

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 12 de diciembre de 2002 *

En el asunto C-273/00,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundespatentgericht (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Ralf Sieckmann

y

Deutsches Patent- und Markenamt,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. M. Wathelet, R. Schintgen y C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola y V. Skouris, las Sras. F. Macken (Ponente) y N. Colneric y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;

* Lengua de procedimiento: alemán.

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de división;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre del Sr. Sieckmann, por él mismo, Patentanwalt;

- en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de agente;

- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. R. Magrill, en calidad de agente, asistida por el Sr. D. Alexander, Barrister;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks, en calidad de agente, asistida por el Sr. W. Berg, Rechtsanwalt;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales del Sr. Sieckmann y de la Comisión, expuestas en la vista de 2 de octubre de 2001;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de noviembre de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante resolución de 14 de abril de 2000, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de julio siguiente, el Bundespatentgericht planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

- 2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un recurso interpuesto por el Sr. Sieckmann contra la negativa del Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina de Patentes y Marcas alemana) a registrar una marca olfativa para diversos servicios incluidos en las clases 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

- 3 A tenor de su primer considerando, la Directiva tiene por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, a fin de suprimir las

disparidades existentes que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. A tenor de su tercer considerando, la Directiva no pretende llevar a cabo una aproximación completa de dichas legislaciones.

4 El séptimo considerando de la Directiva afirma lo siguiente:

«[...] la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones; [...] a dicho efecto, conviene establecer una lista enunciativa de los signos susceptibles de constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra; [...]».

5 El artículo 2 de la Directiva contiene una lista enunciativa de los signos susceptibles de constituir una marca. Está redactado como sigue:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

- 6 El artículo 3 de la Directiva, titulado «Causas de denegación o de nulidad», prevé en su apartado 1:

«Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

a) los signos que no puedan constituir una marca;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[...]»

Normativa nacional

- 7 El Derecho alemán se adaptó a la Directiva mediante la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (Ley alemana sobre protección de marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «Markengesetz»), que entró en vigor el 1 de enero de 1995.

8 El artículo 3, apartado 1, de la Markengesetz dispone lo siguiente:

«Podrán registrarse como marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, las señales acústicas, las estructuras tridimensionales, incluida la forma de un producto o su envase, así como otras presentaciones, incluidos los colores y las combinaciones de colores, que sean apropiadas para distinguir los productos y los servicios de una empresa de los de otra.»

9 A tenor del artículo 8, apartado 1, de la Markengesetz, se denegará la inscripción como marca de los signos «que no puedan ser objeto de una representación gráfica», y, en virtud del apartado 2, punto 1, de dicha disposición, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

10 El Sr. Sieckmann depositó en la Deutsches Patent- und Markenamt una marca relativa a diversos servicios de las clases 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, que incluyen la publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina (clase 35), educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales (clase 41), así como la restauración (alimentación), alojamiento temporal, cuidados médicos, de higiene y de belleza, servicios veterinarios y de agricultura, servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación de ordenadores y servicios que no puedan ser clasificados en otras clases (clase 42).

- 11 En la rúbrica «representación de la marca» del formulario de registro, prevista en el artículo 8, apartado 1, de la Markengesetz, y de conformidad con el artículo 2 de la Directiva, disposiciones según las cuales para que un signo pueda constituir una marca debe ser susceptible de representación gráfica, el Sr. Sieckmann se remitió a una descripción que adjuntó como anexo a su solicitud de registro. Dicha descripción está redactada de la siguiente manera:

«Se solicita el registro de la marca olfativa depositada en la Deutsches Patent- und Markenamt para la sustancia química pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico), cuya fórmula estructural se reproduce a continuación. También se pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas de Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt.



- 12 Para el supuesto de que la descripción mencionada en el apartado anterior no bastase para cumplir los requisitos de registro del artículo 32, apartados 2 y 3, de la Markengesetz, el demandante en el litigio principal complementó del siguiente modo dicha descripción:

«El solicitante de la marca se declara conforme con una consulta pública de la marca olfativa depositada “cinamato de metilo” con arreglo a los artículos 62, apartado 1, de la Markengesetz, y 48, apartado 2, del Markenverordnung [Reglamento de marcas].»

- 13 Junto a su solicitud de registro, el Sr. Sieckmann presentó una muestra de olor en un recipiente, y añadió que el aroma se describe habitualmente como «balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela».
- 14 La Deutsches Patent- und Markenamt denegó la solicitud de registro basándose en que existían reparos sobre la aptitud de la marca solicitada para ser registrada como marca con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Markengesetz, y sobre la posibilidad de ser representada gráficamente con arreglo al artículo 8, apartado 1, de dicha Ley. La Deutsches Patent- und Markenamt consideró que, en definitiva, no era necesario resolver la cuestión sobre la aptitud para constituir una marca y sobre la posibilidad de representación gráfica, porque la marca solicitada incurría, en cualquier caso, en la causa de denegación de registro relativa a la falta de todo carácter distintivo, enunciada en el artículo 8, apartado 2, de la Markengesetz.
- 15 El Bundespatentgericht, que conoce del recurso que el Sr. Sieckmann interpuso contra dicha decisión denegatoria, estima que, en teoría, los olores pueden imponerse en el tráfico como medio autónomo de identificación de una empresa, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Markengesetz.
- 16 El órgano jurisdiccional remitente ha comprobado que la marca solicitada resulta idónea para distinguir los mencionados servicios y no se la puede considerar meramente descriptiva de las características de tales servicios.
- 17 En cambio, dicho órgano jurisdiccional alberga dudas sobre si una marca olfativa, como la marca controvertida en el litigio del que conoce, puede cumplir el requisito de representación gráfica que figura en el artículo 8, apartado 1, de la Markengesetz.

- 18 Según el Bundespatentgericht, la posibilidad de representación gráfica de un signo constituye un criterio para la inscripción en el registro que, en todo caso, debe examinarse en el procedimiento de recurso con carácter prioritario a las restantes causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 8, apartado 2, de la Markengesetz; en efecto, en caso de imposibilidad de representación gráfica tampoco sería posible la inscripción, aun en el supuesto de que el signo se haya implantado en el tráfico como marca de una determinada empresa y haya salvado así las causas de denegación del registro previstas en el artículo 8, apartado 2, números 1 a 3, de la Markengesetz, en particular la eventual falta de carácter distintivo de dicho signo.
- 19 Al considerar que el artículo 8, apartado 1, de la Markengesetz debía ser objeto de una interpretación conforme con el artículo 2 de la Directiva, el Bundespatentgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que el concepto de “signos que puedan ser objeto de una representación gráfica” sólo comprende los que pueden representarse directamente en su configuración visible? ¿O debe entenderse también a los signos que, aunque no sean perceptibles visualmente —como por ejemplo olores o sonidos—, puedan representarse indirectamente por medios auxiliares?

2) En caso de que se responda a la primera cuestión en el sentido de una interpretación amplia, ¿se cumplen los requisitos de la posibilidad de representación gráfica, en el sentido del artículo 2 de la Directiva, cuando un olor es representado

a) mediante una fórmula química,

b) mediante una descripción (que se publicará),

c) mediante el depósito de una muestra o

d) mediante una combinación de los medios de representación sustitutivos
ante mencionados?»

20 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de abril de 2002, el Sr. Sieckmann solicitó la reapertura de la fase oral del procedimiento, que había terminado el 6 de noviembre de 2001, tras la presentación de las conclusiones del Abogado General.

21 Para fundamentar su solicitud, el Sr. Sieckmann sostiene que dichas conclusiones no tratan concretamente del presente asunto y que el Abogado General incurrió en error en el punto 42 de sus conclusiones.

22 Procede recordar que el Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio, o a propuesta del Abogado General, o también a instancia de las partes, la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera que no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes (véanse las sentencias de 10 de febrero de 2000, *Deutsche Post*, asuntos acumulados C-270/97 y C-271/97, Rec. p. I-929, apartado 30, y de 18 de junio de 2002, *Philips*, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 20).

- 23 El Tribunal de Justicia considera que dispone de todos los elementos que precisa para responder a las cuestiones planteadas en el asunto principal.
- 24 Por consiguiente, procede denegar la solicitud del Sr. Sieckmann.

Sobre la primera cuestión

- 25 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se dilucide si el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no puede ser percibido visualmente.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

- 26 El Sr. Sieckmann alega que el artículo 2 de la Directiva no excluye que se pueda registrar, en principio, una marca olfativa. Estima que una marca de este tipo está incluida en dicha disposición, al igual que las marcas sonoras, los colores, los hologramas y otras marcas «no tradicionales».
- 27 El Sr. Sieckmann sostiene que el concepto de «representación gráfica» debe entenderse como «representación o representación electrónica o depósito efectuado de alguna otra manera». A su juicio, en el Deutsches Patent- und Markenamt debe presentarse en todos los casos la fórmula química estructural junto con una descripción o con el depósito de una muestra del signo. El Sr.

Sieckmann alega asimismo que, para obtener muestras de la marca controvertida en el litigio principal en cantidades habituales, puede acudirse a los proveedores locales de los laboratorios o, en su caso, directamente a los fabricantes y a los distribuidores de productos químicos finos orgánicos. Mediante el conocimiento de la denominación química, que debe ser publicada, los terceros estarán en condiciones, tras la compra de dicho producto químico y con independencia del depósito de la muestra y de la publicación de la descripción olfativa de la marca, de hacerse una idea exacta y objetiva de la misma y, en su caso, de compararla con otras características olfativas.

- 28 El Gobierno austriaco considera que el ámbito de protección de las marcas registradas se deriva de la inscripción en el registro, que hace posible que el público se informe acerca de los derechos exclusivos de terceros. Dicho Gobierno estima que la posibilidad de percibir de manera visual las marcas registradas, a través de la consulta del registro, reviste una importancia considerable. Recuerda que, a la vista de la dilatada práctica de la Oficina austriaca de patentes, pueden beneficiarse de la protección acordada a las marcas no sólo los signos susceptibles de una representación gráfica directa, es decir, las marcas bidimensionales, sino también las marcas tridimensionales, si bien es cierto que estas últimas deben ser designadas específicamente como tales en el marco del procedimiento de registro.
- 29 Según dicho Gobierno, parece imponerse una apreciación diferente de los signos sonoros y acústicos y de los signos olfativos en lo relativo al grado de determinación que puede alcanzar la representación gráfica de tales signos. Por lo que se refiere a los signos sonoros, existe una posibilidad de representación gráfica, con un grado de determinación relativamente elevado, del objeto que debe ser protegido. A su juicio, sin embargo, no cabe decir lo mismo de los signos olfativos.
- 30 Según el Gobierno del Reino Unido, es sabido que el funcionamiento eficaz del sistema de marcas exige claridad y precisión en la definición de las marcas que se inscriben en los registros públicos. Dicho Gobierno subraya que en la Directiva no figura restricción alguna en lo relativo al modo en que una marca puede ser

representada gráficamente, y que es suficiente con que la marca presentada para su registro pueda ser representada en una forma que permita su identificación y que tenga un grado de claridad y precisión suficiente para que el usuario del registro de marcas esté en condiciones de determinar de manera exacta el signo consultando dicho registro.

- 31 El Gobierno del Reino Unido alega que la representación, tal como figure en el registro, debe cumplir los siguientes requisitos: en primer lugar, debe tratarse de una representación del signo en cuestión que sea suficientemente completa por sí misma; en segundo lugar, ha de poder emplearse en vez del signo que el solicitante utilice o se proponga utilizar, por representar únicamente tal signo de manera clara y precisa; por último, debe ser comprensible para las personas que consulten el registro. El referido Gobierno considera que ninguna razón de principio se opone a que una marca olfativa pueda ser objeto de representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva.
- 32 La Comisión considera que, a tenor del artículo 2 de la Directiva, que contiene una enumeración no exhaustiva de los signos que pueden constituir una marca, no cabe excluir que también puedan constituir marcas aquellos signos —como los olfativos— que, si bien no son perceptibles en cuanto tales por la vista, sí pueden resultar visibles mediante una representación gráfica.
- 33 Según la Comisión, sin embargo, un signo sólo puede registrarse como marca si el objeto de la solicitud de registro puede definirse de manera clara y precisa. En efecto, la finalidad de la representación gráfica es proporcionar una imagen clara, precisa y objetiva de la marca. Este extremo reviste especial importancia en un sistema jurídico en el que el derecho de marca se adquiere en virtud de la presentación e inscripción en un registro público. Por lo tanto, en un sistema de este tipo, el propio registro debe garantizar la representación gráfica íntegra de la marca, a fin de que quede determinado el alcance exacto de la protección resultante de la inscripción en el registro y de que se delimiten, en particular, los derechos conferidos por la marca frente a los derechos resultantes de otras marcas presentadas a registro.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 34 Procede recordar, en primer lugar, que, según se precisa en el décimo considerando de la Directiva, la protección conferida por la marca tiene primordialmente como fin garantizar la función de origen de la marca.
- 35 Resulta igualmente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véanse, en particular, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, *Loendersloot*, C-349/95, Rec. p. I-6227, apartados 22 y 24; de 29 de septiembre de 1998, *Canon*, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 28, y *Philips*, antes citada, apartado 30).
- 36 Procede señalar que, según se hace constar en sus considerandos primero y séptimo, la Directiva tiene por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros que se aplican actualmente en materia de marcas y supeditar la adquisición y conservación del derecho sobre la marca registrada a las mismas condiciones en todos los Estados miembros, a fin de suprimir las disparidades existentes entre dichas legislaciones que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.
- 37 El sistema de registro de las marcas constituye un elemento esencial de la protección de las mismas que contribuye a la seguridad jurídica y a la buena administración, tanto en el ámbito del Derecho comunitario como en el de los diferentes Derechos nacionales.

- 38 A este respecto, es preciso señalar, en primer lugar, que, según se recuerda en el cuarto considerando de la Directiva, el derecho sobre las marcas puede adquirirse tanto mediante la presentación y registro de las mismas como por el uso. Sin embargo, el artículo 1 de la Directiva prevé que ésta sólo se aplica a las marcas que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de Marcas del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro. Por otra parte, el sexto considerando del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), precisa asimismo que el derecho sobre la marca comunitaria sólo puede adquirirse por el registro.
- 39 En segundo lugar, el artículo 2 de la Directiva prevé que todos los signos pueden constituir marcas, a condición, por un lado, de que puedan ser objeto de representación gráfica, y, por otro, de que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.
- 40 Por otra parte, el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva dispone que será denegado el registro o, en el supuesto de que estén registrados, podrá declararse la nulidad de los signos que no puedan constituir una marca.
- 41 Por último, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El alcance exacto de ese derecho queda garantizado por el propio registro.
- 42 A la luz de estas consideraciones procede examinar si el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente.

- 43 El artículo 2 de la Directiva tiene por objeto definir los tipos de signos que pueden constituir marcas. Esta disposición prevé que podrán constituir marcas «especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación». Es verdad que dicho artículo únicamente menciona signos que pueden ser percibidos visualmente, de tipo bidimensional o tridimensional, y que pueden, por tanto, ser representados por medio de letras, de caracteres escritos o de una imagen.
- 44 Ahora bien, según se deduce tanto de los términos de dicho artículo 2 como del séptimo considerando de la Directiva, que hace referencia a «una lista enunciativa» de signos susceptibles de constituir una marca, esta enumeración no tiene carácter exhaustivo. Por lo tanto, aunque la referida disposición no menciona aquellos signos que en sí mismos no pueden ser percibidos visualmente, como ocurre con los olores, tampoco los excluye expresamente.
- 45 En tales circunstancias, procede interpretar el artículo 2 de la Directiva en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica.
- 46 Esta representación gráfica debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud.
- 47 Tal interpretación viene exigida por el buen funcionamiento del sistema de registro de las marcas.

- 48 En primer lugar, una de las funciones del requisito de la representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular.
- 49 En segundo lugar, la finalidad de la inscripción de la marca en un registro público es que ésta resulte accesible a las autoridades competentes y al público, en particular a los operadores económicos.
- 50 Por un lado, las autoridades competentes deben conocer con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, al objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro y a la publicación y mantenimiento de un registro de marcas adecuado y preciso.
- 51 Por otro lado, los operadores económicos deben estar en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como de tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros.
- 52 Para que los usuarios del registro estén en condiciones de determinar, basándose en la inscripción registral de una marca, la naturaleza exacta de ésta, su representación gráfica en el registro debe ser completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible.

- 53 Además, para desempeñar su papel de marca registrada, un signo debe ser objeto de una percepción persistente y exacta que garantice la función de origen de dicha marca. Habida cuenta de la duración del registro de una marca y de que, según prevé la Directiva, la marca puede ser renovada por períodos más o menos largos, la representación debe ser duradera.
- 54 Por último, la representación tiene precisamente por objeto excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo. Por consiguiente, el medio de la representación gráfica debe ser inequívoco y objetivo.
- 55 Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la primera cuestión que el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Sobre la segunda cuestión

- 56 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se dilucide si el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un signo olfativo como el que es objeto del litigio principal, es posible cumplir el requisito de la representación gráfica mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión o una combinación de dichos elementos.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

- 57 El Sr. Sieckmann propugna una interpretación amplia del concepto de «representación gráfica» a efectos de la Directiva. A su juicio, en el marco de la interpretación sistemática y de la práctica de las Oficinas de marcas, el concepto de «representación gráfica» debe entenderse como «representación o representación electrónica o depósito efectuado de alguna otra manera».
- 58 Por lo que respecta a la representación del olor mediante una fórmula química, el demandante en el litigio principal observa que, si bien la fórmula química bruta, en este caso $C_{10}H_{10}O_2$, no indica en absoluto el modo en que los diferentes átomos de tales elementos se imbrican entre sí, la fórmula estructural química, en este caso $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$, permite caracterizar con claridad una sustancia química pura en cuanto tal. Además, considera que una sustancia química pura, en este caso la sustancia química pura cinamato de metilo, puede caracterizarse mediante su denominación química.
- 59 En lo que atañe a la representación del olor mediante una descripción, el Sr. Sieckmann recuerda que ya existen marcas olfativas tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos y que, en el litigio principal, el signo olfativo que fue objeto de su solicitud de registro consiste en «un aroma balsámico-afutado con ligeras reminiscencias de canela», lo que corresponde a la clasificación de la industria del perfume en la Unión Europea.
- 60 Por lo que se refiere a la representación de la marca cuya protección se solicita mediante el depósito de una muestra de ésta, el Sr. Sieckmann alega que, según expuso en la solicitud de registro, dicha marca puede obtenerse acudiendo a los proveedores locales de los laboratorios o a los fabricantes y a los distribuidores de productos químicos finos orgánicos.

- 61 En cuanto a la combinación de los medios de representación sustitutivos de dicha marca, el Sr. Sieckmann sostiene que, cuando se trata de la solicitud de registro de una marca olfativa sobre la base de una sustancia química pura, como en el caso de autos, la caracterización puede realizarse mediante la reproducción de la denominación química exacta, mencionada debajo de una dirección de contacto en donde pueda obtenerse el olor, completada, en su caso, con la fórmula química estructural de dicho olor, así como mediante el depósito, por ejemplo, de una muestra en la oficina de marcas que efectúe las verificaciones, añadiendo al depósito su descripción con palabras si resulta necesario.
- 62 Los Gobiernos austriaco y del Reino Unido, así como la Comisión, estiman que, en la fase actual de desarrollo científico, la representación gráfica uniforme de los olores plantea problemas considerables.
- 63 Según dichos Gobiernos y la Comisión, la mera indicación de la fórmula química como representación gráfica de un olor no permite que éste quede determinado de un modo concreto, debido a los diferentes factores que influyen en la manera en que el olor puede percibirse efectivamente, tales como la concentración y la cantidad, la temperatura o el soporte del olor. Por otro lado, añaden, los mencionados elementos excluyen la posibilidad de representar los olores a partir de muestras olfativas.
- 64 El Gobierno del Reino Unido alega, en particular, que la fórmula química no representa el olor del propio producto químico. Según dicho Gobierno, muy pocas personas serán capaces de comprender, tras la lectura de una fórmula química, qué producto se representa mediante la misma, y, aun suponiendo que entendieran dicha fórmula, es sumamente probable que no identifiquen qué olor tiene el producto. Además, la obligación de identificar la naturaleza del signo a partir de cierto número de fórmulas químicas constituye una carga injustificada para quienes consultan el registro.

- 65 En cuanto a la posibilidad de describir verbalmente un olor, la Comisión sostiene que tal descripción está impregnada de factores subjetivos y puede interpretarse de manera subjetiva, es decir, diferente según las personas.
- 66 El Gobierno del Reino Unido considera que es posible que la descripción de un olor mediante palabras pueda representar de manera gráfica tal olor, a efectos del artículo 2 de la Directiva. Dicho Gobierno subraya que las circunstancias en las que tal representación podría aceptarse probablemente se presenten en raras ocasiones, debido sobre todo al hecho de que resulta difícil efectuar tal descripción de una manera suficientemente clara y precisa para representar el signo en cuestión.
- 67 Por lo que se refiere al depósito de una muestra de un olor, el Gobierno austriaco y la Comisión sostienen que, con el transcurso del tiempo, un olor experimenta transformaciones como consecuencia de la volatilización y otros fenómenos, y que, por consiguiente, un depósito no puede producir una impresión olfativa duradera susceptible de constituir una representación gráfica.
- 68 El Gobierno del Reino Unido añade que la admisión de esta forma de representación en los registros de marcas de los Estados miembros y en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) exigiría considerables modificaciones en dichos registros y en los sistemas de inscripción registral de los Estados miembros y de la mencionada Oficina y que, en tal caso, el resultado sería una disminución de la accesibilidad que garantiza el sistema actual de registros públicos.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 69 Por lo que se refiere a la fórmula química, tal como el Gobierno del Reino Unido ha observado con acierto, pocas personas serían capaces de reconocer, en una

fórmula de ese tipo, el olor en cuestión. Tal fórmula no resulta suficientemente inteligible. Por otro lado, tal como dicho Gobierno y la Comisión han indicado, una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y, por lo demás, tampoco resulta suficientemente clara y precisa. Por lo tanto, la fórmula química no es una representación a efectos del artículo 2 de la Directiva.

- 70 La descripción de un olor, por su parte, aun cuando sea gráfica, no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva.
- 71 En lo que atañe al depósito de una muestra de un olor, es preciso señalar que no constituye una representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva. Por otro lado, una muestra de un olor no es lo suficientemente estable ni duradera.
- 72 En el caso de un signo olfativo, si una fórmula química, una descripción por medio de palabras o el depósito de una muestra de un olor no cumplen por sí mismos los requisitos de la representación gráfica, tampoco la combinación de tales elementos puede cumplir dichos requisitos, especialmente los de claridad y precisión.
- 73 Habida cuenta de las precedentes consideraciones, procede responder a la segunda cuestión que, en el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos.

Costas

- 74 Los gastos efectuados por los Gobiernos austriacos y del Reino Unido y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundespatentgericht mediante resolución de 14 de abril de 2000, declara:

- 1) El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

- 2) En el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos.

Rodríguez Iglesias

Wathelet

Schintgen

Timmermans

Gulmann

Edward

La Pergola

Skouris

Macken

Colneric

Cunha Rodrigues

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 2002.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias