

SENTENZA DELLA CORTE
12 dicembre 2002 *

Nel procedimento C-273/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundespatentgericht (Germania), nel procedimento promosso da

Ralf Sieckmann

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1),

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

* Lingua processuale: il tedesco.

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il sig. Sieckmann, da lui stesso, Patentanwalt;
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Alexander, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, assistita dal sig. W. Berg, Rechtsanwalt,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del sig. Sieckmann e della Commissione, all'udienza del 2 ottobre 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 14 aprile 2000, pervenuta alla Corte il successivo 10 luglio, il Bundespatentgericht (Tribunale tedesco dei brevetti e marchi) ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso proposto dal sig. Sieckmann contro il rifiuto, da parte del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e marchi; in prosieguo: il «DPMA»), di registrare un marchio olfattivo per diversi servizi rientranti nelle classi 35, 41 e 42 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»).

Contesto normativo

La normativa comunitaria

- 3 La direttiva ha quale fine, in base al suo primo 'considerando', il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, al fine di

eliminare le disparità esistenti suscettibili di ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché di falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune. Secondo il terzo 'considerando', essa non mira al ravvicinamento completo di dette legislazioni.

4 Il settimo 'considerando' della direttiva enuncia che:

«(...) la realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni; (...) a tale scopo occorre un elenco [e]semplificativo di segni suscettibili di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; (...)».

5 L'art. 2 della direttiva contiene una lista esemplificativa dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa. Esso è formulato come segue:

«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

- 6 L'art. 3, n. 1, della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», prevede:

«Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa;

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

(...)».

La normativa nazionale

- 7 Il Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (legge tedesca sulla tutela dei marchi d'impresa e di altri contrassegni; BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «Markengesetz») 25 ottobre 1994 ha attuato la direttiva nell'ordinamento giuridico tedesco, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

8 L'art. 3, n. 1, del Markengesetz dispone quanto segue:

«Possono essere tutelati come marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i segnali acustici, le raffigurazioni tridimensionali, nonché la forma di un prodotto o il suo confezionamento, al pari di altre presentazioni, nonché i colori e le combinazioni di colori, che siano atti a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

9 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, del Markengesetz, sono esclusi dalla registrazione i marchi «che non possono essere oggetto di rappresentazione grafica» e, ai sensi del n. 2, punto 1, di detta disposizione, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

Causa principale e questioni pregiudiziali

10 Il sig. Sieckmann ha depositato un marchio presso il Deutsches Patent- und Markenamt per diversi servizi compresi nelle classi 35, 41 e 42 dell'Accordo di Nizza, che comprendono la pubblicità, la gestione di affari commerciali, l'amministrazione commerciale e i lavori di ufficio (classe 35), l'educazione, la formazione, il divertimento nonché le attività sportive e culturali (classe 41), la ristorazione (alimentazione), gli alloggi temporanei, i servizi medici, d'igiene e di bellezza, i servizi veterinari e di agricoltura, i servizi giuridici, la ricerca scientifica e industriale, la programmazione per computer ed i servizi che non possono essere classificati in altre classi (classe 42).

- 11 Nella rubrica del modulo di domanda denominata «Rappresentazione del marchio», prevista nell'art. 8, n. 1, del Markengesetz, e in conformità all'art. 2 della direttiva, disposizioni secondo le quali per poter costituire un marchio un segno dev'essere riproducibile graficamente, il sig. Sieckmann ha fatto riferimento ad una descrizione allegata alla sua domanda di registrazione. Tale descrizione è del seguente tenore:

«Si richiede la registrazione del marchio per il marchio olfattivo, depositato presso il DPMA, relativo alla sostanza chimica pura metilcinnamato (= estere metilico di acido cinnamico), la cui formula di struttura viene riportata in appresso. Campioni di questo marchio olfattivo possono essere anche ottenuti tramite richieste ai locali laboratori elencati nelle pagine gialle della Deutsche Telekom AG o, ad esempio, tramite la ditta E. Merck in Darmstadt.



- 12 Nel caso in cui la descrizione menzionata al punto precedente non soddisfacesse i requisiti per la registrazione ai sensi dell'art. 32, nn. 2 e 3, del Markengesetz, il richiedente nella causa principale ha completato tale descrizione nella seguente maniera:

«Il richiedente dà il proprio consenso alla consultazione degli atti relativi al marchio olfattivo “metilcinnamato”, ai sensi degli artt. 62, n. 1, del Markengesetz e 48, n. 2, della Markenverordnung (regolamento sui marchi)».

- 13 Il sig. Sieckmann ha inoltre presentato, unitamente alla sua domanda di registrazione, un contenitore con un campione olfattivo del segno e ha indicato a tal riguardo che l'odore viene comunemente descritto come «balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella».
- 14 Il DPMA ha respinto la domanda di registrazione poiché sussistevano dubbi in ordine all'idoneità del marchio oggetto della domanda ad essere registrato in base all'art. 3, n. 1, del Markengesetz e riguardo alla possibilità di effettuarne una rappresentazione grafica in conformità all'art. 8, n. 1, di quest'ultimo. In definitiva, non sarebbe stato necessario decidere la questione dell'idoneità del segno ad essere registrato come marchio e di costituire oggetto di una rappresentazione grafica dal momento che, ai sensi dell'art. 8, n. 2, del Markengesetz, la mancanza di qualsivoglia carattere distintivo di tale segno avrebbe comunque impedito la registrazione di quest'ultimo.
- 15 Il Bundespatentgericht, adito dal sig. Sieckmann con un ricorso contro tale decisione di rigetto, ritiene che gli odori possano, da un punto di vista teorico, affermarsi nel commercio come autonomo mezzo distintivo di un'impresa, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del Markengesetz.
- 16 Il giudice del rinvio ha constatato che il marchio depositato sarebbe idoneo a distinguere i servizi sopra indicati e non sarebbe considerato come puramente descrittivo delle caratteristiche di tali servizi.
- 17 Per contro, secondo detto giudice, esistono dubbi in ordine alla questione se un marchio olfattivo, quale quello controverso nella causa discussa dinanzi ad esso, possa soddisfare le condizioni di rappresentazione grafica enunciate nell'art. 8, n. 1, del Markengesetz.

18 Secondo il Bundespatentgericht, l'idoneità di un segno a formare oggetto di una rappresentazione grafica costituisce un criterio di registrazione che, nell'ambito di un procedimento di ricorso, dev'essere in ogni caso esaminato con precedenza rispetto agli altri impedimenti elencati nell'art. 8, n. 2, del Markengesetz; infatti, in mancanza di tale idoneità, la registrazione è impossibile, anche quando il segno si sia affermato nel commercio come marchio di una determinata impresa e si sia pertanto sottratto agli impedimenti previsti nell'art. 8, n. 2, punti 1-3, del Markengesetz, in particolare a quello relativo ad un'eventuale mancanza di carattere distintivo di detto segno.

19 Ritenendo che l'art. 8, n. 1, del Markengesetz debba essere interpretato conformemente all'art. 2 della direttiva, il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che l'espressione "segni che possono essere riprodotti graficamente" comprende, sul piano concettuale, solo i segni che possono essere direttamente rappresentati nella loro forma visibile ovvero se debbano intendersi in essa compresi anche segni che, pur non essendo visivamente percepibili in quanto tali — ad esempio profumi o suoni —, possono però essere indirettamente rappresentati attraverso strumenti ausiliari.

2) Nel caso in cui la questione sub 1) venga risolta nel senso di un'interpretazione estensiva: se risponda ai requisiti di riproducibilità grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva il fatto che un odore venga rappresentato:

a) attraverso una formula chimica;

b) attraverso una descrizione (da pubblicare);

c) tramite un deposito, o

d) attraverso una combinazione dei menzionati surrogati di riproduzione».

20 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 30 aprile 2002, il sig. Sieckmann ha chiesto la riapertura della fase orale, che era stata chiusa il 6 novembre 2001 a seguito della pronuncia delle conclusioni dell'avvocato generale.

21 A sostegno della propria domanda, il sig. Sieckmann dichiara che le dette conclusioni non sono direttamente pertinenti alla presente causa, e che l'avvocato generale avrebbe commesso un errore al paragrafo 42 delle sue conclusioni.

22 Va ricordato che la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell'art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (v. sentenze 10 febbraio 2000, cause riunite C-270/97 e C-271/97, Deutsche Post, Racc. pag. I-929, punto 30, e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag I-5475, punto 20).

- 23 La Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari a risolvere le questioni sollevate nella causa principale.
- 24 Pertanto, la domanda del sig. Sieckmann dev'essere respinta.

Sulla prima questione

- 25 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l'art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente.

Osservazioni presentate alla Corte

- 26 Il sig. Sieckmann fa valere che l'art. 2 della direttiva non esclude che un marchio olfattivo possa, in linea di principio, essere registrato. Egli ritiene che un marchio simile sia disciplinato da tale disposizione, come tutti i marchi acustici, i colori, gli ologrammi ed altri marchi «non classici».
- 27 Egli sostiene che bisognerebbe intendere la nozione di «rappresentazione grafica» come «rappresentazione, ovvero rappresentazione elettronica o deposito effettuato in altro modo». Secondo il suo parere, la formula chimica di struttura dovrebbe essere sempre depositata unitamente ad una descrizione o ad un deposito del segno presso il DPMA. Egli sostiene altresì che il marchio

controverso nella causa principale può essere ottenuto, in normali quantitativi, presso i fornitori locali di laboratori o, in parte, direttamente presso i fabbricanti e i distributori di prodotti di chimica organica fine. Conoscendo la denominazione chimica, che dovrebbe essere pubblicata, i terzi, una volta acquistato tale prodotto chimico e indipendentemente dal deposito del campione e da una pubblicazione della descrizione olfattiva del marchio, sarebbero in grado di farsi un'idea esatta ed obiettiva di quest'ultimo ed eventualmente di effettuare una comparazione con caratteristiche olfattive diverse.

- 28 Il governo austriaco ritiene che l'ambito di tutela dei marchi registrati derivi dalle iscrizioni sul relativo registro, che consentono al pubblico d'informarsi sui diritti di esclusiva dei terzi. Esso sostiene che la possibilità di percepire visivamente i marchi registrati, attraverso la consultazione del registro dei marchi, ha una considerevole importanza e ricorda che, in base all'affermata prassi dell'Ufficio austriaco dei brevetti, possono beneficiare della tutela concessa ai marchi d'impresa non soltanto i segni suscettibili di rappresentazione grafica diretta, vale a dire i marchi bidimensionali, ma anche i marchi tridimensionali, che devono essere specificamente designati come tali nell'ambito del procedimento di registrazione.
- 29 Secondo detto governo, sembra imporsi una valutazione differenziata dei segni sonori o acustici e dei segni olfattivi relativamente al grado di determinazione che può essere raggiunto attraverso una rappresentazione grafica di tali segni. Per quanto riguarda i segni sonori, esiste una possibilità di rappresentazione grafica con un grado di determinazione relativamente elevato dell'oggetto da tutelare. Diversamente invece avviene, secondo lo stesso, per i segni olfattivi.
- 30 Secondo il governo del Regno Unito, è pacifico che l'efficace funzionamento del sistema dei marchi d'impresa esige chiarezza e precisione nella definizione di un marchio registrato nei pubblici registri. Esso sottolinea che nella direttiva non vi è alcuna limitazione riguardante il modo in cui un marchio può essere rap-

presentato graficamente ed è sufficiente che il marchio di cui si propone la registrazione possa essere rappresentato in una forma che ne consenta l'identificazione e con un grado di chiarezza e precisione sufficienti affinché chi consulta il registro dei marchi sia in grado, in base a tale registro, di individuare il segno in modo esatto.

- 31 Il governo del Regno Unito fa valere che la rappresentazione che appare sul detto registro deve soddisfare i seguenti requisiti: innanzi tutto, dev'essere una rappresentazione del segno in questione di per sé sufficientemente completa; inoltre essa deve poter essere utilizzata in luogo del segno che il richiedente utilizza o si propone di utilizzare, per il fatto che essa rappresenta unicamente tale segno in maniera chiara e precisa; infine, essa deve essere comprensibile per coloro che consultano il registro. Detto governo considera che nessuna ragione di principio osta a che un marchio olfattivo possa essere rappresentato graficamente ai sensi dell'art. 2 della direttiva.
- 32 La Commissione ritiene che, in base alla formulazione dell'art. 2 della direttiva, che contiene un'enumerazione incompleta dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, non sia escluso che segni — come i segni olfattivi — i quali, in quanto tali, non sono certamente percepibili visivamente, ma possono essere resi visibili attraverso una rappresentazione grafica, possano anch'essi costituire marchi.
- 33 Tuttavia, secondo la stessa, un segno può essere registrato come marchio soltanto se l'oggetto della domanda di registrazione può essere definito in maniera chiara e precisa. La rappresentazione grafica ha infatti lo scopo di fornire un'immagine chiara, precisa ed oggettiva del marchio. Questo requisito è di particolare importanza in un sistema giuridico nel quale il diritto sul marchio si acquista mediante il deposito e la registrazione in un pubblico registro. In un simile sistema, la rappresentazione grafica integrale del marchio d'impresa deve dunque essere garantita dallo stesso registro, affinché sia determinata l'esatta portata della tutela risultante dalla registrazione e venga in particolare assicurata la delimitazione dei diritti conferiti dal marchio rispetto a quelli derivanti da altri marchi depositati.

Giudizio della Corte

- 34 Occorre innanzi tutto ricordare che, come precisato al decimo ‘considerando’ della direttiva, l’obiettivo della tutela accordata dal marchio d’impresa consiste specificamente nel garantire la funzione d’origine di quest’ultimo.
- 35 Emerge, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che la funzione essenziale del marchio d’impresa consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio dallo stesso contrassegnato, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa; inoltre, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza leale che il Trattato CE intende istituire, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., in particolare, sentenze 11 novembre 1997, causa C-349/95, *Loendersloot*, Racc. pag. I-6227, punti 22 e 24; 29 settembre 1998, causa C-39/97, *Canon*, Racc. pag. I-5507, punto 28, e *Philips*, cit., punto 30).
- 36 Occorre rilevare che la direttiva ha il fine, come risulta dal primo e settimo ‘considerando’ della medesima, di riavvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e di subordinare alle stesse condizioni, in tutti gli Stati membri, l’acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio registrato, al fine di eliminare le disparità tra dette legislazioni che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.
- 37 Il sistema di registrazione dei marchi d’impresa costituisce un elemento essenziale della tutela di questi ultimi, che contribuisce, per quanto riguarda sia il diritto comunitario sia i differenti ordinamenti giuridici nazionali, alla certezza del diritto e alla buona amministrazione.

- 38 In proposito occorre rilevare che, in primo luogo, come ricordato al quarto ‘considerando’ della direttiva, l’acquisizione del diritto su un marchio risulta, da una parte, dal deposito e dalla registrazione di questo e, dall’altra, dall’uso. Tuttavia, l’art. 1 di detta direttiva prevede che quest’ultima si applichi soltanto ai marchi d’impresa che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l’ufficio dei marchi del Benelux o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro. D’altronde, il sesto ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), precisa altresì che il diritto sul marchio comunitario può essere acquisito solo tramite registrazione.
- 39 Inoltre, l’art. 2 della direttiva stabilisce che tutti i segni possono costituire marchi d’impresa a condizione che essi siano, da un lato, rappresentabili graficamente e, dall’altro, adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
- 40 D’altronde, secondo la regola prevista dall’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva, sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i segni che non possono costituire un marchio di impresa.
- 41 Infine, in conformità all’art. 5, n. 1, della direttiva, il marchio d’impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. L’esatta portata di tale diritto è garantita dalla registrazione stessa.
- 42 Alla luce di tali considerazioni occorre esaminare se l’art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d’impresa un segno che di per sé non può essere percepito visivamente.

- 43 L'art. 2 della direttiva ha ad oggetto la definizione dei tipi di segni idonei a costituire un marchio d'impresa. Tale disposizione stabilisce che possono costituire marchi di impresa «in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento (...)». Certamente essa menziona soltanto segni che possono essere percepiti visivamente, di tipo bidimensionale o tridimensionale, e che possono essere pertanto rappresentati attraverso lettere o caratteri scritti o un'immagine.
- 44 Tuttavia, come risulta dal testo sia del citato art. 2 che del settimo 'considerando' della direttiva, che indica «un elenco [e]semplificativo» di segni che possono costituire un marchio d'impresa, tale enumerazione non è esaustiva. Pertanto, se pure detta disposizione non menziona i segni che di per sé non possono essere percepiti visivamente, quali gli odori, comunque non li esclude espressamente.
- 45 Alla luce di quanto esposto, l'art. 2 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non può essere percepito visivamente, a condizione che possa essere oggetto di una rappresentazione grafica.
- 46 Tale rappresentazione grafica deve permettere che il segno possa essere rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza.
- 47 Una tale interpretazione è d'obbligo per il buon funzionamento del sistema di registrazione dei marchi d'impresa.

- 48 In primo luogo, il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il marchio stesso, al fine di individuare l'esatto oggetto della tutela conferita attraverso il marchio d'impresa registrato al suo titolare.
- 49 Inoltre, la registrazione del marchio d'impresa in un pubblico registro ha il fine di renderlo consultabile dalle autorità competenti e dal pubblico, in particolare dagli operatori economici.
- 50 Da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione la natura dei segni che costituiscono un marchio d'impresa, al fine di essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all'esame preliminare delle domande di registrazione, alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso.
- 51 Dall'altro, gli operatori economici devono poter accertare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi.
- 52 Affinché gli utilizzatori del detto registro siano in grado di determinare, in base alla registrazione di un marchio d'impresa, l'esatta natura di quest'ultimo, la sua rappresentazione grafica nel registro dev'essere di per sé completa, facilmente accessibile ed intellegibile.

- 53 D'altronde, per svolgere la sua funzione di marchio registrato, un segno deve poter essere percepito in modo costante e certo, così da garantire la funzione d'origine di detto marchio. Considerata la durata della registrazione di un marchio d'impresa ed il fatto che quest'ultima può essere rinnovata per periodi più o meno lunghi, come previsto dalla direttiva, la rappresentazione dev'essere durevole.
- 54 Infine, la rappresentazione ha precisamente il fine di evitare qualsiasi elemento di soggettività nel processo di identificazione e di percezione del segno. Di conseguenza, il mezzo di rappresentazione grafica dev'essere inequivocabile ed oggettivo.
- 55 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che l'art. 2 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non è atto ad essere percepito visivamente, a condizione che esso possa formare oggetto di una rappresentazione grafica — in particolare mediante figure, linee o caratteri — che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.

Sulla seconda questione

- 56 Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, sostanzialmente, se l'art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che, qualora si tratti di un segno olfattivo quale quello di cui alla causa principale, i requisiti di rappresentazione grafica siano soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi.

Osservazioni presentate alla Corte

- 57 Il sig. Sieckmann sostiene un'interpretazione ampia della nozione di «rappresentazione grafica» ai sensi della direttiva. Secondo un'interpretazione sistematica ed in base alla prassi degli uffici dei marchi, bisognerebbe intendere la nozione di «rappresentazione grafica» come «rappresentazione, ovvero rappresentazione elettronica o deposito effettuato in altro modo».
- 58 Riguardo alla rappresentazione dell'odore attraverso una formula chimica, il ricorrente osserva che, se la formula chimica bruta, nella fattispecie $C_{10}H_{10}O_2$, non indica affatto il modo in cui i diversi atomi di tali elementi sono legati tra loro, la formula chimica di struttura, nel caso di specie $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$, consente di contraddistinguere chiaramente una sostanza chimica pura come tale. Inoltre una sostanza chimica pura, nella fattispecie la sostanza chimica pura metilcinnamato, potrebbe essere contraddistinta attraverso la sua denominazione chimica.
- 59 Per quanto concerne la rappresentazione dell'odore mediante una descrizione, il sig. Sieckmann ricorda che nell'Unione europea, così come negli Stati Uniti, esistono già marchi olfattivi e che, nella causa principale, il segno olfattivo che ha formato oggetto della domanda di registrazione consiste in «un aroma balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella», che corrisponde alla classificazione dell'industria profumiera nell'Unione europea.
- 60 Con riferimento alla rappresentazione del marchio da tutelare a mezzo del deposito di un campione di quest'ultimo, il sig. Sieckmann fa valere che, come aveva esposto nella domanda di registrazione, il detto marchio può essere ottenuto presso i fornitori locali di laboratori o presso i fabbricanti e i distributori di prodotti di chimica organica fine.

- 61 Per quanto riguarda la combinazione di surrogati di riproduzione di detto marchio, egli propone che per la domanda di registrazione di un marchio olfattivo in base ad una sostanza chimica pura, come nella causa principale, l'individuazione intervenga attraverso la riproduzione dell'esatta denominazione chimica, che figurerebbe sotto un indirizzo di contatto presso il quale l'odore può essere ottenuto, completata eventualmente dalla formula chimica di struttura di tale odore, come anche mediante un deposito, ad esempio, presso l'ufficio dei marchi che effettua le verifiche, unitamente, nel caso, alla sua descrizione verbale.
- 62 I governi austriaco e del Regno Unito, nonché la Commissione, ritengono che, all'attuale livello di sviluppo scientifico, la rappresentazione grafica uniforme di odori ponga considerevoli problemi.
- 63 Secondo gli stessi, la sola indicazione della formula chimica quale rappresentazione grafica di un odore non consente di concretizzare quest'ultimo in modo circostanziato, a causa di diversi fattori che incidono sulla maniera in cui esso può essere effettivamente percepito, quali la concentrazione e la quantità, la temperatura o il supporto dell'odore. Inoltre questi elementi osterebbero alla possibilità di rappresentare odori mediante campioni olfattivi.
- 64 Il governo del Regno Unito rileva, in particolare, che la formula chimica non rappresenta l'odore del prodotto chimico stesso. Secondo tale governo, pochi comprendono, attraverso la lettura di una formula chimica, quale prodotto sia rappresentato dalla stessa, ed anche qualora comprendano detta formula è molto probabile che non capiscano quale sia l'odore del prodotto. D'altronde, l'obbligo di identificare la natura del segno in base ad un certo numero di formule chimiche costituirebbe un ingiusto onere per coloro che consultano il registro.

- 65 Riguardo alla possibilità di descrivere verbalmente un odore, la Commissione sostiene che una simile descrizione contiene molti fattori soggettivi e può essere interpretata in modo soggettivo, vale a dire in modo diverso secondo gli individui.
- 66 Il governo del Regno Unito ritiene possibile che la descrizione verbale di un odore possa rappresentarlo graficamente, ai sensi dell'art. 2 della direttiva. Esso sottolinea che le circostanze in cui una simile rappresentazione risulti accettabile potrebbero presentarsi raramente, soprattutto per il fatto che sarebbe difficile effettuare una descrizione simile in maniera sufficientemente chiara e precisa al fine di rappresentare il segno in questione.
- 67 Per quanto riguarda il deposito di un campione di un odore, il governo austriaco e la Commissione sostengono che un odore subisce nel tempo trasformazioni dovute all'evaporazione o ad altri fenomeni e che un deposito non può pertanto produrre un'impressione olfattiva durevole idonea a costituire una rappresentazione grafica.
- 68 Il governo del Regno Unito aggiunge che l'ammissione di tale forma di rappresentazione nei registri dei marchi degli Stati membri e dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) esigerebbe modifiche considerevoli dei detti registri e dei sistemi di registrazione degli Stati membri e del predetto Ufficio e, in tal caso, ne conseguirebbe una riduzione della consultazione che garantisce l'attuale sistema dei pubblici registri.

Giudizio della Corte

- 69 Per quanto concerne una formula chimica, come giustamente osservato dal governo del Regno Unito, poche persone riconoscerebbero in una simile formula

l'odore in questione. Una formula di tal genere non è sufficientemente intellegibile. Inoltre, come indicato da tale governo e dalla Commissione, una formula chimica non rappresenta l'odore di una sostanza, ma la sostanza in quanto tale, e non è nemmeno sufficientemente chiara e precisa. Pertanto essa non costituisce una rappresentazione ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

70 Con riferimento alla descrizione di un odore, anche qualora sia di natura grafica, essa tuttavia non è sufficientemente chiara, precisa e obiettiva.

71 Relativamente al deposito di un campione di un odore, occorre rilevare che esso non costituisce una rappresentazione grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva. Inoltre, il campione di un odore non è sufficientemente stabile o durevole.

72 Per quanto riguarda un segno olfattivo, se una formula chimica, una descrizione verbale o il deposito di un campione di un odore non sono in grado di soddisfare, singolarmente considerati, i requisiti di una rappresentazione grafica, neppure la combinazione di tali elementi potrebbe rispondere a tali requisiti, in particolare a quelli di chiarezza e precisione.

73 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che, qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi.

Sulle spese

- 74 Le spese sostenute dai governi austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Bundespatentgericht con ordinanza 14 aprile 2000, dichiara:

- 1) L'art. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non è atto ad essere percepito visivamente, a condizione che esso possa formare oggetto di una rappresentazione grafica — in particolare mediante figure, linee o caratteri — che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.

- 2) Qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi.

Rodríguez Iglesias	Wathelet	Schintgen
Timmermans	Gulmann	Edward
La Pergola	Skouris	Macken
Colneric	Cunha Rodrigues	

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2002.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G.C. Rodríguez Iglesias