YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

27 päivänä marraskuuta 2003 *

Asiassa C-283/01,

jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Shield Mark BV

vastaan

Joost Kist h.o.d.n. Memex

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 2 artiklan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: V. Skouris, joka hoitaa kuudennen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, sekä tuomarit J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen ja F. Macken (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M.-F. Contet,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Shield Mark BV, edustajinaan advocaat T. Cohen Jehoram ja advocaat E. J. Morée,

— Alankomaiden hallitus, asiamiehenään H. G. Sevenster,

— Ranskan hallitus, asiamiehinään G. de Bergues ja A. Maitrepierre,

— Italian hallitus, asiamiehenään U. Leanza, avustajanaan avvocato dello Stato O. Fiumara,

— Itävallan hallitus, asiamiehenään C. Pesendorfer,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään J. E. Collins, avustajanaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään N. B. Rasmussen ja H. M. H. Speyart,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Shield Mark BV:n, edustajanaan T. Cohen Jehoram, Alankomaiden hallituksen, asiamiehenään N. A. J. Bel, ja komission, asiamiehinään N. B. Rasmussen ja H. van Vliet, 27.2.2003 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 3.4.2003 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 13.7.2001 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomio-

istuimeen 18.7.2001, EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 2 artiklan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty riita-asiassa, jossa asianosaisina ovat Shield Mark BV (jäljempänä Shield Mark) ja Kist, joka harjoittaa toimintaansa Memex-toiminimellä, ja jossa on kyse siitä, että viimeksi mainittu käyttää toimintansa yhteydessä äänitunnuksia, jotka Shield Mark on aikaisemmin rekisteröinyt Benelux Merkenbureau (Benelux-maiden tavaramerkkiviranomainen; jäljempänä BMB) -äänimerkkeinä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön lainsäädäntö

3 Direktiivillä pyritään sen johdanto-osan ensimmäisen perustelukappaleen mukaan lähentämään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä niiden olemassa olevien erojen poistamiseksi, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Kuten direktiivin johdanto-osan kolmannesta perustelukappaleesta käy ilmi, sillä ei kuitenkaan pyritä lähentämään kyseisiä lainsäädäntöjä täydellisesti.

4 Direktiivin johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa säädetään, että "niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat" ja että "tämän vuoksi on tarpeen luetella esimerkkejä merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, jos ne ovat omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista".

5 Direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkin muodostavat merkit", luetellaan johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa tarkoitetut esimerkit. Siinä säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista."

6 Direktiivin 3 artiklan, jonka otsikko on "Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet", 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään seuraavaa:

"Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus."

Benelux-maissa sovellettava lainsäädäntö

7 Belgian kuningaskunta, Luxemburgin suurherttuakunta ja Alankomaiden kuningaskunta ovat sisällyttäneet tavaramerkkioikeutensa yhteiseen lakiin, jonka nimenä on Eenvormige Beneluxwet op de merken (Benelux-maiden yhtenäinen tavaramerkkilaki, Trb. 1962, 58 ja Trb. 1983, 187; jäljempänä BMW), jonka täytäntöönpano on annettu yhteisen viranomaisen, BMB:n tehtäväksi.

8 BMW:a on muutettu kyseisen lain muuttamisesta 2.12.1992 tehdyllä pöytäkirjalla (Trb. 1993, 12; jäljempänä pöytäkirja), joka on tullut voimaan 1.1.1996 alkaen, jotta direktiivi saatettaisiin osaksi näiden kolmen jäsenvaltion kansallista oikeusjärjestystä.

9 Ei kuitenkaan katsottu, että olisi ollut tarpeellista muuttaa BMW:a, jotta direktiivin 2 ja 3 artikla nimenomaisesti saatettaisiin osaksi kansallista oikeusjärjestystä. Tältä osin pöytäkirjan perusteluiden I.2 kohdan kuudennessa ja seitsemännessä kappaleessa täsmennetään seuraavaa:

"BMW:iin ei tehdä mukautuksia direktiivin 2 artiklan vuoksi, joka koskee merkkejä, joita voidaan suojella. Tämän artiklan teksti vastaa miltei kokonaan

BMW:n 1 §:ää. Vaikka onkin totta, että, toisin kuin direktiivin 2 artiklassa, BMW:n 1 §:ssä ei edellytetä, että merkit on voitava esittää graafisesti, käytännössä merkkien on täytettävä tämä edellytys, jotta niitä voidaan suojella tavaramerkkinä.

Direktiivin 3 artikla ei myöskään johtanut BMW:n mukauttamiseen. Tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetyt ehdottomat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet löytyvät BMW:n 1 §:stä ja 4 §:n 1 ja 2 momentista, kun niitä luetaan yhdessä 14 §:n A momentin 1 kohdan kanssa. — — "

10 BMW:n 1 §:n, johon pöytäkirjassa ei näin ollen tehty muutoksia, 1 momentissa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkeinä pidetään nimityksiä, piirroksia, tunnuksia, leimoja, kirjaimia, lukuja, tavaroiden tai pakkausten muotoja ja kaikkia muita merkkejä, joiden avulla yrityksen tavarat voidaan erottaa."

11 BMW:n täytäntöönpanoasetuksen 1 §:n b kohdassa säädetään, että "Benelux-tavaramerkkiä koskeva hakemus esitetään ranskan tai hollannin kielellä toimittamalla asiakirja, jossa on — — jäljennös tavaramerkistä".

12 BMB ei ennen pöytäkirjan voimaantuloa 1.1.1996 suorittanut tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä mitään aineellisoikeudellista tutkintaa, koska tällainen tutkinta suoritettiin tarvittaessa jälkikäteen mitätöintikanteen tai sellaisen vastakanteen yhteydessä, joka on esitetty tavaramerkin haltijan oikeuden loukkaamista koskevassa asiassa, mutta nykyään BMB tutkii, onko tavaramerkkihakemuksiin sovellettava BMW:ssa säädettyjä ehdottomia hylkäysperusteita.

13 Siltä osin kuin on kyse äänimerkeistä, BMB katsoi aluksi, että ne voidaan rekisteröidä. Gerechtshof te 's-Gravenhagen (Alankomaat) annettua kuitenkin 27.5.1999 tuomion pääasian asianosaisten välisessä asiassa BMB on yleensä kieltäytynyt rekisteröimästä äänimerkkejä.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

14 Shield Mark on neljäntoista BMB:ssa rekisteröidyn sellaisen tavaramerkin haltija, joista ensimmäinen on rekisteröity 5.6.1992 ja muut 2.2.1999 tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 (tallennetut tietojenkäsittelyohjelmat [ohjelmistot] ym.), 16 (aikakaus- ja sanomalehdet ym.), 35 (mainonta, liikkeenjohto ym.), 41 (opetus, koulutus, koulutustilaisuuksien järjestäminen mainonnan, markkinoinnin, immateriaalioikeuksien ja kaupallisen alan tiedottamisen alalla ym.) ja 42 (oikeudelliset palvelut) kuuluvia erilaisia tavaroita ja palveluita varten.

15 Näistä tavaramerkeistä neljä koostuu nuottiviivastosta, jolla on L. van Beethovenin "Für Elise" sävellyksen yhdeksän ensimmäistä nuottia. Niistä

kahdessa on maininta "äänimerkki, tavaramerkki tuotetaan musiikillisin keinoin toistamalla nuottiviivastossa (graafisesti) esitetyt nuotit". Näistä kahdesta toisen osalta täsmennetään lisäksi, että nuotit "soitetaan pianolla".

16 Neljä muuta tavaramerkkiä koostuvat "'Für Elisen' yhdeksästä ensimmäisestä nuotista". Niistä kahdessa on maininta "äänimerkki, tavaramerkki koostuu kuvaillusta melodiasta". Näistä kahdesta toisen osalta täsmennetään lisäksi, että äänimerkki "soitetaan pianolla".

17 Kolme muuta tavaramerkkiä koostuvat "E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A" nuottien sarjasta. Niistä kahdessa on maininta "äänimerkki, tavaramerkki tuotetaan toistamalla kuvailtujen nuottien sarjan muodostama melodia". Näistä yhden osalta täsmennetään lisäksi, että nuotit "soitetaan pianolla".

18 Kaksi Shield Markin rekisteröimistä tavaramerkeistä koostuu sanasta "Kukelekuuuuu" (onomatopoeettinen sana, jolla hollannin kielellä viitataan kukon lauluun). Niistä yhdessä on maininta "äänimerkki, tavaramerkki on onomatopoeettinen sana, jolla imitoidaan kukon laulua".

19 Lopuksi yksi tavaramerkki koostuu "kukon laulusta", ja siinä on maininta "äänimerkki, tavaramerkki koostuu kuvaillusta ääntelystä".

20 Lokakuussa 1992 Shield Mark aloitti radiossa mainoskampanjan, jonka jokainen mainos alkoi tunnuksella (jinglellä), joka koostui "Für Elisen" yhdeksästä ensimmäisestä nuotista. Lisäksi Shield Mark alkoi helmikuusta 1993 alkaen julkaista tiedotetta markkinoilla tarjoamistaan palveluista. Shield Markin julkaisut asetettiin esille kirjakauppoihin ja lehtikioskeihin sijoitettuihin telineisiin, ja tunnus soi aina, kun julkaisu otettiin telineestä. Lopuksi Shield Mark alkoi julkaista lakimiehille ja markkinoinnin asiantuntijoille tarkoitettua tietokoneohjelmaa, ja kukonlaulua kuuluu aina, kun tämän ohjelman sisältävä disketti käynnistyy.

21 Kist, joka toimii tiedotuksen asiantuntijana erityisesti mainos- ja tavaramerkkioikeuden alalla, järjestää immateriaalioikeuksia ja markkinointia koskevia koulutustilaisuuksia ja julkaisee aikakauslehteä, jossa käsitellään näitä kysymyksiä.

22 Kist käytti 1.1.1995 alkaneen mainoskampanjan aikana "Für Elisen" yhdeksästä ensimmäisestä nuotista koostuvaa sävelmää ja myös myi tietokoneohjelmaa, joka käynnistämisen hetkellä sai kuulumaan kukonlaulua.

23 Shield Mark nosti Kistiä vastaan tavaramerkin loukkausta ja vilpillistä kilpailua koskevan kanteen.

24 Gerechtshof te 's-Gravenhage hyväksyi 27.5.1999 antamallaan tuomiolla Shield Markin vaatimukset siltä osin kuin ne perustuivat rikkomusperusteista vahin-

gonkorvausvastuuta koskevaan lainsäädäntöön mutta hylkäsi sen sijaan vaatimukset siltä osin kuin ne perustuivat tavaramerkkejä koskevaan lainsäädäntöön sillä perusteella, että Beneluxin jäsenvaltioiden hallitusten tarkoituksena oli, ettei ääniä voitaisi rekisteröidä tavaramerkeiksi.

25 Shield Mark teki kassaatiovalituksen Hoge Raad der Nederlandeniin, ja viimeksi mainittu päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) a) Onko direktiivin 89/104/ETY 2 artiklaa tulkittava siten, että äänien pitäminen tavaramerkkinä olisi sen kanssa ristiriidassa?

b) Jos vastaus kysymykseen 1.a on kieltävä: Merkitseekö direktiivillä käyttöön otettu järjestelmä sitä, että ääniä on pidettävä tavaramerkkeinä?

2) a) Jos vastaus kysymykseen 1.a on kieltävä: Mitä edellytyksiä direktiivissä asetetaan äänimerkkien osalta sille 2 artiklassa tarkoitetulle edellytykselle, jonka mukaan merkki on voitava esittää graafisesti, ja sille tavalle, jolla tällaisen merkin rekisteröinti voidaan suorittaa?

b) Täyttyvätkö erityisesti edellä 2.a kohdassa tarkoitetut edellytykset, jos ääni on rekisteröity tilanteen mukaan seuraavassa muodossa:

— nuottikirjoituksena

— onomatopoeettisena sanallisena kuvauksena

— muunlaisena sanallisena kuvauksena

— graafisena esityksenä, kuten spektrogrammina tai sonagrammina

— rekisteröintihakemukseen liitettynä äänitallenteena

— digitaalisena tallenteena, jota voidaan kuunnella Internetin välityksellä

— näiden mahdollisuuksien yhdistelmänä

— jollain muulla tavalla, ja jos se voidaan esittää muulla tavalla, niin millä?"

Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

26 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisen kysymyksensä a kohdassa, onko direktiivin 2 artiklaa tulkittava siten, että äänien pitäminen tavaramerkkinä on sen kanssa ristiriidassa. Jos vastaus on kieltävä, ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisen kysymyksensä b kohdassa, merkitseekö tämä artikla, että ääniä on pidettävä tavaramerkkeinä.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

27 Shield Markin mukaan direktiivin johdanto-osan seitsemännestä perustelukappaleesta käy ilmi, että direktiivin 2 artiklaan ei sisälly tyhjentävää luetteloa merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä. Näin ollen kaikki merkit, jotka voivat erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista voivat pääsääntöisesti olla tavaramerkkeinä. Shield Markin mukaan tästä seuraa, että koska on ilmeistä, että äänet soveltuvat tällaiseen, ne voivat olla tavaramerkkeinä.

28 Shield Markin mukaan tätä tulkintaa tukee julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin asiassa C-273/00, Sieckmann, tuomio 12.12.2002 (Kok. 2002, s. I-11737), antama ratkaisuehdotus, direktiivin valmisteluasiakirjat ja ne neuvoston asiakirjat, joihin yleisöllä on oikeus tutustua ja jotka koskevat sekä direktiivin että yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) antamista, sekä sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) tutkintaa koskevat ohjeet.

29 Alankomaiden, Ranskan, Italian, Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset katsovat, että äänet voivat erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista. Koska direktiivin 2 artiklassa oleva luettelo on näiden hallitusten mukaan vain suuntaa-antava, tästä seuraa, että äänet voivat olla tavaramerkkeinä.

30 Ranskan ja Itävallan hallitukset lisäävät, että direktiivin tarkoituksen vuoksi, joka on jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen tavaramerkkien osalta, ääniä on voitava pitää tavaramerkkeinä silloin kun ne voidaan esittää graafisesti.

31 Komissio muistuttaa, että direktiivin 2 artiklassa edellytetään, että jotta merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä, se on voitava esittää graafisesti ja sen on voitava erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista. Komission mukaan direktiivin 2 ja 3 artiklassa säädetystä järjestelmästä käy ilmi, että 2 artiklassa tarkoitetun kaltainen erottamiskyky, toisin kuin 3 artikla, ei koske sitä, voiko merkillä konkreettisesti olla kyky erottaa tavarat tai palvelut, joita varten merkin rekisteröimistä tavaramerkiksi on haettu, vaan enemmänkin sitä, onko kyseessä olevalla merkillä yleisesti erottamiskyky ilman, että otetaan huomioon tavaroiden tai palveluiden eri luokat.

32 Komission mukaan äänet, jotka ovat ihmisen havaittavissa ja muistettavissa, voivat erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Lisäksi ne voidaan esittää graafisesti.

33 Koska direktiivin 2 artiklassa oleva luettelo merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkinä, ei ole tyhjentävä, komissio päättelee tästä, että merkit, jotka koostuvat äänistä, ovat pääsääntöisesti sellaisia, että ne voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi sillä edellytyksellä, että niillä voidaan erottaa tavarat tai palvelut ilman sekaannusvaaraa ja että ne voidaan esittää graafisesti selkeällä, täsmällisellä ja pysyvällä tavalla ja siten, että kolmannet henkilöt voivat helposti ymmärtää, mikä on suojelun kohteena oleva tavaramerkki.

Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus

34 Siltä osin kuin on kyse ensimmäisen kysymyksen a kohdasta, direktiivin 2 artiklan tarkoituksena on määritellä ne merkkityypit, jotka voivat olla tavaramerkkejä. Kyseisessä säännöksessä säädetään, että tavaramerkkinä voivat olla merkit, jotka esitetään "erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin,

numeroin taikka tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon avulla — — ". Kyseisessä säännöksessä mainitaan tosin ainoastaan kaksi- tai kolmiulotteiset merkit, jotka voidaan näköaistein havaita ja jotka voidaan näin ollen esittää kirjaimien, muiden kirjoitusmerkkien tai kuvan avulla (em. asia Sieckmann, tuomion 43 kohta).

35 Kuten käy ilmi sekä mainitusta direktiivin 2 artiklasta että direktiivin seitsemännestä perustelukappaleesta, jonka mukaan on tarpeen "luetella esimerkkejä" merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, kyseinen luettelo ei kuitenkaan ole tyhjentävä. Siten kyseisessä säännöksessä, vaikkei siinä mainita äänien kaltaisia merkkejä, joita ei sellaisinaan voida näköaistein havaita, ei kuitenkaan nimenomaisesti suljeta niitä pois (ks. vastaavasti, siltä osin kuin on kyse hajuista, em. asia Sieckmann, tuomion 44 kohta).

36 Kuten Shield Mark, huomautuksia esittäneet hallitukset ja komissio ovat korostaneet, äänet eivät ole luonteensa vuoksi epäsopivia erottamaan yrityksen tavaroita tai palveluita muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

37 Näissä olosuhteissa direktiivin 2 artiklaa on tulkittava siten, että äänet voivat olla tavaramerkkinä sillä edellytyksellä, että ne voidaan lisäksi esittää graafisesti, mitä tarkastellaan toisen ennakkoratkaisukysymyksen yhteydessä.

38 Siltä osin kuin on kyse ensimmäisen kysymyksen b kohdasta, on todettava, että äänten rekisteröiminen tavaramerkiksi ei ole ristiriidassa direktiivin 2 artiklan kanssa. Näin ollen jäsenvaltiot eivät saa säätää, että tällainen rekisteröinti on pääsääntöisesti poissuljettua.

39 Vaikka direktiivissä ei pyritä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöjen täydelliseen lähentämiseen, direktiivin johdanto-osan seitsemännestä perustelukappaleesta käy selvästi ilmi, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa samat.

40 Kuten Ranskan hallitus on todennut, jäsenvaltioiden välillä ei pitäisi olla olemassa eroavaisuuksia siltä osin kun on kyse siitä, millaiset merkit voivat olla tavaramerkkinä.

41 Ensimmäiseen kysymykseen on siis vastattava, että direktiivin 2 artiklaa on tulkittava siten, että ääniä on voitava pitää tavaramerkkeinä silloin kun niiden avulla voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista ja kun ne voidaan esittää graafisesti.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

42 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pyytää toisessa kysymyksessään yhteisöjen tuomioistuinta täsmentämään, millä edellytyksillä ääni voidaan esittää graafisesti direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja erityisesti täyttyvätkö graafisen esityksen edellytykset nuottikirjoituksella, onomatopoeettisena sanallisena kuvauksena, muunlaisena sanallisena kuvauksena, esimerkiksi sonagrammin kaltaisena graafisena esityksenä, rekisteröintihakemukseen liitettynä äänitallenteena, digitaalisena tallenteena, jota voidaan kuunnella Internetin välityksellä, näiden mahdollisuuksien yhdistelmällä tai jollain muulla tavalla.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

43 Ensimmäiseksi Shield Mark, huomautuksia esittäneet hallitukset ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että äänen graafisen esityksen on täytettävä eräitä edellytyksiä, jotta ääni voisi muodostaa tavaramerkin.

44 Shield Mark katsoo, että graafisen esityksen on oltava selkeä, täsmällinen ja kolmansille henkilöille ilman liiallista vaivannäköä ymmärrettävissä oleva. Alankomaiden hallituksen mukaan graafisen esityksen on oltava täydellinen, selkeä ja täsmällinen, jotta voidaan tietää, mikä on tavaramerkin haltijan yksinoikeuden kohde, ja niiden henkilöiden ymmärrettävissä, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan tavaramerkkirekisteriin. Ranskan hallitus katsoo, että graafisen esityksen on oltava selkeä ja täsmällinen ilman, että merkin olisi oltava välittömästi yleisön havaittavissa; lisäksi suojelun kohteena olevan merkin on oltava ymmärrettävä. Italian hallituksen mukaan tämän esityksen on pystyttävä ilmaisemaan ääni, tekemään se ymmärrettäväksi ja erottamaan se. Itävallan hallitus katsoo, että äänen on ilmettävä selkeästi graafisesta esityksestä tai sen on oltava siitä pääteltävissä riittävän selkeällä tavalla siten, että se, mitä tavaramerkillä mahdollisesti tullaan suojaamaan, on riittävän täsmällisesti tunnistettavissa. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan graafisen esityksen on oltava sellaisenaan riittävän täydellinen, selkeä ja täsmällinen ja tavaramerkkirekisteriin tutustuvien henkilöiden ymmärrettävissä ilman liiallista vaivannäköä. Lopuksi komissio katsoo, että tämän esityksen on oltava selkeä, täsmällinen, kestävä ja sellainen, että kolmansilla henkilöillä on helposti mahdollisuus ymmärtää, mikä on suojelun kohteena oleva tavaramerkki.

45 Siltä osin kuin toiseksi on kyse äänten graafisen esityksen hyväksyttävistä muodoista, Shield Mark, Ranskan, Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ja komissio katsovat, että nuottiviivasto on direktiivin 2 artiklan mukainen graafinen esitys.

46 Shield Mark ja Ranskan hallitus katsovat, että viittaus tunnettuun teokseen, kuten "'Für Elisen' yhdeksän ensimmäistä säveltä", on graafinen esitys; Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio eivät ole tällä kannalla.

47 Toisin kuin Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset, Shield Mark ja komissio katsovat, että melodian graafisena esityksenä on pidettävä kyseisen melodian kuvausta siten, että kirjoitetaan ne nuotit, joista se koostuu, kuten "E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A".

48 Shield Mark ja Ranskan ja Itävallan hallitukset myöntävät, että sonagrammi on graafinen esitys, mihin Itävallan hallitus lisää, että tällainen hakemus voidaan hyväksyä sillä edellytyksellä, että siinä on mukana akustinen jäljennös äänitteellä, ja Ranskan hallitus lisää, että tämän esitystavan mukana voisi olla äänitallenne tai digitaalinen äänite. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää sen sijaan, että tätä graafisen esityksen muotoa ei yleisesti ottaen voida hyväksyä, ja komissio ei hyväksy tekniikan nykytilassa sitä, että sonagrammi voi olla graafisen esityksen hyväksyttävä muoto, kun ääni rekisteröidään tavaramerkiksi.

49 Toisin kuin Ranskan ja Itävallan hallitukset, Shield Mark ja tietyissä tapauksissa (selkeä ja yksiselitteinen kuvaus) Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio katsovat, että onomatopoeettinen sana voidaan myös tallentaa.

50 Siltä osin kuin on kyse tavaramerkkihakemukseen lisätystä äänitallenteesta, Ranskan hallitus katsoo, että tavaramerkkihakemukseen voitaisiin lisätä sonagrammi tai spektrogrammi, ja Itävallan hallitus edellyttää, että hakemukseen

yhdistetään sonagrammi. Shield Mark, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio sen sijaan kiistävät, että tämä väitetty "graafisen esityksen" muoto voisi olla sellainen keino, jota käyttäen ääni voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi.

Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus

51 Alustavasti on muistutettava, että EY 234 artiklan mukaisessa yhteisöjen tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuimien yhteistyössä yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtävänä on kunkin asian erityispiirteiden perusteella harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko sen yhteisöjen tuomioistuimelle esittämillä kysymyksillä merkitystä asian kannalta. Jos esitetyt kysymykset koskevat yhteisön oikeuden tulkintaa, yhteisöjen tuomioistuimen on siten yleensä ratkaistava ne (ks. mm. asia C-415/93, Bosman, tuomio 15.12.1995, Kok. 1995, s. I-4921, 59 kohta).

52 Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin katsonut, että oman toimivaltaisuutensa arvioimiseksi sen on tutkittava ne olosuhteet, joissa kansallinen tuomioistuin esitti ennakkoratkaisukysymyksen. Yhteistyön henki, jonka on vallittava ennakkoratkaisumenettelyssä, edellyttää, että kansallinen tuomioistuin ottaa omalta osaltaan huomioon yhteisöjen tuomioistuimelle uskotun tehtävän, jonka mukaan yhteisöjen tuomioistuimen on myötävaikutettava lainkäyttöön jäsenvaltioissa eikä annettava neuvoa-antavia lausuntoja yleisistä ja hypoteettisista kysymyksistä (ks. mm. em. asia Bosman, tuomion 60 kohta).

53 Näin ollen on mahdollista kieltäytyä vastaamasta kansallisen tuomioistuimen esittämään ennakkoratkaisukysymykseen muun muassa silloin, jos ongelma on luonteeltaan hypoteettinen (ks. mm. asia C-111/01, Gantner Electronic, tuomio 8.5.2003, Kok. 2003, s. I-4207, 36 kohta).

54 Tässä tapauksessa on todettava, että Shield Mark ei ole esittänyt rekisteröintihakemusta sonagrammin, äänitallenteen, digitaalisen äänitteen tai näiden keinojen yhdistelmän muodossa, mistä seuraa, että koska esitetyllä kysymyksellä ei ole näiden esittämismuotojen osalta merkitystä asian ratkaiseminen kannalta, kysymykseen ei näiltä osin vastata.

55 Siltä osin kuin ensimmäiseksi on kyse edellytyksistä, jotka kaikkien graafisten esitysten on täytettävä, yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitussa, hajumerkkejä koskevassa asiassa Sieckmann antamassaan tuomiossa todennut, että direktiivin 2 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida näköaistein havaita, jos se voidaan esittää graafisesti, erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, että graafinen esitys on selkeä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti tutustuttavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.

56 Nämä edellytykset koskevat myös ääniä, joita hajujen lailla ei sellaisenaan voida havaita näköaistein.

57 Siltä osin kuin toiseksi on kyse graafisen esityksen hyväksyttävistä muodoista, on huomattava, että vaikka ennakkoratkaisupyynnön esittäneelle tuomioistuimelle kuuluu jokaisessa yksittäistapauksessa, joka sen ratkaistavaksi on saatettu, sen määrittäminen, voiko merkki olla tavaramerkkinä ja voitiinko se näin ollen hyväksyttävästi rekisteröidä, yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin toimivaltainen lausumaan tästä kysymyksestä siltä osin kuin on kyse siitä, ovatko nuotein tai sanallisesti tehdyt esitykset äänen graafisia esityksiä direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

58 Aluksi on aiheellista korostaa, että merkkiä ei voida rekisteröidä äänimerkkinä silloin, kun hakija on jättänyt rekisteröintihakemuksessaan täsmentämättä, että hakemuksen kohteena oleva merkki on ymmärrettävä äänenä. Tällaisessa tapauksessa tavaramerkkien rekisteröimisessä toimivaltainen viranomainen, kuten yleisökin, erityisesti taloudelliset toimijat, voivat perustellusti katsoa, että kyseessä on sana- tai kuviomerkki siinä muodossa kuin se on graafisesti esitetty rekisteröintihakemuksessa.

59 Siltä osin kuin ensimmäiseksi on kyse äänen esittämisestä siten, että sitä kuvaillaan sanallisesti, ei voida automaattisesti sulkea pois sitä, etteikö tällainen graafisen esityksen muoto voisi täyttää tämän tuomion 55 kohdassa todettuja edellytyksiä. Kun kyseessä ovat pääasiassa kyseessä olevien merkkien kaltaiset merkit, sellaiset graafiset esitykset kuin "'Für Elisen' yhdeksän ensimmäistä säveltä" tai "kukon laulu" eivät kuitenkaan ole riittävän täsmällisiä ja selkeitä, eikä niiden avulla voida määritellä hakemuksen kohteena olevan suojelun laajuutta. Näin ollen ne eivät voi muodostaa tämän merkin graafista esitystä direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

60 Siltä osin kuin seuraavaksi on kyse onomatopoeettisista sanoista, on todettava, että onomatopoeettisen sanan, sellaisena kuin se lausutaan, ja todellisen äänen tai todellisten äänten sarjan, jota onomatopoeettisella sanalla väitetään foneettisesti imitoitavan, välillä on olemassa ero. Tapauksessa, jossa ääni on esitetty graafisesti pelkällä onomatopoeettisella sanalla, toimivaltaisilla viranomaisilla ja yleisöllä, erityisesti taloudellisilla toimijoilla, ei siten ole mahdollisuutta määritellä, onko suojelun kohteena oleva merkki itse onomatopoeettinen sana sellaisena kuin se lausutaan vai todellinen ääni. Lisäksi eri ihmiset voivat käsittää onomatopoeettiset sanat eri tavoin tai ne voidaan käsittää yhdessä jäsenvaltiossa eri tavalla kuin toisessa. Asian laita on näin siltä osin kuin on kyse hollannin kielen onomatopoeettisesta sanasta "Kukelekuuuuu", jolla pyritään jäljittelemään kukon laulua ja joka on hyvin erilainen kuin muiden Benelux-valtioissa puhuttujen kielten vastaava onomatopoeettinen sana. Näin ollen pelkkä onomatopoeettinen sana ilman muita täsmennyksiä ei voi olla sen äänen graafinen esitys, jota onomatopoeettisella sanalla pyritään foneettisesti jäljittelemään.

61 Siltä osin kuin lopuksi on kyse nuoteista, joiden avulla äänet tavallisesti esitetään, nuottien sarja ilman mitään muuta täsmennystä, kuten "E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A", ei myöskään ole direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu graafinen esitys. Tällaisen kuvauksen avulla, joka ei ole selkeä, täsmällinen eikä itsessään täydellinen, ei nimittäin voida muun muassa määritellä niiden äänten korkeutta ja kestoa, jotka muodostavat melodian, jonka rekisteröimistä on haettu, ja jotka ovat tämän melodian tuntemista varten ja täten itse tavaramerkin määrittämistä varten keskeisiä parametrejä.

62 Äänten sarjaa, jonka rekisteröintiä on haettu, voidaan sen sijaan kuvata tarkasti nuottiviivastolla, joka on jaettu tahteihin ja jolla on muun muassa nuottiavain (G-avain, F-avain tai C-avain), nuotteja ja taukomerkkejä, joiden muodolla (nuoteilla: pyöreä, valkoinen, musta, kahdeksasosanuotti, kuudestoistaosanuotti ym. taukomerkeillä: tauko, puolitauko, neljäsosatauko, kahdeksasosatauko ym.) ilmaistaan suhteellinen pituus ja tarvittaessa muutoksia (ylennys, alennus ja palautus), eli tämän nuottikirjoituksen kokonaisuudella määritellään sävelten korkeus ja kesto. Tämä äänten graafisen esityksen tapa vastaa yhteisöjen tuomioistuimen siitä oikeuskäytännöstä johtuvia edellytyksiä, jonka mukaan tämän esityksen on oltava selkeä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti tutustuttavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.

63 Vaikka tällainen esitys ei ole välittömästi helppotajuinen, on kuitenkin niin, että esitys voidaan helposti ymmärtää, joten toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö, erityisesti taloudelliset toimijat, voivat saada täsmällisen tiedon merkistä, jonka rekisteröintiä tavaramerkkinä on haettu.

64 Toiseen kysymykseen on siis vastattava, että

— direktiivin 2 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida näköaistein havaita, jos se voidaan esittää graafisesti eli erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, että graafinen esitys on selkeä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti tutustuttavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen,

— kun kyseessä on ääni, nämä edellytykset eivät täyty, kun merkin graafinen esitys käsittää sanallisen kuvauksen, jossa ilmoitetaan, että merkki muodostuu nuoteista, jotka muodostavat tunnetun musiikkiteoksen, tai että merkki muodostuu jonkin eläimen äänteistä, tai pelkän onomatopoeettisen sanan ilman muuta täsmennystä taikka nuottien sarjan ilman muuta täsmennystä. Sen sijaan kyseiset edellytykset täyttyvät silloin, kun merkki esitetään tahteihin jaetulla nuottiviivastolla, jolla on muun muassa nuottiavain, nuotteja ja taukomerkkejä, joiden muodolla ilmaistaan suhteellinen pituus ja tarvittaessa muutoksia.

Oikeudenkäyntikulut

65 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Alankomaiden, Ranskan, Italian, Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnanhallituksille ja komissiolle

aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut Hoge Raad der Nederlandenin 13.7.2001 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklaa on tulkittava siten, että ääniä on voitava pitää tavaramerkkeinä silloin kun niiden avulla voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista ja kun ne voidaan esittää graafisesti.**

2) **Direktiivin 89/104/ETY 2 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida näköaistein havaita, jos se**

voidaan esittää graafisesti eli erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, että graafinen esitys on selkeä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti tutustuttavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.

Kun kyseessä on ääni, nämä edellytykset eivät täyty, kun merkin graafinen esitys käsittää sanallisen kuvauksen, jossa ilmoitetaan, että merkki muodostuu nuoteista, jotka muodostavat tunnetun musiikkiteoksen, tai että merkki muodostuu jonkin eläimen ääntelystä, tai pelkän onomatopoeettisen sanan ilman muuta täsmennystä taikka nuottien sarjan ilman muuta täsmennystä. Sen sijaan kyseiset edellytykset täyttyvät silloin, kun merkki esitetään tahteihin jaetulla nuottiviivastolla, jolla on muun muassa nuottiavain, nuotteja ja taukomerkkejä, joiden muodolla ilmaistaan suhteellinen pituus ja tarvittaessa muutoksia.

Skouris Cunha Rodrigues Puissochet

Schintgen Macken

Julistettiin Luxemburgissa 27 päivänä marraskuuta 2003.

R. Grass

kirjaaja

V. Skouris

presidentti