



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 515/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2020 112 174.8**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. September 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Das sonstige Zeichen

#### **Die Marke besteht aus dem Geruch von Honig aus Nektar von Besenheideblüten (Cannula Vulgaris) auf Golfbällen**

ist am 3. September 2020 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren angemeldet worden:

Klasse 28: Sportartikel.

Die der Anmeldung beigefügte Beschreibung lautet: „Handelsübliche Golfbälle sind geruchsfrei. Heideblütenhonig, hier in der Form von Honig aus Nektar von Blüten der Heidekrautart „Besenheide“ (Cannula Vulgaris), hat ausweislich der Beschreibung in Ziffer 3.1.1.2.1. der Neufassung der Leitsätze für Honig der Lebensmittelbuchkommission beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in der Fassung vom 27. Juli 2011 einen charakteristischen, kräftig-aromatisch herben, Geruch. Die Marke besteht aus eben diesen Geruch auf Golfbällen“.

Mit Beschluss vom 25. Februar 2021 hat die Markenstelle für Klasse 28 des DPMA die Anmeldung wegen mangelnder Darstellbarkeit gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie auf den Beanstandungsbescheid vom 2. Oktober 2020 verwiesen, zu dem sich der Anmelder nicht geäußert habe. Auch eine erneute Überprüfung der Sach- und Rechtslage führe nicht zur Schutzfähigkeit des

angemeldeten Zeichens. Geruchsmarken könnten Düfte jeder Art sein, die geeignet seien, ein Produkt nach seiner Herkunft aus einem Unternehmen zu identifizieren. Die Darstellung der an den Geruchssinn gerichteten Geruchsmarke sei mangels einer gängigen unmittelbaren Darstellungsmöglichkeit nur mittelbar denkbar. Sie müsse den konkreten Geruch gemäß § 8 Abs.1 MarkenG aber klar und eindeutig bestimmbar machen. Hierfür müsse das Zeichen geeignet sein, im Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen könnten. Auch nach der Markenrechtsreform seien hierfür die vom EuGH damals zum Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit aufgestellten „Sieckmann Kriterien“, nämlich, dass die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich dauerhaft und objektiv sein muss, entscheidend. Diese seien hier nicht erfüllt. Das EuG habe in seinem Urteil „Duft reifer Erdbeeren“ (MarkenR 2005, 536) entschieden, dass sogar die Angabe einer chemischen Formel keine Gewissheit über den Geruch gebe, da unterschiedliche chemische Formeln einen fast identischen Geruch erzeugen könnten. Somit lasse sich ein Geruch rein verbal erst recht nicht objektiv beschreiben. Der in der Anmeldung genannte „kräftig-aromatisch herbe Geruch“ sei nicht klar und eindeutig bestimmbar. „Herb“ sei laut DUDEN „(in Bezug auf den Geschmack, Geruch von etwas) keine gefällige Süße besitzend, sondern ein wenig scharf, leicht bitter oder säuerlich“. Dabei gebe es jedoch unterschiedliche Ausprägungen von „herb“. Verantwortlich für den herben Geschmack seien „Bitterstoffe“, wie beispielsweise das Alkaloid Chinin im Softdrink Bitter Lemon. Der Bittergeschmack werde beim Menschen durch Bitterstoffrezeptoren auf der Zunge ausgelöst. Fein dosiert werde der bitterherbe Geschmack verwendet, um Speisen und Getränken ein „gewisses Etwas“ zu verleihen. Beispiele dafür seien Bittermandel, Bitter Lemon, Bitterorange oder Zartbitterschokolade. In höherer Konzentration könne der Gehalt an Bitterstoffen Speisen aber auch ungenießbar machen. Da der herbe Geruch von der Konzentration an Bitterstoffen abhängig sei, sei die Formulierung „kräftig-aromatisch herber Geruch“ weder klar noch eindeutig.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem sinngemäßen Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 vom 25. Februar 2021 aufzuheben.

Der Beschwerdeführer hat trotz entsprechender Ankündigung in den Schriftsätzen vom 6. April 2021, 14. April 2023 und 30. Juni 2023 sowie erneuter Fristverlängerung bis 31. August 2023 die Beschwerde nicht begründet. Im Verfahren vor dem DPMA hat er sich ebenfalls nicht geäußert.

Der Senat hat mit Hinweis vom 14. März 2023 weitere Recherchebelege übermittelt und seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, nach der die Beschwerde voraussichtlich nicht erfolgreich sein werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG wirksam eingelegte Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

A. Der Beschwerdeführer begehrt ausweislich des Anmeldeformulars die Eintragung des Zeichens als sonstige Markenform im Sinne von § 6 Nr. 7 in Verbindung mit § 12 a MarkenV. Als Wiedergabe der Marke gemäß § 12 a Abs. 1 Satz 2 MarkenV hat der Anmelder eine textliche Darstellung des Zeichens gem. § 12 a Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 6 a Abs. 2 MarkenV verwendet und zusätzlich eine gemäß § 6 b MarkenV zulässige Beschreibung beigefügt. Da die Eintragung als eine sonstige Markenform beansprucht ist, kommt der Beschreibung

*„Handelsübliche Golfbälle sind geruchsfrei. Heideblütenhonig, hier in der Form von Honig aus Nektar von Blüten der Heidekrautart „Besenheide“ (Cannula Vulgaris), hat ausweislich der Beschreibung in Ziffer 3.1.1.2.1. der Neufassung der Leitsätze für Honig der Lebensmittelbuchkommission beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in der Fassung vom 27. Juli 2011 einen charakteristischen, kräftig-aromatisch herben, Geruch. Die Marke besteht aus eben diesen Geruch auf Golfbällen“* im Streitfall eine den Schutzgegenstand bestimmende Bedeutung zu und ist daher untrennbarer Bestandteil der Markendarstellung im Sinne von § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

B. Der Eintragung des angemeldeten sonstigen Zeichens „Geruch von Honig aus Nektar von Besenheideblüten (Cannula Vulgaris) auf Golfbällen“ (richtig: Calluna vulgaris) mit der vorgenannten Beschreibung stehen die Anforderungen an die Darstellbarkeit gem. §§ 3, 8 Abs. 1, 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegen. Der Gegenstand des Markenschutzes kann durch die Behörden und das Publikum nicht klar und eindeutig bestimmt werden.

1. Weder § 3 Abs. 1 MarkenG noch Art. 3 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (MarkenRL) erwähnen Geruchsmarken ausdrücklich. Zeicheneigenschaft und abstrakte Unterscheidungseignung dürften diesen nicht abzusprechen sein. Auch wenn mitunter im Geruch eine weitgehend subjektiv geprägte Sinneswahrnehmung gesehen wird, ist die grundsätzliche Eignung eines Geruchs, im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen als Zeichen wahrgenommen zu werden, zu bejahen (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 3 Rn. 75; Kur in BeckOK MarkenR, 34. Ed. 01.07.2023, MarkenG § 3 Rn. 16).

2. Die Positionierung von § 8 Abs. 1 MarkenG im Bereich der absoluten Schutzhindernisse ändert nichts daran, dass die Frage der Darstellbarkeit bei angemeldeten Zeichen in richtlinienkonformer Auslegung unter dem Gesichtspunkt

der Markenfähigkeit zu erörtern ist. Hierbei ist zu beachten, dass das Gebot der Darstellbarkeit und der Bestimmtheit sich nicht in der Erfüllung nachrangiger Formvorschriften der MarkenV erschöpft oder etwa nur eine technische, keine rechtliche Frage darstellt. Die Darstellbarkeit ist vielmehr ein zentrales materiell-rechtliches Erfordernis der Markenfähigkeit von Registermarken, das zu den wesentlichen Grundlagen des harmonisierten Markenrechts gehört und das dazu dient, im Eintragungsverfahren der Beurteilung der Marke eine festgelegte Form zugrunde legen zu können, die Eintragung in das Register als solche überhaupt zu ermöglichen und die Eintragung im Interesse der Allgemeinheit zur Unterrichtung über die in Kraft stehenden Marken und über ihren Schutzbereich zu veröffentlichen (BGH GRUR 2013, 929 Rn. 11 – Schokoladenstäbchen II). Insoweit ist das Register vor allem die Grundlage für die Entscheidung markenrechtlicher Kollisionsfälle, aber auch für die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung. Demzufolge entfällt das Schutzhindernis des § 8 Abs. 1 MarkenG nicht schon dann, wenn der Schutzgegenstand als solcher überhaupt darstellbar ist; vielmehr muss auch die konkret angemeldete Marke gemäß den insoweit zu stellenden Anforderungen – vor allem der Kriterien der Sieckmann-Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) – dargestellt sein; das bedeutet, dass die Darstellung den beanspruchten Schutzgegenstand eindeutig definieren und hinreichend bestimmt wiedergeben muss (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3, Rn. 26). Daran hat sich auch nach dem Wegfall des Erfordernisses der **grafischen** Darstellbarkeit in Art. 3 b) der MarkenRL nichts geändert.

Grundsätzlich genügt für die Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG auch eine mittelbare Darstellung. Diese muss es jedoch ermöglichen, das Zeichen so wiederzugeben, dass es klar und eindeutig bestimmt werden kann. Um diesem Kriterium zu genügen, muss die Darstellung in sich geschlossen, leicht zugänglich und für die Benutzer des Markenregisters verständlich sein. Im Hinblick auf die potentiell unbegrenzte Dauer des Markenschutzes muss die Darstellung darüber hinaus dauerhaft sein. Schließlich muss das Mittel der Darstellung unzweideutig und

objektiv sein. Denn mit der Darstellung soll jedes subjektive Element bei der Identifizierung und Wahrnehmung des Zeichens ausgeschlossen sein.

3. Das angemeldete Zeichen entspricht nicht den in Erwägungsgrund 13 MarkenRL ausdrücklich genannten Kriterien der Sieckmann-Rechtsprechung des EuGH. Danach muss ein Zeichen im Register klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv dargestellt sein.

a. Die Angabe einer chemischen Formel zur Definition der den betreffenden Geruch aufweisenden Substanz genügt dem ebenso wenig wie die Wiedergabe von Gerüchen im Wege der Gaschromatographie. Zudem gibt es keine allgemein anerkannte internationale Klassifikation von Düften, die – vergleichbar den Klassifizierungssystemen für Farben – eine hinreichend objektive und präzise Bezeichnung erlauben würde. Auch die Hinterlegung einer Geruchsprobe führt daher nicht zur Darstellbarkeit, da ihr die erforderliche Stabilität und Dauerhaftigkeit fehlt. Ebenfalls unzureichend ist die Darstellung eines Geruchs in Form eines nur für Fachleute der Parfümindustrie verständlichen Farbcodes (vgl. u. a. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3 Rn. 76 ff.).

b. Doch auch die hier gewählte wörtliche Darstellung der Marke nebst weiterer Beschreibung lässt den Gegenstand des Geruchszeichens nicht klar, präzise, eindeutig und objektiv erkennen.

aa. Die Gesetzesbegründung des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) hält die Beschreibung eines Geruchs in Textform für jedenfalls nicht ausgeschlossen. Der neue § 6a Abs. 2 S. 1 MarkenV, der eine Darstellung alleine durch Text zulässt, wird im Regierungsentwurf des MaMoG ausdrücklich als Möglichkeit zur Darstellung von Gerüchen genannt. Voraussetzung ist nach § 6a Abs. 2 S. 1 MarkenV allerdings, dass der Text den Schutzgegenstand nach § 8 Abs. 1 MarkenG klar und eindeutig bestimmbar macht (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3, Rn. 77). Dies wird nahezu einheitlich im

Schrifttum auch nach dem Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit als nicht möglich angesehen (vgl. z. B. Bingener, MarkenR 2019, 145 „Von der grafischen Darstellbarkeit zur klaren und eindeutigen Bestimmbarkeit – ein kleiner Trip ins Land der Möglichkeiten“, dort Punkt 3., letzter Absatz; Omsels in Erdmann/Rojahn/Sosnitza, Handbuch des Fachanwalts Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage, § 8 Rn. 148; Ebert-Weidenfeller in Achenbach/Ransiek/Rönnau, Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 5. Aufl., 2019, Rn. 18; Heckmann, AnwZert ITR 2/2019 Anm. 1; Wirtz in Ingerl/Rohnke/Nordemann, Markengesetz, 4. Auflage, § 8 Rn. 104; Kur in Kur/v. Bomhard/Albrecht, 20. Aufl., § 8 Rn. 32; sehr zweifelnd auch Hacker, MarkenR, Rn. 109 f.).

bb. Auch im vorliegenden Fall genügt die Darstellung in Textform zusammen mit der Beschreibung den genannten Anforderungen nicht. Bei „Honig aus Nektar der Besenheideblüten“ handelt es sich um eine eher seltene Honigsorte, die in der Regel aufgrund des hohen hierfür notwendigen Arbeitsaufwandes nicht industriell, sondern nur von Imkereien regional in kleineren Mengen hergestellt wird. Daher ist er in Geschmack, Konsistenz **und Geruch** bei jeder Ernte unterschiedlich (vgl. die mit dem Hinweis vom 14.03.2023 übermittelten Anlagen, Bl. 20 ff. d. A.). Ferner wird der Geruch von Honig aus Besenheideblüten vereinzelt auch als „sehr süß“ beschrieben (vgl. die mit dem Hinweis vom 14.03.2023 übermittelten Anlagen, Bl. 14 Rs. d. A.).

Wie die Markenstelle zudem zutreffend festgestellt hat, ist der beschriebene „kräftig-aromatisch herbe Geruch“ auch im Übrigen nicht klar und eindeutig bestimmt. „Herb“ bedeutet „(in Bezug auf den Geschmack, Geruch von etwas) keine gefällige Süße besitzend, sondern ein wenig scharf, leicht bitter oder säuerlich“. Beispiele dafür sind „herber Wein“, herber Duft von Herbstlaub oder herbes Parfüm (vgl. Duden/Rechtschreibung/herb). Wie schon diese Beispiele zeigen, gibt es sehr unterschiedliche olfaktorische Ausprägungen von „herb“. Hinzu kommt, dass es auch für die weiteren Bestandteile der Beschreibung „kräftig“ (u. a. „in hohem Maße ausgeprägt“ (vgl. Duden/ Rechtschreibung/kräftig) und „aromatisch“ (u. a. voller



Aroma, würzig, wohlschmeckend, wohlriechend“ (vgl. Duden/ Rechtschreibung/aromatisch“) – insbesondere in der Kombination „kräftig-aromatisch“ – an objektiven Kriterien fehlt. Folglich ist nicht ausreichend klar, ab wann der Geruch des Honigs z. B. „kräftig-aromatisch“, „aromatisch“ oder „mild-aromatisch“ ist. Hinzu kommt, dass der menschliche Geruchssinn stark individuell geprägt ist. So kann ein Duft, der für eine Person schon ein kräftiges und herbes Aroma aufweist, für eine andere mit weniger ausgeprägtem oder trainierten Geruchssinn evtl. nur schwach aromatisch und nicht herb sein. Dies gilt umso mehr, als der Geruchssinn sich im Laufe des Lebens verändert und u. a. mit zunehmendem Alter abnimmt, aber auch durch Umwelteinflüsse wie Rauchen, häufigen Kontakt mit Staub, etc. und sogar Emotionen anderer Personen beeinflusst wird (vgl. die mit dem Hinweis vom 14.03.2023 übermittelten Anlagen, Bl. 25 ff. d. A.).

4. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Hierfür fehlt es an den notwendigen Voraussetzungen nach § 83 Abs. 2 MarkenG. Einer Zulassung bedarf es vorliegend nicht schon deswegen, weil sich die Möglichkeiten der Darstellung in MarkenG und MarkenV geändert haben und es hierzu denklogisch noch keine einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung geben kann. Denn jedenfalls ist über neue Markenformen und deren Voraussetzungen für die Markenfähigkeit und Bestimmbarkeit (bzw. vormals grafischen Darstellbarkeit) bereits in zahlreichen Verfahren entschieden worden.

Zudem ist die sich im Streitfall stellende Frage nach der Eintragungsfähigkeit von Geruchsmarken durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union bereits hinreichend geklärt (EuGH GRUR 2003, 145 - Sieckmann). Ob eine konkrete Darstellung nebst Beschreibung den dort festgelegten Anforderungen entspricht, ist keine Rechtsfrage.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt