

URTEIL DES GERICHTSHOFES

12. Dezember 2002 \*

In der Rechtssache C-273/00

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 234 EG vom deutschen Bundespatentgericht in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit

**Ralf Sieckmann**

gegen

**Deutsches Patent- und Markenamt**

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung von Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1)

erlässt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten G. C. Rodríguez Iglesias, der Kammerpräsidenten M. Wathelet, R. Schintgen und C. W. A. Timmermans, der Richter C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola und V. Skouris, der Richterinnen F. Macken (Berichterstatterin) und N. Colneric sowie des Richters J. N. Cunha Rodrigues,

\* Verfahrenssprache: Deutsch.

Generalanwalt: D. Ruiz-Jarabo Colomer  
Kanzler: D. Louterman-Hubeau, Abteilungsleiterin

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen

- des Patentanwalts R. Sieckmann, der sich selbst vertritt,
  
- der österreichischen Regierung, vertreten durch C. Pesendorfer als Bevollmächtigte,
  
- der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch R. Magrill als Bevollmächtigte im Beistand von D. Alexander, Barrister,
  
- der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch K. Banks als Bevollmächtigte im Beistand von Rechtsanwalt W. Berg,

aufgrund des Sitzungsberichts,

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen von Herrn Sieckmann und der Kommission in der Sitzung vom 2. Oktober 2001,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 6. November 2001,

folgendes

## Urteil

- 1 Mit Beschluss vom 14. April 2000, eingegangen beim Gerichtshof am 10. Juli 2000, hat das Bundespatentgericht gemäß Artikel 234 EG zwei Fragen nach der Auslegung von Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, im Folgenden: Richtlinie) zur Vorabentscheidung vorgelegt.
- 2 Diese Fragen stellen sich im Rahmen einer Klage von Herrn Sieckmann gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts (im Folgenden: DPMA), mit dem dieses die Anmeldung einer Geruchsmarke (Riechmarke) für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner revidierten und geänderten Fassung zurückgewiesen hat.

## Rechtlicher Rahmen

### *Gemeinschaftsregelung*

- 3 Die Richtlinie hat gemäß ihrer ersten Begründungserwägung zum Zweck, die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken anzugleichen, um Un-

terschiede zu beseitigen, die geeignet sind, den freien Warenverkehr und den freien Dienstleistungsverkehr zu behindern und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt zu verfälschen. Ihrer dritten Begründungserwägung zufolge zielt sie nicht auf die vollständige Angleichung dieser Rechtsvorschriften ab.

- 4 In der siebten Begründungserwägung der Richtlinie heißt es:

„Die Verwirklichung der mit der Angleichung verfolgten Ziele setzt voraus, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten. Zu diesem Zweck sollte eine Beispielliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen können....“

- 5 Artikel 2 der Richtlinie enthält eine beispielhafte Aufzählung von Markenformen. Er lautet:

„Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

- 6 Absatz 1 des Artikels 3 der Richtlinie, der die Überschrift „Eintragungshindernisse — Ungültigkeitsgründe“ trägt, bestimmt:

„Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

- a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind,
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

...“

*Nationale Regelung*

- 7 Das deutsche Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I, S. 3082, im Folgenden: MarkenG) hat die Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Es gilt seit dem 1. Januar 1995.

8 § 3 Absatz 1 MarkenG bestimmt:

„Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

9 Von der Eintragung ausgeschlossen sind nach § 8 Absatz 1 MarkenG Marken, „die sich nicht grafisch darstellen lassen“, und gemäß § 8 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG Marken, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

### Ausgangsrechtsstreit und Vorabentscheidungsfragen

10 Herr Sieckmann (im Folgenden: Kläger) meldete beim DPMA eine Marke für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 in seiner revidierten und geänderten Fassung an. Diese umfassen Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten (Klasse 35), Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten (Klasse 41), Verpflegung, Beherbergung von Gästen, ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft, Rechtsberatung und -vertretung, wissenschaftliche und industrielle Forschung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung sowie Dienstleistungen, die nicht in andere Klassen fallen (Klasse 42).

- 11 Unter der im Anmeldeformular enthaltenen Rubrik „Wiedergabe der Marke“, wie sie § 8 Absatz 1 MarkenG vorsieht, und gemäß Artikel 2 der Richtlinie — nach beiden Bestimmungen muss ein Zeichen grafisch darstellbar sein, um als Marke eintragungsfähig zu sein — verwies der Kläger auf eine Beschreibung, die der Anmeldung als Anlage beigefügt war. Diese lautet wie folgt:

„Markenschutz wird beansprucht für die beim DPMA hinterlegte Riechmarke der chemischen Reinsubstanz Methylcinnamat (= Zimtsäuremethylester), deren Strukturformel nachfolgend abgebildet ist. Proben dieser Riechmarke sind auch über den örtlichen Laborbedarf gemäß Gelbe Seiten der Deutsche Telekom AG oder z. B. über die Firma E. Merck in Darmstadt erhältlich.



- 12 Für den Fall, dass die in vorstehender Randnummer wiedergegebene Beschreibung für das Anmeldeerfordernis nach § 32 Absätze 2 und 3 MarkenG nicht ausreichend sein sollte, ergänzte der Kläger die Beschreibung wie folgt:

„Der Markenanmelder erklärt sein Einverständnis mit einer Akteneinsicht in die hinterlegte Riechmarke ‚Methylcinnamat‘ nach § 62 Absatz 1 MarkenG, § 48 Absatz 2 MarkenV [Markenverordnung].“

- 13 Der Kläger reichte ferner mit seiner Anmeldung ein Behältnis mit einer Riechprobe des Zeichens ein und führte dazu aus, dass der Duft üblicherweise als „balsamisch-fruchtig mit einem leichten Anklang an Zimt“ bezeichnet werde.
  
- 14 Das DPMA wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, dass Bedenken gegen die Markenfähigkeit der angemeldeten Marke gemäß § 3 Absatz 1 MarkenG und ihre grafische Darstellbarkeit gemäß § 8 Absatz 1 MarkenG bestünden. Letztlich habe die Frage der Markenfähigkeit und der grafischen Darstellbarkeit nicht entschieden zu werden brauchen, weil jedenfalls gemäß § 8 Absatz 2 MarkenG das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft der Eintragung des Zeichens entgegenstehe.
  
- 15 Das Bundespatentgericht, bei dem der Kläger gegen die ablehnende Entscheidung des DPMA Beschwerde einlegte, ist der Auffassung, dass Gerüche theoretisch geeignet sein könnten, sich dem Verkehr im Sinne von § 3 Absatz 1 MarkenG als ein eigenständiges betriebliches Unterscheidungsmittel einzuprägen.
  
- 16 Das vorliegende Gericht hat festgestellt, dass die angemeldete Marke zur Unterscheidung der oben erwähnten Dienstleistungen geeignet sei und nicht als rein beschreibend in Bezug auf die Merkmale dieser Dienstleistungen angesehen werden könne.
  
- 17 Zweifel hegt das vorliegende Gericht jedoch hinsichtlich der Frage, ob eine Riechmarke wie die im Ausgangsverfahren streitige die Voraussetzung der grafischen Darstellbarkeit nach § 8 Absatz 1 MarkenG erfüllen kann.

- 18 Die grafische Darstellbarkeit eines Zeichens stelle ein Eintragungskriterium dar, das jedenfalls im Beschwerdeverfahren vorrangig vor den Eintragungshindernissen des § 8 Absatz 2 MarkenG zu prüfen sei. Denn wenn es an der grafischen Darstellbarkeit fehle, könnte eine Eintragung auch dann nicht erfolgen, wenn sich das Zeichen im Verkehr als Marke eines bestimmten Unternehmens durchgesetzt und damit die Eintragungshindernisse des § 8 Absatz 2 Nummern 1 bis 3 MarkenG, insbesondere einen etwaigen Mangel an Unterscheidungskraft des Zeichens, überwunden habe.
- 19 Das Bundespatentgericht ist der Auffassung, dass § 8 Absatz 1 MarkenG einer Auslegung bedürfe, die im Einklang mit Artikel 2 der Richtlinie stehe, und hat daher das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Ist Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 dahin auszulegen, dass „Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen“ begrifflich lediglich solche Zeichen umfassen, die unmittelbar in ihrer sichtbaren Gestaltung wiedergegeben werden können? Oder sind darunter auch Zeichen zu verstehen, die als solche — wie beispielsweise Gerüche oder Geräusche — zwar visuell nicht wahrnehmbar sind, deren Wiedergabe aber durch Hilfsmittel mittelbar möglich ist?
  2. Falls die erste Frage im Sinne einer weiten Auslegung beantwortet wird: Genügt es den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie, wenn ein Geruch

a) durch eine chemische Formel,

b) durch eine (zu veröffentlichende) Beschreibung,

c) mittels einer Hinterlegung oder

d) durch eine Kombination vorgenannter Wiedergabesurrogate wiedergegeben wird?

- 20 Der Kläger hat mit Schriftsatz, der am 30. April 2002 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, beantragt, die am 6. November 2001 im Anschluss an die Verlesung der Schlussanträge des Generalanwalts geschlossene mündliche Verhandlung wieder zu eröffnen.
- 21 Zur Begründung seines Antrags führt der Kläger aus, die Schlussanträge des Generalanwalts behandelten nicht konkret den hier zu entscheidenden Fall. Außerdem habe er in Nummer 42 seiner Schlussanträge einen Fehler begangen.
- 22 Gemäß Artikel 61 seiner Verfahrensordnung kann der Gerichtshof die mündliche Verhandlung von Amts wegen, auf Vorschlag des Generalanwalts oder auch auf Antrag der Parteien wieder eröffnen, wenn er sich für unzureichend unterrichtet hält oder ein zwischen den Parteien nicht erörtertes Vorbringen für entscheidungserheblich erachtet (vgl. Urteile vom 10. Februar 2000 in den Rechts-sachen C-270/97 und C-271/97, Deutsche Post, Slg. 2000, I-929, Randnr. 30, und vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 20).

- 23 Der Gerichtshof ist der Ansicht, dass er über alle für die Beantwortung der vorgelegten Fragen erforderlichen Informationen verfügt.
- 24 Daher ist der Antrag des Klägers zurückzuweisen.

### Zur ersten Frage

- 25 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 2 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, als Marke eintragungsfähig ist.

### *Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen*

- 26 Der Kläger macht geltend, Artikel 2 der Richtlinie schließe die Eintragung einer Riechmarke grundsätzlich nicht aus. Eine derartige Marke falle genauso unter diese Bestimmung wie Hörmarken, Farben, Hologramme und andere „nicht klassische“ Marken.
- 27 Der Begriff „grafisch darstellen“ sei als „darstellen oder aber elektronisch darstellen oder in anderer Weise hinterlegen“ zu verstehen. Die chemische Strukturformel sollte stets neben einer Beschreibung oder Hinterlegung beim DPMA eingereicht werden. Außerdem könne die im Ausgangsverfahren streitige Marke in üblichen Mengen bei örtlichen Lieferanten für Labore oder zum Teil direkt

über Hersteller und Vertreiber von organischen Feinchemikalien bezogen werden. Durch die Kenntnis der chemischen Bezeichnung, die veröffentlicht werden sollte, seien Dritte nach dem Kauf dieser Chemikalie unabhängig von der Hinterlegung der Probe und einer Veröffentlichung der olfaktorischen Beschreibung der Marke in der Lage, sich einen genauen und objektiven Eindruck von ihr zu machen und sie gegebenenfalls auch mit anderen Geruchskennzeichnungen zu vergleichen.

- 28 Die österreichische Regierung ist der Ansicht, dass sich der Schutzbereich eingetragener Marken aus dem Registerstand ergebe, der es der Öffentlichkeit erlaube, sich über Ausschlussrechte Dritter zu informieren. Der visuellen Wahrnehmbarkeit eingetragener Marken über die Einsichtnahme in das Markenregister komme erhebliche Bedeutung zu. Nach langjähriger Praxis des Österreichischen Patentamts seien nicht nur unmittelbar grafisch darstellbare Zeichen, also zweidimensionale Marken, dem Markenschutz zugänglich, sondern auch dreidimensionale Marken, wobei diese im Registrierungsverfahren als solche zu kennzeichnen seien.
- 29 Das Ausmaß der mit einer grafischen Darstellung zu erlangenden Bestimmtheit derartiger Zeichen lasse eine differenzierte Betrachtung von Klang- oder Hörzeichen und Geruchs- oder Riechzeichen geboten erscheinen. Klangzeichen könnten mit einem verhältnismäßig hohen Grad an Bestimmtheit des Schutzgegenstands grafisch wiedergegeben werden. Mit Geruchszeichen verhalte es sich jedoch anders.
- 30 Die Regierung des Vereinigten Königreichs trägt vor, es sei anerkannt, dass das System der Marken Klarheit und Eindeutigkeit bei der Festlegung einer Marke in öffentlichen Registern voraussetze, wenn es funktionieren solle. In der Richtlinie finde sich keine Einschränkung hinsichtlich der Art, in der eine Marke grafisch

dargestellt werden könne; es reiche aus, dass die einzutragende Marke im Register in einer Form dargestellt werden könne, die ihre Identifikation ermögliche und klar und eindeutig genug sei, um den Benutzer des Markenregisters in die Lage zu versetzen, aus diesem genau zu erkennen, welches Zeichen eingetragen sei.

- 31 Die Darstellung im Markenregister müsse folgende Voraussetzungen erfüllen: Zunächst müsse es sich um eine Darstellung des fraglichen Zeichens handeln, die in sich hinreichend abgeschlossen sei. Sodann müsse sie an die Stelle des vom Anmelder verwendeten oder vorgeschlagenen Zeichens treten können, da sie allein dieses Zeichen klar und eindeutig darstelle. Schließlich müsse sie für diejenigen, die das Register einsähen, verständlich sein. Grundsätzlich spreche nichts dagegen, dass sich eine Geruchsmarke im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie grafisch darstellen lasse.
- 32 Die Kommission führt aus, nach dem Wortlaut von Artikel 2 der Richtlinie, der eine nicht erschöpfende Aufzählung markenfähiger Zeichen enthalte, sei es nicht ausgeschlossen, dass auch Zeichen — wie z. B. Geruchszeichen —, die zwar selbst nicht visuell wahrnehmbar seien, die aber durch eine grafische Darstellung sichtbar gemacht werden könnten, Marken seien.
- 33 Allerdings sei ein Zeichen nur dann als Marke eintragungsfähig, wenn der Gegenstand der Anmeldung klar und eindeutig bestimmbar sei. Zweck der grafischen Darstellung sei es nämlich, ein klares, eindeutiges und objektives Abbild der Marke zu geben. Dies sei insbesondere in einem Rechtssystem von Bedeutung, in dem das Markenrecht durch die Anmeldung und die Eintragung in ein öffentliches Register erworben werde. In einem solchen System müsse die vollständige grafische Darstellung der Marke daher durch das Register selbst gewährleistet werden, damit der genaue Umfang des auf der Eintragung beruhenden Schutzes feststehe und insbesondere die Abgrenzung der durch die Marke verliehenen Rechte von denen, die sich aus anderen hinterlegten Marken ergäben, vorgenommen werden könne.

*Würdigung durch den Gerichtshof*

- 34 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass mit dem durch die Marke gewährten Schutz, wie es in der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie heißt, insbesondere deren Herkunftsfunktion gewährleistet werden soll.
- 35 Auch aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes geht hervor, dass die Hauptfunktion der Marke darin besteht, dem Verbraucher oder dem Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden; damit die Marke ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der Vertrag errichten will, erfüllen kann, muss sie die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (u. a. Urteile vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-349/95, *Loendersloot*, Slg. 1997, I-6227, Randnrn. 22 und 24, vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, *Canon*, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 28, und *Philips*, Randnr. 30).
- 36 Die Richtlinie hat, wie aus ihrer ersten und ihrer siebten Begründungserwägung hervorgeht, zum Zweck, die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die derzeit für die Marken gelten, anzugleichen und den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten den gleichen Bedingungen zu unterwerfen, um Unterschiede zwischen den betreffenden Rechtsvorschriften zu beseitigen, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können.
- 37 Das System der Eintragung der Marken stellt ein wesentliches Element ihres Schutzes dar, das sowohl in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht als auch hinsichtlich der verschiedenen nationalen Rechte zur Rechtssicherheit und zur ordnungsgemäßen Verwaltung beiträgt.

- 38 Insofern ist zunächst festzustellen, dass die Marke, worauf die vierte Begründungserwägung der Richtlinie hinweist, zum einen durch Hinterlegung und Eintragung und zum anderen durch Benutzung erworben wird. Gemäß ihrem Artikel 1 ist die Richtlinie jedoch nur auf Marken anwendbar, die in einem Mitgliedstaat oder beim Benelux-Markenamt eingetragen oder angemeldet oder mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registriert worden sind. Im Übrigen kann nach der sechsten Begründungserwägung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) das Recht aus der Gemeinschaftsmarke nur durch Eintragung erworben werden.
- 39 Sodann können nach Artikel 2 der Richtlinie alle Zeichen Marken sein, sofern sie sich grafisch darstellen lassen und geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- 40 Außerdem bestimmt Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie, dass diejenigen Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen sind oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind.
- 41 Schließlich gewährt die eingetragene Marke gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Der genaue Umfang dieses Rechts wird durch die Eintragung selbst garantiert.
- 42 Unter Berücksichtigung von alledem ist zu prüfen, ob Artikel 2 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, als Marke eintragungsfähig ist.

- 43 Mit Artikel 2 der Richtlinie soll festgelegt werden, welche Arten von Zeichen Marken sein können. Nach dieser Bestimmung können „insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware...“ Marken sein. Sie erwähnt also nur Zeichen, die visuell wahrnehmbar sind, seien sie zwei- oder dreidimensional, und die daher mit Hilfe geschriebener Buchstaben oder anderer Schriftzeichen oder aber einer Abbildung dargestellt werden können.
- 44 Wie aber aus dem Wortlaut sowohl des Artikels 2 der Richtlinie als auch aus deren siebter Begründungserwägung hervorgeht, die eine „Beispielliste“ der Zeichen vorsieht, die eine Marke sein können, ist diese Aufzählung nicht abschließend. Daher erwähnt die betreffende Bestimmung zwar keine Zeichen, die, wie etwa Gerüche, nicht von sich aus visuell wahrnehmbar sind, schließt sie aber nicht ausdrücklich aus.
- 45 Deshalb ist Artikel 2 der Richtlinie dahin auszulegen, dass ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, eine Marke sein kann, sofern es grafisch dargestellt werden kann.
- 46 Diese grafische Darstellung muss es ermöglichen, das Zeichen insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen sichtbar so wiederzugeben, dass es genau identifiziert werden kann.
- 47 Diese Auslegung ist geboten, um die Funktionsfähigkeit des Systems der Eintragung der Marken zu gewährleisten.

- 48 Zunächst hat das Erfordernis der grafischen Darstellung insbesondere den Zweck, die Marke selbst festzulegen, um den genauen Gegenstand des Schutzes zu bestimmen, den die eingetragene Marke ihrem Inhaber gewährt.
- 49 Sodann soll die Marke durch ihre Eintragung in ein öffentliches Register den zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit, insbesondere den Wirtschaftsteilnehmern, zugänglich gemacht werden.
- 50 Zum einen müssen die zuständigen Behörden klar und eindeutig die Ausgestaltung der Zeichen erkennen können, aus denen eine Marke besteht, damit sie in der Lage sind, ihren Verpflichtungen in Bezug auf die Vorprüfung der Markenmeldungen sowie auf die Veröffentlichung und den Fortbestand eines zweckdienlichen und genauen Markenregisters nachzukommen.
- 51 Zum anderen müssen die Wirtschaftsteilnehmer klar und eindeutig in Erfahrung bringen können, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst haben, und auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter erlangen können.
- 52 Damit die Benutzer des Markenregisters aufgrund der Eintragung einer Marke deren genaue Ausgestaltung bestimmen können, muss die grafische Darstellung der Marke im Register in sich abgeschlossen, leicht zugänglich und verständlich sein.

- 53 Ferner erfüllt ein Zeichen seine Rolle als eingetragene Marke nur dann, wenn es außerdem Gegenstand einer ständigen und sicheren Wahrnehmung sein kann, die die Herkunftsfunktion dieser Marke gewährleistet. Im Hinblick auf die Dauer der Eintragung einer Marke und die Tatsache, dass die Eintragung nach der Richtlinie um mehr oder weniger lange Zeiträume verlängert werden kann, muss die Darstellung dauerhaft sein.
- 54 Schließlich soll mit der Darstellung gerade jedes subjektive Element im Prozess der Identifizierung und Wahrnehmung des Zeichens ausgeschlossen werden. Folglich muss das Mittel der grafischen Darstellung unzweideutig und objektiv sein.
- 55 Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass Artikel 2 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, eine Marke sein kann, sofern es insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen grafisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist.

### Zur zweiten Frage

- 56 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorliegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 2 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass bei einem Riechzeichen wie dem im Ausgangsverfahren streitigen den Anforderungen an die grafische Darstellung durch eine chemische Formel, eine Beschreibung in Worten, die Hinterlegung einer Probe des Geruchs oder die Kombination dieser Elemente genügt wird.

*Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen*

- 57 Der Kläger befürwortet eine weite Auslegung des Begriffes der grafischen Darstellung im Sinne der Richtlinie. Im Rahmen der systematischen Auslegung und der Praxis der Markenämter sei der Begriff „grafisch darstellen“ als „darstellen oder aber elektronisch darstellen oder in anderer Weise hinterlegen“ zu verstehen.
- 58 Zur Wiedergabe des Geruchs durch eine chemische Formel erklärt der Kläger, während anhand der chemischen Summenformel, hier  $C_{10}H_{10}O_2$ , keine Aussage darüber gemacht werden könne, wie die einzelnen Atome der betreffenden Elemente genau miteinander verbunden seien, ermögliche es die chemische Strukturformel, hier  $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ , eine chemische Reinsubstanz als solche eindeutig zu charakterisieren. Außerdem könne eine chemische Reinsubstanz, hier Methylcinnamat, durch ihre chemische Bezeichnung charakterisiert werden.
- 59 In Bezug auf die Wiedergabe des Geruchs durch eine Beschreibung weist der Kläger darauf hin, dass es in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten bereits Geruchsmarken gebe und dass im Ausgangsverfahren der Riechmarke, die Gegenstand der Anmeldung gewesen sei, „ein balsamisch-fruchtiger Duft mit einem leichten Anklang an Zimt“ zugrunde liege, was der Klassifikation der Parfümindustrie in der Europäischen Union entspreche.
- 60 Was die Wiedergabe der zu schützenden Marke durch Hinterlegung einer Probe angeht, macht der Kläger geltend, wie er bereits in der Anmeldung dargelegt habe, könne die betreffende Marke bei örtlichen Lieferanten für Labore oder über Hersteller und Vertreiber von organischen Feinchemikalien bezogen werden.

- 61 Schließlich schlägt der Kläger in Bezug auf die Kombination der Wiedergabesurrogate vor, für die Anmeldung einer Geruchsmarke auf der Basis eines chemischen Reinstoffes wie im vorliegenden Fall sollte die Charakterisierung durch die Wiedergabe der genauen chemischen Bezeichnung unter Angabe einer Kontaktadresse, unter der der Geruch bezogen werden könne, gegebenenfalls ergänzt durch die Strukturformel des Geruchs, sowie durch eine Hinterlegung, z. B. beim prüfenden Markenamt, gegebenenfalls in Kombination mit einer verbalen Beschreibung, erfolgen.
- 62 Die österreichische Regierung und die Regierung des Vereinigten Königreichs sowie die Kommission sind der Ansicht, beim gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Entwicklungen sei die einheitliche grafische Darstellung von Gerüchen mit erheblichen Problemen verbunden.
- 63 Die bloße Angabe der chemischen Formel zur grafischen Darstellung eines Geruchs sei aufgrund verschiedener Faktoren, die den jeweils tatsächlich wahrnehmbaren Geruch beeinflussten, wie etwa die Konzentration und die Menge, die Temperatur oder das Trägermaterial des Geruchsstoffs, nicht geeignet, einen Geruch mit Bestimmtheit zu konkretisieren. Diese Aspekte stünden außerdem der Wiedergabe von Gerüchen aufgrund von Geruchsproben entgegen.
- 64 Die Regierung des Vereinigten Königreichs macht insbesondere geltend, die chemische Formel stelle nicht den Geruch der Chemikalie selbst dar. Nur wenige Menschen würden beim Lesen der chemischen Formel verstehen, welches Produkt dadurch dargestellt werde, und selbst wenn sie die Formel verstünden, sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie sich den Geruch des Produkts nicht vorstellen könnten. Die Ausgestaltung des Zeichens aus mehreren chemischen Formeln zu ermitteln, würde außerdem diejenigen, die das Register einsähen, unangemessen belasten.

- 65 Zu der Möglichkeit, einen Geruch in Worten zu beschreiben, führt die Kommission aus, eine solche Beschreibung sei mit subjektiven Faktoren behaftet und könne subjektiv, d. h. je nach Adressat unterschiedlich, verstanden werden.
- 66 Die Regierung des Vereinigten Königreichs hält es für möglich, dass ein Geruch durch eine Beschreibung in Worten im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie grafisch dargestellt werden kann. Die Umstände, unter denen eine solche Darstellung akzeptiert werden könne, träfen jedoch wahrscheinlich selten zusammen, vor allem weil es schwierig wäre, eine solche Beschreibung so klar und eindeutig zu formulieren, dass sie das fragliche Zeichen darstellen würde.
- 67 Zur Hinterlegung einer Geruchsprobe erklären die österreichische Regierung und die Kommission, dass ein Geruch mit der Zeit Veränderungen aufgrund der Flüchtigkeit oder anderer Phänomene unterworfen sei und eine Hinterlegung daher keinen dauerhaften Geruchseindruck erzeugen könne, der als grafische Darstellung angesehen werden könnte.
- 68 Die Regierung des Vereinigten Königreichs fügt hinzu, wollte man diese Form der Darstellung in den Markenregistern der Mitgliedstaaten und des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zulassen, so wären erhebliche Änderungen dieser Register sowie der Eintragungssysteme der Mitgliedstaaten und des Amtes erforderlich. Außerdem hätte dies eine Einschränkung des Zugangs zur Folge, den das bestehende System öffentlicher Register garantiere.

*Würdigung durch den Gerichtshof*

- 69 Was eine chemische Formel angeht, so würden, wie die Regierung des Vereinigten Königreichs zu Recht bemerkt hat, nur wenige in einer solchen Formel den

fraglichen Geruch wiedererkennen. Eine solche Formel ist nicht verständlich genug. Außerdem gibt eine chemische Formel, wie die genannte Regierung und die Kommission erklärt haben, nicht den Geruch einer Substanz, sondern die Substanz selbst wieder, und es fehlt ihr auch an der nötigen Klarheit und Eindeutigkeit. Sie ist daher keine Darstellung im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie.

- 70 Bei der Beschreibung eines Geruchs handelt es sich zwar um eine grafische Darstellung. Sie ist aber nicht klar, eindeutig und objektiv genug.
- 71 Die Hinterlegung einer Geruchsprobe stellt keine grafische Darstellung im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie dar. Außerdem fehlt einer Geruchsprobe die nötige Stabilität oder Dauerhaftigkeit.
- 72 Wenn bei einem Riechzeichen weder eine chemische Formel noch eine Beschreibung in Worten, noch die Hinterlegung einer Geruchsprobe geeignet sind, als solche den Anforderungen an die grafische Darstellung zu genügen, kann auch deren Kombination diese Erfordernisse, insbesondere die der Klarheit und Eindeutigkeit, nicht erfüllen.
- 73 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass bei einem Riechzeichen den Anforderungen an die grafische Darstellung weder durch eine chemische Formel noch durch eine Beschreibung in Worten, die Hinterlegung einer Probe des Geruchs oder die Kombination dieser Elemente genügt wird.

## Kosten

- 74 Die Auslagen der österreichischen Regierung, der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Kommission, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Gründen

hat

## DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom Bundespatentgericht mit Beschluss vom 14. April 2000 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

1. Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, eine Marke sein kann, sofern es insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen grafisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist.

2. Bei einem Riechzeichen wird den Anforderungen an die grafische Darstellung weder durch eine chemische Formel noch durch eine Beschreibung in Worten, die Hinterlegung einer Probe des Geruchs oder die Kombination dieser Elemente genügt.

Rodríguez Iglesias

Wathelet

Schintgen

Timmermans

Gulmann

Edward

La Pergola

Skouris

Macken

Colneric

Cunha Rodrigues

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 12. Dezember 2002.

Der Kanzler

Der Präsident

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias

**JUDGMENT OF THE COURT**

12 December 2002 \*

In Case C-273/00,

REFERENCE to the Court under Article 234 EC by the Bundespatentgericht (Germany) for a preliminary ruling in proceedings brought by

**Ralf Sieckmann,**

on the interpretation of Article 2 of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ 1989 L 40, p. 1),

**THE COURT,**

composed of: G.C. Rodríguez Iglesias, President, M. Wathelet, R. Schintgen, C.W.A. Timmermans (Presidents of Chambers), C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (Rapporteur), N. Colneric and J.N. Cunha Rodrigues, Judges,

\* Language of the case: German.

Advocate General: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

Registrar: D. Louterman-Hubeau, Head of Division,

after considering the written observations submitted on behalf of:

— Mr Sieckmann, by himself, Patentanwalt,

— the Austrian Government, by C. Pesendorfer, acting as Agent,

— the United Kingdom Government, by R. Magrill, acting as Agent, and  
D. Alexander, Barrister,

— the Commission of the European Communities, by K. Banks, acting as  
Agent, and W. Berg, Rechtsanwalt,

having regard to the Report for the Hearing,

after hearing the oral observations of Mr Sieckmann and the Commission at the  
hearing on 2 October 2001,

after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 6 November  
2001,

gives the following

### Judgment

- 1 By order of 14 April 2000, received at the Court on 10 July 2000, the Bundespatentgericht (Federal Patents Court) referred to the Court for a preliminary ruling under Article 234 EC two questions on the interpretation of Article 2 of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ 1989 L 40, p. 1; 'the Directive').
  
- 2 Those questions were raised in proceedings brought by Mr Sieckmann against the refusal of the Deutsches Patent- und Markenamt (German Patent and Trade Mark Office) to register an olfactory mark in respect of various services in Classes 35, 41 and 42 of the Nice Agreement on the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, as revised and amended.

### Relevant provisions

#### *Community legislation*

- 3 According to the first recital in the preamble thereto, the purpose of the Directive is to approximate the trade mark laws of the Member States in order to abolish

existing disparities which may impede the free movement of goods and freedom to provide services and may distort competition within the common market. According to the third recital in the preamble thereto, the Directive is not intended to achieve full harmonisation of those laws.

4 The seventh recital in the preamble to the Directive states:

‘... attainment of the objectives at which this approximation of laws is aiming requires that the conditions for obtaining and continuing to hold a registered trade mark are, in general, identical in all Member States;... to this end, it is necessary to list examples of signs which may constitute a trade mark, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings;...’.

5 Article 2 of the Directive contains a list of examples of signs of which a trade mark may consist. It is worded as follows:

‘A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.’

- 6 Paragraph 1 of Article 3 of the Directive, entitled ‘Grounds for refusal or invalidity’, provides:

‘The following shall not be registered or if registered shall be liable to be declared invalid:

(a) signs which cannot constitute a trade mark;

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

...’.

*National legislation*

- 7 The Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (German Law on the Protection of Trade Marks and other Identification Marks) of 25 October 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; ‘the Markengesetz’) transposed the Directive into German law. It entered into force on 1 January 1995.

8 Paragraph 3(1) of the Markengesetz states:

‘Any sign, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, acoustic signs and three-dimensional forms, including the shape of goods or of their packaging and other aspects of their presentation, including colours and colour combinations, which are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, may be protected as a trade mark.’

9 Under Paragraph 8(1) of the Markengesetz, signs ‘which are not capable of being represented graphically’ are not to be registered and, under Paragraph 8(2)(1), trade marks which are devoid of any distinctive character are not to be registered.

### **The main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling**

10 Mr Sieckmann deposited with the Deutsches Patent- und Markenamt a trade mark in respect of various services in Classes 35, 41 and 42 of the Nice Agreement of 15 June 1957, as revised and amended, which include advertising, business management, business administration and office functions (Class 35), education, providing of training, entertainment and sporting and cultural activities (Class 41), providing of food and drink, temporary accommodation, medical, hygienic and beauty care, veterinary and agricultural services, legal services, scientific and industrial research, computer programming and services that cannot be placed in other classes (Class 42).

- 11 In the section of the application form headed 'Reproduction of the Trade Mark', required under Paragraph 8(1) of the Markengesetz and pursuant to Article 2 of the Directive, provisions under which, to be able to constitute a mark a sign must be capable of being represented graphically, Mr Sieckmann referred to a description attached as an annex to his registration application. That description reads as follows:

'Trade mark protection is sought for the olfactory mark deposited with the Deutsches Patent- und Markenamt of the pure chemical substance methyl cinnamate (= cinnamic acid methyl ester), whose structural formula is set out below. Samples of this olfactory mark can also be obtained via local laboratories listed in the Gelbe Seiten (Yellow Pages) of Deutsche Telekom AG or, for example, via the firm E. Merck in Darmstadt.



- 12 In the event that the description set out in the previous paragraph was not sufficient to satisfy the application requirement under Paragraph 32(2) and (3) of the Markengesetz, the applicant in the main proceedings made the following addendum to that description:

'The trade mark applicant hereby declares his consent to an inspection of the files relating to the deposited olfactory mark "methyl cinnamate" pursuant to Paragraph 62(1) of the Markengesetz and Paragraph 48(2) of the Markenverordnung (Trade Mark Regulation).'

- 13 Mr Sieckmann also submitted with his registration application an odour sample of the sign in a container and stated that the scent was usually described as 'balsamically fruity with a slight hint of cinnamon'.
- 14 The Deutsches Patent- und Markenamt refused the application for registration on the ground that it was doubtful whether the trade mark applied for was capable of being registered under Paragraph 3(1) of the Markengesetz and of being represented graphically in accordance with Paragraph 8(1) thereof. Ultimately, it was not necessary to determine whether the sign was capable of being registered as a trade mark and of being represented graphically because, under Paragraph 8(2) of the Markengesetz, that sign's lack of any distinctive character precluded its registration in any event.
- 15 In the appeal lodged against that refusal by Mr Sieckmann, the Bundespatentgericht held that in theory odours may be capable of being accepted in trade as an independent means of identifying an undertaking, in accordance with Paragraph 3(1) of the Markengesetz.
- 16 The referring court found that the mark deposited would be capable of distinguishing the abovementioned services and would not be regarded as purely descriptive of the characteristics of those services.
- 17 By contrast, that court found that there are doubts as to whether an olfactory mark, such as that at issue in the case before it, can satisfy the requirement of graphic representability set out in Paragraph 8(1) of the Markengesetz.

- 18 According to the Bundespatentgericht, the graphic representability of a sign constitutes a registration criterion which, in appeal proceedings, must be examined as a matter of course in priority to the other grounds for refusal set out in Paragraph 8(2) of the Markengesetz; a sign cannot be registered if it is incapable of being represented graphically even if it has become accepted in trade as the trade mark of a specific undertaking and is thus not caught by the grounds for refusal set out in Paragraph 8(2)(1) to (3) of the Markengesetz, in particular, that of lack of distinctive character.
- 19 Since it took the view that Paragraph 8(1) of the Markengesetz must be interpreted in a manner consistent with Article 2 of the Directive, the Bundespatentgericht decided to stay proceedings and to refer the following questions to the Court for a preliminary ruling:

- ‘(1) Is Article 2 of the First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC) to be interpreted as meaning that the expression “signs capable of being represented graphically” covers only those signs which can be reproduced directly in their visible form or is it also to be construed as meaning signs — such as odours or sounds — which cannot be perceived visually *per se* but can be reproduced indirectly using certain aids?
- (2) If the first question is answered in terms of a broad interpretation, are the requirements of graphic representability set out in Article 2 satisfied where an odour is reproduced:

- (a) by a chemical formula;

(b) by a description (to be published);

(c) by means of a deposit; or

(d) by a combination of the abovementioned surrogate reproductions?’

20 By application lodged at the Court Registry on 30 April 2002, Mr Sieckmann sought the reopening of the oral procedure, which had been closed on 6 November 2001 with the delivery of the Advocate General’s Opinion.

21 In support of his request, Mr Sieckmann submits that that Opinion does not deal specifically with the present case and that the Advocate General made a mistake in paragraph 42 of his Opinion.

22 The Court may of its own motion, on a proposal from the Advocate General or at the request of the parties order the reopening of the oral procedure, in accordance with Article 61 of its Rules of Procedure, if it considers that it lacks sufficient information or that the case must be dealt with on the basis of an argument which has not been debated between the parties (see Joined Cases C-270/97 and C-271/97 *Deutsche Post* [2000] ECR I-929, paragraph 30, and Case C-299/99 *Philips* [2002] ECR I-5475, paragraph 20).

- 23 The Court considers that it has all the information it needs to answer the questions raised in the main proceedings.
- 24 Accordingly, Mr Sieckmann's request must be rejected.

### The first question

- 25 By its first question, the referring court seeks essentially to ascertain whether Article 2 of the Directive must be interpreted as meaning that a trade mark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually.

### *Observations submitted to the Court*

- 26 Mr Sieckmann claims that Article 2 of the Directive does not preclude an olfactory mark from being capable, in principle, of being registered. He submits that such a mark is covered by that provision, as are acoustic marks, colours, holograms and other 'non-traditional' marks.
- 27 He submits that 'represented graphically' should be understood as 'represented, or electronically represented or deposited in another way'. In his submission, the structural chemical formula should always be deposited at the Deutsches Patent- und Markenamt with a description or a deposit of the sign. He also claims that the mark at issue in the main proceedings can be obtained in normal quantities

from local laboratory suppliers or in part directly from manufacturers and distributors of fine organic chemicals. By knowing the chemical name, which should be published, once they had purchased that chemical and irrespective of the sample's deposit and of publication of the mark's olfactory description, third parties would be able to form an exact, objective idea of the mark and, where appropriate, to compare it with other olfactory characteristics.

- 28 The Austrian Government considers that the field of protection of registered marks results from entries in the trade marks register, which enable the public to find out about third parties' rights to exclusivity. It submits that the possibility of perceiving registered marks visually, by consulting that register, is extremely important. It recalls that, according to the long-established practice of the Austrian Patents Office, the protection afforded to trade marks may be enjoyed not only by signs which are capable of being directly represented graphically, that is, two-dimensional marks, but also three-dimensional marks, which must be specifically designated as such in the registration procedure.
- 29 According to that Government, it seems to be necessary to assess sound or acoustic signs differently from olfactory signs in respect of the degree to which such signs can be determined by means of graphic representation. As regards acoustic signs, it is possible for graphic representation to determine to a relatively high degree the object to be protected. It is however different, according to the Austrian Government, for olfactory signs.
- 30 According to the United Kingdom Government, it is recognised that the effective operation of the trade mark system requires clarity and precision in the definition of any mark entered in public registers. It points out that, in the Directive, there is no restriction on the manner in which a mark may be represented graphically and

it is sufficient for the mark proposed for registration to be capable of representation in a form which enables it to be identified and which is sufficiently clear and precise for a user of the trade mark register to be able accurately to ascertain what the sign is from that register.

- 31 The United Kingdom Government submits that the representation as it appears on the register must satisfy the following requirements: first, it should be a sufficiently self-contained representation of the sign in question; next, it should be able to stand in place of the sign used or proposed to be used by the applicant because it clearly and precisely represents solely that sign; finally, it must be understandable by persons inspecting the register. That Government considers that there is no reason in principle why an olfactory mark should not be capable of being graphically represented within the meaning of Article 2 of the Directive.
- 32 The Commission submits that, because of the wording of Article 2 of the Directive, which contains a non-exhaustive list of signs of which a trade mark may consist, it is possible that trade marks may also consist of signs — such as olfactory signs — which admittedly cannot be perceived visually *per se*, but can be made visible by being represented graphically.
- 33 However, in the Commission's submission, a sign is capable of being registered as a trade mark only if the subject of the registration application can be clearly and precisely defined. The purpose of graphic representation is to give a clear, precise and objective image of the mark. That point is particularly important in a legal system where rights in a trade mark are acquired by deposit and entry in a public register. In such a system, complete graphic representation of a mark must thus be guaranteed by the register itself so that the exact scope of the protection resulting from registration is determined and the rights conferred by the mark are in particular demarcated from those arising from other marks.

*Findings of the Court*

- 34 It should first be recalled that, as is stated in the 10th recital in the preamble to the Directive, the function of the protection afforded by a trade mark is in particular to guarantee the mark as an indication of origin.
- 35 It is also clear from the Court's case-law that the essential function of a trade mark is to guarantee the identity of the origin of the marked product or service to the consumer or end-user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish that product or service from others which have another origin and that, for the trade mark to be able to fulfil its essential role in the system of undistorted competition which the EC Treaty seeks to establish, it must offer a guarantee that all the goods or services bearing it have been manufactured or supplied under the control of a single undertaking which is responsible for their quality (see, in particular, Case C-349/95 *Loendersloot* [1997] ECR I-6227, paragraphs 22 and 24; Case C-39/97 *Canon* [1998] ECR I-5507, paragraph 28, and *Philips*, paragraph 30).
- 36 The purpose of the Directive, as stated in the first and seventh recitals in the preamble thereto, is to approximate the trade mark laws at present applicable in the Member States and to make the conditions for obtaining and continuing to hold a registered trade mark identical in all Member States, in order to abolish disparities between those laws which may impede the free movement of goods and freedom to provide services and may distort competition within the common market.
- 37 The registration system for trade marks constitutes an essential element of their protection, which contributes, in respect of both Community law and the different national laws, to legal certainty and sound administration.

- 38 In that regard it should be noted, first, as is stated in the fourth recital in the preamble to the Directive, that acquisition of the rights in a mark results, on the one hand, from depositing and registering the mark and, on the other, from use. However, Article 1 thereof provides that the Directive is to apply only to trade marks which are the subject of registration or of an application for registration in a Member State or in the Benelux Trade Mark Office or of an international registration having effect in a Member State. Furthermore, the sixth recital in the preamble to Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (OJ 1994 L 11, p. 1) also states that the rights in a Community trade mark may not be obtained otherwise than by registration.
- 39 Next, Article 2 of the Directive provides that a trade mark may consist of any sign, provided that it is, first, capable of being represented graphically and, second, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.
- 40 Furthermore, according to the rule laid down in Article 3(1)(a) of the Directive, signs which cannot constitute a trade mark are not to be registered or if registered are to be liable to be declared invalid.
- 41 Finally, under Article 5(1) of the Directive, the registered trade mark is to confer on the proprietor exclusive rights therein. The exact scope of those rights is guaranteed by registration itself.
- 42 In the light of those considerations, it must be determined whether Article 2 of the Directive is to be interpreted as meaning that a trade mark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually.

- 43 The purpose of Article 2 of the Directive is to define the types of signs of which a trade mark may consist. That provision states that a trade mark may consist of ‘particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging...’. Admittedly, it mentions only signs which are capable of being perceived visually, are two-dimensional or three-dimensional and can thus be represented by means of letters or written characters or by a picture.
- 44 However, as is clear from the language of both Article 2 of the Directive and the seventh recital in the preamble thereto, which refers to a ‘list [of] examples’ of signs which may constitute a trade mark, that list is not exhaustive. Consequently, that provision, although it does not mention signs which are not in themselves capable of being perceived visually, such as odours, does not, however, expressly exclude them.
- 45 In those circumstances, Article 2 of the Directive must be interpreted as meaning that a trade mark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually, provided that it can be represented graphically.
- 46 That graphic representation must enable the sign to be represented visually, particularly by means of images, lines or characters, so that it can be precisely identified.
- 47 Such an interpretation is required to allow for the sound operation of the trade mark registration system.

- 48 First, the function of the graphic representability requirement is, in particular, to define the mark itself in order to determine the precise subject of the protection afforded by the registered mark to its proprietor.
- 49 Next, the entry of the mark in a public register has the aim of making it accessible to the competent authorities and the public, particularly to economic operators.
- 50 On the one hand, the competent authorities must know with clarity and precision the nature of the signs of which a mark consists in order to be able to fulfil their obligations in relation to the prior examination of registration applications and to the publication and maintenance of an appropriate and precise register of trade marks.
- 51 On the other hand, economic operators must, with clarity and precision, be able to find out about registrations or applications for registration made by their current or potential competitors and thus to receive relevant information about the rights of third parties.
- 52 If the users of that register are to be able to determine the precise nature of a mark on the basis of its registration, its graphic representation in the register must be self-contained, easily accessible and intelligible.

- 53 Furthermore, in order to fulfil its role as a registered trade mark a sign must always be perceived unambiguously and in the same way so that the mark is guaranteed as an indication of origin. In the light of the duration of a mark's registration and the fact that, as the Directive provides, it can be renewed for varying periods, the representation must be durable.
- 54 Finally, the object of the representation is specifically to avoid any element of subjectivity in the process of identifying and perceiving the sign. Consequently, the means of graphic representation must be unequivocal and objective.
- 55 In the light of the foregoing observations, the answer to the first question must be that Article 2 of the Directive must be interpreted as meaning that a trade mark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually, provided that it can be represented graphically, particularly by means of images, lines or characters, and that the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective.

### **The second question**

- 56 By its second question, the referring court seeks essentially to ascertain whether Article 2 of the Directive must be interpreted as meaning that, in respect of an olfactory sign such as that at issue in the main proceedings, the requirements of graphic representability are satisfied by a chemical formula, by a description in written words, by the deposit of an odour sample or by a combination of those elements.

*Observations submitted to the Court*

- 57 Mr Sieckmann advocates a broad interpretation of ‘represented graphically’ within the meaning of the Directive. In the systematic interpretation and practice of trade mark offices, ‘represented graphically’ should be understood as ‘represented, or electronically represented or deposited in another way’.
- 58 As regards the representation of the odour by a chemical formula, the applicant in the main proceedings observes that, although the molecular formula, in this case  $C_{10}H_{10}O_2$ , does not in any way show how the various atoms of those elements are joined together, the structural formula, in this case  $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ , makes it possible to distinguish clearly a pure chemical substance as such. In addition, a pure chemical substance, in this case methyl cinnamate, can be distinguished by its chemical name.
- 59 In respect of the representation of the odour by a description, Mr Sieckmann points out that olfactory marks already exist in the European Union and the United States and that, in the main proceedings, the olfactory sign which was the subject of the registration application is based on ‘a balsamically fruity scent with a slight hint of cinnamon’, which corresponds to the classification of the perfume industry in the European Union.
- 60 As regards the representation of the mark to be protected by the deposit of a sample of it, Mr Sieckmann claims, as he explained in his registration application, that that mark may be obtained from local laboratory suppliers or from manufacturers and distributors of fine organic chemicals.

- 61 On the subject of a combination of the surrogate reproductions of that mark, he proposes, in respect of the application to register an olfactory mark on the basis of a pure chemical substance, as in the main proceedings, that differentiation be effected by means of the reproduction of the exact chemical name, which would appear beneath a contact address at which the odour could be obtained, supplemented where appropriate by the structural chemical formula of that odour, and by means of a deposit, for example, at the trade marks office carrying out examinations, in combination, where appropriate, with its description in words.
- 62 The Austrian and United Kingdom Governments and the Commission submit that, at the present stage of scientific knowledge, the uniform graphic representation of odours poses considerable problems.
- 63 In their submissions, the mere indication of the chemical formula as the graphic representation of an odour does not make it possible to identify the odour with certainty, because of different factors which influence the manner in which it can actually be perceived, such as concentration, quantity, temperature or the substance bearing the odour. Furthermore, those elements preclude the possibility of representing odours by means of olfactory samples.
- 64 The United Kingdom Government contends, in particular, that the chemical formula does not represent the odour of the chemical itself. Upon reading a chemical formula few people will understand what product it represents and, even if they do, they may well not understand what the product smells like. Furthermore, identifying the nature of the sign from a number of chemical formulae would cast an undue burden on those consulting the register.

- 65 As to the possibility of describing an odour in words, the Commission submits that such a description is imbued with subjectivity and can be interpreted in a subjective way, that is, differently by different people.
- 66 The United Kingdom Government considers that it is possible that a description in words of an odour could graphically represent it, for the purposes of Article 2 of the Directive. The circumstances in which such a representation would be acceptable are likely to be rare, mainly because it would be difficult to make such a description sufficiently clear and precise properly to represent the sign in question.
- 67 As regards the deposit of an odour sample, the Austrian Government and the Commission submit that an odour changes over time because of volatilisation or other phenomena and that a deposit can therefore not produce a lasting olfactory impression capable of constituting a graphic representation.
- 68 The United Kingdom Government states further that to allow such a form of representation in the trade mark registers of Member States and the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) would require considerable changes to those registers and to the systems of registration in Member States and at the Office and, as a result, the accessibility embodied by the existing system of public registers would be diminished.

### *Findings of the Court*

- 69 As regards a chemical formula, as the United Kingdom Government has rightly noted, few people would recognise in such a formula the odour in question. Such

a formula is not sufficiently intelligible. In addition, as that Government and the Commission stated, a chemical formula does not represent the odour of a substance, but the substance as such, and nor is it sufficiently clear and precise. It is therefore not a representation for the purposes of Article 2 of the Directive.

- 70 In respect of the description of an odour, although it is graphic, it is not sufficiently clear, precise and objective.
- 71 As to the deposit of an odour sample, it does not constitute a graphic representation for the purposes of Article 2 of the Directive. Moreover, an odour sample is not sufficiently stable or durable.
- 72 If, in respect of an olfactory sign, a chemical formula, a description in words or the deposit of an odour sample are not capable of satisfying, in themselves, the requirements of graphic representability, nor is a combination of those elements able to satisfy such requirements, in particular those relating to clarity and precision.
- 73 In the light of the foregoing considerations, the answer to the second question must be that, in respect of an olfactory sign, the requirements of graphic representability are not satisfied by a chemical formula, by a description in written words, by the deposit of an odour sample or by a combination of those elements.

## Costs

- 74 The costs incurred by the Austrian and United Kingdom Governments and by the Commission, which have submitted observations to the Court, are not recoverable. Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court.

On those grounds,

## THE COURT,

in answer to the questions referred to it by the Bundespatentgericht by order of 14 April 2000, hereby rules:

1. Article 2 of Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that a trade mark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually, provided that it can be represented graphically, particularly by means of images, lines or characters, and that the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective.

2. In respect of an olfactory sign, the requirements of graphic representability are not satisfied by a chemical formula, by a description in written words, by the deposit of an odour sample or by a combination of those elements.

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

Delivered in open court in Luxembourg on 12 December 2002.

R. Grass

Registrar

G.C. Rodríguez Iglesias

President