

# Duftmarken als neue Markenform?

*Trotz exakt gleichen Wortlauts der Markenbegriffe in der MarkenRL, im MSchG und in der GemeinschaftsmarkenVO will der österr Gesetzgeber Geruchs- oder Duftmarken vom Markenschutz weiterhin ausnehmen, während das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die Markenfähigkeit olfaktorischer Zeichen bejaht. Der folgende Beitrag geht anhand eines jüngst entschiedenen Falls – „The smell of fresh cut grass“ – den mit Duftmarken verbundenen Problemen nach.*

GERHARD HOCHEDLINGER / KURT WOLFMALR

## 1. MARKENFÄHIGKEIT VON GERUCHSZEICHEN

### a) DIE GESETZESLAGE IN ÖSTERREICH

Gemäß § 1 MSchG können Marken „alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insb 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.“

Eine Duft- oder Geruchsmarke ist eine sensorische Marke, die ein Produkt olfaktorisch identifiziert.<sup>1)</sup> Vor Inkrafttreten der Markenrechts-Nov 1999 war es in Österreich herrschende Ansicht, dass Geruchszeichen ebenso wie akustische Zeichen keine Marken iSd MSchG sein können. Eine Eintragung derartiger Zeichen im Markenregister war folglich nicht möglich. Begründet wurde dies damit, dass Marken mit dem Gesichtssinn wahrnehmbar sein müssen.<sup>2)</sup>

Gemäß den EB-RV zur Markenrechts-Nov 1999 soll nunmehr jedoch – entsprechend dem internationalen Trend – Klangmarken markenrechtlicher Schutz nicht länger verwehrt werden. Duft- oder Geruchsmarken, zuweilen auch als „olfaktorische Marken“ bezeichnet,<sup>3)</sup> sollen hingegen weiterhin vom Markenschutz ausgeschlossen bleiben.<sup>4)</sup> *Schanda* führt hiezu jedoch unter Verweis auf den Wortlaut

des neu gefassten § 1 MSchG aus, dass „nach richtiger Ansicht“ auch Duftmarken grundsätzlich<sup>5)</sup> nicht länger vom Markenschutz ausgeschlossen sein dürfen, ist doch der Beispielkatalog an schutzfähigen Zeichen in § 1 MSchG nicht abschließend, sondern demonstrativ.<sup>6)</sup>

### b) DIE GEMEINSCHAFTSMARKENVO

Mit 1. 1. 1996 hat das europäische Markenamt, das sog „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt“ (HABM) mit Sitz in Alicante (Spanien) seine Tätigkeit aufgenommen. In einem einzigen Anmeldeverfahren kann nunmehr eine „Gemeinschaftsmarke“ erworben werden, deren Schutzbereich sich auf den ganzen EU-Bereich erstreckt.<sup>7)</sup>

1) *Fezer*, Markenrecht<sup>2</sup>, § 3 Rz 280.

2) Vgl *Kucsko*, Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Patentrecht<sup>4</sup>, 71; ebenso *Hauser/Thomasser*, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Rz 498.

3) *Fezer*, Olfaktorische, gustatorische und haptische Marken, WRP 1999, 575.

4) EB-RV (abgedruckt in *Schanda*, MSchG, § 1 Rz 1).

5) Auf das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit von Marken, die jedoch kein rechtliches, sondern vielmehr ein technisches Problem darstellt, wird weiter unten im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsmarke näher eingegangen werden.

6) *Schanda*, aaO, § 1 Rz 31.

7) Näheres zur Gemeinschaftsmarke s *Kucsko*, Die Gemeinschaftsmarke, 16ff.

Gemäß Art 4 GMV<sup>8)</sup> können Gemeinschaftsmarken „alle erdenklichen 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“.

Art 4 GMV setzt sich sohin (ebenso wie § 1 MSchG) mit der Markenfähigkeit – der „Fähigkeit einer Bezeichnung oder eines sonstigen Merkmals (Zeichen), Marke zu sein“<sup>9)</sup> – auseinander. Fehlt es bei einem Zeichen an einem der beiden in Art 4 GMV genannten Kriterien, nämlich der grafischen Darstellbarkeit einerseits und der abstrakten Unterscheidungseignung andererseits, so ist dieses Zeichen nicht „markenfähig“. Im Folgenden wird zuvorderst die Markenfähigkeit von Duftmarken im Allgemeinen untersucht. Im Anschluss daran soll die im gegebenen Zusammenhang ergangene und bereits viel kritisierte Entscheidung „The smell of fresh cut grass“ (HABM vom 11. 2. 1999) näher erläutert werden.

#### aa) Grafische Darstellbarkeit von Duftmarken?

**Bloße Beschreibung als mittelbare Wiedergabe der Marke?** Während Klangmarken als akustische Zeichen in Form von Noten oder Sonagrammen grafisch dargestellt werden können, werden Geruchsmarken in der überwiegenden Literatur als „nach dem gegenwärtigen Stand der Technik grafisch nicht darstellbar“ bezeichnet.<sup>10)</sup> Dies ändert freilich nichts daran, dass der Wortlaut sowohl der GMV als auch des MSchG dem „Phänomen Duftmarke“ nicht entgegensteht. Das Problem der grafischen Darstellung ist nicht als ein rechtliches sondern vielmehr als ein naturwissenschaftlich-technisches anzusehen.<sup>11)</sup>

Zur Bewältigung eben dieses technischen Hindernisses wurde und wird teilweise die Ansicht vertreten, die Darstellung von Gerüchen mittels chemischer Formeln, Rezepturen oder Verfahrensbeschreibungen, also eine bloß mittelbare Wiedergabe des anzumeldenden Zeichens, solle als ausreichend angesehen werden. Diese Frage, ob nun eine derartige bloße Beschreibung (als mittelbare grafische Darstellung) einer Marke den Erfordernissen der Markenfähigkeit in puncto grafischer Darstellbarkeit, insb aber den Formerfordernissen der Markenmeldung gem Art 26 Abs 1 lit d GMV grundsätzlich genügt,<sup>12)</sup> muss spätestens seit der Zulässigkeit akustischer Gemeinschaftsmarken<sup>13)</sup> bejaht werden, zumal bei diesen eine bloße Beschreibung des beantragten Zeichens mittels Noten oder Sonagrammen jedenfalls ausreichend ist.<sup>14)</sup>

**Hinreichende Bestimmtheit der Beschreibung?** Zu unterscheiden von der Frage der grundsätzlichen Zulässigkeit einer bloßen Beschreibung von Marken ist jedoch die Problematik der hinreichenden Bestimmtheit der grafischen Darstellung. Eine bloße Beschreibung der angemeldeten Marke kann die unmittelbare Wiedergabe des Zeichens nämlich nur dann ersetzen, wenn diese geeignet ist,

den Gegenstand der angemeldeten Marke eindeutig zu bestimmen.<sup>15)</sup>

So entschied beispielsweise das HABM im Fall „Orange“,<sup>16)</sup> dass bei Farbmarken die „bloße Farbangebe“ – der Anmelder hatte im gegenständlichen Fall die Marke lediglich mit dem Wort „orange“ beschrieben – nicht genüge, da es eine ganze Reihe von Farbtönen im Bereich der Farbe „Orange“ gebe und diese wegen der Begrenztheit der Farben nicht alle in den Schutzbereich der Farbmarke fallen sollen, die Angabe „orange“ also zu unbestimmt sei.<sup>17)</sup> Außerdem wäre eine unmittelbare Wiedergabe des beantragten Zeichens mittels Abbildung des konkreten Farbtons oder zumindest eine exakte Beschreibung durch Angabe einer Codenummer jedenfalls möglich gewesen. Nachdem der Anmelder sowohl eine derartige Farbdarstellung (unmittelbare Wiedergabe der Farbe durch Vorlage eines Farbmusters) als auch eine hinreichend bestimmte mittelbare Wiedergabe (exakte Beschreibung der Farbe) unterlassen hat, wurde dem Antrag auf Markenregistrierung mangels hinreichender Bestimmtheit des beantragten Zeichens nicht entsprochen.

#### bb) Abstrakte Unterscheidungseignung von Duftmarken?

Die abstrakte Unterscheidungseignung von Zeichen ist – wie eingangs dargestellt – die zweite Voraussetzung, die Art 4 GMV als Voraussetzung für die Markenfähigkeit vorsieht. Marken können nur Zeichen sein, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dabei kommt es jedoch nur darauf an, ob einem Zeichen die mögliche Eignung zur Identifikation von Unternehmensprodukten (Waren oder Dienstleistungen) bei abstrakter Betrachtungsweise zukommt.<sup>18)</sup> In concreto ist bei Duftmarken sohin zu fragen, ob es grundsätzlich und allgemein denkbar wäre, dass Gerüche für sich genommen zur Unterscheidung von Produkten geeignet sind.

8) VO 40/94 v 20. 12. 1993 über die Gemeinschaftsmarke ABl 1994 L 011, 1; überblickartige Darstellung hiezu etwa bei Mayer, Die Marke nach europäischem Recht – die Gemeinschaftsmarke, ÖBl 1994, 203 ff.

9) Fezer, Markenrecht<sup>2</sup>, § 3 Rz 197.

10) Fezer, Markenrecht<sup>2</sup>, § 3 Rz 280.

11) Schanda, MSchG, § 1 Rz 31.

12) Vgl dazu Viefhues, Geruchsmarken als neue Markenform, MarkenR 1999, 249 f.

13) Zu den Anmeldungsvoraussetzungen sowie zur gesetzlich vorgeschriebenen „klanglichen Wiedergabe“ von akustischen Marken nach nationalem, österr. Markenrecht vgl § 10 f PAV.

14) Im Gegensatz zu § 10 a PAV enthält die Verordnung der Kommission v 13. 12. 1995 zur Durchführung der VO 40/94 v 20. 12. 1993 (DV-GMV) keine Regelung hinsichtlich der unmittelbaren Wiedergabe von Klangmarken.

15) Vgl Fezer, Markenrecht<sup>2</sup>, § 32 Rz 1 ff.

16) Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer v 12. 2. 1998, R/7/97-3 (Orange); www.oami.eu.int/decisappel/decis7-97de.htm.

17) Zur Eintragungspraxis des HABM bei Farbmarken s Fezer, Markenrecht<sup>2</sup>, § 8 Rz 90 g.

18) Fezer, Markenrecht<sup>2</sup> § 3 Rz 203.

## 2. „THE SMELL OF FRESH CUT GRASS“ – HABM VOM 11. 2. 1999, R 156/1998 – 2<sup>19)</sup>

### a) SACHVERHALT

Am 11. 12. 1996 ging beim HABM der Antrag auf Anmeldung der Duftmarke „the smell of fresh cut grass“ („Geruch von frisch geschnittenem Gras“) für Tennisbälle ein. Am 25. 6. 1998 wurde dieser Antrag vom zuständigen Prüfer<sup>20)</sup> als nicht eintragungsfähig mit der Begründung abgelehnt, dass „die Worte ‚the smell of fresh cut grass‘ keine grafische Wiedergabe der Geruchsmarke sind und es sich bei der beantragten Marke lediglich um eine Beschreibung der Marke handelt“. Zwar sei, wie der Prüfer später ausführte, die Registrierung von Geruchsmarken (rechtlich) keineswegs grundsätzlich ausgeschlossen, Voraussetzung hierfür sei jedoch eine hinreichende grafische Darstellung, die hier nicht vorliege.<sup>21)</sup>

Die zweite Beschwerdekammer als Berufungsinstanz hingegen kam bezüglich der Anmeldung der Marke „Geruch von frisch geschnittenem Gras“ – anders als die dritte Beschwerdekammer im Fall Orange – zu dem Ergebnis, dass die Beschreibung der angemeldeten Marke sehr wohl hinreichend bestimmt sei. Hinsichtlich der Frage, ob die Beschreibung „the smell of fresh cut grass“ (als mittelbare grafische Darstellung einer Duftmarke) dem Leser eine hinreichend klare Information gibt, sodass er eine unmittelbare und eindeutige Vorstellung davon bekommt, was die Marke ist, wenn sie im Zusammenhang mit Tennisbällen benutzt wird, führte die Kammer aus, dass es sich bei „the smell of fresh cut grass“ um einen ganz speziellen Geruch handle. Der Duft von frisch geschnittenem Gras sei ein „charakteristischer Geruch, den jeder sofort aus der Erfahrung heraus erkennt. Viele werden dadurch an den Frühling oder Sommer, an gepflegte Rasenflächen oder Sportplätze oder andere angenehme Dinge erinnert.“

### b) KRITISCHE WÜRDIGUNG

#### aa) Hinreichende grafische Darstellung von „the smell of fresh cut grass“?

Bereits die Begründung, mit der die Beschwerdekammer die Beschreibung dieser Duftmarke als hinreichend bestimmt anerkennt, gibt Anlass zu Kritik. Weder ist ersichtlich, aus welchen Gründen es die Kammer als offenbar notorische Tatsache begreift, dass frisch geschnittenes Gras von vielen mit „Sportplätzen, Frühling oder Sommer“ assoziiert werde noch würde nach Ansicht der Autoren selbst eine derartige Tatsache dem Erfordernis der Bestimmtheit der Beschreibung genügen.

Jedenfalls erscheinen angesichts dieser Entscheidung die im Fall „Orange“ festgehaltenen Argumente, die zur Zurückweisung des Antrags auf Eintragung der bloß verbal mit „orange“ beschriebenen Farbmarke geführt haben, in einem neuen Licht. Will man nämlich dem HABM nicht unterstellen, hinsichtlich der erforderlichen Bestimmtheit willkürlich von Fall zu Fall unterschiedlich strenge Maßstäbe anzulegen, so ist die in den Fällen „Orange“ einerseits und „the

smell of fresh cut grass“ andererseits offensichtlich vorgenommene Differenzierung uE nur dadurch „sachlich gerechtfertigt“, dass eine unmittelbare Wiedergabe der Farbmarke „Orange“ (ebenso wie eine exakte Beschreibung mittels Codenummern) technisch möglich gewesen wäre und dies eben bei Duftmarken nicht der Fall ist. Letztendlich wird es die Zukunft weisen, ob das HABM diese Differenzierung aufrecht halten wird und in Fällen, in denen weder eine unmittelbare noch eine exakte mittelbare Wiedergabe (Beschreibung) der beantragten Marke möglich ist, stets entsprechend „großzügiger“ ist und – wie im Fall „the smell of fresh cut grass“ – anstatt objektiver Definitionen rein subjektive Assoziationen zur Beschreibung von Marken zulässt.

#### bb) Unterscheidungsseignung von „the smell of fresh cut grass“?

Auch im Zusammenhang mit dem Kriterium der Unterscheidungskraft einer Marke verdient diese Entscheidung Kritik. Zwar mag es – obwohl den Autoren bislang kein Fall aus der Praxis bekannt ist, in dem Verbraucher Waren oder Dienstleistungen bloß anhand ihres Geruchs unterscheiden und so bestimmten Unternehmen<sup>22)</sup> zuordnen<sup>23)</sup> – in der Tat denkbar sein, dass Gerüche (sohin auch der Geruch von frisch geschnittenem Gras) als Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren dienen können,<sup>24)</sup> womit die abstrakte Unterscheidungsseignung von Duftzeichen zu bejahen wäre, doch darf – wie sogleich näher ausgeführt – bezweifelt werden, ob Gerüche wie der von

19) HABM, MarkenR 1999, 142; deutsche Übersetzung unter [www.oami.eu.int/decisappel/decis156-98de.htm](http://www.oami.eu.int/decisappel/decis156-98de.htm).

20) Die Einzelheiten des Anmeldeverfahrens von Gemeinschaftsmarken sind in der DV-GMV geregelt.

21) In concreto führte der Prüfer aus: „Nach meiner Ansicht wurde die Marke nicht grafisch dargestellt. Eine Geruchsmarke wurde beansprucht und eine verbale Beschreibung der Marke gegeben. Wo aber ist die Marke selbst? Das, was vorgelegt wurde, erscheint wie die grafische Darstellung eines Berichts darüber, was die Marke ist, nicht aber die Marke selbst. Dadurch, daß es sich um einen verbalen Bericht über die Marke handelt, ist unklar, wo der Schutzbereich beginnt und wo er endet. Inwiefern unterscheidet sich beispielsweise der ‚Geruch von frisch geschnittenem Gras‘ von frischem Gras oder von geschnittenem Gras überhaupt? Wären in den Schutzbereich die Worte selbst mit eingeschlossen? Diese Fragen stellen sich in Anbetracht der fehlenden Definition der ‚Marke‘ an sich.“

22) Genau genommen weisen seit der MSchGNov 1977 Marken nicht mehr auf ein bestimmtes Unternehmen hin, sondern lediglich darauf, dass das Produkt aus dem Unternehmen des jeweiligen Kennzeichnungsberechtigten stammt (vgl. hierzu *Schanda*, MSchG § 1 Rz 9).

23) Bei mit einem bestimmten Duft ausgestatteten Waren wie etwa Schallplatten, Wolle, Telefonkarten, Briefpapier, T-Shirts oder Taschentüchern (vgl. *Fezer*, Markenrecht<sup>2</sup>, § 3 Rz 282) darf nicht übersehen werden, dass diese Duftausstattungen idR bloß „dekorativen“ Charakter haben, nicht aber einem unterscheidenden Zweck dienen und ihre Benutzung daher nicht kennzeichenmäßig erfolgt (vgl. *Viefhues*, aaO 253f [aA offenbar *Fezer*, Markenrecht<sup>2</sup>, § 3 Rz 282]).

24) Allenfalls wäre es für bestimmte Waren wie beispielsweise Parfums denkbar, dass ausschließlich ein bestimmter Geruch (und nicht etwa eine Wort-Bild-Marke) zur Identifikation einer Ware dient, doch kommen für eben diese Produkte – wie weiter unten darzustellen sein wird – Duftmarken aus rechtlichen Gründen nicht in Betracht.

frisch geschnittenem Gras tatsächlich hinreichend konkrete Unterscheidungskraft besitzen, mithin kein Eintragungshindernis gem Art 7 lit b GMV vorliegt.<sup>25)</sup>

### cc) Eintragungshindernisse

Will man von der grundsätzlichen „Markenfähigkeit“ von Geruchszeichen ausgehen, so muss im Zuge des Eintragungsverfahrens (Gemeinschaftsmarken werden gem Art 6 GMV durch Registrierung erworben) das zur Eintragung angemeldete Zeichen – wie bei allen anderen Markenformen auch – einer Vor- und einer Hauptprüfung unterzogen werden.<sup>26)</sup> Die in Art 7 GMV enthaltenen Vorschriften über Eintragungshindernisse bilden das Korrektiv zum weiten Markenbegriff des Art 4 GMV.<sup>27)</sup> Neben Zeichen, die nicht unter Art 4 GMV fallen („nicht markenfähige Zeichen“), sollen im Zuge dieser Prüfung insb Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, sowie Marken, für die ein Freihaltebedürfnis besteht, ausgeschieden werden.

**Konkrete Unterscheidungskraft.** Nach Art 7 lit b GMV können Marken nicht registriert werden, wenn sie im Hinblick auf die angemeldeten Waren keine Unterscheidungskraft aufweisen. Dabei ist einerseits auf die Branchenüblichkeit hinsichtlich der Verwendung von Marken, andererseits auf die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise abzustellen.<sup>28)</sup>

Im konkreten Fall ist bereits zu bezweifeln, ob der Verkehr es überhaupt gewohnt ist, Tennisbälle hinsichtlich ihrer Produktidentität anhand ihres Geruchs zu unterscheiden.<sup>29)</sup> Überdies muss in Bezug auf den verwendeten Duft – dem „Geruch von frisch geschnittenem Gras“ – die Frage aufgeworfen werden, ob die beteiligten Verkehrskreise, die mit dem „Geruch von frisch geschnittenem Gras“ konfrontiert werden, diesen auch wirklich mit Bestimmtheit erkennen, was va aufgrund der für den Menschen im Vergleich zu optischen Wahrnehmungen idR geringeren Bedeutung des Geruchssinnes uE bezweifelt werden muss.

Die vom zuständigen Erstprüfer aufgeworfenen Fragen wären uE daher sowohl in puncto „hinreichende Bestimmtheit der grafischen Darstellung“ als auch in puncto „konkrete Unterscheidungskraft“ von der Kammer näher zu behandeln gewesen, und zwar nicht nur dahingehend, ob denn frisch geschnittenes Gras auch wirklich immer gleich riecht bzw ob dieser Geruch stets gleich empfunden wird, sondern auch dahingehend, ob die Erinnerungen an den Duft von frisch geschnittenem Gras im Gedächtnis nicht verschwimmen. Hinsichtlich des Attributs „frisch“ wäre weiters zu hinterfragen gewesen, ob sich der Geruch von frisch geschnittenem Gras (wahrnehmbar) von dem Geruch von Gras unterscheidet, dessen Schnitt bereits einige Zeit zurückliegt, und zwar, wie *Viefhues* ausführt, „nicht nur im Hinblick auf Geruchsintensität, sondern im Hinblick auf das Geruchsbild“.<sup>30)</sup>

25) Zur abstrakten Unterscheidungseignung und konkreten Unterscheidungskraft von Farbmarken vgl *Bender*, Neue Markenformen in Alicante, MarkenR 1999, 119f.

26) Eine kurze Darstellung des Verfahrens vor dem HABM bietet *Mayer*, aaO 208.

27) *Mayer*, aaO 206.

28) Der wesentliche Unterschied zur abstrakten Unterscheidungseignung als Merkmal der Markenfähigkeit nach Art 4 GMV liegt im „unmittelbaren Produktbezug der konkreten Unterscheidungskraft.“ (vgl *Fezer*, Markenrecht<sup>2</sup>, § 8 Rz 24); ähnlich HABM, MarkenR 1999, 108 (Light Green).

29) Nicht eingegangen ist die Kammer auf die Frage, ob nach frisch geschnittenem Gras riechende Tennisbälle überhaupt geeignet sind, auf ein spezielles Unternehmen hinzuweisen, zumal die beteiligten Verkehrskreise eher vermuten könnten, „der Tennisball sei vor dem Spiel auf einem frisch gemähten Rasen gelagert worden und die Tennisballoberfläche habe diesen Geruchsstoff eher zufällig aufgenommen“. (Vgl *Sieckmann*, Erste Entscheidung zur Eintragung einer Geruchsmarke nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung, WRP 1999, 618f.)

30) *Viefhues*, aaO 251.

**Freihaltebedürfnis.** Freihaltebedürfnis bedeutet das Bedürfnis, die Monopolisierung des Gebrauchs gewisser Zeichen im Interesse der Betätigungsmöglichkeiten anderer Marktteilnehmer zu verhindern. Warum das HABM diese Problematik nicht aufgegriffen hat, ist angesichts der Tatsache, dass die Anzahl der Gerüche, die von einem durchschnittlichen Verbraucher erkannt werden, sehr eingeschränkt ist,<sup>31)</sup> nur dadurch erklärbar, dass das HABM in Bezug auf die Ausgeprägtheit des menschlichen Geruchssinns offenbar andere Vorstellungen als die Kritiker der Entscheidung „the smell of fresh cut grass“ hat, letzten Endes jedoch konsequent: Nachdem offenbar unterstellt wird, der durchschnittliche Verbraucher könne etwa zwischen „frisch“ und „nicht frisch geschnittenem Gras“ unterscheiden, ist der durch die Geruchsmarke geschützte Bereich derart schmal, dass von einer Monopolisierung nicht gesprochen werden kann.

Ist jedoch das Geruchsempfinden von Durchschnittsmenschen nicht derart ausgeprägt wie vom HABM angenommen, so könnte sich in Zukunft eine allzu „lockere“ Registrierungspraxis von Duftmarken in bestimmten Bereichen unter Umständen bald rächen und sich nachteilig auf den Wettbewerb auswirken. Sollte es nämlich in einigen Jahren vielleicht in Mode kommen, beispielsweise Sport- oder Freizeitartikel mit bestimmten Düften kennzeichnend auszustatten, zuvor jedoch einige Unternehmen „markenrechtliche Monopole“ hinsichtlich gewisser „geeigneter“ Gerüche zugesprochen erhalten haben, so wird dies umso gravierendere Auswirkungen auf den Wettbewerb haben, je weniger Unternehmen sich sämtliche für gewisse Waren „geeignete“ Gerüche schützen lassen.

### 3. AUSBLICK

#### a) REGISTRIERUNG VON GERUCHSMARKEN FÜR PARFUM?

Zweifelsohne wird die hier näher beleuchtete Entscheidung des HABM für bestimmte Unternehmen – insb ist hier etwa an Parfüm-Hersteller zu denken – dahingehend von Interesse sein, dass diese nun versuchen könnten, ihre Produkte „duftmarkenrechtlich“ zu schützen. Nicht übersehen werden darf jedoch, dass – wie bereits mehrfach betont – auch Geruchsmarken die allgemeinen Merkmale der Markenfähigkeit zu erfüllen haben und folglich „selbständig gegenüber der Ware“ sein müssen. Die Duftmarke darf nicht „zum Wesen des Produkts“ gehören.<sup>32)</sup>

Überdies wäre im Zuge des Registrierungsverfahrens die Geruchsmarke hinsichtlich des Vorhanden-

seins allfälliger Eintragungshindernisse zu prüfen. Die Bestimmung des Art 7 Abs 1 lit e GVM,<sup>33)</sup> dergemäß Formen<sup>34)</sup> von der Registrierung als Marke ausgeschlossen sind, die durch die Art der Ware bedingt, technisch erforderlich oder für die betroffene Ware wertbestimmend sind, wäre dabei uE analog auf Duftmarken anzuwenden, mit der Konsequenz, dass die Registrierung von Duftmarken für Parfüm unzulässig ist, weil es eben gerade der Geruch ist, der dieser Ware seinen wesentlichen Wert verleiht.<sup>35)</sup>

#### b) PROBLEME IN DER RECHTSDURCHSETZUNG

Nur kurz sei an dieser Stelle auf die infolge der Entscheidung „the smell of fresh cut grass“ unter Umständen auf die Praxis zukommenden Probleme verwiesen. So werden sich für den Kläger idR wohl erhebliche Beweisprobleme ergeben, wenn sich Gerüche, mit denen bestimmte Produkte ausgestattet werden, mit der Zeit verflüchtigen und die einst beanstandeten Waren nun nicht mehr (mit diesem Duft) am Markt erhältlich sind. Einziger Ausweg wird hier wohl die mittelbare Beweisaufnahme durch Vernehmung von Zeugen sein, die vor Gericht ihre früheren (subjektiven) Geruchswahrnehmungen zu schildern haben werden.<sup>36)</sup>

In den Fällen hingegen, in denen sich der inkriminierte Geruch nach wie vor feststellen lässt, darf mit Spannung der erste Prozess erwartet werden, in dem der Richter aufgerufen sein wird, mittels Geruchsprobe das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein bestimmter Gerüche festzustellen.<sup>37)</sup>

Wie schließlich Markenrecherchen bei Duftmarken effektiv durchgeführt werden sollen, bleibt ohnehin ein Rätsel, geht es doch hier – wie das HABM offenbar selbst bemerkt<sup>38)</sup> – genau genommen nicht (nur) um das Problem, ob Menschen, die mit einem bestimmten Duft konfrontiert werden, diesen wieder erkennen und richtig zuordnen können, sondern vielmehr um die wohl ungleich schwierigere Problematik, ob sich Menschen, die die Beschreibung eines bestimmten Duftes (etwa „the smell of fresh cut grass“) lesen und sohin visuell (!) wahrnehmen, in der Folge diesen Geruch gedanklich vorstellen können.

31) Vgl. Sieckmann, aaO 620.

32) Fezer, Markenrecht<sup>2</sup>, § 3 Rz 282.

33) In Entsprechung zu Art 7 Abs 1 lit e GMV regelt § 4 Abs 1 lit 6 MSchG die Zulässigkeit beziehungsweise Unzulässigkeit der Registrierung von körperlichen Waren im nationalen Markenrecht.

34) Zum Markenschutz von körperlichen, dreidimensionalen Marken vgl. Thewes, Dimensionsgleichheit als Voraussetzung der markenrechtlichen Verletzungstatbestände, MarkenR 1999, 145).

35) Vgl. Viefhues, aaO 251.

36) Für den Beklagten nahe liegend wird es nun sein, die Fähigkeit des Zeugen, Gerüche richtig zuzuordnen, in Frage zu stellen.

37) Allenfalls könnte sich – mit der Begründung, dass Gerüche in unterschiedlichen Situationen anders empfunden werden – der Richter dahingehend behelfen, eine demoskopische Umfrage in Auftrag zu geben; bestenfalls wird in einigen Fällen durch Gutachten bewiesen werden können, dass eine bestimmte Rezeptur tatsächlich und zwingend zu dem geltend gemachten Duft führt.

38) Vgl. Punkt 14. der Entscheidungsgründe: „Damit stellt sich die Frage, ob diese Beschreibung dem Leser (sic!) eine hinreichend klare Information gibt ...“.

#### ZUM THEMA

*Die Entscheidung des HABM im Fall „the smell of fresh cut grass“ verdient Kritik. Ob sie ein Einzelfall bleiben wird oder ob „the smell of fresh cut grass“ dem markenrechtlichen Schutz von Geruchszeichen zum Durchbruch verholfen hat, wird die Zukunft zeigen.*

In Alicante registrierte Gemeinschaftsmarken – auch Duftmarken – sind Schutzrechte im nationalen Rechtssystem. Keineswegs als ausgeschlossen darf es daher betrachtet werden, dass die österr Gerichte sich bereits in Kürze mit den mit Geruchsmarken verbundenen „prozessualen“ Problemen zu befassen, haben werden.<sup>39)</sup> Dies gilt freilich umso mehr, sollte „the smell of fresh cut grass“ kein Einzelfall bleiben und sollten sich Geruchsmarken auf europäischer Ebene etablieren. Spätestens dann darf – trotz aller Kritik – auch erwartet werden, dass das österreichische Patentamt „nachziehen“ und Duftmarken als „innovative Wirtschaftsgüter“ betrachten wird, „deren

wirtschaftliche Verwertung nicht aufgrund registerrechtlicher Hemmnisse behindert werden sollte.“<sup>40)</sup> Dass es hierzu keiner Gesetzesänderung bedarf,<sup>41)</sup> da nach richtiger Ansicht die Registrierung von Duftmarken in Österreich bereits jetzt rechtlich jederzeit möglich ist, hat ohnehin *Schanda* bereits ausgeführt.<sup>42)</sup>

---

39) Vgl *Kucsko*, Gemeinschaftsmarke, 42 f.

40) So *Fezer*, WRP 1999, 579.

41) Nochmals sei an dieser Stelle an den identen Wortlaut von § 1 MSchG und Art 4 GMV erinnert.

42) Vgl *Schanda*, aaO, § 1 Rz 31.