

Neue Markenformen¹

Marianne Grabrucker²

A Einleitung

Mit dem Markengesetz von 1995 – inzwischen ist es nicht mehr neu zu nennen – konnte in den vergangenen sechs Jahren seiner Geltung einige Erfahrung gesammelt werden, auch zu neuen Markenformen. Allerdings entspricht das ihnen entgegengebrachte juristische Interesse und die Zahl der offenen Rechtsfragen nicht ganz der Anzahl der Verfahren in der Praxis. Auch im professionellen Markendesign werden die Möglichkeiten, die es bietet, nicht ausgeschöpft. Das Gesetz gibt neben der ausdrücklichen Aufzählung der Farbmarke und der dreidimensionalen Marke aufgrund seiner abstrakten Begrifflichkeit („alle Zeichen, die ...“) weitere Zeichenmöglichkeiten wie die Positionsmarke, die Bewegungsmarke und die so genannten sensorischen Marken wie die Hörmarke, die Geruchsmarke, die Tastmarke und vielleicht noch einige andere, die wir uns jetzt nur noch nicht vorstellen können.³ Dabei erscheinen die letzteren überwiegend als so genannte Orchideenmarken – keine Nutzpflanzen der Wirtschaft. Trotzdem besteht Anlass, sich mit ihnen zu beschäftigen, denn möglicherweise halten gerade die Risiken, die ungeklärte Rechtsprobleme in sich bergen, innovative, aber aus verständlichen wirtschaftlichen Gründen nicht besonders risikofreudige Anmelder ab, die Markenlandschaft mit Novitäten zu beleben.

B Geruchsmarke

1 Vorlagebeschluss zum EuGH⁴

Das erste Verfahren am BPatG, das zur Anmeldung einer Geruchsmarke anhängig war, führte Anfang des Jahres 2000 zu einer Vorlageentscheidung an den EuGH.

Die Geruchsmarke, im Übrigen auch olfaktorische Marke genannt, ist bislang eher Gegenstand rechtstheoretischer Überlegungen gewesen und zog die besondere Aufmerksamkeit lediglich mit dem nach „frisch geschnittenem Gras“ duftenden Tennisball aus Alicante⁵ auf sich. Die Neugier eines Anmelders auf das Ergebnis der Prüfung

einer nationalen Geruchsmarke traf auf Verständnis für eine Klärung einiger grundsätzlicher Fragen beim 33. Senat⁶ des BPatG.

Für diesen war die Auslegung des Wortlauts von Art. 2 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 lit. a) MarkenRL, nämlich „Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen“ ungeklärt. In dem Verfahren war mit der Anmeldung der Geruchsmarke für Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 auf eine beigelegte Beschreibung verwiesen worden, in der die Strukturformel angegeben, der Geruch als „Zimtsäuremethylester“ und „balsmig-fruchtig mit Anklang an Zimt“ bezeichnet, die Kaufmöglichkeit im Laborbedarf benannt und die Hinterlegung der chemischen Reinsubstanz beim DPMA in einem Behältnis als Riechprobe zu den Akten gegeben worden und für Letzteres hilfsweise das Einverständnis mit Akteneinsicht (§ 62 Abs. 1 MarkenG, § 48 Abs. 2 MarkenV) erklärt worden. Der Anmelder selbst bezeichnete die chemische Strukturformel als grafische Wiedergabe der Marke. Der Senat zweifelte daran, ob eine Geruchsmarke die in Art. 2 der MarkenRL in § 8 Abs. 1 MarkenG geforderte Voraussetzung der unmittelbaren grafischen Darstellbarkeit der Marke erfüllen könne oder ob, entsprechend der Rechtslage zu Hörmarken oder Farbmarken, ein Surrogat ausreichend sein könne. Er sah Grundsätze des markenrechtlichen Registerschutzes einer zu weitgehenden Öffnung des Registers für solche Zeichen entgegenstehend. Nur die präzise Festlegung des Anmeldegegenstandes im Register nach Entstehung, Art, Umfang, Bestand des Rechts ermögliche eine zuverlässige und sachgerechte Prüfung. Das Zeichen müsse in einer für die Allgemeinheit nachvollziehbaren Bestimmtheit ersichtlich sein, und zwar ohne dass sich der Inhaber einer älteren Marke umfangreichen und zeitaufwendigen Beschaffungsmaßnahmen ausgesetzt sehe. Weiter verwies der Senat auf die Variabilität und Instabilität von Gerüchen sowie auf die Unmöglichkeit, diese in einer chemischen Formel darstellbar zu machen. Er fasste seine Fragen an den EuGH wie folgt zusammen: „Können Zeichen im Register auch mittelbar durch Surrogat wiedergegeben werden und wenn ja, genügt es, wenn ein Geruch wiedergegeben wird durch eine chemische Formel, durch eine Beschreibung, mittels einer Hinterlegung oder durch eine Kombination vorgenannter Wiedergabesurrogate.“

2 Markenfähigkeit

Damit konzentriert sich das Hauptproblem zu dieser Markenform zunächst auf die Frage seiner grundsätzlichen Markenfähigkeit. Als zu den essenziellen Modalitäten einer Anmeldung gehört weiter, wie sich die „Wiedergabe“ der Marke i. S. v. § 32 Abs. 2 Nr. 2; § 33 Abs. 2

1 Vortrag am 6. Feb. 2001 an der Richterakademie Trier.

2 Richterin am Bundespatentgericht, München.

3 Vgl. Fezer, Olfaktorische, gustatorische und haptische Marken, WRP 1999, 575 ff. und die Tagung „Faszination Marke“, Internationales Designzentrum Berlin, September 2000; web-doc.: www.idz.de.

4 Ein weiterer vom BPatG im Jahre 1999 an den EuGH gerichteter Vorlagebeschluss betrifft die Schutzfähigkeit des Wortzeichens „Bravo“, 29 W (pat) 293/98, GRUR 2000, 424; BPatGE 42, 12.

5 MarkenR 1999, 142 ff.; vgl. Sieckmann, Anmerkung dazu in WRP 1999, 618 ff.

6 Beschl. v. 14.4.2000, 33 W (pat) 193/99; GRUR 2000, 1044 – Riechmarke.

MarkenG i.V.m. § 12 Abs. 2, 8 Abs. 1 MarkenV zu gestalten hat. Zu materiellrechtlichen Fragen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG ist man bis jetzt in gerichtlichen Verfahren in Deutschland noch nicht vorgegangen.

Der Grund hierfür liegt in der Natur dieser Markenform. Manch ein Duft, z. B. so genannte Naturdüfte, können wegen ihrer standortbedingten oder sonst herkunftsmäßigen Variabilität nicht einmal in die Gestalt einer Formel gebracht werden. Andere dagegen werden nur synthetisch hergestellt⁷ und sind der formelmäßigen Fixierung in ihrer Stoffzusammensetzung zugänglich. Ein Geruch verflüchtigt sich auch im Lauf der Zeit naturgemäß. Letzteres zeigt gerade die Verknüpfung des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit mit der Bestimmtheit des Zeichens.

Es ist offensichtlich, dass sich ein Geruch nicht unmittelbar grafisch darstellen lässt. Damit könnte bereits die Existenz einer solchen Markenform an ihrer Markenunfähigkeit scheitern, es sei denn, dem Wortlaut des Gesetzes genügt auch ein Verständnis von der grafischen Darstellbarkeit als „mittelbar“. Der Begriff ist daher auszulegen, und zwar vor dem Hintergrund, dass eine Marke ein Schutzrecht im Sinne einer vermögenswerten Rechtsposition des Immaterialgüterrechts i. S. d. Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG ist. Sie unterliegt der normativen Prägung nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG, d. h., die Gesetzgebung legt im Wortlaut der Bestimmung, die die Rechtsposition verschafft, auch gleichzeitig Inhalt und Schranken fest. Dies gehört mit zu einer der Funktionen des Art. 14 GG, nämlich der Einrichtungsgarantie des Eigentums.⁸ Damit strukturiert das Recht weitgehend selbst, was als „Position“ den Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG verdient, und es gibt von vorneherein keinen statischen Begriff des Eigentums. Das bedeutet, dass sich die Auslegung eines Begriffes innerhalb dieser gesetzlichen Vorgaben bewegen muss⁹ und eine solche Rechtsposition nicht dadurch entstehen kann, dass die Anforderungen bei der Auslegung des Wortes „grafische Darstellbarkeit“ reduziert werden, um die Geruchsmarke zu verwirklichen. Denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nur den vorhandenen Bestand, nicht aber den Erwerb.¹⁰ Daher ist bei der Interpretation der Gesetzesbegriffe „grafische Darstellbarkeit“ und „Wiedergabe“ in § 8 Abs. 1, § 33 Abs. 2 MarkenG von deren Sinn und Zweck im Rahmen des Gesetzes sowie von ihrer gesetzessystematischen Stellung auszugehen.

Die grafische Darstellbarkeit einer Marke und die Notwendigkeit ihrer Wiedergabe sind Ausdruck des allgemeinen Bestimmtheitsgrundsatzes im Rahmen des Rechtsstaatsprinzips. Beides dient zugleich der speziellen registerrechtlichen Bestimmtheit, nämlich das Zeichen sowohl mit seinem Schutzgegenstand und Schutzzumfang festzulegen, wie es der Reproduzierbarkeit zugänglich zu machen. Ein solches Verständnis führt dazu, dasjenige

Surrogat für ausreichend zu halten, das diese Voraussetzungen erfüllt.

Bei der Prüfung der mittelbaren grafischen Darstellung ist zunächst festzustellen, dass eine solche verschiedene Gestalt haben kann. Ernsthaft zur Diskussion stehen jedoch nur die Möglichkeiten der Wiedergabe mit einer Formel oder die verbale Beschreibung des Geruches – wie in der Tennisballentscheidung des HABM. Letzterem steht man eher ablehnend gegenüber bzw. fordert eine sehr präzise Festlegung und Eingrenzung des Duftes¹¹, um auch nur annähernd dem Bestimmtheitsgrundsatz Genüge zu tun. Meines Erachtens wird es auch schwer fallen, hier stets zu hinreichender Bestimmtheit zu gelangen. Dabei soll noch nicht einmal differenziert werden zwischen allgemeinsprachlicher Wiedergabe des Geruches und fachsprachlicher Wiedergabe, wie im Vorlageverfahren sogar geschehen mit den beiden Angaben „balsamig-fruchtig, zimtähnlich“ bzw. „Zimtmethylester“, sodass dieser Darstellung hier nicht weiter nachgegangen wird.

Nach seinem Wortlaut ist unter dem Begriff „grafische Darstellbarkeit“ nur die visuelle Wahrnehmbarkeit des Zeichens auf einer Unterlage zu verstehen. Dies ist bei einer auf Papier gebrachten Formel der Fall.

Wie bereits ausgeführt erfordert der Sinn und Zweck des Gesetzes Bestimmtheit und gleichzeitig Reproduzierbarkeit des Zeichens. Wird eine chemische Strukturformel angegeben, so ist der auf diese Weise synthetisch hergestellte Geruch in seiner Zusammensetzung nach den fachspezifischen Regelwerk der Chemie, das nicht beliebig veränderbar ist, festgelegt. Eine Formel ist eine naturwissenschaftlich einheitliche Handhabung der Bezeichnung von Stoffen und deren Mischungsverhältnis. Formeln haben innerhalb ihrer Fachgebiete keinen anderen Zweck, als den Gegenstand des Interesses zu fixieren und für andere ebenfalls der Herstellung zugänglich zu machen. Damit führt die am Gesetzeszweck orientierte Auslegung zur Einbeziehung einer Formel unter den Begriff der „grafischen Darstellbarkeit“.

Dieses Verständnis entspricht auch einer gesetzessystematischen Auslegung.

§ 33 Abs. 2 Nr. 2, § 33 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 11 Abs. 2 MarkenV sieht für Hörmarken eine „Wiedergabe“ vor, die durch Notenschrift oder Sonagramm und Kassette erfolgen kann. Die Notenschrift oder das Sonagramm ist ein aufgrund fachlicher Übereinkunft auf dem Papier fixierter Ton mit dem Zweck, wenn Musik nicht unmittelbar zugänglich gemacht werden kann – wie im Register – dennoch seinen Gegenstand festzuhalten und ihn jederzeit reproduzieren zu können. Da § 12 Abs. 2 MarkenV für sonstige Markenformen, wozu die Geruchsmarke gehört, eine entsprechende Anwendung der für andere Markenformen vorgeschriebenen Regelungen vorsieht, wird sich § 11 Abs. 2 MarkenV vom Charakter der Wiedergabe einer „Tonformel“ auf eine chemische Strukturformel entsprechend anwenden lassen. Ein weiterer Gesichtspunkt tritt hinzu. Eine Formel genügen zu lassen erscheint in Parallele zur Rechtsprechung des BGH zu Farbmarken auch folgerichtig. In den Entscheidungen zu magenta/grau und Schwarz/Zink-Gelb¹² hat er die Angabe von Skalennummern, also das Surrogat, für die Zuer-

7 Vgl. Sieckmann a. a. O., S. 619.

8 BVerfGE 24, 67 (369).

9 BVerfGE 78, 58, (70); BVerfGE 18, 85, (92); 36, 281 (291); BVerfGE 36, 251, 290 – Patentrecht; BIPMZ 1990, 247; GRUR 1989, 38.

10 Fezer, a. a. O., WRP 1999, S. 578.

11 Viehues, Geruchsmarken: als neue Markenformen, MarkenR 1999, 249, 250; Sieckmann a. a. O. S. 620.

12 Vgl. D.3.

kennung eines Anmeldetages als ausreichend genügen lassen. Im Einklang mit seiner Aussage, die unterschiedlichen Markenformen materiellrechtlich gleich zu behandeln,¹³ liegt die vorgeschlagene Lösung daher im Rahmen der Interpretation des Begriffes „grafische Darstellbarkeit“ im Sinne einer mittelbaren Angabe. Dass die wörtliche Benennung der Formel zusätzlich noch in fachsprachlichen Begriffen angegeben ist, ist wünschenswert und sichert das gewollte Zeichen in seiner Bestimmtheit ab.

Dem Einwand, das Register müsse jedem Inhaber einer älteren Marke das Verständnis des Zeicheninhalts unmittelbar erlauben und deshalb sei eine nicht jederzeit lesbare Formel als Surrogat nicht genügend, ist Folgendes entgegenzuhalten: Das Markengesetz gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Bestimmtheit des Registers es erfordere – nicht vergleichbar mit Wort- oder Bildmarken, bei denen sich dies aus der Natur des Zeichens ergibt –, die sinnliche Erfassbarkeit des Zeichens unmittelbar zu vermitteln. Zweck des Registers ist es, die Festlegung, die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit des Schutzrechts zu gewährleisten, nicht jedoch Modalitäten für die Einsichtnahme durch die Wettbewerber festzulegen. Es gilt jedoch das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Soweit die Einsichtnahme nicht unter derart erschwerten Umständen stattfindet, dass sie in ihren faktischen Auswirkungen einer Verunmöglichung der Geltendmachung entgegenstehender Rechte gleichkommt, eine Rechtsverweigerung darstellt, ist kein Grund für die Ablehnung der Formelbezeichnung für eine beanspruchte Geruchsmarke ersichtlich. Ein Vergleich mit dem rechtsstaatlichen Veröffentlichungsgebot beim Erlass von Normen kann gezogen werden. Für die Bürgerinnen und Bürger genügt die Möglichkeit, Einsicht in die Gesetzesblätter zu nehmen, und zwar in der Weise, dass sich möglicherweise der Inhalt erst mit weiterem Fachwissen, das sich in vernünftigen Rahmen verschaffen lässt, erschließt. Ob dies nun bei schwierigen Gesetzen ein Fachanwalt oder im Fall der Geruchsmarke eine Chemikerin als Patentanwältin ist, stellt keinen Unterschied dar. Damit ist übrigens eine uralte Streitfrage berührt, die schon die Frankfurter Nationalversammlung beschäftigte: Müssen Gesetze für jedermann verständlich sein, oder genügt es, dass sie von Fachleuten begriffen werden. Man hatte sich für Letzteres entschieden!¹⁴ Das hier diskutierte Surrogat befindet sich somit in rechtl. Systemzusammenhang mit vergleichbaren Sachverhalten.

Zum Argument der Unbestimmtheit aufgrund individuell unterschiedlicher sinnesphysiologischer Rezeptoren bei den Verkehrsteilnehmern gilt es zu bedenken, dass hinsichtlich der subjektiven Wahrnehmung – jeder Mensch nimmt Gerüche anders wahr – bislang bei den alteingesessenen Markenformen die individuell unterschiedliche Wahrnehmung von Bildern, Farben und sogar Wörtern noch keine Rolle in der juristischen Dis-

kussion gespielt hat. Man ging von einem unausgesprochenen, aufgrund gesellschaftlichen Konsens herbeigeführten Begriffsinhalt eines Wortes, eines Bildes oder einer Farbe aus.

Die Auslegung führt also zur Bejahung der grafischen Darstellbarkeit eines Zeichens durch ein Surrogat, wie es eine chemische Strukturformel ist. Damit ist die Markenfähigkeit für eine Geruchsmarke gegeben.

Soweit sich jedoch ein Geruch in einer Formel nicht wiedergeben lässt, wird es entscheidend auf die zukünftige technische Entwicklung in der Chemie ankommen. Solange ein Geruch nicht in seiner Strukturformel darstellbar ist oder durch ein so genanntes Gasspektrometer, einem Sonagramm vergleichbar, wird die Eintragung einer Geruchsmarke bereits an ihrer fehlenden Markenfähigkeit¹⁵ scheitern.

3 Absolute Schutzhindernisse

In materiellrechtlicher Hinsicht wird wohl die Argumentation ähnlich der zu Farb- und Formmarken verlaufen. Als unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig ist sicher der Duft von Rosen für technische Schmierfette anzusehen. Wie es um angenehme Düfte z. B. für Bekleidung bestellt ist, bedarf der Diskussion. Oder kann für „Käse“ ein Zeichen „Bierduft“ eingetragen werden? Ist nach bayerischem Bier oder britischem Ale zu differenzieren? Sicher ist jedoch bei einem angenehmen Duft der Grundsatz der Selbstständigkeit der Marke von der Ware nicht eingehalten und § 3 Abs. 1 MarkenG einschlägig, wenn es als „Duftzeichen“ für „Parfüm“ beansprucht würde.

C Hörmarken

Diese akustischen Zeichen werden nach ihren jeweiligen Erscheinungsformen von Becker¹⁶ differenzierend eingeteilt in Zeichen der menschlichen Sprache, in musikalische Hörmarken, in geräuschhafte Hörmarken und schließlich deren Mischformen. Zu Gericht im Eintragungsverfahren haben soweit ersichtlich nur musikalische Hörmarken ihren Weg gefunden.

1 Anmelungsverfahren

Das Schwergewicht der Probleme in diesen Verfahren liegt ebenfalls in der umstrittenen Frage der Definition des Wortes „Wiedergabe“, und zwar im Zusammenhang mit der Zuerkennung des Anmeldetages, gem. §§ 36 Abs. 1 Nr. 1; 33 Abs. 1; 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 11 Abs. 2 und 3 MarkenV. Danach ist Voraussetzung für die „Wiedergabe der Hörmarke“, dass Notenschrift oder Sonagramm und Disc oder Kassette beim DPMA eingereicht werden. Das DPMA versteht darunter „die klangliche und grafische Wiedergabe der Marke in ihrer einheitlichen Gesamtheit“ gem. § 11 Abs. 1 und 3 MarkenV und meint damit Notenschrift oder Sonagramm¹⁷ zusammen mit einer Kassette oder Disc.

13 BGH GRUR 2000, 231 – FÜNFER; GRUR 2000, 502 – St. Pauli Girl; MarkenR 2000, 414 – Likörflasche.

14 Hattenhauer, Zur Geschichte der deutschen Rechts- und Gesetzesprache, 1987, S. 41 – 50.

15 Kur, Was macht ein Zeichen zur Marke, MarkenR 2000, 1 ff.

16 Vgl. Becker, Kennzeichenschutz der Hörmarke, WRP 2000, 56.

17 Mitteilung Nr. 16/94 (Neufassung, Nr. 15/96 des Präsidenten des DPA) zum Sonagramm.