

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

12 de Dezembro de 2002 *

No processo C-273/00,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.º CE, pelo Bundespatentgericht (Alemanha), destinado a obter, num processo intentado por

Ralf Sieckmann,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 2.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, M. Wathelet, R. Schintgen e C. W. A. Timmermans, presidentes de secção, C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (relatora), N. Colneric e J. N. Cunha Rodrigues, juizes,

* Língua do processo: alemão.

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

secretário: D. Louterman-Hubeau, chefe de divisão,

vistas as observações escritas apresentadas:

- em representação de R. Sieckmann, pelo próprio, Patentanwalt,
- em representação do Governo austríaco, por C. Pesendorfer, na qualidade de agente,
- em representação do Governo do Reino Unido, por R. Magrill, na qualidade de agente, assistida por D. Alexander, barrister,
- em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por K. Banks, na qualidade de agente, assistida por W. Berg, Rechtsanwalt,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações de R. Sieckmann e da Comissão na audiência de 2 de Outubro de 2001,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 6 de Novembro de 2001,

profere o presente

Acórdão

- 1 Por despacho de 14 de Abril de 2000, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 10 de Julho seguinte, o Bundespatentgericht submeteu, ao abrigo do artigo 234.º CE, duas questões prejudiciais sobre a interpretação do artigo 2.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

- 2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um recurso interposto por R. Sieckmann contra a recusa do Deutsches Patent- und Markenamt (instituto alemão das patentes e marcas) de registar uma marca olfactiva para vários serviços das classes 35, 41 e 42 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada.

Quadro jurídico

Legislação comunitária

- 3 A directiva tem por objecto, nos termos do seu primeiro considerando, aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, a fim de eliminar as

disparidades existentes susceptíveis de entrar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum. Nos termos do terceiro considerando, a directiva não visa uma aproximação total das referidas legislações.

4 O sétimo considerando da directiva tem o seguinte teor:

«[...] a realização dos objectivos prosseguidos pela aproximação pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros; [...] para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais susceptíveis de constituir uma marca desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; [...]»

5 O artigo 2.º da directiva contém uma lista exemplificativa dos sinais susceptíveis de constituir uma marca. A sua redacção é a seguinte:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

- 6 O artigo 3.º, n.º 1, da directiva, intitulado «Motivos de recusa ou de nulidade», prevê:

«Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:

a) Aos sinais que não possam constituir uma marca;

b) As marcas desprovidas de carácter distintivo;

[...]

Legislação nacional

- 7 A Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (lei alemã sobre protecção das marcas e outros sinais distintivos), de 25 de Outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, a seguir «Markengesetz»), transpõe a directiva para o direito alemão. A referida lei entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995.

8 O § 3, n.º 1, da Markengesetz dispõe:

«Podem ser registados como marcas todos os sinais, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, os desenhos, as letras, os números, os sinais acústicos e as estruturas tridimensionais, designadamente a forma de um produto ou da sua embalagem, bem como outras formas de apresentação, como as cores e combinações de cores, que sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

9 Nos termos do § 8, n.º 1, da Markengesetz, será recusado o registo a marcas «que não possam ser objecto de representação gráfica» e, por força do n.º 2, ponto 1), da referida disposição, será recusado o registo a marcas que não tenham carácter distintivo.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

10 R. Sieckmann apresentou um pedido de registo de uma marca no Deutsches Patent- und Markenamt para vários serviços das classes 35, 41 e 42 do Acordo de Nice, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada, os quais incluem a publicidade, a gestão de negócios comerciais, a administração comercial e os trabalhos de escritório (classe 35), a educação, a formação, o divertimento e as actividades desportivas e culturais (classe 41), a restauração (alimentação), o alojamento temporário, os serviços médicos, de higiene e de beleza, os serviços veterinários e de agricultura, os serviços jurídicos, a pesquisa científica e industrial, a programação de computadores e os serviços que não podem ser classificados noutras classes (classe 42).

- 11 Na rubrica do formulário da declaração intitulada «Representação da marca», prevista no § 8, n.º 1, da Markengesetz, e em conformidade com o artigo 2.º da directiva, disposições segundo as quais, para poder constituir uma marca, um sinal deve ser susceptível de representação gráfica, R. Sieckmann remeteu para uma descrição anexa ao seu pedido de registo. Esta descrição tem o seguinte teor:

«A protecção da marca é pedida para a marca olfactiva apresentada a registo no Deutsches Patent- und Markenamt para a substância química pura cinamato de metilo (éster metílico de ácido cinâmico) cuja fórmula química se reproduz seguidamente. Também se podem obter amostras desta marca olfactiva através dos laboratórios locais referenciados nas páginas amarelas da Deutsche Telekom AG ou através da empresa E. Merck, em Darmstadt.



- 12 No caso de a descrição mencionada no número anterior não cumprir os critérios de registo previstos no § 32, n.ºs 2 e 3, da Markengesetz, o requerente no processo principal completou essa descrição da seguinte maneira:

«O requerente dá o seu consentimento para uma consulta dos processos relativos à marca olfactiva 'cinamato de metilo', nos termos do § 62, n.º 1, da Markengesetz e do § 48, n.º 2, do Markenverordnung [regulamento relativo às marcas]».

- 13 Com o seu pedido de registo, R. Sieckmann apresentou ainda um recipiente com uma amostra do odor do sinal e acrescentou que o aroma é habitualmente descrito como «balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela».
- 14 O Deutsches Patent- und Markenamt indeferiu o pedido de registo com o fundamento de que existiam dúvidas quanto à capacidade da marca objecto do pedido ser registada ao abrigo do § 3, n.º 1, da Markengesetz e quanto à possibilidade de fazer uma representação gráfica nos termos do § 8, n.º 1, da mesma lei. Em última análise, não era necessário decidir a questão da capacidade de o sinal ser registado como marca e ser objecto de representação gráfica, uma vez que, em aplicação do § 8, n.º 2, da Markengesetz, a ausência de carácter distintivo deste sinal opõe-se, em qualquer caso, ao seu registo.
- 15 R. Sieckmann interpôs recurso desta decisão de indeferimento para o Bundespatentgericht, que considerou que os odores podem ser susceptíveis, em teoria, de se impor no comércio como meio autónomo de identificação de uma empresa, nos termos do § 3, n.º 1, da Markengesetz.
- 16 O órgão jurisdicional de reenvio concluiu que a marca apresentada a registo permite distinguir os serviços acima referidos e não é considerada meramente descritiva das características dos referidos serviços.
- 17 Pelo contrário, segundo o referido órgão jurisdicional, subsistem dúvidas sobre a questão de saber se uma marca olfactiva, como a que está em causa no processo que lhe foi submetido, pode preencher as condições de uma representação gráfica enunciadas no § 8, n.º 1, da Markengesetz.

18 Para o Bundespatentgericht, a capacidade de um sinal ser objecto de representação gráfica constitui um critério de registo que, no âmbito de um recurso, deve em qualquer caso ser examinado prioritariamente em relação aos outros motivos de recusa previstos no § 8, n.º 2, da Markengesetz; com efeito, na falta dessa capacidade, o registo é impossível, mesmo no caso de o sinal se ter imposto na vida comercial como a marca de uma dada empresa e escapa, desse modo, aos motivos de recusa previstos no § 8, n.º 2, pontos 1 a 3, da Markengesetz, em particular o baseado numa eventual ausência de carácter distintivo do referido sinal.

19 Considerando que o § 8, n.º 1, da Markengesetz deve receber uma interpretação conforme ao artigo 2.º da directiva, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Deve o artigo 2.º da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, ser interpretado no sentido de que o conceito de ‘sinais susceptíveis de representação gráfica’ apenas compreende os sinais que possam ser directamente representados na sua forma visível? Ou devem considerar-se nele incluídos também os sinais que, ainda que não sejam visualmente perceptíveis — por exemplo, odores ou sons — possam ser indirectamente representados por outros meios?

2) Em caso de resposta afirmativa à segunda parte da primeira questão: os requisitos da representação gráfica, na acepção do artigo 2.º da directiva, são cumpridos quando um odor seja representado:

a) mediante uma fórmula química;

b) mediante uma descrição (a publicar);

c) mediante a apresentação de uma amostra, ou

d) mediante uma conjugação das alternativas de representação acima mencionadas?»

20 Por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 30 de Abril de 2002, R. Sieckmann requereu a reabertura da fase oral do processo, que tinha sido encerrada em 6 de Novembro de 2001, após serem apresentadas as conclusões do advogado-geral.

21 Em apoio do seu pedido, R. Sieckmann sustenta que as referidas conclusões não abordaram concretamente o presente processo e que este cometeu um erro no n.º 42 das suas conclusões.

22 Recorde-se que o Tribunal de Justiça pode oficiosamente ou sob proposta do advogado-geral, ou ainda a pedido das partes, ordenar a reabertura da fase oral, nos termos do artigo 61.º do seu Regulamento de Processo, se considerar que não está suficientemente esclarecido ou que o processo deve ser decidido com base num argumento que não foi debatido entre as partes (v. acórdãos de 10 de Fevereiro de 2000, Deutsche Post, C-270/97 e C-271/97, Colect., p. I-929, n.º 30, e de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 20).

- 23 O Tribunal de Justiça entende que dispõe de todos os elementos de que necessita para responder às questões colocadas no processo principal.
- 24 O pedido de R. Sieckmann deve, por conseguinte, ser indeferido.

Quanto à primeira questão

- 25 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende, no essencial, saber se o artigo 2.º da directiva deve ser interpretado no sentido de que um sinal que não é, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

- 26 R. Sieckmann alega que o artigo 2.º da directiva não exclui que uma marca olfactiva possa, em princípio, ser registada. Considera que esta marca é abrangida por essa disposição, assim como as marcas sonoras, as cores, os hologramas e outras marcas «não clássicas».
- 27 R. Sieckmann defende que a noção de «representação gráfica» deve ser entendida como «representação ou representação electrónica ou apresentação efectuada de outra maneira». Na sua opinião, a fórmula química estrutural deve ser sempre apresentada a registo com uma descrição ou uma apresentação do sinal no Deutsches Patent- und Markenamt. Alega ainda que a marca em causa no

processo principal pode, em quantidades normais, ser obtida junto dos fornecedores locais de laboratórios ou, em parte, directamente junto dos fabricantes e dos distribuidores de produtos químicos finos orgânicos. Através do conhecimento da denominação química, que deve ser publicada, os terceiros podem, após a compra desse produto e independentemente da apresentação da amostra e da publicação da descrição olfactiva da marca, ter uma ideia exacta e objectiva da marca e, se necessário, compará-la com outras características olfactivas.

- 28 O Governo austríaco considera que o domínio de protecção das marcas registadas deriva das inscrições no registo das marcas, que permitem ao público informar-se sobre os direitos de exclusividade de terceiros. Considera que a perceptibilidade visual das marcas registadas, através da consulta do referido registo, tem uma importância considerável. Aquele governo lembra que, dada a longa prática do Instituto austríaco das Patentes, podem beneficiar da protecção concedida às marcas não apenas os sinais susceptíveis de representação gráfica directa, ou seja, as marcas bidimensionais, mas igualmente as marcas tridimensionais, devendo estas últimas ser especialmente designadas enquanto tal no âmbito do processo de registo.
- 29 Segundo o referido governo, uma apreciação diferenciada dos sinais sonoros ou auditivos e dos sinais olfactivos parece impor-se em relação ao grau de determinação que pode ser alcançado por uma representação gráfica desses sinais. No que respeita aos sinais sonoros, existe uma possibilidade de representação gráfica com um grau de determinação relativamente elevado do objecto que deve ser protegido. No entanto, segundo aquele governo, o mesmo já não se aplica aos sinais olfactivos.
- 30 Para o Governo do Reino Unido, é reconhecido que o funcionamento eficaz do sistema das marcas exige clareza e precisão na definição de uma marca registada nos registos públicos. Sublinha ainda que, na directiva, não existe qualquer restrição relativa à maneira pela qual uma marca pode ser representada

graficamente, bastando que a marca proposta a registo possa ser representada de forma a permitir a sua identificação e com um grau de clareza e de precisão suficientes para que o utilizador do registo das marcas possa, a partir deste, determinar de modo exacto o sinal.

- 31 O Governo do Reino Unido alega que a representação tal como figura no referido registo deve cumprir os seguintes requisitos: em primeiro lugar, deve ser uma representação por si só suficiente do sinal em questão; em seguida, deve poder ser empregue em vez do sinal utilizado pelo requerente ou que este pretende utilizar, pelo facto de representar unicamente esse sinal de maneira clara e precisa; por último, deve ser compreensível por quem consulta o registo. O referido governo considera que não existe nenhuma razão de princípio que se oponha a que uma marca olfactiva seja susceptível de representação gráfica na acepção do artigo 2.º da directiva.
- 32 A Comissão considera que, por força do teor do artigo 2.º da directiva, que contém uma enumeração não exaustiva dos sinais susceptíveis de constituir uma marca, não se exclui que sinais — como os sinais olfactivos — que, enquanto tais, não são, de facto, perceptíveis à vista, mas podem tornar-se visíveis através de representação gráfica, possam igualmente constituir marcas.
- 33 No entanto, segundo a Comissão, um sinal só é susceptível de ser registado como marca se o objecto do pedido de registo puder ser definido de maneira clara e precisa. A representação gráfica tem, com efeito, por objecto dar uma imagem clara, precisa e objectiva da marca. Este ponto é particularmente importante numa ordem jurídica onde o direito sobre a marca se adquire com o pedido e o registo num registo público. Num tal sistema, a representação gráfica integral da marca deve, portanto, ser garantida pelo próprio registo, de modo a determinar o alcance exacto da protecção resultante do registo e que seja nomeadamente assegurada a delimitação dos direitos conferidos pela marca em relação aos resultantes de outras marcas apresentadas a registo.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 34 Importa, desde logo, recordar que, como precisado no décimo considerando da directiva, o objectivo da protecção conferida pela marca é, designadamente, garantir a sua função de origem.
- 35 Resulta igualmente da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou este serviço de outros que tenham proveniência diversa e que, para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado CE pretende criar, deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (v., nomeadamente, acórdãos de 11 de Novembro de 1997, *Loendersloot*, C-349/95, Colect., p. I-6227, n.ºs 22 e 24, de 29 de Setembro de 1998, *Canon*, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 28, e *Philips*, já referido, n.º 30).
- 36 Refira-se que a directiva tem por objecto, como resulta dos seus primeiro e sétimo considerandos, aproximar as legislações dos Estados-Membros actualmente aplicáveis em matéria de marcas e subordinar às mesmas condições, em todos os Estados-Membros, a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada, a fim de eliminar as disparidades nas referidas legislações que sejam susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos bem como a livre prestação de serviços e distorcer as condições de concorrência no mercado comum.
- 37 O sistema de registo das marcas constitui um elemento essencial da protecção destas que contribui, no que respeita tanto ao direito comunitário como aos diferentes direitos nacionais, para a segurança jurídica e a boa administração.

- 38 A este respeito, refira-se, em primeiro lugar, como recordado no quarto considerando da directiva, que a aquisição de um direito sobre uma marca resulta, por um lado, do pedido de registo e do registo da marca e, por outro, do uso. No entanto, o artigo 1.º da referida directiva prevê que esta última só se aplica a marcas que tenham sido objecto de registo ou de pedido de registo num Estado-Membro ou no Instituto de Marcas do Benelux ou que tenham sido objecto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro. De resto, o sexto considerando do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), precisa igualmente que o direito sobre a marca comunitária só pode ser adquirido por registo.
- 39 Em seguida, o artigo 2.º da directiva prevê que todos os sinais podem constituir marcas desde que sejam, por um lado, susceptíveis de representação gráfica e, por outro, adequados a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas.
- 40 Por outro lado, segundo a regra prevista no artigo 3.º, n.º 1, alínea a), da directiva, será recusado o registo ou ficam sujeitos a declaração de nulidade se são registados sinais que não podem constituir uma marca.
- 41 Por último, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, da directiva, a marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O alcance exacto deste direito é garantido pelo próprio registo.
- 42 É à luz destas considerações que importa examinar se o artigo 2.º da directiva deve ser interpretado no sentido de que um sinal que não é em si mesmo susceptível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca.

- 43 O artigo 2.º da directiva tem por objecto definir os tipos de sinais susceptíveis de constituir uma marca. Esta disposição prevê que podem constituir marcas «nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem [...]». É verdade que só menciona sinais susceptíveis de ser visualmente perceptíveis, de tipo bidimensional ou tridimensional, e que podem, portanto, ser representados através de letras ou de caracteres escritos ou de uma imagem.
- 44 No entanto, como resulta dos termos tanto do referido artigo 2.º como do sétimo considerando da directiva, que contém «uma lista exemplificativa» de sinais susceptíveis de constituir uma marca, esta enumeração não é exaustiva. Por conseguinte, embora a referida disposição não mencione os sinais que não são, em si mesmos, susceptíveis de ser visualmente perceptíveis, como os odores, também não os exclui expressamente.
- 45 Nestas condições, há que interpretar o artigo 2.º da directiva no sentido de que um sinal que não é, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que possa ser objecto de representação gráfica.
- 46 Esta representação gráfica deve permitir ao sinal ser representado visualmente, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, de modo que possa ser identificado com exactidão.
- 47 O bom funcionamento do sistema de registo das marcas impõe esta interpretação.

- 48 Desde logo, o requisito da representação gráfica tem, designadamente, por função definir a própria marca, a fim de determinar o objecto exacto da protecção conferida pela marca registada ao seu titular.
- 49 Posteriormente, o registo da marca num registo público tem por objecto torná-la acessível às autoridades competentes e ao público, em particular aos operadores económicos.
- 50 Por um lado, as autoridades competentes devem conhecer com clareza e precisão a natureza dos sinais constitutivos de uma marca, de maneira a poderem cumprir as suas obrigações relativas ao exame prévio dos pedidos de registo bem como à publicação e à manutenção de um registo adequado e preciso das marcas.
- 51 Por outro lado, os operadores económicos devem poder certificar-se com clareza e precisão dos registos efectuados ou dos pedidos de registo formulados pelos seus concorrentes actuais ou potenciais e beneficiar, assim, de informações pertinentes sobre os direitos de terceiros.
- 52 Para que os utilizadores do referido registo possam, a partir do registo de uma marca, determinar a sua natureza exacta, a representação gráfica no registo deve ser completa por si própria, facilmente acessível e inteligível.

- 53 Por outro lado, para cumprir o seu papel de marca registada, um sinal deve ser objecto de uma percepção constante e segura que garanta a função de origem da referida marca. Tendo em conta a duração do registo de uma marca e pelo facto de esta poder ser renovada por períodos mais ou menos longos, como previsto pela directiva, a representação deve ser duradoura.
- 54 Por último, a representação tem precisamente por objecto afastar todos os elementos de subjectividade do processo de identificação e de percepção do sinal. Por conseguinte, o meio de representação gráfica deve ser inequívoco e objectivo.
- 55 Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder à primeira questão que o artigo 2.º da directiva deve ser interpretado no sentido de que um sinal que não é, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que possa ser objecto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou de caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva.

Quanto à segunda questão

- 56 Através da segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende, no essencial, saber se o artigo 2.º da directiva deve ser interpretado no sentido de que, tratando-se de um sinal olfactivo como o que está em causa no processo principal, os requisitos da representação gráfica são cumpridos através de uma fórmula química, de uma descrição por palavras escritas, da apresentação de uma amostra de um odor ou da conjugação destes elementos.

Observações apresentadas ao Tribunal de Justiça

- 57 R. Sieckmann preconiza uma interpretação ampla da noção de «representação gráfica» na acepção da directiva. No âmbito da interpretação sistemática e da prática dos institutos de marcas, a noção de «representação gráfica» deve ser entendida como «representação ou representação electrónica ou apresentação efectuada de outra maneira».
- 58 Relativamente à representação do odor através de uma fórmula química, o requerente no processo principal observa que, se a fórmula química bruta, no caso, $C_{10}H_{10}O_2$, de modo algum indica a maneira como os diferentes átomos destes elementos estão ligados entre eles, a fórmula química estrutural, no caso, $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$, permite caracterizar claramente uma substância química pura enquanto tal. Além disso, uma substância química pura, no caso, a substância química pura cinamato de metilo, pode ser caracterizada pela sua denominação química.
- 59 No que respeita à representação do odor através de uma descrição, R. Sieckmann recorda que já existem marcas olfactivas na União Europeia bem como nos Estados Unidos e que, no processo principal, o sinal olfactivo objecto do pedido de registo se baseia num «aroma balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela», o que corresponde à classificação da indústria do perfume na União Europeia.
- 60 No que se refere à representação da marca a proteger pela apresentação de uma amostra, R. Sieckmann alega que, como havia exposto no pedido de registo, a referida marca pode ser obtida junto dos fornecedores locais de laboratórios ou dos fabricantes e dos distribuidores de produtos químicos finos orgânicos.

- 61 Quanto à conjugação das alternativas de representação da referida marca, R. Sieckmann propõe que, em relação ao pedido de registo de uma marca olfactiva com base numa substância química pura, como acontece no processo principal, a caracterização se efectue através da reprodução da denominação química exacta, que figuraria a seguir a uma morada de contacto, onde o odor poderia ser obtido, completada, se necessário, pela fórmula química estrutural desse odor, bem como através da apresentação, por exemplo, no instituto das marcas que efectua as verificações, em conjugação, se necessário, com a sua descrição por palavras.
- 62 Os Governos austríaco e do Reino Unido, assim como a Comissão, consideram que, no estágio actual do desenvolvimento científico, a representação gráfica uniforme de odores coloca problemas consideráveis.
- 63 Na opinião destes governos e da Comissão, a simples indicação da fórmula química a título de representação gráfica de um odor não permite concretizar esta representação de maneira determinada, em razão de diversos factores que incidem sobre o modo como essa representação é efectivamente perceptível, como a concentração e a quantidade, a temperatura ou o suporte do odor. Além disso, estes elementos opõem-se à possibilidade de representar odores a partir de amostras olfactivas.
- 64 O Governo do Reino Unido alega, em especial, que a fórmula química não representa o odor do próprio produto químico. Na sua opinião, poucas pessoas compreenderão, através da leitura de uma fórmula química, qual o produto por ela representado e, ainda que compreendam a referida fórmula, correm o risco de não compreender qual é o odor do produto. Por outro lado, a obrigação de identificar a natureza do sinal a partir de um determinado número de fórmulas químicas constitui um encargo demasiado oneroso para quem consulta o registo.

- 65 Quanto à possibilidade de descrever verbalmente um odor, a Comissão defende que essa descrição está impregnada de factores subjectivos e pode ser interpretada de maneira subjectiva, ou seja, diferente consoante as pessoas.
- 66 O Governo do Reino Unido considera que é possível que a descrição de um odor através de palavras possa representá-lo de maneira gráfica, na acepção do artigo 2.º da directiva. Salienta que as circunstâncias em que essa representação seria aceitável seriam raras, principalmente pelo facto de ser difícil efectuar essa descrição de maneira suficientemente clara e precisa com vista a representar o sinal em questão.
- 67 No que respeita à apresentação de uma amostra do odor, o Governo austríaco e a Comissão defendem que um odor sofre, com o tempo, transformações devidas à volatilização ou a outros fenómenos e que a apresentação de uma amostra não pode, portanto, produzir uma impressão olfactiva duradoura susceptível de constituir uma representação gráfica.
- 68 O Governo do Reino Unido acrescenta que a admissão desta forma de representação nos registos das marcas dos Estados-Membros e do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) exigiria alterações consideráveis dos referidos registos e dos sistemas de registo dos Estados-Membros e do referido Instituto e, neste caso, produzir-se-ia uma diminuição da acessibilidade garantida pelo sistema actual dos registos públicos.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 69 No que respeita a uma fórmula química, como correctamente referido pelo Governo do Reino Unido, poucas pessoas reconheceriam, nessa fórmula, o odor

em questão. Tal fórmula não é suficientemente inteligível. Além disso, como indicado por aquele governo e pela Comissão, uma fórmula química não representa o odor de uma substância, mas a substância enquanto tal, não sendo também suficientemente clara e precisa. Não é, portanto, uma representação na acepção do artigo 2.º da directiva.

- 70 Quanto à descrição de um odor, ainda que gráfica, não é suficientemente clara, precisa e objectiva.
- 71 Relativamente à apresentação de uma amostra de um odor, recorde-se que não constitui uma representação gráfica na acepção do artigo 2.º da directiva. Além disso, uma amostra de um odor não é suficientemente estável ou duradoura.
- 72 No que respeita a um sinal olfactivo, se uma fórmula química, uma descrição através de palavras ou a apresentação de uma amostra de um odor não são, por si próprias, susceptíveis de cumprir os requisitos de uma representação gráfica, a sua conjugação também não é susceptível de cumprir esses requisitos, nomeadamente os de clareza e de precisão.
- 73 Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder à segunda questão que, tratando-se de um sinal olfactivo, os requisitos da representação gráfica não são cumpridos através de uma fórmula química, de uma descrição por palavras escritas, da apresentação de uma amostra de um odor ou da conjugação destes elementos.

Quanto às despesas

- 74 As despesas efectuadas pelos Governos austríaco e do Reino Unido e pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal de Justiça, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Bundespatentgericht, por despacho de 14 de Abril de 2000, declara:

- 1) O artigo 2.º da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que um sinal que não é, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que possa ser objecto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou de caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva.

- 2) Tratando-se de um sinal olfactivo, os requisitos da representação gráfica não são cumpridos através de uma fórmula química, de uma descrição por palavras escritas, da apresentação de uma amostra de um odor ou da conjugação destes elementos.

Rodríguez Iglesias

Wathelet

Schintgen

Timmermans

Gulmann

Edward

La Pergola

Skouris

Macken

Colneric

Cunha Rodrigues

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de Dezembro de 2002.

O secretário

O presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias