ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)

27 november 2003 *

In zaak C-283/01,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangige geding tussen

Shield Mark BV

en

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

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),

* Procestaal: Nederlands.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: V. Skouris, waarnemend voor de president van de Zesde kamer, J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen en F. Macken (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— Shield Mark BV, vertegenwoordigd door T. Cohen Jehoram en E. J. Morée, advocaten,

— de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en A. Maitrepierre als gemachtigden,

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza als gemachtigde, bijgestaan door O. Fiumara, avvocato dello Stato,

— de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door C. Pesendorfer als gemachtigde,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door J. E. Collins als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en H. M. H. Speyart als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Shield Mark BV, vertegenwoordigd door T. Cohen Jehoram; de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door N. A. J. Bel als gemachtigde, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en H. van Vliet als gemachtigde, ter terechtzitting van 27 februari 2003,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 april 2003,

het navolgende

Arrest

1 Bij arrest van 13 juli 2001, binnengekomen bij het Hof op 18 juli daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG twee

prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn").

2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Shield Mark BV (hierna: „Shield Mark") en J. Kist, handeldrijvend onder de naam Memex, over het gebruik door laatstgenoemde, in het kader van zijn bedrijfsactiviteit, van melodieën die Shield Mark eerder bij het Benelux Merkenbureau (hierna: „BMB") als klankmerken had laten inschrijven.

Het rechtskader

De communautaire regeling

3 Volgens de eerste overweging van de considerans van de richtlijn beoogt deze de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen, op te heffen. Uit de derde overweging van de considerans volgt evenwel dat de richtlijn niet de volledige aanpassing van deze wetgevingen beoogt.

4 In de zevende overweging van de considerans van de richtlijn wordt gepreciseerd dat „het doel van de aanpassing alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden" en dat „hiertoe een niet-limitatieve opsomming van tekens moet worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen".

5 Artikel 2 van de richtlijn, „Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen", bevat de in de zevende overweging van de considerans bedoelde, niet-limitatieve opsomming. Het luidt:

„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

6 Artikel 3, lid 1, sub a en b, van de richtlijn, „Gronden voor weigering of nietigheid", bepaalt:

„Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a) tekens die geen merk kunnen vormen;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen".

De in de Benelux geldende regeling

7 Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden hebben hun merkenrecht neergelegd in een gemeenschappelijke wet, de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1962, 58, en Trb. 1983, 187; hierna: „BMW"), waarvan de tenuitvoerlegging aan een gemeenschappelijk orgaan, het BMB, is opgedragen.

8 De BMW is per 1 januari 1996 gewijzigd bij het protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van voornoemde wet (Trb. 1993, 12; hierna: „protocol") om de richtlijn in de rechtsorde van deze drie lidstaten om te zetten.

9 Het werd echter niet nodig geacht, de BMW te wijzigen om de artikelen 2 en 3 van de richtlijn uitdrukkelijk om te zetten. Dienaangaande wordt in punt I.2, zesde en zevende alinea, van de memorie van toelichting bij het protocol uiteengezet:

„Artikel 2 van de richtlijn, dat betrekking heeft op tekens welke voor bescherming in aanmerking komen, geeft geen aanleiding tot aanpassing van de BMW. De tekst van dit artikel komt nagenoeg overeen met artikel 1 van de

BMW. Weliswaar vereist artikel 1 van de BMW anders dan artikel 2 van de richtlijn niet dat tekens voor grafische weergave vatbaar moeten zijn, in de praktijk moeten tekens wel aan dit vereiste voldoen om voor bescherming in aanmerking te komen.

Ook artikel 3 van de richtlijn heeft niet geleid tot aanpassing van de BMW. De in het eerste lid van dit artikel opgenomen absolute weigerings- of nietigheidsgronden komen ook voor in de artikelen 1 en 4, onder 1 en 2, in samenhang met artikel 14, onder A, onder 1, van de BMW. [...]"

10 Artikel 1 BMW, dat bij het protocol dus niet is gewijzigd, luidt:

„Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden."

11 Artikel 1, sub b, van het uitvoeringsreglement van de BMW bepaalt dat „het Beneluxdepot van een merk [...] in het Nederlands of het Frans [geschiedt] door de indiening van een document, waarop voorkomen [...] de afbeelding van het merk".

12 Terwijl het BMB vóór de inwerkingtreding van het protocol op 1 januari 1996 de inschrijving van een merk niet inhoudelijk toetste, deze toetsing vond in voorkomend geval namelijk achteraf plaats naar aanleiding van een nietigheidsactie of in het kader van een reconventionele vordering in een zaak betreffende inbreuk op het recht van een merkhouder, toetst het de depots thans inhoudelijk aan de in de BMW opgenomen absolute weigeringsgronden.

13 Met betrekking tot klankmerken stelde het BMB zich aanvankelijk op het standpunt dat deze ingeschreven konden worden. Na het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederland) van 27 mei 1999, gewezen tussen partijen in het hoofdgeding, weigert het BMB in de regel evenwel de inschrijving van klankmerken.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

14 Shield Mark is houdster van veertien merken die, het eerste op 5 juni 1992 en de laatste op 2 februari 1999, bij het BMB zijn ingeschreven voor diverse waren en diensten van klasse 9 [geregistreerde computerprogramma's (software), etc.], 16 (tijdschriften, kranten, etc.), 35 (reclame, beheer van commerciële zaken, etc.), 41 (opvoeding, opleiding, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie, etc.) en 42 (juridische diensten) van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1997, zoals herzien en gewijzigd.

15 Vier van deze merken bestaan in een notenbalk met daarop de eerste negen noten van het muziekwerk „Für Elise" van L. van Beethoven. Twee ervan gaan vergezeld van de vermelding „Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de

muzikale weergave van de in de notenbalk (grafisch) weergegeven tonen." Voor één van de twee wordt bovendien gepreciseerd „gespeeld op een piano".

16 Vier andere merken bestaan in „de eerste negen noten van ‚Für Elise'". Twee ervan gaan vergezeld van de vermelding „Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid." Voor één van de twee is daaraan toegevoegd „gespeeld op een piano".

17 Drie andere merken bestaan in de opeenvolgende muzieknoten „e, dis, e, dis, e, b, d, c, a". Twee ervan gaan vergezeld van de vermelding „Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de opeenvolgende beschreven noten." Voor één van de twee wordt bovendien gepreciseerd „gespeeld op een piano".

18 Twee door Shield Mark ingeschreven merken bestaan in het woord „Kukelekuuuuu" (een onomatopee die in het Nederlands het gekraai van een haan voorstelt). Een ervan gaat vergezeld van de omschrijving: „Klankmerk. Het merk is een onomatopee en staat voor het gekraai van een haan."

19 Ten slotte bestaat één merk in „het gekraai van een haan" met de vermelding „Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid."

20 In oktober 1992 lanceerde Shield Mark een reclamecampagne op de radio door middel van reclameboodschappen die telkens begonnen met een herkenningsmelodie (jingle) bestaande uit de eerste negen noten van „Für Elise". Daarnaast brengt zij sinds februari 1993 nieuwsbrieven uit over de door haar op de markt aangeboden diensten. Deze nieuwsbrieven liggen in een display bij boekhandels en kiosken en telkens wanneer er een nieuwsbrief uit het display wordt genomen, weerklinkt de herkenningsmelodie. Tot slot heeft Shield Mark een softwarepakket ontwikkeld, bestemd voor juristen en marketingdeskundigen. Bij het opstarten van de diskette waarop dit programma is vastgelegd, klinkt telkens het gekraai van een haan.

21 Kist, die als communicatieadviseur met name op het gebied van het reclame- en het merkenrecht werkzaam is, organiseert seminars op het gebied van intellectuele eigendom en marketing en geeft een tijdschrift over deze gebieden uit.

22 Tijdens een op 1 januari 1995 gestarte reclamecampagne heeft Kist gebruik gemaakt van een melodie bestaande in de eerste negen noten van „Für Elise". Voorts heeft hij een computerprogramma verkocht dat bij het opstarten het geluid van een kraaiende haan laat weerklinken.

23 Shield Mark heeft tegen Kist beroep ingesteld wegens merkinbreuk en oneerlijke concurrentie.

24 Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft bij arrest van 27 mei 1999 de vordering van Shield Mark toegewezen, voorzover deze was gebaseerd op onrechtmatig handelen, doch afgewezen, voorzover deze op het merkenrecht berustte, op grond

dat de regeringen van de Benelux-landen hadden willen uitsluiten dat klanken als merk werden ingeschreven.

25 Shield Mark heeft daarop cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden, die de behandeling van de zaak heeft geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen heeft voorgelegd:

„1) a) Dient artikel 2 van de richtlijn aldus te worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat klanken of geluiden als merken worden aangemerkt?

b) Indien het antwoord op vraag 1, sub a, ontkennend luidt: Brengt het door de richtlijn in het leven geroepen stelsel mede dat klanken of geluiden als merken dienen te worden aangemerkt?

2) a) Indien het antwoord op vraag 1, sub a, ontkennend luidt: Welke eisen stelt de richtlijn ten aanzien van klankmerken aan de in artikel 2 bedoelde vatbaarheid voor grafische weergave van het teken en, in verband daarmede, aan de wijze waarop het depot van een dergelijk merk moet plaatsvinden?

b) Is in het bijzonder aan de onder sub a bedoelde eisen voldaan indien de klank of het geluid is gedeponeerd onderscheidenlijk in de vorm van:

— notenschrift;

— een omschrijving in woorden in de vorm van een onomatopee;

— een omschrijving in woorden op een andere wijze;

— een grafische voorstelling zoals een stemplaatje of sonagram;

— een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager;

— een digitale vastlegging die via internet kan worden beluisterd;

— een combinatie van deze mogelijkheden;

— een ander middel, en zo ja, welk?"

De eerste vraag

26 Met vraag 1, sub a, wenst de verwijzende rechter te vernemen, of artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat klanken als merk worden aangemerkt. Voor het geval dat deze vraag ontkennend wordt beantwoord, wenst hij met vraag 1, sub b, te vernemen, of dit artikel impliceert dat klanken als merk dienen te worden aangemerkt.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

27 Volgens Shield Mark blijkt uit de zevende overweging van de considerans van de richtlijn dat artikel 2 geen limitatieve opsomming bevat van tekens die een merk kunnen vormen. Alle tekens die geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen te onderscheiden, kunnen in beginsel als merk dienen. Dit betekent dat klanken, aangezien zij daartoe duidelijk geschikt zijn, als merk kunnen dienen.

28 Deze uitlegging zou met name steun vinden in de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Sieckmann (arrest van 12 december 2002, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737), in de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn, in de voor het publiek toegankelijke documenten van de Raad betreffende de vaststelling van de richtlijn en van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) en in de examination guidelines van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).

29 De Nederlandse, de Franse, de Italiaanse en de Oostenrijkse regering alsmede de regering van het Verenigd Koninkrijk zijn van mening dat klanken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Daar de in artikel 2 van de richtlijn opgenomen lijst van tekens die een merk kunnen vormen, slechts een indicatieve waarde heeft, kunnen klanken huns inziens een merk vormen.

30 De Franse en de Oostenrijkse regering voegen hieraan toe dat klanken, gelet op de doelstelling van de richtlijn, namelijk het aanpassen van de merkenwetgeving van de lidstaten, als merk moeten kunnen worden aangemerkt wanneer zij vatbaar zijn voor grafische voorstelling.

31 De Commissie herinnert eraan dat artikel 2 van de richtlijn voor de inschrijving van een teken als merk vereist dat het vatbaar is voor grafische voorstelling en dat het geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming. Uit het door de artikelen 2 en 3 van de richtlijn ingevoerde stelsel kan worden afgeleid dat het bij het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2, anders dan in artikel 3, niet gaat om de vraag of een bepaald teken onderscheidend kan zijn voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving als merk wordt gevraagd, maar of het betrokken teken, in het algemeen en abstraherend van klassen van waren of diensten, onderscheidend kan zijn.

32 Klanken en geluiden kunnen door de mens worden waargenomen en in het geheugen worden opslagen en kunnen waren of diensten van een onderneming onderscheiden van die van een andere onderneming. Bovendien zijn zij vatbaar voor grafische voorstelling.

33 Aangezien de in artikel 2 van de richtlijn opgenomen lijst van tekens die een merk kunnen vormen, niet-limitatief is, zijn tekens die in klanken of geluiden bestaan, volgens de Commissie in beginsel geschikt om als merk te worden ingeschreven, op voorwaarde dat zij waren of diensten zonder gevaar van verwarring kunnen onderscheiden en vatbaar zijn voor een duidelijke, precieze en stabiele grafische voorstelling, waardoor derden gemakkelijk kunnen begrijpen wat het beschermde merk is.

Antwoord van het Hof

34 Wat vraag 1, sub a, betreft, zij eraan herinnerd dat artikel 2 van de richtlijn vastlegt, welke soorten tekens een merk kunnen vormen. Volgens die bepaling kunnen merken worden gevormd door „met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van

verpakking [...]". Wel noemt deze bepaling slechts twee- of driedimensionale tekens die visueel waarneembaar zijn en die dus door middel van letters of lettertekens of door een afbeelding kunnen worden voorgesteld (arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 43).

35 Uit de tekst van zowel artikel 2 als de zevende overweging van de considerans van de richtlijn, die spreekt van een „niet-limitatieve opsomming" van tekens die een merk kunnen vormen, blijkt evenwel dat dit geen uitputtende opsomming is. Hoewel deze bepaling geen tekens noemt die als zodanig niet visueel kunnen worden waargenomen, zoals klanken, zijn die tekens dus niet met zoveel woorden uitgesloten (zie in die zin, voor olfactorische tekens, arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 44).

36 Voorts zijn klanken, gelijk Shield Mark, de betrokken regeringen en de Commissie hebben beklemtoond, van nature niet ongeschikt om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming.

37 In deze omstandigheden moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat klanken een merk kunnen vormen, op voorwaarde dat zij bovendien vatbaar zijn voor grafische voorstelling, een vraag die in het kader van de behandeling van de tweede vraag zal worden beantwoord.

38 Met betrekking tot vraag 1, sub b, zij vastgesteld dat artikel 2 van de richtlijn zich niet ertegen verzet dat klanken als merk worden ingeschreven. De lidstaten kunnen een dergelijke inschrijving dus niet in beginsel uitsluiten.

39 De richtlijn beoogt weliswaar niet de volledige aanpassing van de merkenwetgeving van de lidstaten, doch uit de zevende overweging van de considerans van de richtlijn volgt duidelijk dat de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten afhankelijk worden gesteld van gelijke voorwaarden.

40 Gelijk de Franse regering heeft opgemerkt, kan er dienaangaande tussen de ene en de andere lidstaat geen verschil bestaan over het soort teken dat een merk kan vormen.

41 Derhalve moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat klanken als merk dienen te worden aangemerkt wanneer zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming te onderscheiden en vatbaar zijn voor grafische voorstelling.

De tweede vraag

42 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen, onder welke voorwaarden een klank vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn en, in het bijzonder, of notenschrift, een omschrijving in woorden in de vorm van een onomatopee, een omschrijving in woorden op een andere wijze, een grafische voorstelling zoals een stemplaatje of sonagram, een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager, een digitale vastlegging die via internet kan worden beluisterd, een combinatie van deze mogelijkheden of een ander middel aan de vereisten van grafische voorstelling voldoen.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

43 In de eerste plaats zijn Shield Mark, de betrokken regeringen en de Commissie het erover eens dat een grafische voorstelling van een klank aan een aantal vereisten moet voldoen om een merk te kunnen vormen.

44 Zo moet de grafische voorstelling volgens Shield Mark duidelijk, precies en zonder bovenmatige inspanning voor derden begrijpelijk zijn. De Nederlandse regering stelt dat zij volledig, duidelijk en precies moet zijn, zodat kan worden vastgesteld waarop het uitsluitende recht van de merkhouder betrekking heeft, en begrijpelijk voor degenen die er belang bij hebben, het merkenregister in te zien. De Franse regering betoogt dat de grafische voorstelling duidelijk en precies moet zijn, zonder dat het teken door het publiek onmiddellijk moet kunnen worden waargenomen; bovendien moet het beschermde teken begrijpelijk zijn. Volgens de Italiaanse regering moet de grafische voorstelling geschikt zijn om de klank uit te drukken en deze begrijpelijk en individualiseerbaar te maken. De Oostenrijkse regering is van mening dat een grafische voorstelling de klank van een klankmerk duidelijk moet doen uitkomen, of dat deze op grond daarvan voldoende duidelijk moet kunnen worden begrepen, zodat de eventuele omvang van de merkbescherming met voldoende precisie kan worden vastgesteld. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk moet de grafische voorstelling een voldoende zelfstandige voorstelling zijn en moet deze duidelijk, precies en zonder buitensporige inspanning, begrijpelijk zijn voor personen die het merkenregister inzien. De Commissie stelt ten slotte dat deze voorstelling duidelijk, precies en stabiel moet zijn en dat derden hierdoor gemakkelijk moeten kunnen begrijpen wat het beschermde merk is.

45 Wat, in de tweede plaats, de voor de grafische voorstelling van klanken aanvaardbare vormen betreft, stellen Shield Mark, de Franse en de Oostenrijkse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie zich op het standpunt dat een notenbalk een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormt.

46 Shield Mark en de Franse regering zijn, anders dan de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie, van mening dat een verwijzing naar een bekend werk, zoals „de eerste negen noten van ‚Für Elise'", een grafische voorstelling vormt.

47 Anders dan de Franse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, zijn Shield Mark en de Commissie van mening dat de beschrijving van een melodie door de transcriptie van de noten waarin zij bestaat, zoals „e, dis, e, dis, e, b, d, c, a", als een grafische voorstelling van de betrokken melodie moet worden aangemerkt.

48 Shield Mark en de Franse en de Oostenrijkse regering erkennen in wezen dat een sonagram een grafische voorstelling is. De Oostenrijkse regering voegt hieraan toe dat een dergelijk depot ontvankelijk is op voorwaarde dat het vergezeld gaat van een akoestische reproductie op een informatiedrager. De Franse regering stelt dat aan deze grafische voorstelling een geluidsdrager of een digitale vastlegging kan worden toegevoegd. De regering van het Verenigd Koninkrijk stelt zich daarentegen op het standpunt dat deze vorm van grafische voorstelling in de regel niet kan worden aanvaard, en de Commissie betoogt dat bij de huidige stand van de techniek niet kan worden aanvaard dat een sonagram in het kader van het depot van een teken als merk een aanvaardbare vorm van grafische voorstelling is.

49 Anders dan de Franse en de Oostenrijkse regering zijn Shield Mark en, onder bepaalde voorwaarden (duidelijke en ondubbelzinnige omschrijving), de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van mening dat de onomatopee ook voor inschrijving in aanmerking komt.

50 Wat een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager betreft, meent de Franse regering dat deze aan een sonagram of spectrogram kan worden toegevoegd, terwijl de Oostenrijkse regering eist dat aan een sonagram een

geluidsdrager wordt toegevoegd. Shield Mark, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie betwisten evenwel dat deze vorm van „grafische voorstelling" een wijze kan zijn om een teken als merk te deponeren.

Antwoord van het Hof

51 In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat het in het kader van de in artikel 234 EG neergelegde samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen, als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt. Wanneer de vragen betrekking hebben op de uitlegging van gemeenschapsrecht, is het Hof derhalve in beginsel verplicht daarop te antwoorden (zie, met name, arrest van 15 december 1995, Bosman, C-415/93, Jurispr. blz. I-4921, punt 59).

52 Het Hof heeft evenwel geoordeeld dat het ter toetsing van zijn eigen bevoegdheid een onderzoek kan instellen naar de omstandigheden waaronder de nationale rechter zich tot hem heeft gewend. De geest van samenwerking waarin de prejudiciële verzoeken moeten worden gedaan, impliceert immers, dat de nationale rechter oog heeft voor de aan het Hof opgedragen taak om bij te dragen aan een goede rechtsbedeling in de lidstaten, doch niet om adviezen over algemene of hypothetische vraagstukken te formuleren (zie, met name, arrest Bosman, reeds aangehaald, punt 60).

53 Zo kan het Hof weigeren een uitspraak te doen op een prejudiciële vraag van een nationale rechter, onder andere wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is (zie, met name, arrest van 8 mei 2003, Gantner Electronic, C-111/01, Jurispr. blz. I-4207, punt 36).

54 In casu zij vastgesteld dat Shield Mark geen inschrijvingsaanvraag in de vorm van een sonagram, een geluidsdrager, een digitale vastlegging of een combinatie van deze mogelijkheden heeft ingediend, zodat de gestelde vraag irrelevant is voorzover zij betrekking heeft op deze voorstellingswijzen, en om die reden in zoverre niet zal worden beantwoord.

55 Wat, in de eerste plaats, de eisen betreft waaraan een grafische voorstelling moet voldoen, heeft het Hof in het arrest Sieckmann, reeds aangehaald, dat betrekking had op olfactorische tekens, voor recht verklaard dat artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.

56 Deze voorwaarden gelden ook voor klanken die, net als olfactorische tekens, als zodanig niet visueel waarneembaar zijn.

57 Wat, in de tweede plaats, de aanvaardbare vormen van grafische voorstelling betreft, zij opgemerkt dat ook al is het de taak van de verwijzende rechter, in elk concreet bij hem aanhangig geval te bepalen of het teken een merk kon vormen en dus wettig kon worden ingeschreven, het Hof niettemin bevoegd is, aanwijzingen te geven voor het beantwoorden van de vraag, of een voorstelling door middel van notenschrift of een omschrijving in woorden een grafische voorstelling van een klank in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormt.

58 Vooraf zij beklemtoond dat een teken niet als klankmerk kan worden ingeschreven wanneer de aanvrager in zijn inschrijvingsaanvraag niet heeft gepreciseerd dat het gedeponeerde teken als klank moet worden opgevat. In een dergelijk geval mogen de voor de inschrijving van merken bevoegde autoriteit en het publiek, inzonderheid de ondernemers, er namelijk van uitgaan dat het om een woord- of beeldmerk gaat, zoals dit in de inschrijvingsaanvraag grafisch is weergegeven.

59 Wat allereerst de voorstelling van een klank door middel van een omschrijving in woorden betreft, kan niet a priori worden uitgesloten dat een dergelijke wijze van grafische voorstelling aan de in punt 55 van dit arrest genoemde voorwaarden voldoet. Met betrekking tot tekens als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, moet evenwel worden opgemerkt dat een grafische voorstelling als „de eerste negen noten van ‚Für Elise'" of „het gekraai van een haan" op zijn minst onvoldoende nauwkeurig en onvoldoende duidelijk is om de omvang van de gevraagde bescherming te kunnen bepalen. Zij kan derhalve geen grafische voorstelling van dit teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen.

60 Voorts zij met betrekking tot onomatopeeën vastgesteld dat er een discrepantie bestaat tussen de onomatopee zelf, zoals deze wordt uitgesproken, en de werkelijke klank of het werkelijke geluid dan wel de opeenvolging van werkelijke klanken of geluiden die zij fonetisch wil nabootsen. Zo is het in het geval waarin een klank slechts grafisch wordt voorgesteld door een onomatopee, voor de bevoegde autoriteiten en het publiek, in het bijzonder de ondernemers, niet mogelijk, te bepalen of het beschermde teken de onomatopee zelf is, zoals deze wordt uitgesproken, dan wel de werkelijke klank of het werkelijke geluid. Bovendien kunnen onomatopeeën van persoon tot persoon of van de ene tot de andere lidstaat verschillend worden opgevat. Dit is het geval met de Nederlandse onomatopee „Kukelekuuuuu", die het gekraai van een haan tracht na te bootsen en nogal verschilt van de overeenkomstige onomatopee in de andere talen die in de lidstaten van de Benelux worden gesproken. Een onomatopee alleen zonder nadere precisering kan daarom geen grafische voorstelling vormen van de klank of het geluid waarvan zij de fonetische transcriptie zou zijn.

61 Wat, ten slotte, de muzieknoten betreft, een gebruikelijke wijze van voorstelling van klanken, zij opgemerkt dat een opeenvolging van noten zonder nadere precisering, zoals „e, dis, e, dis, e, b, d, c, a", evenmin een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormt. Een dergelijke omschrijving, die noch duidelijk noch precies noch als zodanig volledig is, laat immers niet toe, de hoogte en de duur te bepalen van de klanken die de melodie vormen waarop de merkaanvraag betrekking heeft, en die essentiële gegevens zijn om deze melodie te kennen en, bijgevolg, het merk zelf af te bakenen.

62 Daarentegen kan een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel (g-sleutel, f-sleutel of c-sleutel), muzieknoten en rusten waarvan de vorm (voor de noten: hele noot, halve noot, kwartnoot, achtste noot, zestiende noot, etc.; voor de rusten: hele rust, halve rust, kwartrust, achtste rust, etc.) de relatieve waarde aangeeft en, eventueel, alteraties (kruis, mol, herstellingsteken) — die tezamen de hoogte en de duur van de klanken bepalen —, als een getrouwe voorstelling worden aangemerkt van de opeenvolging van klanken die de melodie vormen waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft. Deze wijze van grafische voorstelling van de klanken beantwoordt aan de uit de rechtspraak van het Hof voortvloeiende vereisten, dat de voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn.

63 Zelfs al wordt een dergelijke voorstelling niet onmiddellijk begrepen, dit neemt niet weg dat zij gemakkelijk kan worden begrepen, zodat de bevoegde autoriteiten en het publiek, in het bijzonder de ondernemers, een juist idee kunnen krijgen van het teken waarop de merkaanvraag betrekking heeft.

64 Op de tweede vraag moet worden geantwoord:

— Artikel 2 van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.

— Wat een klank betreft, wordt niet aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken grafisch wordt voorgesteld door middel van een omschrijving in woorden, zoals de vermelding dat het teken bestaat in de noten die een bekend muziekstuk vormen of in het geluid van een dier, of slechts door middel van een onomatopee zonder nadere precisering dan wel door een opeenvolging van muzieknoten zonder nadere precisering. Daarentegen wordt wel aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties.

Kosten

65 De kosten door de Nederlandse, de Franse, de Italiaanse en de Oostenrijkse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding

in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 13 juli 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) **Artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat klanken als merk dienen te worden aangemerkt wanneer zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming te onderscheiden en vatbaar zijn voor grafische voorstelling.**

2) **Artikel 2 van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen op**

voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.

Wat een klank betreft, wordt niet aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken grafisch wordt voorgesteld door middel van een omschrijving in woorden, zoals de vermelding dat het teken bestaat in de noten die een bekend muziekstuk vormen of in het geluid van een dier, of slechts door middel van een onomatopee zonder nadere precisering dan wel door een opeenvolging van muzieknoten zonder nadere precisering. Daarentegen wordt wel aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties.

Skouris Cunha Rodrigues Puissochet

Schintgen Macken

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 27 november 2003.

De griffier

R. Grass

De president

V. Skouris