷ Komplexere Düfte dürften mit Worten eher nicht zu beschreiben sein,⁶⁸ solange die Beschreibung nicht aufgrund eines Klassifikationssystems Bestimmbarkeit durch Fachleute gewährleistet. Das „frisch geschnittene Gras“ des Harmonisierungsamtes scheint einen Grenzfall darzustellen.⁶⁹

Die Kombination verschiedener Wiedergabeformen⁷⁰ dürfte dann die Eintragung fördern, wenn sich die Wiedergabeformen wechselseitig präzisieren. Die Kombination wird hingegen dann nicht genügen und im Einzelfall der Eintragung der Marke entgegenstehen, wenn widersprüchliche Wiedergabeformen die Bestimmbarkeit des Schutzbereichs der Marke erschweren oder gar verhindern.

2.2 Reicht danach die Reproduzierbarkeit einer Marke für ihre Eintragung aus, bedarf der Klärung, wer die Kosten der Reproduktion im Eintragungsverfahren oder im Konfliktfall zu tragen hat.

Die Erwägungsgründe der MRR stellen den Mitgliedstaaten frei, Verfahrensbestimmungen für die Eintragung, den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen.⁷¹ Gebührenvorschriften sind ausdrücklich nicht harmonisiert.⁷² So können die Mitgliedstaaten die Kosten der Reproduktion im Eintragungsverfahren dem Anmelder auferlegen. Der Anmelder einer Riechmarke wird Reproduktionskosten durch Angabe von Bezugsmöglichkeiten niedrig halten können.⁷³ Die Hinterlegung einer Probe wird teilweise als unzulässig angesehen.

hen,⁷⁴ dies aber eher vor dem Hintergrund, dass die Probe die grafische Darstellung nicht zu ersetzen vermag. Dient dagegen die Probe der Ermöglichung der Prüfung durch das Amt, scheint eine andere Beurteilung geboten. Die Hinterlegung wird nämlich häufig für den Anmelder kostengünstiger sein, als die Erstattung der Reproduktionskosten und erweist sich damit als das verhältnismäßige Mittel. Eine großzügige Auslegung bestehender Vorschriften scheint eine Kostenverteilung zu Lasten des Anmelders einer Riechmarke ohne Änderung des Gesetzestextes zu ermöglichen: Der Antrag auf Eintragung einer Riechmarke dürfte zugleich den Antrag einschließen, über die Eintragungsfähigkeit der Marke Beweis zu erheben. Bei der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke kann dann das Harmonisierungsamt die Beweisaufnahme trotz Art. 74 Abs. 1 S. 1 GMV nach Regel 59 DV davon abhängig machen, dass der Anmelder beim Amt einen Vorschuss hinterlegt, dessen Höhe nach den voraussichtlichen Kosten bestimmt wird. Im deutschen Markenrecht scheint die Hinterlegung einer Probe in Analogie zu § 11 Abs. 3 MarkenV möglich, wonach bei Hörmarken eine klangliche Wiedergabe der Marke einzureichen ist.

Auch die Regelungen für den Konfliktfall, insbesondere das Widerspruchs- und Verletzungsverfahren, können die Mitgliedstaaten weitgehend selbst bestimmen.⁷⁵ Im Konfliktfall ist von Bedeutung, dass Verletzer von Riechmarken zumeist Personen sein dürften, die selbst Gerüche markenmäßig verwenden, die sich also bewusst einem Kollisionsrisiko aussetzen. Gleichwohl erscheint im Falle von Riechmarken eine Praxis wie die deutsche unausgewogen, die dem Verletzer neben den Abmahnkosten auch ohne Verschulden nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr aufbürdet. Denn ob eine markenmäßige Verwendung eines Geruches vorliegt, entscheidet nach überwiegendem Verständnis nicht der Unternehmer, sondern der Verkehr.⁷⁶ Zum Verletzer kann daher auch der Unternehmer werden, der einen Wohlgeruch nicht markenmäßig, sondern zum Anlocken von Kunden nutzt,⁷⁷ diese aber dem Duft eine Herkunftsfunktion zuweisen. Recherchen im Vorfeld der Verwendung eines Geruches dürften nicht selten unzumutbar sein, weil der Unternehmer die Kosten der Reproduktion der zu erwartenden Vielzahl potenzieller Gegenzeichen nicht tragen kann.

Sofern der Schutzbereich einer Marke daher nicht unmittelbar, sondern lediglich aufgrund der Reproduktion auf Grundlage einer mittelbaren grafischen Wiedergabe dem Register entnommen werden kann, sind Korrekturen zugunsten des schuldlos handelnden Verletzer geboten. Hier kann der Inhaber einer Riechmarke durch eine zu seinen Lasten ausgerichtete Verteilung der Darlegungs- und Beweislast⁷⁸ veranlasst werden, die bestimmbar grafische Wiedergabe durch Beibringung der Marke zu konkretisieren. Vor Beibringung der Marke dürfte eine anwaltliche Abmahnung kaum erforderlich sein und daher nicht mit der Kostenfolge des § 683 BGB dem Willen und Interesse des Verletzer entsprechen. Im Rahmen des Bereicherungsausgleichs scheint es geboten, dem Verletzer zuzubilligen, ihm entstandene Kosten als Entreicherung nach § 818 Abs. 3 BGB in Abzug zu bringen. ■

67 Ähnlich: Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 3 Rdnr. 282a.

68 Rohmke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH, MarkenR 2001, 12, 14.

69 Skeptisch gegenüber der Eintragung der Marke „The Smell Of Fresh Cut Grass“: Bender, Die Gemeinschaftsmarke im Lichte der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, Mitt. 1999, 330, 333, Fn. 48; Viehues, Geruchsmarken als neue Markenform, MarkenR 1999, 249, 250; Althammer/Ströbele/Klaka-Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl. 2000, § 3 Rdnr. 24; Landerhmann, Aktuelle Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes, MarkenR 2000, 385, 387; Rohmke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH, MarkenR 2001, 12, 14.

70 Hierfür: Sieckmann, Die Eintragungspraxis und -möglichkeiten von nicht-traditionellen Marken innerhalb und außerhalb der EU, MarkenR 2001, 236, 245.

71 Im fünften Erwägungsgrund der Präambel der MRR.

72 Vgl. den siebenten Erwägungsgrund der Präambel der MRR.

73 Sieckmann, Die Eintragungspraxis und -möglichkeiten von nicht-traditionellen Marken innerhalb und außerhalb der EU, MarkenR 2001, 236, 247.

74 Für die Zulässigkeit: Althammer/Ströbele/Klaka-Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl. 2000, § 3 Rdnr. 24; dagegen: Rohmke, Hilfe für das Bundespatentgericht vom EuGH, MarkenR 2001, 12, 14; ähnlich: Gynge/Poulter, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, London 1998, 1.04; anders: Sieckmann, Erste Entscheidung zur Eintragung einer Geruchsmarke nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung, WRP 1999, 618, 620.

75 Vgl. den fünften und den zehnten Erwägungsgrund der Präambel der MRR.

76 Vgl. nur BGH, GRUR 2001, 156, 159 = MarkenR 2000, 422 – Drei-Streifen-Kennzeichnung; offengelassen in EuGH C-63/97 v. 23.2.1999, MarkenR 1999, 84 – BMW, wonach es auf den Zweck der Benutzung ankommt, aber offen bleibt, wessen Sicht den Zweck bestimmt.

77 Laut Hoffritz, Parfümieren statt putzen, Die Zeit, v. 19.12.2001, S. 24 sollen allein in Deutschland rund 10.000 Hotels und Geschäfte mit Duftsäulen ausgestattet sein.

78 Die Beweislastverteilung ist ausweislich des zehnten Erwägungsgrundes der Präambel zur MRR Sache des nationalen Gesetzgebers nach Art. 74 Abs. 1 S. 2 GMV ist das Amt bei der Ermittlung relativer Eintragungshindernisse ohnehin auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.