DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling)

27. november 2003 *

I sag C-283/01,

angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Shield Mark BV

mod

Joost Kist h.o.d.n. Memex,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1),

* Processprog: nederlandsk.

har

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

sammensat af dommerne V. Skouris, som fungerende formand for Sjette Afdeling, J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen og F. Macken (refererende dommer),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: ekspeditionssekretær M.-F. Contet,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Shield Mark BV ved advokaterne T. Cohen Jehoram og E.J. Morée

— den nederlandske regering ved H.G. Sevenster, som befuldmægtiget

— den franske regering ved G. de Bergues og A. Maitrepierre, som befuldmægtigede

— den italienske regering ved U. Leanza, som befuldmægtiget, bistået af O. Fiumara, avvocato dello Stato

— den østrigske regering ved C. Pesendorfer, som befuldmægtiget

— Det Forenede Kongeriges regering ved J.E. Collins, som befuldmægtiget, bistået af barrister D. Alexander

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved N.B. Rasmussen og H.M.H. Speyert, som befuldmægtigede,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 27. februar 2003 er afgivet mundtlige indlæg af Shield Mark BV ved T. Cohen Jehoram, den nederlandske regering ved N.A.J. Bel, som befuldmægtiget, og af Kommissionen ved N.B. Rasmussen og H. van Vliet, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 3. april 2003,

afsagt følgende

Dom

1 Ved dom af 13. juli 2001, indgået til Domstolen den 18. juli 2001, har Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF forelagt to

præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

2 Spørgsmålene er blevet rejst under en sag mellem Shield Mark BV (herefter »Shield Mark«) og J. Kist, der udøver sin erhvervsvirksomhed under navnet Memex, vedrørende J. Kists anvendelse af kendingsmelodier (jingles), som allerede er registreret af Shield Mark som lydmærker hos Benelux-varemærkemyndigheden.

Relevante retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelserne

3 Direktivet har ifølge dets første betragtning til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger indbyrdes med henblik på at fjerne de eksisterende forskelle, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet. Som det fremgår af direktivets tredje betragtning, har det imidlertid ikke til formål at foretage en fuldstændig tilnærmelse af de pågældende lovgivninger.

4 I direktivets syvende betragtning hedder det, at »virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen, forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater«, og at »med henblik herpå bør der udarbejdes en liste med eksempler på tegn, der kan tænkes at udgøre et mærke, hvis de kan anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«.

5 Direktivets artikel 2 med overskriften »Varemærkers form« indeholder listen med eksempler, der er nævnt i syvende betragtning. Den bestemmer:

»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

6 Direktivets artikel 3 med overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde« bestemmer i stk. 1, litra a) og b):

»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

a) tegn, som ikke kan udgøre et varemærke

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg.«

Benelux-landenes lovgivning

7 Kongerige Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene har fastlagt deres varemærkeret i en fælles lov, Benelux-landenes fælles lov om varemærker (Trb. 1962, s. 58, og Trb. 1983, s. 187, herefter »Benelux-loven«), hvis gennemførelse er overdraget til et fælles organ, Benelux-varemærkemyndigheden.

8 Denne lov blev ændret med virkning fra den 1. januar 1996 ved protokol af 2. december 1992 vedrørende ændring af den pågældende lov (Trb. 1993, s. 12, herefter »protokollen«) med henblik på direktivets gennemførelse i de tre medlemsstaters retsorden.

9 Det blev imidlertid ikke anset for nødvendigt at ændre Benelux-loven med henblik på en udtrykkelig gennemførelse af direktivets artikel 2 og 3. I den forbindelse præciseres det i punkt I.2, sjette og syvende afsnit, i begrundelsen for protokollen:

»Direktivets artikel 2, der omhandler tegn, der kan beskyttes, giver ikke anledning til en tilpasning af Benelux-loven. Denne artikels ordlyd svarer i vidt omfang til

Benelux-lovens artikel 1. Selv om Benelux-lovens artikel 1 i modsætning til direktivets artikel 2 ikke kræver, at tegnene skal kunne gengives grafisk, skal tegnene imidlertid i praksis opfylde dette krav for at kunne beskyttes som varemærke.

Direktivets artikel 3 har heller ikke ført til en tilpasning af Benelux-loven. Registreringshindringerne eller ugyldighedsgrundene i artikel 3, stk. 1, genfindes i Benelux-lovens artikel 1 og artikel 4, stk. 1 og 2, sammenholdt med artikel 14, punkt A, stk. 1 [...]«

10 Benelux-lovens artikel 1, stk. 1, der således ikke er blevet ændret ved protokollen, bestemmer:

»Som et individuelt varemærke betragtes betegnelser, afbildninger, aftryk, stempler, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at kendetegne en virksomheds varer.«

11 Artikel 1, litra b) i gennemførelsesforordningen til Benelux-loven bestemmer, at »anmeldelsen af et Benelux-varemærke finder sted på nederlandsk eller fransk ved at forelægge et dokument, der [...] gengiver mærket«.

12 Benelux-varemærkemyndigheden gennemførte inden ikrafttrædelsen af protokollen den 1. januar 1996 ingen prøvelse af det materielle indhold af en varemærkeansøgning, idet en sådan prøvelse i givet fald blev udført efterfølgende under et ugyldighedssøgsmål eller inden for rammerne af et modkrav i en sag vedrørende en overtrædelse af varemærkeindehaverens rettigheder. I dag undersøges ansøgningerne på grundlag af de absolutte registreringshindringer i Benelux-loven.

13 Hvad angår lydmærker fulgte Benelux-varemærkemyndigheden oprindelig den praksis, at de kunne registreres. Siden dom af 27. maj 1999 afsagt af Gerechtshof, Haag, i sagen mellem parterne i hovedsagen har Benelux-varemærkemyndigheden generelt givet afslag på registrering af lydmærker.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

14 Shield Mark er indehaver af 14 varemærker, der er registreret hos Benelux-varemærkemyndigheden. Det første blev registreret den 5. juni 1992 og de sidste den 2. februar 1999 for forskellige varer og tjenesteydelser i klasse 9 (computerprogrammer optaget på databærere (software) osv.), 16 (tidsskrifter, aviser osv.), 35 (annoncer og reklamer, forretningsadministration osv.), 41 (opdragelse, uddannelse, afholdelse af seminarer vedrørende reklamer, marketing, immaterialret og erhvervsmæssig formidling osv.) og 42 (juridiske tjenesteydelser) i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

15 Fire af disse varemærker består af et nodesystem med de ni første noder af musikstykket »Für Elise« komponeret af L. van Beethoven. To af disse

varemærker har betegnelsen »lydmærke, varemærket består af en gengivelse af melodien ved toner, der er (grafisk) gengivet på nodesystemet«. For det ene af disse to mærker er det desuden præciseret, at melodien »spilles på klaver«.

16 Fire andre varemærker består af »de ni første toner af »Für Elise««. To af disse varemærker har betegnelsen »lydmærke, varemærket består af den beskrevne melodi«. For det ene af disse to mærker er det desuden præciseret, at melodien »spilles på klaver«.

17 Tre andre varemærker består af musiknodesekvensen »e, dis, e, dis, e, h, d, c, a«. To af disse har betegnelsen »lydmærke, varemærket består af gengivelsen af melodien, der dannes ved den således beskrevne rækkefølge af toner«. For det ene af disse to mærker er det desuden præciseret, at melodien »spilles på klaver«.

18 To af de varemærker, der er registreret af Shield Mark, består af ordet »Kukelekuuuuu« (et onomatopoietikon, der på nederlandsk står for en hanes galen). Det ene af de to mærker har betegnelsen »lydmærke, varemærket er et onomatopoietikon, der efterligner en hanes galen«.

19 Endelig er der et varemærke, der består af »en hanes galen«, og som er ledsaget af betegnelsen »lydmærke, varemærket består af den beskrevne galen«.

20 I oktober 1992 lancerede Shield Mark en reklamekampagne i radioen, hvor hvert reklameindslag startede med en jingle bestående af de ni første toner af »Für Elise«. Desuden udsendte Shield Mark fra februar 1993 et nyhedsbrev om de tjenesteydelser, som Shield Mark tilbød på markedet. Virksomhedens nyhedsbreve blev udstillet på et stativ hos boghandlere og i aviskiosker, og der lød en jingle, hver gang der blev taget et nyhedsbrev fra stativet. Endelig udgav Shield Mark et edb-program for jurister og marketingsspecialister, og hver gang disketten med edb-programmet blev startet, lød der et hanegal.

21 J. Kist udøver virksomhed som kommunikationskonsulent i bl.a. markedsføringsret og varemærkeret, arrangerer seminarer om immaterialret og marketing og udgiver et blad om disse spørgsmål.

22 Under en reklamekampagne, der begyndte den 1. januar 1995, anvendte J. Kist en melodi, der bestod af de ni første noder af »Für Elise«, og solgte ligeledes et computerprogram, der ved opstarten udsendte et hanegal.

23 Shield Mark anlagde sag mod J. Kist for krænkelse af varemærkerettigheder og illoyal konkurrence.

24 Gerechtshof, Haag, gav ved dom af 27. maj 1999 Shield Mark medhold i sagen for den del, der var støttet på den almindelige erstatningsret, men frifandt J. Kist

for så vidt angik den del af søgsmålet, der var støttet på varemærkeretten, med den begrundelse, at Benelux-medlemsstaternes regeringers hensigt var at afslå registrering af lyde som varemærker.

25 Shield Mark iværksatte appel ved Hoge Raad der Nederlanden, hvorefter denne ret har besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) a) Skal direktivets artikel 2 fortolkes således, at det er til hinder for, at lyde anses for varemærker?

b) Såfremt svaret på spørgsmål 1) a) er benægtende: Medfører den ved direktivet indførte ordning, at lyde skal anses for varemærker?

2) a) Såfremt svaret på spørgsmål 1) a) er benægtende: Hvilke krav stiller direktivet med hensyn til lydmærker til den i artikel 2 omhandlede mulighed for grafisk gengivelse af tegnet, og i forbindelse dermed til den måde, hvorpå ansøgning om et sådant varemærke skal ske?

b) Nærmere bestemt, er de i punkt a) nævnte krav opfyldt, såfremt lyden ansøges i form af:

— nodeskrift

— beskrivelse i ord i form af et onomatopoietikon

— beskrivelse i ord på anden måde

— en grafisk fremstilling som f.eks. et sonagram

— en lydbærer vedlagt ansøgningsformularen

— en digital optagelse, som kan aflyttes via internettet

— en kombination af disse muligheder

— et andet middel, og i bekræftende fald hvilket?«

Første spørgsmål

26 Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om direktivets artikel 2 skal fortolkes således, at den er til hinder for, at lydtegn kan anses for varemærker. I benægtende fald ønsker retten ved sit spørgsmål 1) b) oplyst, om denne artikel indebærer, at lydtegn skal kunne anses for varemærker.

Indlæg for Domstolen

27 Ifølge Shield Mark fremgår det af syvende betragtning til direktivet, at direktivets artikel 2 ikke indeholder en udtømmende liste over tegn, der kan udgøre et mærke. Alle tegn, der kan anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, kan i princippet tjene som varemærke. Ifølge Shield Mark følger heraf, at eftersom lydtegn åbenbart har en sådan egenskab, kan de tjene som varemærke.

28 Denne fortolkning finder bl.a. støtte i generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse i Sieckmann-sagen (dom af 12.12.2002, sag C-273/00, Sml. I, s. 11737), i forarbejderne til direktivet og de offentlig tilgængelige rådsdokumenter vedrørende vedtagelsen af såvel direktivet som Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), samt i retningslinjerne for undersøgelse ved Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (Varemærker og Design).

29 Den nederlandske, franske, italienske og østrigske regering og Det Forenede Kongeriges regering har anført, at lyde er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Da listen i direktivets artikel 2 over tegn, som et varemærke kan bestå af, ifølge disse regeringer kun er vejledende, kan lyde udgøre varemærker.

30 Den franske og den østrigske regering har tilføjet, at henset til direktivets formål om at foretage en harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, skal lyde kunne anses for varemærker, da de kan gengives grafisk.

31 Kommissionen har anført, at direktivets artikel 2 kræver, at for at kunne registreres som varemærke skal et tegn kunne gengives grafisk og være egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Ifølge Kommissionen fremgår det af ordningen indført ved direktivets artikel 2 og 3, at adskillelsesevnen i artikel 2's forstand i modsætning til i artikel 3's forstand ikke vedrører spørgsmålet, om et tegn konkret kan have fornødent særpræg for de varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, men snarere, om det pågældende tegn generelt er i besiddelse af en adskillelsesevne uafhængig af de forskellige kategorier af varer og tjenesteydelser.

32 Lyde kan opfattes af mennesket, som kan huske dem, og gør det muligt at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Desuden kan de gengives grafisk.

33 Da listen i direktivets artikel 2 over tegn, der kan udgøre et varemærke, ikke er udtømmende, følger det efter Kommissionens opfattelse heraf, at tegn, der består af lyde, principielt er egnet til at blive registreret som varemærker, under forudsætning af, at de kan kendetegne varer og tjenesteydelse uden risiko for forveksling, og at de grafisk kan gengives klart, præcist og uforanderligt, samt således at tredjemand med lethed kan forstå, hvilket varemærke der er beskyttet.

Domstolens besvarelse

34 Hvad angår spørgsmål 1) a) bemærkes, at direktivets artikel 2 har til formål at definere, hvilke former for tegn der kan udgøre et varemærke. Det fastsættes i denne bestemmelse, at et varemærke kan bestå af alle tegn, »navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage [...]«.

Bestemmelsen nævner dog kun tegn, som kan opfattes visuelt — enten to- eller tredimensionalt — og som således kan gengives ved bogstaver, skrifttegn eller billeder (Sieckmann-dommen, præmis 43).

35 Som det fremgår af artikel 2 og syvende betragtning til direktivet, som omfatter en liste med »eksempler på tegn«, der kan tænkes at udgøre et mærke, er listen således ikke udtømmende. Selv om artikel 2 ikke nævner tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, eksempelvis lyde, er de dog ikke udtrykkeligt udelukket herfra (jf., i denne retning, vedrørende dufttegn, Sieckmann-dommen, præmis 44).

36 Som det i øvrigt er understreget af Shield Mark, de intervenerende regeringer og Kommissionen, er lydtegn ikke efter deres art uegnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

37 Under disse betingelser skal direktivets artikel 2 fortolkes således, at lyde kan udgøre et varemærke, på betingelse af, at de derudover kan gengives grafisk, hvilket er et spørgsmål, der undersøges som led i behandlingen af spørgsmål 2.

38 Hvad angår spørgsmål 1) b) fastslås det, at direktivets artikel 2 ikke er til hinder for registrering af lyde som varemærker. Medlemsstaterne kan derfor ikke principielt udelukke en sådan registrering.

39 Selv om direktivets formål ikke er en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, fremgår det klart af direktivets syvende betragtning, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater.

40 Som anført af den franske regering, må der i den forbindelse ikke være forskelle fra én medlemsstat til en anden vedrørende arten af tegn, der kan udgøre et varemærke.

41 Det første spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 2 skal fortolkes således, at lydtegn skal kunne anses for varemærker, når de er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og de kan gengives grafisk.

Andet spørgsmål

42 Med det andet spørgsmål har den forelæggende ret anmodet Domstolen om at præcisere, under hvilke betingelser et lydtegn kan gengives grafisk i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 2, og bl.a. om nodeskrift, beskrivelse i ord i form af et onomatopoietikon, beskrivelse i ord på anden måde, en grafisk fremstilling som f.eks. et sonagram, en lydbærer vedlagt ansøgningsformularen, en digital optagelse, som kan aflyttes via internettet, en kombination af disse muligheder eller ethvert andet middel, opfylder kravene til en grafisk gengivelse.

Indlæg for Domstolen

43 For det første er Shield Mark, de intervenerende regeringer og Kommissionen enige om, at enhver grafisk gengivelse af et lydtegn skal opfylde en række krav, for at dette tegn kan udgøre et varemærke.

44 Ifølge Shield Mark skal den grafiske gengivelse være klar, præcis og let forståelig for tredjemand. Ifølge den nederlandske regering skal den være klar og præcis, således at genstanden for varemærkeindehaverens eneret kan fastslås, og let forståelig for dem, der ønsker at slå efter i registeret. Den franske regering har gjort gældende, at den grafiske gengivelse skal være klar og præcis, uden at det kan kræves, at tegnet umiddelbart kan opfattes af offentligheden. Desuden skal det beskyttede tegn være let forståeligt. Ifølge den italienske regering skal denne gengivelse være egnet til at udtrykke lyden, gøre den forståelig samt give den særpræg. Den østrigske regering finder, at lyden af et lydtegn klart skal fremgå af en grafisk gengivelse eller tilstrækkelig klart skal kunne udledes heraf, således at varemærkets eventuelle beskyttelsesområde kan erkendes med tilstrækkelig præcision. Ifølge Det Forenede Kongeriges regering skal gengivelsen i tilstrækkelig grad kunne stå alene samt være præcis og kunne forstås uden de store anstrengelser af de personer, der slår efter i varemærkeregisteret. Endelig har Kommissionen anført, at denne angivelse skal være klar, præcis og uforanderlig, således at tredjemand med lethed kan forstå, hvilket varemærke der er beskyttet.

45 Hvad for det andet angår de former for grafisk gengivelse af lydtegn, der kan accepteres, har Shield Mark, den franske, den østrigske og Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen anført, at et nodesystem udgør en grafisk gengivelse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 2.

46 Shield Mark og den franske regering er — i modsætning til Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen — af den opfattelse, at en henvisning til et kendt værk, som f.eks. »de ni første noder af »Für Elise««, udgør en grafisk gengivelse.

47 I modsætning til den franske regering og Det Forenede Kongeriges regering er Shield Mark og Kommissionen af den opfattelse, at en beskrivelse af en melodi ved transkription af noderne, som den består af, såsom »e, dis, e, dis, e, h, d, c, a«, skal betragtes som en grafisk gengivelse af den pågældende melodi.

48 Shield Mark og den franske og østrigske regering har i det væsentlige tiltrådt, at et sonagram er en grafisk gengivelse, idet den østrigske regering har tilføjet, at en sådan form for anmeldelse skal imødekommes under forudsætning af, at den ledsages af en akustisk gengivelse på en databærer, og den franske regering har bemærket, at denne form for gengivelse kan ledsages af en lydbærer eller en digital optagelse. Heroverfor har Det Forenede Kongeriges regering anført, at denne form i almindelighed ikke kan godkendes, og Kommissionen afviser, at et sonagram på det nuværende tekniske niveau har den tilladte form for grafisk gengivelse som led i en anmeldelse af et tegn som varemærke.

49 Shield Mark og under bestemte omstændigheder (klar og utvetydig beskrivelse) Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen er — i modsætning til den franske og østrigske regering — af den opfattelse, at et onomatopoietikon ligeledes kan registreres.

50 Hvad angår spørgsmålet om vedlæggelse af en lydbærer sammen med anmeldelsesformularen er det den franske regerings den opfattelse, at formularen kan ledsages af et sonagram eller et spektrogram, og den østrigske regering

kræver, at den er vedlagt et sonagram. Brugen af denne påståede form for »grafisk gengivelse« med henblik på at anmelde et varemærke afvises derimod af Shield Mark, Det Forenede Kongeriges regering og af Kommissionen.

Domstolens besvarelse

51 Indledningsvis bemærkes, at inden for rammerne af det samarbejde, der i henhold til artikel 234 EF er indført mellem Domstolen og de nationale retsinstanser, tilkommer det udelukkende den nationale retsinstans, for hvem en tvist er indbragt, og som har ansvaret for den retlige afgørelse, som skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere, såvel om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at den kan afsige dom, som relevansen af de spørgsmål, den forelægger Domstolen. Når de af den nationale retsinstans stillede spørgsmål vedrører fortolkningen af en bestemmelse i fællesskabsretten, er Domstolen derfor principielt forpligtet til at træffe afgørelse herom (jf. bl.a. dom af 15.12.1995, sag C-415/93, Bosman, Sml. I, s. 4921, præmis 59).

52 Domstolen har dog udtalt, at det med henblik på at prøve sin egen kompetence påhviler den at undersøge de omstændigheder, hvorunder den forelæggende ret har forelagt en præjudiciel anmodning. Ånden i det samarbejde, som anmodningen om en præjudiciel afgørelse skal gennemføres i, kræver således, at den forelæggende ret tager i betragtning, at det er Domstolens opgave at bidrage til justitsforvaltningen i medlemsstaterne, men ikke at udøve responderende virksomhed vedrørende generelle eller hypotetiske spørgsmål (jf. bl.a. Bosmandommen, præmis 60).

53 Domstolen kan således bl.a. afslå at træffe afgørelse vedrørende et præjudicielt spørgsmål fra en national ret, når problemet er af hypotetisk karakter (jf. bl.a. dom af 8.5.2003, sag C-111/01, Gantner Electronic, Sml. I, s. 4207, præmis 36).

54 I denne sag fremgår det, at Shield Mark ikke har indgivet en ansøgning om registrering i form af en sonagram, en lydbærer, en digital optagelse eller en kombination af disse metoder, således at det stillede spørgsmål som følge af manglende relevans ikke vil blive besvaret, i det omfang det vedrører disse former for gengivelser.

55 Hvad for det første angår de krav, der skal opfyldes ved enhver grafisk gengivelse, har Domstolen i Sieckmann-dommen, der omhandlede dufttegn, fastslået, at for så vidt angår dufttegn skal direktivets artikel 2 fortolkes således, at et tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, kan udgøre et varemærke, såfremt det kan gengives grafisk, særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, og gengivelsen er klar, præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv.

56 Disse betingelser kræves ligeledes af lydtegnene, der som dufttegnene ikke i sig selv kan opfattes visuelt.

57 Hvad for det andet angår spørgsmålet om, hvilke former for grafisk gengivelse der kan anerkendes, bemærkes, at selv om det påhviler den forelæggende ret i hvert af de konkrete tilfælde, der er indbragt for den, at fastslå, om tegnet kunne udgøre et varemærke og således gyldigt kunne registreres, har Domstolen dog bemyndigelse til at give anvisninger, hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt en gengivelse i form at musiknoder eller en gengivelse, der anvender skriftsprog, er en grafisk gengivelse af et lydtegn i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 2.

58 Indledningsvis skal det understreges, at et tegn ikke kan registreres som lydmærke, såfremt ansøgeren i sin ansøgning om registrering har undladt at præcisere, at det anmeldte tegn skal forstås som et lydtegn. I et sådant tilfælde vil de kompetente myndigheder vedrørende registrering af varemærker samt offentligheden, herunder navnlig de erhvervsdrivende, nemlig være berettiget til at antage, at der er tale om et ord- eller figurmærke, således som det er gengivet grafisk i ansøgningen om registrering.

59 Hvad for det første angår gengivelsen af et lydtegn ved hjælp af en beskrivelse i skriftsprog kan det ikke på forhånd udelukkes, at en sådan grafisk gengivelse opfylder kravene i denne doms præmis 55. Det bemærkes dog, at hvad angår tegn som de i hovedsagen omhandlede, mangler en grafisk gengivelse, såsom »de ni første noder af «Für Elise«« eller »En hanes galen«, i hvert fald præcision og klarhed, og gør det således ikke muligt at fastslå omfanget af den ansøgte beskyttelse. Den kan således ikke udgøre en grafisk gengivelse af et sådant tegn i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 2.

60 Hvad dernæst angår onomatopoietikoner skal det fastslås, at der er en forskel mellem onomatopoietikonet selv, således som det udtales, og den virkelige lyd, eller den sekvens af virkelige lyde, som det foregiver at gengive fonetisk. I det tilfælde, hvor et lydtegn kun er gengivet grafisk ved et onomatopoietikon, er det hverken muligt for de kompetente myndigheder eller for offentligheden, herunder navnlig de erhvervsdrivende, at fastslå, om det beskyttede tegn er selve onomatopoietikonet, således som det udtales, eller den virkelige lyd. Derudover kan onomatopoietikoner opfattes forskelligt fra person til person eller fra en medlemsstat til en anden. Dette er således tilfældet med det nederlandske onomatopoietikon »Kukelekuuuuu«, der skal gengive en hanes galen, og som er meget forskelligt fra det tilsvarende onomatopoietikon på sprogene i de andre Benelux-lande. Følgelig kan et onomatopoietikon alene og uden anden præcisering ikke udgøre en grafisk gengivelse af den lyd, som det foregiver at gengive fonetisk.

61 Hvad endelig angår musiknoder, der er en almindelig anvendt form for gengivelse af lyde, udgør en nodesekvens uden anden præcisering, såsom »e, dis, e, dis, e, h, d, c, a«, ikke en grafisk gengivelse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 2. En sådan beskrivelse, der hverken er klar, præcis eller kan stå alene, gør det navnlig ikke muligt at bestemme højden og længden af de toner, der danner melodien, der søges registreret, og som udgør vigtige parametre til at genkende denne melodi og som følge heraf til at definere selve varemærket.

62 Derimod kan et nodesystem opdelt i takter, hvor der bl.a. er angivet en nøgle (g-, f-, eller c-nøgle), musiknoder og pauser, hvor formen (for noderne: hel-, halv-, fjerdedels-, ottendedels- og sekstendedels-node osv.; for pauserne: hel-, halv-, fjerdedels- og ottendedelspause osv.) angiver den relative værdi, og i givet fald eventuelle ændringer (kryds, b eller opløsningstegn) — og hvor disse notationer tilsammen bestemmer højden og længden af tonerne — udgøre en gengivelse, der er tro mod den lydsekvens, der danner den melodi, som registreringsansøgningen vedrører. Denne form for grafisk gengivelse af lyde opfylder kravene fastsat i Domstolens praksis, hvorefter denne gengivelse skal være klar, præcis, kunne stå alene, være let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv.

63 Selv om en sådan gengivelse ikke er umiddelbart forståelig, kan den ikke desto mindre let blive det, og således gøre det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden, herunder navnlig de erhvervsdrivende, at få et nøjagtigt kendskab til det tegn, der søges registreret som varemærke.

64 Det andet spørgsmål skal besvares således:

— Direktivets artikel 2 skal fortolkes således, at et tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, kan udgøre et varemærke, såfremt det kan gengives grafisk, særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, og gengivelsen er klar, præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv.

— Hvad angår et lydtegn er disse krav ikke opfyldt, når et tegn gengives grafisk ved hjælp af en beskrivelse i skriftsprog, såsom hvis det angives, at tegnet består af noderne, som udgør et kendt musikværk, eller det angives, at det er en dyrelyd, eller ved hjælp af et almindeligt onomatopoietikon uden anden præcisering eller ved hjælp af en sekvens af musiknoder uden anden præcisering. Derimod er de nævnte krav opfyldt, når et tegn gengives ved et hjælp af et nodesystem opdelt i takter, hvori der bl.a. er angivet en nøgle, musiknoder og pauser, hvis udformning angiver den relative værdi og i givet fald eventuelle ændringer af fortegn.

Sagens omkostninger

65 De udgifter, der er afholdt af den nederlandske, franske, italienske og østrigske regering og af Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen, som har

afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Hoge Raad der Nederlanden ved dom af 13. juli 2001, for ret:

1) **Artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at lydtegn skal kunne anses for varemærker, når de er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og de kan gengives grafisk.**

2) **Direktivets artikel 2 skal fortolkes således, at et tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, kan udgøre et varemærke, såfremt det kan gengives grafisk,**

særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, og gengivelsen er klar, præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv.

Hvad angår et lydtegn er disse krav ikke opfyldt, når et tegn gengives grafisk ved hjælp af en beskrivelse i skriftsprog, såsom hvis det angives, at tegnet består af noderne, som udgør et kendt musikværk, eller det angives, at det er en dyrelyd, eller ved hjælp af et onomatopoietikon uden anden præcisering eller ved hjælp af en sekvens af musiknoder uden anden præcisering. Derimod er de nævnte krav opfyldt, når et tegn gengives ved hjælp af et nodesystem opdelt i takter, hvori der bl.a. er angivet en nøgle, musiknoder og pauser, hvis udformning angiver den relative værdi og i givet fald eventuelle ændringer af fortegn.

Skouris Cunha Rodrigues Puissochet

Schintgen Macken

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 27. november 2003.

R. Grass V. Skouris

Justitssekretær Præsident