SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 27 de noviembre de 2003 *

En el asunto C-283/01,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Shield Mark BV

y

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

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

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. V. Skouris, en función de Presidente de la Sala Sexta; los Sres. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet y R. Schintgen, y la Sra. F. Macken (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Schield Mark BV, por los Sres. T. Cohen Jehoram y E.J. Morée, advocaten;

— en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. H.G. Sevenster, en calidad de agente;

— en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y la Sra. A. Maitrepierre, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. U. Leanza, en calidad de agente, asistido por el Sr. O. Fiumara, avvocato dello Stato;

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

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. J.E. Collins, en calidad de agente, asistido por el Sr. D. Alexander, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. N.B. Rasmussen y H.M.H. Speyert, en calidad de agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Shield Mark BV, representada por el Sr. T. Cohen Jehoram; del Gobierno neerlandés, representado por el Sr. N.A.J. Bel, en calidad de agente, así como de la Comisión, representada por los Sres. N.B. Rasmussen y H. van Vliet, en calidad de agente, expuestas en la vista de 27 de febrero de 2003;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de abril de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 13 de julio de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de julio siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) planteó, con

arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Shield Mark BV (en lo sucesivo, «Shield Mark») y el Sr. Kist, el cual ejerce su actividad profesional bajo la denominación Memex, en relación con el uso por este último, en el marco de su actividad profesional, de sintonías que Shield Mark había registrado anteriormente como marcas sonoras en la Oficina de Marcas del Benelux (en lo sucesivo, «BBM»).

Marco normativo

Normativa comunitaria

3 A tenor de su primer considerando, la Directiva tiene por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas a fin de suprimir las disparidades existentes que puedan obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Sin embargo, como se desprende de su tercer considerando, la Directiva no pretende una aproximación total de dichas legislaciones.

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

5 El artículo 2 de la Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca», contiene la lista enunciativa a que se refiere el séptimo considerando. Dicho artículo dispone:

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

6 El artículo 3 de la Directiva, titulado «Causas de denegación o de nulidad» establece en su apartado 1, letras a) y b):

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

a) los signos que no puedan constituir una marca;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo.»

Normativa aplicable en el Benelux

7 El Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos recogieron su Derecho de marcas en una ley común, la Ley uniforme Benelux sobre marcas (Trb. 1962, 58, y Trb. 1983, 187; en lo sucesivo, «LBM») cuya aplicación fue confiada a una institución común, el BBM.

8 La LBM fue modificada, con efecto a partir del 1 de enero de 1996, por el Protocolo, de 2 de diciembre de 1992, por el que se modifica dicha Ley (Trb. 1993, 12; en lo sucesivo, «Protocolo»), con objeto de adaptar el ordenamiento jurídico de estos tres Estados miembros a la Directiva.

9 Sin embargo, no se consideró necesario modificar la LBM para adaptarla expresamente a los artículos 2 y 3 de la Directiva. A este respecto, el apartado I.2, párrafos sexto y séptimo de la exposición de motivos del Protocolo precisa:

«El artículo 2 de la Directiva, que se refiere a los signos que pueden gozar de protección, no requiere la adaptación de la LBM. El tenor de dicho precepto corresponde casi literalmente al del artículo 1 de la LBM. Si bien es cierto que, a

diferencia del artículo 2 de la Directiva, el artículo 1 de la LBM no exige que los signos deban poder ser objeto de representación gráfica, en la práctica, los signos deben cumplir este requisito para poder beneficiar de la protección como marcas.

El artículo 3 de la Directiva tampoco hace necesaria la adaptación de la LBM. Los motivos de denegación o de nulidad absolutos establecidos en el primer apartado de dicho precepto se encuentran en los artículos 1 y 4, apartados 1 y 2, en relación con el artículo 14, epígrafe A, apartado 1, de la LBM [...]»

10 El artículo 1 de la LBM, que, por tanto, no ha sido modificado por el Protocolo, dispone en su primer párrafo:

«Se considerarán marcas individuales las denominaciones, los dibujos, los marchamos, los sellos, las letras, las cifras, las formas de los productos o de su presentación, así como cualesquiera otros signos que sean adecuados para distinguir los productos de una empresa de los de otras.»

11 El artículo 1, letra b), del Reglamento de ejecución de la LBM establece que «la solicitud de registro Benelux de una marca se realizará en lengua francesa o neerlandesa mediante la presentación de un documento que contenga [...] la representación de la marca».

12 Aunque, con anterioridad a la entrada en vigor del Protocolo, el 1 de enero de 1996, el BBM no realizaba ningún control del fondo de la solicitud de registro de una marca, dado que tal control, en su caso, se llevaba a cabo *a posteriori* con ocasión de una acción de nulidad o en el marco de una demanda reconvencional en caso de violación del derecho del titular de la marca, desde esa fecha examina las solicitudes de registro respecto de los motivos de denegación absolutos previstos en la LBM.

13 Por lo que se refiere a las marcas sonoras, el BBM consideraba inicialmente que podían registrarse. No obstante, desde la sentencia del Gerechtshof te's Gravenhage (Países Bajos) de 27 de mayo de 1999, dictada en un litigio entre las partes en el procedimiento principal, el BBM generalmente deniega el registro de las marcas sonoras.

Procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

14 Shield Mark es titular de catorce marcas registradas en el BBM, la primera el 5 de junio de 1992 y las últimas el 2 de febrero de 1999, para diversos productos y servicios clasificados en las clases 9 [programas informáticos registrados (software), etc.], 16 (revistas, periódicos, etc.), 35 (publicidad, gestión de negocios comerciales, etc.), 41 (educación, formación, organización de seminarios en materia de publicidad, de márketing, de propiedad intelectual y de comunicación en el ámbito comercial, etc.) y 42 (servicios jurídicos) del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de los productos y servicios a efectos del registro de marcas, de 15 de junio de 1977, en su versión modificada y puesta al día.

15 Cuatro de esas marcas consisten en un pentagrama que contiene las nueve primeras notas de la obra musical «Für Elise» de L. van Beethoven. Dos de ellas van acompañadas de la mención: «Marca sonora; la marca consiste en la

reproducción musical de la melodía formada por las notas representadas (gráficamente) en el pentagrama». Además, una de estas dos marcas precisa: «tocadas al piano».

16 Otras cuatro marcas consisten en «las nueve primeras notas de "Für Elise"». Dos de ellas van acompañadas de la mención: «Marca sonora; la marca consiste en la melodía descrita». Además, una de estas dos marcas precisa: «tocada al piano».

17 Otras tres marcas consisten en una sucesión de las notas musicales «mi, re sostenido, mi, re sostenido, mi, si, re, do, la». Dos de ellas van acompañadas de la mención: «Marca sonora; la marca consiste en la reproducción de la melodía formada por la sucesión de las notas descritas». Una de estas dos marcas lleva el añadido: «tocadas al piano».

18 Dos de las marcas registradas por Shield Mark consisten en la denominación «Kukelekuuuuu» (onomatopeya que sugiere, en neerlandés, el canto de un gallo). Una de estas dos marcas va acompañada de la mención: «Marca sonora; la marca es una onomatopeya que imita el canto de un gallo».

19 Por último, una marca consiste en «el canto de un gallo» y va acompañada de la mención: «Marca sonora; la marca consiste en el sonido descrito».

20 En octubre de 1992, Shield Mark lanzó una campaña publicitaria en la radio, en la que cada mensaje publicitario comenzaba con una sintonía (jingle) formada por las nueve primeras notas de «Für Elise». Además, a partir de febrero de 1993, inició la publicación de un boletín de información sobre los servicios que ofrece en el mercado. Sus boletines se colocan en un expositor en las librerías y quioscos de periódicos y cada vez que se retira un ejemplar del expositor, suena la sintonía. Por último, Shield Mark edita un programa informático destinado a los juristas y a los especialistas en mercadotecnia y cada vez que se activa el disquete que contiene dicho programa, se escucha el canto de un gallo.

21 El Sr. Kist, que ejerce una actividad de consultor en comunicación, en particular, en Derecho de la publicidad y en Derecho de marcas, organiza seminarios sobre propiedad intelectual y sobre mercadotecnia y edita una revista sobre estas materias.

22 En el curso de una campaña publicitaria que comenzó el 1 de enero de 1995, el Sr. Kist utilizó la melodía constituida por las nueve primeras notas de «Für Elise» y vendió, asimismo, un programa informático el cual, al ser activado, reproducía el canto de un gallo.

23 Shield Mark interpuso entonces una demanda por violación de su derecho de marca y por competencia desleal contra el Sr. Kist.

24 Mediante resolución de 27 de mayo de 1999, el Gerechtshof te's Gravenhage estimó la demanda de Shield Mark en la medida en que se basaba en el Derecho de la responsabilidad civil, pero, en cambio, la desestimó en la medida en que se

basaba en el Derecho de marcas, por considerar que la intención de los Gobiernos de los Estados miembros del Benelux había sido denegar el registro de sonidos como marcas.

25 Al haber recurrido Shield Mark en casación ante el Hoge Raad der Nederlanden, éste decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) a) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva en el sentido de que se opone a que se consideren marcas los sonidos o los ruidos?

b) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, letra a), ¿implica el sistema creado por la Directiva que merecen la consideración de marcas los sonidos o los ruidos?

2) a) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, letra a), ¿qué requisitos establece la Directiva para que una marca sonora pueda ser objeto de representación gráfica, en el sentido del su artículo 2, y, a este respecto, cómo debe efectuarse el registro de una marca de ese tipo?

b) En particular, ¿se cumplen los requisitos de la Directiva a que se refiere la letra a), si el sonido o el ruido es registrado en una de las formas siguientes:

— una notación musical;

— una descripción escrita en forma de onomatopeya;

— una descripción escrita de otra forma;

— una representación gráfica como, por ejemplo, un sonagrama;

— un soporte de sonido anexo a la solicitud de registro;

— una grabación digital que se puede escuchar a través de Internet;

— una combinación de estas posibilidades;

— cualquier otro medio y, en caso afirmativo, ¿cuál?»

Sobre la primera cuestión

26 Mediante su primera cuestión, letra a), el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los signos sonoros puedan considerarse marcas. En caso de respuesta negativa, pregunta, mediante su primera cuestión, letra b), si dicho artículo implica que los signos sonoros han de poder ser considerados marcas.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

27 Según Shield Mark, se desprende del séptimo considerando de la Directiva que su artículo 2 no contiene una enumeración exhaustiva de los signos que pueden constituir una marca. Por consiguiente, estima que todos los signos que sirven para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas pueden, en principio, constituir una marca. De ello se deduce, a su juicio, que, dado que los signos sonoros poseen manifiestamente dicha cualidad, pueden cumplir la función de marca.

28 Shield Mark estima que esta interpretación está corroborada, en particular, por las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto Sieckmann (sentencia de 12 de diciembre de 2002, C-273/00, Rec. p. I-11737), por los trabajos preparatorios de la Directiva y los documentos del Consejo accesibles al público relativos a la adopción tanto de la Directiva como del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), así como por las directrices relativas al examen efectuado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

29 Los Gobiernos neerlandés, francés, italiano, austriaco y del Reino Unido consideran que los sonidos pueden distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Dado que, según dichos Gobiernos, la lista de signos que pueden constituir una marca, que figura en el artículo 2 de la Directiva, solo tiene un valor indicativo, se deduce que los sonidos pueden constituir marcas.

30 Los Gobiernos francés y austriaco añaden que, debido al objetivo de la Directiva, que consiste en aproximar los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros en lo que se refiere a las marcas, los sonidos deben poder considerarse marcas en la medida en que puedan ser objeto de representación gráfica.

31 La Comisión recuerda que el artículo 2 de la Directiva exige que para que un signo pueda ser registrado como marca debe poder ser objeto de representación gráfica y apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. Según la Comisión, del sistema creado por los artículos 2 y 3 de la Directiva se desprende que el carácter distintivo en el sentido del artículo 2, a diferencia del artículo 3, no se refiere a la cuestión de si un signo puede tener carácter distintivo en concreto respecto de los productos o servicios para los cuales se ha solicitado su registro, sino más bien a si dicho signo posee carácter distintivo de manera general, prescindiendo de las diversas categorías de productos o de servicios.

32 Ahora bien, prosigue la Comisión, los sonidos y los ruidos son perceptibles por el ser humano, el cual puede memorizarlos, y permiten distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. Además, considera que pueden ser objeto de representación gráfica.

33 Dado que la lista de los signos que pueden constituir marcas, que figura en el artículo 2 de la Directiva, no es limitativa, la Comisión deduce de esta circunstancia que los signos formados por sonidos o por ruidos son aptos, en principio, para ser registrados como marcas, siempre que permitan distinguir los productos o los servicios sin riesgo de confusión y que puedan ser objeto de una representación gráfica clara, precisa, estable y que permita que los terceros comprendan fácilmente cuál es la marca objeto de la protección.

Respuesta del Tribunal de Justicia

34 Por lo que se refiere a la primera cuestión, letra a), el artículo 2 de la Directiva tiene por objeto definir los tipos de signos que pueden constituir marcas. Esta disposición prevé que podrán constituir marcas «especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación [...]». Es verdad que dicha disposición únicamente

menciona signos que pueden ser percibidos visualmente, de tipo bidimensional o tridimensional, y que pueden, por tanto, ser representados por medio de letras, de caracteres escritos o de una imagen (sentencia Sieckmann, antes citada, apartado 43).

35 Ahora bien, según se deduce tanto de los términos del referido artículo 2 como del séptimo considerando de la Directiva, que hace referencia a una «lista enunciativa» de signos susceptibles de constituir una marca, esta enumeración no tiene carácter exhaustivo. Por lo tanto, aunque dicha disposición no menciona aquellos signos que en sí mismos no pueden ser percibidos visualmente, como ocurre con los sonidos, tampoco los excluye expresamente (véase, en este sentido, por lo que se refiere a los signos olfativos, la sentencia Sieckmann, antes citada, apartado 44).

36 Por otra parte, como subrayan Shield Mark, los Gobiernos que han presentado observaciones y la Comisión, los signos sonoros no son inadecuados por naturaleza para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

37 En estas circunstancias, el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que los sonidos pueden constituir marcas, siempre que, además, puedan ser objeto de representación gráfica, lo que se examinará en el marco de la segunda cuestión.

38 Por lo que respecta a la primera cuestión, letra b), es preciso observar que el artículo 2 de la Directiva no se opone al registro de sonidos como marcas. Por consiguiente, los Estados miembros no pueden excluir en principio dicho registro.

39 En efecto, aun cuando la Directiva no pretende la aproximación completa de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se desprende claramente del séptimo considerando de la Directiva que la adquisición y la conservación del derecho sobre la marca registrada están sujetas a las mismas condiciones en todos los Estados miembros.

40 A este respecto, como ha señalado el Gobierno francés, no pueden existir diferencias entre los Estados miembros en relación con la naturaleza de los signos que pueden constituir una marca.

41 Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que los signos sonoros han de poder considerarse marcas siempre que sean adecuados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y que puedan ser objeto de representación gráfica.

Sobre la segunda cuestión

42 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que precise los requisitos que debe cumplir un signo sonoro para poder ser objeto de representación gráfica en el sentido del artículo 2 de la Directiva y, en particular, si cumplen los requisitos de la representación gráfica una notación musical, una descripción escrita en forma de onomatopeya, una descripción escrita en otra forma, una representación gráfica como, por ejemplo, un sonagrama, un soporte de sonido anexo a la solicitud de registro, una grabación digital que se puede escuchar a través de Internet, una combinación de estas posibilidades o cualquier otro medio.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

43 En primer lugar, Shield Mark, los Gobiernos que han intervenido y la Comisión coinciden en que toda representación gráfica de un signo sonoro debe cumplir varios requisitos para poder constituir una marca.

44 Así, según Shield Mark, la representación gráfica debe ser clara, precisa y comprensible, sin un esfuerzo excesivo, para los terceros. A juicio del Gobierno neerlandés, debe ser completa, clara y precisa a efectos de poder determinar lo que constituye el objeto del derecho exclusivo del titular de la marca, e inteligible para los que puedan estar interesados en consultar el registro de marcas. El Gobierno francés alega que la representación gráfica debe ser clara y precisa, no siendo necesario que el público perciba el signo de forma inmediata; además, estima que el signo protegido debe ser inteligible. A juicio del Gobierno italiano, dicha representación debe ser adecuada para expresar el sonido, hacerlo comprensible y distinguirlo. El Gobierno austriaco considera que el sonido de un signo sonoro debe resultar claramente de una representación gráfica o debe poder deducirse claramente, de manera que se pueda reconocer con suficiente precisión el posible ámbito de protección de la marca. Según el Gobierno del Reino Unido, la representación gráfica debe ser suficientemente completa en sí misma, clara, precisa y ha de entenderse, sin un esfuerzo excesivo, por las personas que consulten el registro de marcas. Por último, la Comisión alega que dicha representación debe ser clara, precisa, estable y ha de permitir que los terceros comprendan fácilmente cuál es la marca objeto de protección.

45 En segundo lugar, por lo que se refiere a las formas adecuadas de representación gráfica de los signos sonoros, Shield Mark, los Gobiernos francés, austriaco y del Reino Unido, así como la Comisión estiman que una partitura musical constituye una representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva.

46 A diferencia del Gobierno del Reino Unido y de la Comisión, Shield Mark y el Gobierno francés consideran que la referencia a una obra conocida, como «las nueve primeras notas de "Für Elise"», constituye una representación gráfica.

47 Shield Mark y la Comisión sostienen, al contrario que los Gobiernos francés y del Reino Unido, que la descripción de una melodía mediante la transcripción de las notas de las que se compone, como «mi, re sostenido, mi, re sostenido, mi, si, re, do, la», debe considerarse una representación gráfica de la melodía de que se trata.

48 Shield Mark y los Gobiernos francés y austriaco admiten, fundamentalmente, que un sonagrama constituye una representación gráfica; el Gobierno austriaco añade que una solicitud de registro de ese tipo es admisible siempre que vaya acompañada de una reproducción acústica en un soporte de datos, y el Gobierno francés estima que dicho modo de representación puede ir acompañado de un soporte sonoro o de una grabación digital. En cambio, el Gobierno del Reino Unido sostiene que esta forma de representación gráfica, generalmente, no puede admitirse y la Comisión niega que, en el estado actual de la técnica, un sonagrama pueda admitirse como forma de representación gráfica en el marco de la solicitud de registro de un signo como marca.

49 A diferencia de lo que afirman los Gobiernos francés y austriaco, Shield Mark y, en determinadas circunstancias (descripción clara y sin ambigüedades), el Gobierno del Reino Unido y la Comisión consideran que, generalmente, puede registrarse una onomatopeya.

50 Por lo que se refiere al soporte sonoro anexo al formulario de solicitud de registro, el Gobierno francés estima que dicho formulario podría ir acompañado de un sonagrama o de un espectrograma y el Gobierno austriaco exige que se

adjunte un sonagrama. En cambio, Shield Mark, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión niegan que dicho modo supuesto de «representación gráfica» sirva como medio para solicitar el registro de un signo como marca.

Respuesta del Tribunal de Justicia

51 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (véase, en especial, la sentencia de 15 de diciembre de 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, apartado 59).

52 Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha considerado que, para comprobar su propia competencia, le correspondía examinar las circunstancias en las que le sometía un asunto el órgano jurisdiccional nacional. En efecto, el espíritu de colaboración que debe presidir el funcionamiento de la remisión prejudicial supone que, por su parte, el órgano jurisdiccional nacional tenga en cuenta la función encomendada al Tribunal de Justicia, que es la de contribuir a la administración de justicia en los Estados miembros y no la de formular dictámenes consultivos sobre cuestiones generales o hipotéticas (véase, en especial, la sentencia Bosman, antes citada, apartado 60).

53 Así pues, el Tribunal de Justicia puede negarse a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional, entre otros supuestos, cuando el problema es de naturaleza hipotética (véase, en particular, la sentencia de 8 de mayo de 2003, Gantner Electronic, C-111/01, Rec. p. I-4207, apartado 36).

54 En el presente caso, es preciso observar que Shield Mark no ha presentado su solicitud de registro ni en forma de sonagrama, ni de un soporte sonoro, ni de una grabación digital, ni de una combinación de estos métodos, de manera que, por carecer de pertinencia, no se examinará la cuestión planteada en la medida en que se refiere a dichos modos de representación.

55 En primer lugar, por lo que respecta a los requisitos que debe cumplir toda representación gráfica, el Tribunal de Justicia ha declarado, en la sentencia Sieckmann, antes citada, que se refería a los signos olfativos, que el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no puede ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular, por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

56 Estos requisitos se imponen igualmente a los signos sonoros que, como los signos olfativos, no pueden en sí mismos ser percibidos visualmente.

57 En segundo lugar, por lo que atañe a las formas adecuadas de representación gráfica, aun cuando corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, en cada uno de los casos concretos de que conoce, si el signo puede constituir una marca y, por tanto, puede ser registrado válidamente, el Tribunal de Justicia es competente, no obstante, para aportar indicaciones en relación con la cuestión de si la representación por medio de una notación musical o de una representación que utilice la lengua escrita constituyen representaciones gráficas de un signo sonoro en el sentido del artículo 2 de la Directiva.

58 Es preciso subrayar previamente que un signo no puede ser registrado como marca sonora cuando el solicitante, en su solicitud de registro, omite precisar que debe entenderse que el signo registrado consiste en un signo sonoro. En efecto, en tal supuesto, la autoridad competente en materia de marcas, así como el público, especialmente los operadores económicos, pueden estimar con razón que se trata de una marca denominativa o figurativa, tal y como está representada gráficamente en la solicitud de registro.

59 En primer lugar, por lo que se refiere a la representación de un signo sonoro por medio de una descripción escrita, no se puede excluir, *a priori*, que dicho modo de representación gráfica cumpla los requisitos mencionados en el apartado 55 de la presente sentencia. No obstante, por lo que atañe a los signos como los controvertidos en el procedimiento principal, una representación gráfica como «las nueve primeras notas de "Für Elise"» o «el canto de un gallo» carece como mínimo de precisión y de claridad y, por tanto, no permite determinar el alcance de la protección que se solicita. Por consiguiente, no puede constituir una representación gráfica de dicho signo en el sentido del artículo 2 de la Directiva.

60 A continuación, por lo que respecta a las onomatopeyas, es preciso observar que existe un desfase entre la propia onomatopeya, tal como se pronuncia, y el sonido o ruido reales, o la sucesión de sonidos o de ruidos reales, que pretende imitar fonéticamente. Así, en el caso de que un signo sonoro se represente gráficamente por una simple onomatopeya, ni las autoridades públicas ni el público, en particular los operadores económicos, podrán determinar si el signo objeto de protección es la onomatopeya, tal como se pronuncia, o el sonido o ruido reales. A mayor abundamiento, las onomatopeyas pueden percibirse de forma diferente en función de los individuos o de los Estados miembros. Tal es el caso por lo que se refiere a la onomatopeya neerlandesa «Kukelekuuuuu», que pretende reproducir el canto del gallo, y que es muy diferente de la onomatopeya correspondiente en las otras lenguas corrientes en los Estados miembros del Benelux. Por consiguiente, una simple onomatopeya, sin ninguna otra precisión, no puede constituir una representación gráfica del sonido o del ruido que pretende reproducir fonéticamente.

61 Por último, por lo que atañe a la notación musical, que es un medio habitual de representación de sonidos, una sucesión de notas sin ninguna otra precisión, como «mi, re sostenido, mi, re sostenido, mi, si, re, do, la», tampoco constituye una representación gráfica en el sentido del artículo 2 de la Directiva. En efecto, una descripción de ese tipo, que no es clara, ni precisa, ni completa en sí misma, tampoco permite, en particular, determinar la tonalidad ni la duración de los sonidos que forman la melodía cuyo registro se solicita y que constituyen parámetros esenciales para conocer dicha melodía y, por tanto, para definir la propia marca.

62 En cambio, un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave (la clave de sol, la de fa o la de do), algunas notas musicales y silencios cuya forma (para las notas: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, etc.; para los silencios: silencio de redonda, silencio de blanca, silencio de negra, silencio de corchea, etc.) indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones (sostenido, bemol, becuadro) y dado que el conjunto de dichas notaciones determina la tonalidad y la duración de los sonidos, puede constituir una representación fiel de la sucesión de sonidos que forman la melodía cuyo registro se solicita. Este modo de representación gráfica de los sonidos cumple los requisitos que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual dicha representación debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

63 Aun cuando si una representación de esa índole no es inmediatamente inteligible, no es menos cierto que puede serlo con facilidad, permitiendo de este modo a las autoridades competentes y al público, en particular a los operadores económicos, conocer exactamente el signo cuyo registro como marca se solicita.

64 Procede responder a la segunda cuestión, que:

— El artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no puede ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular, por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

— Por lo que se refiere a un signo sonoro, no se cumplen dichos requisitos cuando el signo se representa gráficamente por medio de una descripción escrita como la indicación de que el signo está formado por notas que componen una obra musical conocida o la indicación de que es el canto de un animal, por medio de una simple onomatopeya sin ninguna otra precisión, o por medio de una sucesión de notas musicales sin mayor precisión. En cambio, se cumplen los requisitos referidos cuando el signo se representa por medio de un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave, algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones.

Costas

65 Los gastos efectuados por los Gobiernos neerlandés, francés, italiano, austriaco y del Reino Unido, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto

de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden mediante resolución de 13 de julio de 2001, declara:

1) **El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que los signos sonoros han de poder considerarse marcas siempre que sean adecuados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y que puedan ser objeto de representación gráfica.**

2) **El artículo 2 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no puede ser percibido**

visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular, por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Por lo que se refiere a un signo sonoro, no se cumplen dichos requisitos cuando el signo se representa gráficamente por medio de una descripción escrita como la indicación de que el signo está formado por notas que componen una obra musical conocida o la indicación de que es el canto de un animal, por medio de una simple onomatopeya sin mayor precisión, o por medio de una sucesión de notas musicales sin ninguna otra precisión. En cambio, se cumplen los requisitos referidos cuando el signo se representa por medio de un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave, algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones.

Skouris Cunha Rodrigues Puissochet

Schintgen Macken

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de noviembre de 2003.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

V. Skouris