

**DOMSTOLENS DOM**  
den 12 december 2002 \*

I mål C-273/00,

angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Bundespatentgericht (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

**Ralf Sieckmann**

och

**Deutsches Patent- und Markenamt,**

angående tolkningen av artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

meddelar

**DOMSTOLEN**

sammansatt av ordföranden G.C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena M. Wathelet, R. Schintgen och C.W.A. Timmermans samt domarna C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (referent), N. Colneric och J.N. Cunha Rodrigues,

\* Rättegångspråk: tyska.

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

justitiesekreterare: avdelningschefen D. Louterman-Hubeau,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- R. Sieckmann i egen person, Patentanwalt,
- Österrikes regering, genom C. Pesendorfer, i egenskap av ombud,
- Förenade kungarikets regering, genom R. Magrill, i egenskap av ombud, biträdd av D. Alexander, barrister,
- Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks, i egenskap av ombud, biträdd av W. Berg, Rechtsanwalt,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 2 oktober 2001 av: R. Sieckmann och kommissionen

och efter att den 6 november 2001 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

### Dom

- 1 Bundespatentgericht har, genom beslut av den 14 april 2000 som inkom till domstolens kansli den 10 juli samma år, i enlighet med artikel 234 EG ställt två frågor om tolkningen av artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).
- 2 Frågan har uppkommit i en talan som Ralf Sieckmann väckt mot Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och registreringsbyrån) vägran att registrera ett doftmärke för olika tjänster i klasserna 35, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.

### Tillämpliga bestämmelser

#### *Gemenskapslagstiftningen*

- 3 Ändamålet med direktivet är enligt första skälet i detsamma att åstadkomma en tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftningar och därigenom

avskaffa befintliga skillnader som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster, samt snedvrída konkurrensvillkoren på den gemensamma marknaden. Enligt tredje skälet i direktivet eftersträvas inte en fullständig tillnärmning av nämnda lagstiftningar.

4 I sjunde skälet i direktivet anges följande:

”För att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att upprätta en lista med exempel på tecken som kan utgöra varumärken, under förutsättning att sådana tecken kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags...”

5 I artikel 2 i direktivet finns en förteckning med exempel på tecken som kan utgöra ett varumärke. Artikeln har följande lydelse:

”Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

- 6 Artikel 3.1 i direktivet har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder” och innehåller följande föreskrifter:

”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

- a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.
  
  
- b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

...”

*Den nationella lagstiftningen*

- 7 Genom Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (den tyska lagen om skydd för varumärken och andra särskiljande tecken), av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) (nedan kallad Markengesetz), införlivades direktivet med den tyska rättsordningen. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1995.

8 I 3 § första stycket Markengesetz föreskrivs följande:

”Alla tecken, särskilt ord, inklusive personnamn, figurer, bokstäver, siffror, ljudtecken, tredimensionella strukturer, inklusive formen på en vara eller dess förpackning, samt andra återgivningar, inklusive färger och färgkombinationer, som har förmåga att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, kan registreras som ett varumärke.”

9 Enligt 8 § första stycket Markengesetz får varumärken ”som inte kan återges grafiskt” inte registreras, och enligt 8 § andra stycket punkt 1 får varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras.

### Twisten i målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

10 Ralf Sieckmann ansökte om registrering av ett varumärke vid Deutsches Patent- und Markenamt för olika tjänster i klasserna 35, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. Dessa klasser omfattar annons- och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster (klass 35), undervisning, utbildning, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet (klass 41), utskänkning (av mat), kortvarigt boende, medicinska tjänster, hygienisk vård och skönhetsvård, veterinära tjänster, tjänster inom jordbruk, juridiska tjänster, vetenskaplig och industriell forskning, programmering av datorer samt tjänster som inte kan inordnas i andra klasser (klass 42).

- 11 Under rubriken på den ansökningsblankett som benämns "Återgivande av varumärket" och som i enlighet med artikel 2 i direktivet regleras i 8 § första stycket Markengesetz, gjorde Ralf Sieckmann en hänvisning till en beskrivning som han bifogat sin ansökan om varumärkesregistrering. Enligt båda dessa bestämmelser måste ett tecken kunna återges grafiskt för att kunna utgöra ett varumärke. Nämda beskrivning har följande lydelse:

"Ansökan om varumärkesskydd avser det doftmärke som har ingivits till Deutsches Patent- und Markenamt för den rena kemiska substansen metylcinnamat (metylestern av kanelnsyra), vars kemiska formel återges nedan. Det är även möjligt att erhålla prover på detta dofttecken genom att kontakta de lokala laboratorierna via de av Deutsche Telekom AG utgivna gula sidorna, eller exempelvis företaget E. Merck i Darmstadt.



- 12 För det fall den beskrivning som nämns i föregående punkt inte skulle uppfylla registreringskraven i 32 § andra och tredje styckena Markengesetz, kompletterade sökanden i målet vid den nationella domstolen nämnda beskrivning på följande sätt:

"Sökanden godkänner att handlingarna avseende doftmärket 'metylcinnamat' hålls tillgängliga på sätt som föreskrivs i 62 § första stycket Markengesetz och 48 § andra stycket i Markenverordnung [varumärkesförordningen]."

- 13 Ralf Sieckmann fogade dessutom till sin ansökan en behållare med ett doftprov på tecknet, och angav därvid att doften vanligtvis beskrivs som "balsamisk-fruktig med en lätt anstrykning av kanel".
  
- 14 Deutsches Patent- und Markenamt avslog ansökan om registrering med motiveringen att det var oklart om tecknet som ansökan avsåg kunde registreras som ett varumärke enligt 3 § första stycket i Markengesetz, samt huruvida varumärket kunde återges grafiskt i enlighet med 8 § första stycket i nämnda lag. Det var emellertid inte nödvändigt att avgöra dessa frågor, eftersom det inte hade någon särskiljningsförmåga och därmed ändå inte skulle kunna registreras som varumärke, vilket framgår av 8 § andra stycket i Markengesetz.
  
- 15 Ralf Sieckmann överklagade detta avslagsbeslut till Bundespatentgericht, som anser att dofter i teorin kan uppfattas i handeln som ett självständigt medel för att särskilja ett visst företag i enlighet med 3 § första stycket i Markengesetz.
  
- 16 Den nationella domstolen slog fast att det varumärket som var föremål för registreringsansökan var lämpat för att särskilja ovannämnda tjänster och att det inte kunde anses utgöra en renodlad beskrivning av vad som kännetecknar nämnda tjänster.
  
- 17 Enligt nämnda domstol kvarstår däremot oklarheter kring frågan huruvida ett sådant doftmärke som är i fråga i tvisten vid denna domstol, kan uppfylla kravet i 8 § första stycket Markengesetz att det skall kunna återges grafiskt.



- 18 Enligt Bundespatentgericht utgör frågan huruvida ett tecken är lämpat för att återges grafiskt ett kriterium för registrering. Prövningen av detta kriterium måste i ett mål om överklagande under alla förhållanden ges företräde framför de registreringshinder som räknas upp i 8 § andra stycket i Markengesetz. Om tecknet inte är lämpat för grafisk återgivning kan det nämligen omöjligt registreras, även om det i handeln uppfattas som ett varumärke för ett visst företag och därmed inte omfattas av de registreringshinder som föreskrivs i 8 § andra stycket punkterna 1—3 i Markengesetz, särskilt det hinder som avser att nämnda tecken eventuellt saknar särskiljningsförmåga.
- 19 Med hänsyn till att 8 § första stycket Markengesetz skall tolkas i enlighet med artikel 2 i direktivet har Bundespatentgericht beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till EG-domstolen:

- ”1) Skall artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att formuleringen ’tecken som kan återges grafiskt’ endast avser sådana tecken som omedelbart kan återges visuellt? Eller skall med denna formulering även förstås sådana tecken som visserligen i sig inte kan uppfattas visuellt — såsom till exempel dofter eller ljud — men som kan återges medelbart genom användning av hjälpmedel?
- 2) Om den första frågans andra del besvaras jakande, skall då kriterierna för grafisk återgivning i den mening som avses i artikel 2 i direktivet anses uppfyllda om en doft återges

a) genom en kemisk formel,

b) genom en beskrivning (som skall offentliggöras),

c) genom en deponering eller

d) genom en kombination av de ovannämnda faktorerna?”

- 20 Ralf Sieckmann har, genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 30 april 2002, begärt att det muntliga förfarandet, som avslutades den 6 november 2001 efter det att generaladvokaten hade lämnat sitt förslag till avgörande, skall återupptas.
- 21 Ralf Sieckmann har till stöd för sin talan hävdad att generaladvokaten i sitt förslag till avgörande inte konkret behandlar förevarande mål, samt att nämnda förslag innehåller ett fel i punkt 42.
- 22 Domstolen påminner om att den enligt artikel 61 i rättegångsreglerna, *ex officio*, på förslag av generaladvokaten eller på parternas begäran kan besluta att återuppta det muntliga förfarandet om den anser att den inte har tillräcklig kännedom om omständigheterna i målet eller om målet skall avgöras utifrån skäl som parterna inte har haft tillfälle att diskutera (se dom av den 10 februari 2000 i de förenade målen C-270/97 och C-271/97, Deutsche Post, REG 2000, s. I-929, punkt 30, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 20).

- 23 Domstolen anser att den har tillgång till samtliga omständigheter som är nödvändiga för att besvara tolkningsfrågorna som ställts i förevarande mål.
- 24 Ralf Sieckmanns begäran skall följaktligen avslås.

### Den första frågan

- 25 Den nationella domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 2 i direktivet skall tolkas så, att ett tecken som i sig inte kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke.

### *Synpunkter som har inkommit till domstolen*

- 26 Ralf Sieckmann har gjort gällande att artikel 2 i direktivet inte utesluter att ett doftmärke i princip kan registreras. Han anser att ett sådant varumärke omfattas av denna bestämmelse på samma sätt som varumärken för ljud, färger, hologram och andra varumärken som inte anses som klassiska.
- 27 Ralf Sieckmann har hävdat att begreppet ”grafisk återgivning” skall anses betyda ”återgivning eller elektronisk återgivning eller annan form av deponering”. Enligt hans mening skall uppgifter om den kemiska strukturformeln alltid inges tillsammans med en beskrivning eller en deponering av tecknet hos Deutsches Patent- und Markenamt. Ralf Sieckmann har även gjort gällande att ofta förekommande mängder av varumärket som är i fråga i målet vid den nationella

domstolen kan erhållas från lokala leverantörer till laboratorier, eller i viss mån direkt från tillverkare och leverantörer av organiska finkemikaliska produkter. Genom kännedom om den kemiska beteckningen, vilken skall offentliggöras, kan utomstående som har köpt denna kemiska produkt, oberoende av det deponerade doftprovet och offentliggörandet av varumärkets doftbeskrivning, bilda sig en exakt och objektiv uppfattning om varumärket och i förekommande fall jämföra detta med andra kännetecken för dofter.

- 28 Den österrikiska regeringen anser att området för skyddet av registrerade varumärken framgår av anteckningen i varumärkesregistret. Genom dessa kan allmänheten få kännedom om vilken ensamrätt tredje man har. Enligt nämnda regering är möjligheten att kunna se registrerade varumärken genom att ta del av nämnda register av stor betydelse. Regeringen har också erinrat om att det med hänsyn till den österrikiska patentbyråns sedan länge etablerade praxis inte bara är möjligt att skydda sådana tecken som direkt kan återges grafiskt, det vill säga tvådimensionella varumärken, utan också tredimensionella sådana vilka särskilt måste anges som sådana vid registreringsförfarandet.
- 29 Enligt nämnda regering synes det vara nödvändigt att företa olika bedömningar i fråga om å ena sidan ljudtecken och å andra sidan doftecken, när det gäller den grad av bestämning som kan uppnås genom en grafisk återgivning av dessa tecken. Vad avser ljudtecken är det möjligt att utföra en grafisk återgivning med en relativt hög grad av bestämning av det föremål som skall skyddas. Enligt regeringen gäller detta emellertid inte för doftecken.
- 30 Enligt Förenade kungarikets regering är det vedertaget att definitionen av ett varumärke som registrerats i offentliga register måste vara klar och precis för att systemet med varumärken skall fungera effektivt. Nämnda regering har betonat att direktivet inte innehåller några begränsningar avseende varumärkets grafiska

återgivning. Det räcker att varumärket som registreringsansökan avser kan återges på ett sådant sätt att det kan identifieras och att det är tillräckligt klart och precist för att den som använder varumärkesregistret skall kunna identifiera detta tecken med exakthet utifrån registret.

- 31 Förenade kungarikets regering har gjort gällande att återgivningen i nämnda register måste uppfylla följande krav: för det första skall tecknet återges så att återgivningen i sig själv är tillräckligt fullständig. Vidare skall återgivningen kunna användas i stället för det tecken som sökanden använder eller avser att använda, som en följd av att återgivningen klart och precist återger endast detta tecken. Slutligen skall de som använder registret kunna förstå tecknet. Enligt nämnda regering finns det inte något principiellt skäl att mot att ett doftmärke skulle kunna återges grafiskt i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.
- 32 Kommissionen anser att avfattningen av artikel 2 i direktivet, med dess icke uttömmande uppräknings av tecken som kan utgöra varumärken, inte utesluter att även sådana tecken som i likhet med dofttecken visserligen inte kan uppfattas med ögat, men väl synliggöras genom grafisk återgivning, kan utgöra varumärken.
- 33 Enligt kommissionen kan ett tecken emellertid endast registreras som ett varumärke om föremålet för registreringsansökan kan anges klart och precist. Syftet med att återge varumärket grafiskt är nämligen att ge en klar, precis och objektiv bild av detta. Nämnda syfte blir särskilt viktigt i ett rättssystem där varumärkesrätten uppnås genom ansökan om registrering av varumärket och registreringen av detta i ett offentligt register. I ett sådant system garanteras alltså varumärkets fullständiga grafiska återgivning av själva registret så att den exakta omfattningen av skyddet som följer av registreringen kan fastställas, och att särskilt gränsdragningen mellan de rättigheter som varumärket medför och de rättigheter som följer av andra varumärken säkerställs.

*Domstolens bedömning*

- 34 Det skall inledningsvis erinras om att syftet med det skydd som varumärket ger särskilt är att säkerställa dess funktion som ursprungsangivelse, vilket också framgår av tionde skälet i direktivet.
- 35 Det framgår också av domstolens rättspraxis att varumärkets grundläggande funktion är att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller denna tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket skall kunna fylla denna funktion och vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som EG-fördraget syftar till att införa måste det utgöra en garanti för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet (se bland annat dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot, REG 1997, s. I-6227, punkterna 22 och 24, av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28, och domen i det ovannämnda målet Philips, punkt 30).
- 36 Som framgår av första och sjunde skälet i direktivet är syftet med direktivet att åstadkomma en tillnärmning av de lagstiftningar i medlemsstaterna som är tillämpliga på varumärken, och att införa samma villkor i alla medlemsstater för erhållande och vidmakthållande av rätten till ett registrerat varumärke. Härmed eftersträvas att skillnader mellan nämnda lagstiftningar skall avskaffas i den mån de kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster, samt snedvrída konkurrensen på den gemensamma marknaden.
- 37 Systemet med varumärkesregistrering utgör ett väsentligt inslag i det varumärkes-skydd som inom både gemenskapsrätten och de olika nationella rättssystemen bidrar till rättssäkerhet och en god förvaltning.

- 38 Domstolen påpekar i detta avseende för det första att enligt fjärde skälet i direktivet är förvärv av en varumärkesrätt ett resultat dels av ansökan om registrering av varumärket och dess registrering, dels av varumärkets användning. I artikel 1 i nämnda direktiv föreskrivs emellertid att direktivet endast är tillämpligt på varumärken som har varit föremål för registrering eller ansökan om registrering i en medlemsstat eller vid Benelux varumärkesmyndighet, eller som har varit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat. För övrigt innehåller sjätte skälet i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) också den preciseringen att rätten till ett gemenskapsvarumärke endast kan erhållas genom registrering.
- 39 Vidare föreskrivs i artikel 2 i direktivet att samtliga tecken kan utgöra varumärken på villkor att de dels kan återges grafiskt, dels är lämpade för att särskilja ett företags varor och tjänster från övriga företags varor och tjänster.
- 40 Enligt bestämmelsen i artikel 3.1 a i direktivet får tecken som inte kan utgöra ett varumärke inte registreras och de kan ogiltigförklaras för det fall registrering ändå sker.
- 41 Slutligen gäller enligt artikel 5.1 i direktivet att innehavaren av det registrerade varumärket erhåller ensamrätt till detta. Den exakta omfattningen av denna rätt säkerställs genom själva registreringen av varumärket.
- 42 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som domstolen ämnar pröva huruvida artikel 2 i direktivet skall tolkas så, att tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt ändå kan utgöra ett varumärke.

- 43 Syftet med artikel 2 i direktivet är att definiera de teckentyper som kan utgöra varumärken. I bestämmelsen föreskrivs att "särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning..." kan utgöra varumärken. Visserligen omnämns i bestämmelsen endast två- eller tredimensionella tecken som kan uppfattas visuellt, och som således kan återges med hjälp av skrivna bokstäver eller tecken eller en bild.
- 44 Som framgår av ordalydelsen i såväl nämnda artikel 2 som av sjunde skälet i direktivet, som avser en "lista med exempel" på tecken som kan utgöra varumärken, är uppräknningen i föregående punkt emellertid inte uttömmande. Även om sådana tecken som i likhet med dofter inte i sig kan uppfattas visuellt inte anges i nämnda bestämmelse, utesluts de emellertid inte uttryckligen från bestämmelsen.
- 45 Under dessa förhållanden skall artikel 2 i direktivet tolkas så, att ett tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan återges grafiskt.
- 46 Denna grafiska återgivning skall innebära att tecknet kan göras synligt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver, på ett sådant sätt att det kan identifieras med exakthet.
- 47 En sådan tolkning är nödvändig för att registreringssystemet skall fungera väl.



- 48 Till att börja med är syftet med kravet på grafisk återgivning bland annat att själva varumärket skall definieras så att det exakta ändamålet med skyddet som innehavaren av det registrerade varumärket har kan fastställas.
- 49 Syftet med registreringen av ett varumärke i ett offentligt register är vidare att det skall finnas tillgängligt för behöriga myndigheter och för allmänheten, i synnerhet de ekonomiska aktörerna.
- 50 För det första måste de behöriga myndigheterna kunna få klar och tydlig kännedom om egenskaperna hos de tecken som kan utgöra varumärken, för att därigenom kunna fullgöra sina skyldigheter avseende förhandsgranskningen av registreringsansökningarna och offentliggörandet och upprätthållandet av ett väl avpassat och exakt varumärkesregister.
- 51 För det andra måste de ekonomiska aktörerna klart och tydligt kunna förvissa sig om vilka varumärken som är registrerade, och vilka registreringsansökningar som befintliga eller tänkbara konkurrenter lämnat, varigenom aktörerna kan erhålla relevant information om tredje mans rätt.
- 52 För att de som använder nämnda register skall kunna avgöra varumärkets exakta egenskaper utifrån varumärkesregistreringen måste dess grafiska återgivning i registret vara fullständig i sig samt lättillgänglig och begriplig.

- 53 För att kunna utgöra ett registrerat varumärke måste ett tecken dessutom kunna uppfattas varaktigt och säkert för att varumärkets ursprung skall kunna garanteras. Med hänsyn till varumärkesregistreringens varaktighet och till det faktum att varumärket kan förnyas för kortare eller längre perioder i enlighet med vad som föreskrivs i direktivet, måste återgivningen vara beständig.
- 54 Slutligen är syftet med återgivningen just att undvika alla subjektiva inslag vid processen för att identifiera och uppfatta tecknet. Den grafiska återgivningen måste därför vara otvetydig och objektiv.
- 55 Den första frågan skall mot bakgrund av ovannämnda överväganden besvaras med att artikel 2 i direktivet skall tolkas så, att ett tecken som i sig inte kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan återges grafiskt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver, varvid återgivningen skall vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.

### Den andra frågan

- 56 Den nationella domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida artikel 2 i direktivet skall tolkas så, att kravet på en grafisk återgivning avseende ett sådant doftmärke som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, kan uppfyllas genom en kemisk formel, en skriftlig beskrivning med ord, en deponering av ett prov av en doft eller genom en kombination av dessa faktorer.

*Yttranden som inkommit till domstolen*

- 57 Ralf Sieckmann har förespråkats en vid tolkning av begreppet grafisk återgivning i direktivets mening. Vid en systematisk tolkning och med hänsyn till praxis vid varumärkesbyråerna skall begreppet ”grafisk återgivning” anses betyda ”återgivning eller elektronisk återgivning eller annan form av deponering”.
- 58 När det gäller återgivning av doften genom en kemisk formel har sökanden i målet vid den nationella domstolen anfört att även om den kemiska grundformeln som i förevarande fall är  $C_{10}H_{10}O_2$  inte på något sätt anger hur de olika atomerna är sammanbundna med varandra, medger den kemiska strukturformeln som i förevarande fall är  $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$  att en ren kemisk substans som sådan klart kan karaktäriseras. En ren kemisk substans som i förevarande fall utgörs av den rena kemiska substansen metylcinnamat kan dessutom karaktäriseras med hjälp av dess kemiska beteckning.
- 59 Ralf Sieckmann har i fråga om återgivning av doften genom en beskrivning erinrat om att det redan finns doftmärken både inom Europeiska unionen och i Förenta staterna, och att dofttecknet i målet vid den nationella domstolen — som har varit föremål för en registreringsansökan — baseras på ”en balsamisk-fruktig doft med en lätt anstrykning av kanel”, vilket motsvarar den klassificering som tillämpas av parfymindustrin inom Europeiska unionen.
- 60 När det gäller återgivning i form av ett doftprov av det varumärke som skall skyddas, har Ralf Sieckmann i enlighet med vad han anförde i sin registreringsansökan gjort gällande att nämnda varumärke kan erhållas hos lokala leverantörer till laboratorier eller från tillverkare och leverantörer av organiska finkemikaliska produkter.

- 61 I fråga om kombinationen av alternativa metoder för att återge nämnda varumärke har Ralf Sieckmann föreslagit att en ansökan om registrering av ett doftmärke, och som liksom i målet vid den nationella domstolen baseras på en ren kemisk substans, karaktäriseras genom återgivning av den exakta kemiska beteckningen vilken skall anges ovanför en kontaktadress där doften finns tillgänglig. Karaktäriseringen kompletteras i förekommande fall av den kemiska strukturformeln för denna doft, liksom av en deponering hos exempelvis den varumärkesbyrå som genomför kontrollerna, i förekommande fall i kombination med en beskrivning med ord av doften.
- 62 Den österrikiska regeringen och Förenade kungarikets regering anser i likhet med kommissionen att en grafisk återgivning av dofter medför avsevärda problem på den vetenskapliga utvecklingens nuvarande stadium.
- 63 Enligt dem är det inte tillräckligt att ange den kemiska formeln för en doft genom en grafisk återgivning för att ge en bestämd konkretisering av doften. Det finns nämligen olika faktorer som påverkar hur doften faktiskt uppfattas, däribland koncentration, mängd, temperatur och doftbärare. Dessa omständigheter medför att det inte heller är möjligt att återge dofter med hjälp av doftprover.
- 64 Förenade kungarikets regering har särskilt gjort gällande att den kemiska formeln inte återger doften från den kemiska produkten i sig. Enligt nämnda regering är det få personer som vid läsningen av en kemisk formel kan förstå vilken produkt som återges med formeln. Även om de förstår formeln är risken stor att de inte kan bilda sig en uppfattning om den doft som produkten har. En skyldighet för den som tar del av registret att utifrån ett visst antal kemiska formler identifiera egenskaperna hos ett tecken, skulle dessutom innebära en oskälig börda för denne.

- 65 Kommissionen har i fråga om möjligheten att med ord beskriva en doft hävdad att en sådan beskrivning är behäftad med subjektiva faktorer, och att den kan tolkas subjektivt vilket innebär att olika personer sinsemellan tolkar beskrivningen olika.
- 66 Förenade kungarikets regering anser att en beskrivning av en doft med hjälp av ord kan återge doften grafiskt i den mening som avses i artikel 2 i direktivet. Nämnda regering har betonat att det finns en risk att förutsättningarna för att en sådan beskrivning skall kunna godtas sällan kommer att uppfyllas. Detta beror främst på svårigheterna att få en sådan beskrivning så klar och precis att den kan återge tecknet i fråga.
- 67 Den österrikiska regeringen och kommissionen har när det gäller deponering av ett doftprov hävdad att en doft förändras med tiden på grund av dess förflyktigande och på grund av andra fenomen. En deponering av ett doftprov kan således inte medföra ett bestående doftintryck som kan återges grafiskt.
- 68 Förenade kungarikets regering har tillagt att om denna form av återgivande tillåts i medlemsstaternas varumärkesregister och i registret hos Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), kommer det att krävas avsevärda förändringar av nämnda register och registreringssystem i medlemsstaterna och hos nämnda byrå. Därmed kommer tillgängligheten som säkerställs genom nuvarande system för offentliga register att minska.

### *Domstolens bedömning*

- 69 Som Förenade kungarikets regering rätteligen har noterat i fråga om den kemiska formeln, är det få personer som skulle kunna känna igen den ifrågavarande

doften i en sådan formel. En sådan formel är inte tillräckligt tydlig. I likhet med vad denna regering tillsammans med kommissionen har påpekat kan en kemisk formel inte heller återge doften av en substans utan det är doften i sig som återges. Formeln är inte heller tillräckligt klar och precis. Den är alltså inte en återgivning i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

- 70 När det gäller beskrivningen av en doft kan denna väl vara grafisk, men den är inte tillräckligt klar, precis och objektiv.
- 71 Det räcker i fråga om en deponering av ett doftprov att anföra att ett sådant inte utgör en sådan grafisk återgivning som avses i artikel 2 i direktivet. Ett doftprov är inte heller tillräckligt stabilt eller beständigt.
- 72 Om en kemisk formel, en beskrivning med ord eller en deponering av ett doftprov inte var för sig uppfyller kraven på grafisk återgivning i fråga om ett dofttecken, kan inte heller en kombination av dessa uppfylla sådana krav, särskilt inte kraven på klarhet och precision.
- 73 Domstolen finner mot bakgrund av ovan anförda överväganden att den andra frågan skall besvaras så, att såvitt avser dofttecken kan kraven på grafisk återgivning inte anses uppfyllda genom en kemisk formel, en skriftlig beskrivning med ord, en deponering av ett doftprov eller genom en kombination av dessa faktorer.

## Rättegångskostnader

- 74 De kostnader som har förorsakats den österrikiska regeringen och Förenade kungarikets regering samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

## DOMSTOLEN

— angående de frågor som genom beslut av den 14 april 2000 har ställts av Bundespatentgericht — följande dom:

- 1) Artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att ett tecken som i sig inte kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan återges grafiskt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver, varvid återgivningen skall vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.

- 2) Såvitt avser dofttecken kan kraven på grafisk återgivning inte anses uppfyllda genom en kemisk formel, en skriftlig beskrivning med ord, en deponering av ett doftprov eller genom en kombination av dessa faktorer.

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

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 december 2002.

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias

Justitiesekreterare

Ordförande