DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen)
den 27 november 2003 *

I mål C-283/01,

angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Shield Mark BV

och

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

angående artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

* Rättegångsspråk: nederländska.

meddelar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av V. Skouris, tillförordnad ordförande på sjätte avdelningen, samt domarna J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen och F. Macken (referent),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: avdelningsdirektören M.-F. Contet,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— Shield Mark BV, genom T. Cohen Jehoram och E.J. Morée, advocaten,

— Nederländernas regering, genom H.G. Sevenster, i egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues och A. Maitrepierre, båda i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom U. Leanza, i egenskap av ombud, biträdd av O. Fiumara, avvocato dello Stato,

— Österrikes regering, genom C. Pesendorfer, i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom J.E. Collins, i egenskap av ombud, biträdd av D. Alexander, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom N.B. Rasmussen och H. M. H. Speyart, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 27 februari 2003 av: Shield Mark BV, företrätt av T. Cohen Jehoram, Nederländernas regering, företrädd av N.A.J. Bel, i egenskap av ombud, samt kommissionen, företrädd av N.B. Rasmussen och H. van Vliet, i egenskap av ombud,

och efter att den 3 april 2003 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) har, genom ansökan av den 13 juli 2001 som inkom till domstolens kansli den 18 juli samma år, enligt

artikel 234 EG ställt två frågor om tolkningen av artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

2 Frågorna har uppkommit inom ramen för en tvist mellan Shield Mark BV (nedan kallat Shield Mark) och Joost Kist, som utövar sin verksamhet under firman Memex, beträffande Memex användning inom ramen för sin verksamhet av ljudtecken som Shield Mark tidigare har låtit registrera vid varumärkesbyrån i Benelux (nedan kallad VBB) såsom ljudmärken.

Tillämpliga bestämmelser

Gemenskapsbestämmelser

3 Direktivet har enligt första skälet till syfte att närma medlemsstaternas varumärkeslagar till varandra för att undanröja olikheter som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden. Av tredje skälet i direktivet framgår emellertid att ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning inte avses.

4 I sjunde skälet i direktivet anges att det "[f]ör att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att upprätta en lista med exempel på tecken som kan utgöra varumärken, under förutsättning att sådana tecken kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags."

5 I artikel 2 i direktivet med rubriken "Tecken som kan utgöra ett varumärke" återfinns den lista som avses i sjunde skälet. Artikeln har följande lydelse:

"Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

6 I artikel 3.1 a och b i direktivet, vilken artikel har rubriken "Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder" föreskrivs följande:

"Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga."

Tillämpliga bestämmelser i Benelux

7 Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna har antagit en gemensam lag avseende varumärkesrätten, Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag (Trb. 1962, 58, och Trb. 1983, 187) (nedan kallad BVL), vars genomförande den gemensamma myndigheten VBB ansvarar för.

8 BVL har, med verkan från den 1 januari 1996, ändrats genom protokoll, av den 2 december 1992, om ändring av denna lag (Trb. 1993, 12) (nedan kallat protokollet), i avsikt att införliva direktivet med de tre medlemsstaternas rättsordningar.

9 Det har emellertid inte ansetts nödvändigt att ändra BVL för att uttryckligen införliva artiklarna 2 och 3 i direktivet. I detta avseende anges i punkt I.2 sjätte och sjunde styckena i förarbetena till protokollet följande:

"Artikel 2 i direktivet, som avser de tecken som kan skyddas, föranleder inte att BVL skall ändras. Ordalydelsen i denna artikel motsvarar i stort sett artikel 1 i

BVL. Visserligen ställs det i artikel 1 i BVL, till skillnad från artikel 2 i direktivet, inte något krav på att tecknen skall kunna återges grafiskt. I praktiken skall tecknen emellertid uppfylla detta krav för att kunna åtnjuta varumärkesskydd.

Inte heller artikel 3 i direktivet har föranlett någon ändring av BVL. De registreringshinder och ogiltighetsgrunder som föreskrivs i denna artikels första punkt återfinns i artiklarna 1, 4.1 och 4.2 jämförda med artikel 14 A.1 i BVL. ..."

10 I artikel 1 första stycket i BVL, som inte har ändrats genom protokollet, föreskrivs följande.

"Beteckningar, figurer, avtryck, stämplar, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning och övriga tecken som innebär att ett företags varor kan särskiljas från andra företags, anses utgöra varumärken."

11 I artikel 1 b i tillämpningsföreskrifterna för BVL föreskrivs att "ansökan om registrering av ett varumärke i Benelux skall göras på franska eller nederländska genom att en handling ... där varumärket återges inges".

12 Innan protokollet trädde i kraft den 1 januari 1996 företog VBB inte någon prövning i sak vid registrering av ett varumärke. En sådan prövning ägde i förekommande fall rum i efterhand i samband med en talan om ogiltigförklaring eller inom ramen för en genstämningsvis väckt talan i ett mål angående intrång i rätten till ett varumärke. Numera granskas registreringarna mot bakgrund av de absoluta registreringshinder som föreskrivs i BVL.

13 Vad beträffar ljudmärken, ansåg VBB inledningsvis att de kunde vara föremål för registrering. Efter en dom av Gerechtshof te's Gravenhage (Nederländerna) av den 27 maj 1999, som meddelades i ett mål i vilket parterna var desamma som i målet vid den nationella domstolen, motsätter sig VBB generellt sett registrering av ljudmärken.

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

14 Shield Mark innehar fjorton varumärken som är registrerade vid VBB. Den första registreringen gjordes den 5 juni 1992 och de sista den 2 februari 1999. De avser olika varor och tjänster i klass 9 (inspelade datorprogram (mjukvara) etc.), klass 16 (tidskrifter, tidningar, etc.), klass 35 (annons- och reklamverksamhet, företagsledning, etc.), klass 41 (undervisning, utbildning, anordnande av seminarier för reklam, marknadsföring, immaterialrätt och kommersiell kommunikation, etc.) och klass 42 (juridiska tjänster) i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

15 Fyra av dessa varumärken består av ett notsystem med de nio första tonerna i musikstycket Für Elise av L. van Beethoven. Två av dem beskrivs på följande sätt:

"Ljudmärke. Varumärket består av den musikaliska återgivningen av noterna som återges (grafiskt) i notsystemet." Beträffande ett av de två varumärkena anges dessutom att de skall "spelas på piano".

16 Ytterligare fyra varumärken består av "de nio första tonerna i Für Elise". Två av dem beskrivs på följande sätt. "Ljudmärke. Varumärket består av den beskrivna melodin." Beträffande ett av de två varumärkena anges dessutom att den skall "spelas på piano".

17 Ytterligare tre varumärken består av de efter varandra följande musiknoterna, "e, diss, e, diss, e, h, d, c, a". Två av dem beskrivs på följande sätt: "Ljudmärke. Varumärket består av den musikaliska återgivningen av de beskrivna efter varandra följande noterna." Beträffande ett av de två varumärkena anges dessutom att de skall "spelas på piano".

18 Två av de varumärken som Shield Mark har låtit registrera består av beteckningen "Kukelekuuuuu" (ett onomatopoetiskt uttryck på nederländska för en tupps galande). Ett av dem beskrivs på följande sätt: "Ljudmärke. Varumärket är ett onomatopoetiskt uttryck för en tupps galande."

19 Ett varumärke består av "en tupps galande" och åtföljs av följande beskrivning: "Ljudmärke. Varumärket består av det beskrivna galandet."

20 I oktober 1992 inledde Shield Mark en reklamkampanj i radio, med inslag som inleddes med en jingel bestående av de nio första tonerna i Für Elise. Från och med februari 1993 började företaget dessutom att ge ut en bulletin med information om de tjänster som det tillhandahöll på marknaden. Bulletinerna fanns på ett exponeringsställ i bokaffärer och tidningskiosker och jingeln spelades varje gång som någon tog ett exemplar. Shield Mark har även utvecklat en standardiserad programvara avsedd för jurister och marknadsföringsspecialister. Varje gång som disketten med denna programvara aktiveras hörs en tupps galande.

21 Joost Kist, som utövar rådgivningsverksamhet på området för kommunikation, bland annat avseende marknadsföringsrätt och varumärkesrätt, anordnar seminarier om immaterialrätt och marknadsföring samt ger ut en tidskrift i dessa ämnen.

22 I samband med en marknadsföringskampanj som inleddes den 1 januari 1995 använde Joost Kist en melodi bestående av de nio första tonerna i Für Elise. Han har även sålt ett datorprogram som, när det aktiveras, återger en tupps galande.

23 Shield Mark väckte talan mot Joost Kist om varumärkesintrång och illojal konkurrens.

24 Gerechtshof te's Gravenhage biföll, genom dom av den 27 maj 1999, Shield Marks talan i den del som den grundades på skadeståndsrätten. Däremot

ogillades talan i den del som den grundades på varumärkesrätten, med motiveringen att regeringarna i Benelux avsikt var att motsätta sig registrering av ljud såsom varumärken.

25 Shield Mark överklagade denna dom till Hoge Raad der Nederlanden. Denna domstol har beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) a) Skall artikel 2 i direktivet tolkas så, att den utgör hinder för att ljud kan anses utgöra varumärken?

b) Om svaret på fråga 1 a är nekande, medför de bestämmelser som införts genom direktivet att ljud skall kunna anses utgöra varumärken?

2) a) Om svaret på fråga 1 a är nekande, vilka villkor skall enligt direktivet vara uppfyllda för att ett ljudmärke skall kunna återges grafiskt i den mening som avses i artikel 2 i direktivet, och hur skall ett sådant märke registreras?

b) Uppfylls villkoren enligt direktivet som avses i a om ljudet registreras på något av följande sätt:

— musiknoter,

— en skriftlig beskrivning i form av ett onomatopoetiskt uttryck,

— en skriftlig beskrivning i annan form,

— en grafisk återgivning som till exempel ett sonogram,

— en ljudbärare som bifogas registreringsformuläret,

— en digital inspelning som kan avlyssnas via Internet,

— en kombination av de möjligheterna,

— någon annan metod och i så fall vilken?

Den första frågan

26 Den hänskjutande domstolen har ställt fråga 1 a för att få klarhet i huruvida artikel 2 i direktivet skall tolkas så, att den utgör hinder för att ljudtecken kan anses utgöra varumärken. Vid ett nekande svar har samma domstol ställt fråga 1 b för att få klarhet i huruvida denna artikel innebär att ljudtecken skall kunna anses utgöra varumärken.

Yttranden som har inkommit till domstolen

27 Enligt Shield Mark framgår det av sjunde skälet i direktivet att artikel 2 i detta direktiv inte innehåller någon uttömmande uppräkning av de tecken som kan utgöra ett varumärke. Således kan samtliga tecken som kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags i princip utgöra varumärken. Härav följer enligt Shield Mark att ljudtecken kan fylla ett varumärkes funktion, eftersom de uppenbarligen uppfyller nämnda villkor.

28 Denna tolkning bekräftas enligt Shield Mark av bland annat generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i mål C-273/00, Sieckmann (dom av den 12 december 2002, REG 2002, s. I-11737), direktivets förarbeten och de av rådets handlingar som är tillgängliga för allmänheten beträffande antagandet av såväl direktivet som rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) samt av de bedömningsriktlinjer som utfärdats av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).

29 Den nederländska, den franska, den italienska och den österrikiska regeringen samt Förenade kungarikets regering anser att ljud kan särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags. Eftersom den lista över tecken som kan utgöra ett varumärke som återfinns i artikel 2 i direktivet enligt dessa regeringar endast skall anses vara vägledande, kan ljud utgöra varumärken.

30 Den franska och den österrikiska regeringen har tillagt att ljud skall kunna anses utgöra varumärken när de kan återges grafiskt. Detta har anförts mot bakgrund av syftet med direktivet som är en tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftningar.

31 Kommissionen har erinrat om att artikel 2 i direktivet innebär ett krav på att ett tecken skall kunna återges grafiskt och särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags för att det skall kunna registreras såsom varumärke. Enligt kommissionen framgår det av de bestämmelser som har införts genom artiklarna 2 och 3 i direktivet att särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 2 till skillnad från artikel 3 inte avser huruvida ett tecken i det enskilda fallet har särskiljningsförmåga avseende de varor och tjänster som varumärkesregistreringen omfattar, utan snarare avser huruvida det ifrågavarande tecknet allmänt sett har särskiljningsförmåga, oberoende av olika varu- och tjänstekategorier.

32 Ljud kan uppfattas av människan, som kan memorera dem, och detta möjliggör att ett företags varor och tjänster särskiljs från andra företags. Dessutom kan de återges grafiskt.

33 Eftersom listan över de tecken som kan utgöra ett varumärke, som återfinns i artikel 2 i direktivet, inte är uttömmande, har kommissionen dragit slutsatsen att tecken som består av ljud i princip kan registreras som varumärken, under förutsättning att de kan särskilja varor eller tjänster utan risk för förväxling och att de kan återges på ett klart, precist och beständigt sätt som innebär att tredje man utan svårighet inser vilket varumärke som är föremål för skydd.

Domstolens svar

34 Vad beträffar fråga 1 a är syftet med artikel 2 i direktivet att definiera de teckentyper som kan utgöra varumärken. I bestämmelsen föreskrivs att "särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning ..." kan utgöra varumärken. Visserligen omnämns i nämnda

bestämmelse endast två- eller tredimensionella tecken som kan uppfattas visuellt, och som således kan återges med hjälp av skrivna bokstäver, eller andra skrivtecken eller en bild (domen i det ovannämnda målet Sieckmann, punkt 43).

35 Som framgår av ordalydelsen i såväl nämnda artikel 2 som av sjunde skälet i direktivet, som avser en "lista med exempel" på tecken som kan utgöra varumärken, är denna uppräkning emellertid inte uttömmande. Även om sådana tecken som i likhet med ljud inte i sig kan uppfattas visuellt inte anges i nämnda bestämmelse, utesluts de emellertid inte uttryckligen från bestämmelsen (se, för ett liknande resonemang, beträffande dofttecken, domen i det ovannämnda målet Sieckmann, punkt 44).

36 Ljudtecken är inte heller i sig olämpliga för att särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags, vilket Shield Mark, de regeringar som har yttrat sig i målet och kommissionen har betonat.

37 Vid sådant förhållande skall artikel 2 i direktivet tolkas så, att ljud kan utgöra ett varumärke, under förutsättning att de dessutom kan återges grafiskt, vilket skall prövas inom ramen för den andra frågan.

38 Vad beträffar fråga 1 b skall det konstateras att artikel 2 i direktivet inte utgör något hinder för registrering av ljud såsom varumärken. Medlemsstaterna kan följaktligen i princip inte utesluta en sådan registrering.

39 Även om direktivet inte syftar till ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken, framgår det tydligt av sjunde skälet i direktivet att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke skall vara identiska i de olika medlemsstaterna.

40 Det får inte finnas några skillnader mellan medlemsstaterna beträffande vilka tecken som kan utgöra ett varumärke, vilket den franska regeringen har påpekat.

41 Den första frågan skall med andra ord besvaras på så sätt att artikel 2 i direktivet skall tolkas så, att ljudtecken skall kunna anses utgöra varumärken då de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags och kan återges grafiskt.

Den andra frågan

42 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i vilka villkor som skall vara uppfyllda för att ett ljudtecken skall kunna återges grafiskt i den mening som avses i artikel 2 i direktivet, särskilt om musiknoter, en skriftlig beskrivning i form av ett onomatopoetiskt uttryck, en skriftlig beskrivning i annan form, en grafisk återgivning som till exempel ett sonogram, en ljudbärare som bifogas registreringsformuläret, en digital inspelning som kan avlyssnas via Internet, en kombination av de möjligheterna eller någon annan metod uppfyller kraven på grafisk återgivning.

Yttranden som har inkommit till domstolen

43 Shield Mark, de regeringar som har yttrat sig i målet och kommissionen är överens om att den grafiska återgivningen måste uppfylla vissa krav för att tecknet skall kunna utgöra ett varumärke.

44 Enligt Shield Mark skall den grafiska återgivningen vara klar och precis och utan någon orimlig ansträngning kunna förstås av tredje man. Enligt den nederländska regeringen skall den vara fullständig, klar och precis, så att det står klart vad som är föremålet för varumärkeshavarens ensamrätt, och vara begriplig för dem som önskar använda varumärkesregistret. Den franska regeringen har gjort gällande att den grafiska återgivningen skall vara klar och precis, utan krav på att allmänheten omedelbart kan uppfatta tecknet. Dessutom skall det skyddade tecknet vara begripligt. Enligt den italienska regeringen skall återgivningen innebära att ljudet uttrycks, blir begripligt och särskiljs från andra ljud. Den österrikiska regeringen anser att det ljud som ett ljudtecken består av klart skall framgå av en grafisk återgivning eller tillräckligt klart kunna härledas från denna så att ett eventuellt skyddsomfång kan fastställas med tillräcklig precision. Enligt Förenade kungarikets regering skall den grafiska återgivningen vara tillräckligt fullständig i sig, klar och precis samt, utan överdriven ansträngning, begriplig för de personer som använder varumärkesregistret. Slutligen har kommissionen påstått att denna återgivning skall vara klar, precis, beständig och innebära att tredje man utan svårighet förstår vilket varumärke som är föremål för skydd.

45 Vad för det andra beträffar de former av grafisk återgivning av ljudtecken som kan godtas, anser Shield Mark, den franska och den österrikiska regeringen, Förenade kungarikets regering samt kommissionen att ett notsystem utgör en grafisk återgivning i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

46 Shield Mark och den franska regeringen anser, till skillnad från Förenade kungarikets regering och kommissionen, att en hänvisning till ett känt musikstycke, såsom "de nio första tonerna i Für Elise" utgör en grafisk återgivning.

47 Shield Mark och kommissionen anser, till skillnad från den franska regeringen och Förenade kungarikets regering, att om en melodi beskrivs genom transkriberingen av de noter som den består av, såsom "e, diss, e, diss, e, h, d, c, a", skall den anses utgöra en grafisk återgivning av den ifrågavarande melodin.

48 Shield Mark samt den franska och den österrikiska regeringen har i huvudsak medgivit att ett sonogram utgör en grafisk återgivning. Den österrikiska regeringen har tillagt att en sådan ansökan om registrering kan godtas under förutsättning att den åtföljs av en akustisk återgivning med hjälp av en informationsbärare. Den franska regeringen har tillagt att en återgivning skulle kunna åtföljas av en ljudbärare eller en digital inspelning. Förenade kungarikets regering har däremot anfört att denna form av grafisk återgivning allmänt sett inte kan godtas och kommissionen har, mot bakgrund av den teknik som finns tillgänglig i dag, motsatt sig att ett sonogram kan utgöra en godtagbar form av grafisk återgivning inom ramen för en varumärkesregistrering.

49 Shield Mark och, under vissa omständigheter (klar beskrivning och avsaknad av tvetydighet), Förenade kungarikets regering samt kommissionen anser att även ett onomatopoetiskt uttryck kan registreras, vilket strider mot den uppfattning som den franska och den österrikiska regeringen företräder.

50 Vad beträffar metoden att bifoga en ljudbärare till registreringsformuläret anser den franska regeringen att en ljudbärare kan åtfölja ett sonogram eller spektrogram medan den österrikiska regeringen anser att en sådan skall bifogas

ett sonogram. Däremot har Shield Mark, Förenade kungarikets regering och kommissionen motsatt sig denna påstådda form av grafisk återgivning vid registreringen av ett tecken såsom varumärke.

Domstolens bedömning

51 Det skall erinras om att det, inom ramen för det samarbete mellan domstolen och de nationella domstolarna som har inrättats genom artikel 234 EG, uteslutande ankommer på de nationella domstolarna, vid vilka tvisten anhängiggjorts och som har ansvaret för det rättsliga avgörandet, att mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje enskilt mål bedöma såväl om ett förhandsavgörande är nödvändigt för att döma i saken som relevansen av de frågor som ställs till domstolen. Domstolen är följaktligen i princip skyldig att meddela ett förhandsavgörande när de frågor som ställts av den nationella domstolen avser tolkningen av en gemenskapsrättslig bestämmelse (se, bland annat, dom av den 15 december 1995 i mål C-415/93, Bosman, REG 1995, s. I-4921, punkt 59).

52 Domstolen har likväl ansett att det ankommer på den att, för att pröva sin egen behörighet, undersöka de omständigheter under vilka den nationella domstolen anhängiggjorde sin begäran om förhandsavgörande. Den samarbetsanda som skall styra förfarandet för förhandsavgörande innebär nämligen att den nationella domstolen skall ta hänsyn till den uppgift som har anförtrotts EG-domstolen, vilken är att bidra till rättskipningen i medlemsstaterna och inte att yttra sig avseende allmänna eller hypotetiska frågor (se, bland annat, domen i det ovannämnda målet Bosman, punkt 60).

53 Domstolen har möjlighet att vägra att avgöra en tolkningsfråga som en nationell domstol har ställt bland annat när frågan är hypotetisk (se, bland annat, dom av den 8 maj 2003 i mål C-111/01, Gantner Electronic, REG 2003, s. I-4207).

54 I förevarande fall kan det konstateras att Shield Mark inte har inlämnat någon registreringsansökan i form av ett sonogram, en ljudbärare, en digital inspelning eller en kombination av de möjligheterna, vilket innebär att frågan på grund av brist på relevans inte kommer att besvaras i den del den avser dessa former av återgivning.

55 Vad för det första beträffar de krav som en grafisk återgivning skall uppfylla har domstolen, i domen i det ovannämnda målet Sieckmann som avsåg dofttecken, fastslagit att artikel 2 i direktivet skall tolkas så, att ett tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan återges grafiskt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller skrivtecken, på ett klart, precist, i sig fullständigt, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt.

56 Dessa villkor gäller även för ljudtecken som, liksom dofttecken, inte i sig kan uppfattas visuellt.

57 Vad för det andra beträffar godtagbara former av grafisk återgivning ankommer det på den hänskjutande domstolen att fastställa, i varje enskilt fall, huruvida tecknet kan utgöra ett varumärke och därmed kan vara föremål för registrering. Domstolen är likväl behörig att göra en bedömning avseende huruvida en återgivning med hjälp av musiknoter eller en återgivning genom skriftspråk utgör en grafisk återgivning av ett ljudtecken i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

58 Det skall först betonas att ett tecken inte kan registreras såsom ljudmärke när sökanden har förbisett att i sin registreringsansökan ange att tecknet skall uppfattas som ett ljudtecken. I sådana fall har den behöriga myndigheten för varumärkesregistrering och allmänheten, särskilt ekonomiska aktörer, fog att anse att det rör sig om ett ord- eller figurmärke, såsom det grafiskt har återgivits i registreringsansökan.

59 Vad för det första beträffar återgivningen av ett ljudtecken i form av en beskrivning genom skriftspråk, kan det inte a priori uteslutas att en sådan form av grafisk återgivning uppfyller de krav som har angivits i punkt 55 i förevarande dom. En sådan grafisk återgivning som "de nio första tonerna i Für Elise" eller "en tupps galande" av de tecken som är i fråga i målet vid den nationella domstolen är emellertid inte tillräckligt klar och precis och innebär med andra ord inte att det begärda skyddsomfånget kan fastställas. Den kan således inte utgöra en grafisk återgivning av detta tecken i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

60 Vad beträffar onomatopoetiska uttryck kan det dessutom konstateras att det föreligger en skillnad mellan det onomatopoetiska uttrycket i sig och det verkliga ljudet, eller verkliga ljud i följd, som detta uttryck påstås imitera fonetiskt. Om ett ljudtecken återges grafiskt genom ett onomatopoetiskt uttryck, är det inte möjligt för behöriga myndigheter och allmänheten, särskilt ekonomiska aktörer, att fastställa huruvida det tecken som skyddas är det onomatopoetiska uttrycket i sig eller det verkliga ljudet. Därutöver kan onomatopoetiska uttryck uppfattas på olika sätt av olika personer och från en medlemsstat till en annan. Så är fallet beträffande det nederländska onomatopoetiska uttrycket "Kukelekuuuuu", som skall återge en tupps galande och som skiljer sig mycket från motsvarande onomatopoetiska uttryck på andra språk i Benelux medlemsstater. Följaktligen kan inte ett onomatopoetiskt uttryck som inte preciseras närmare utgöra en grafisk återgivning av det ljud som det påstås återge fonetiskt.

61 Vad slutligen beträffar musiknoter, som är ett vanligt sätt att återge ljud på, utgör inte heller en följd av noter, utan närmare angivelse, såsom "e, diss, e, diss, e, h, d, c, a" en grafisk återgivning i den mening som avses i artikel 2 i direktivet. En sådan beskrivning, som vare sig är klar, precis eller fullständig i sig, gör det bland annat inte möjligt att fastställa tonhöjden och längden hos de ljud som utgör den melodi som är föremål för registreringsansökan. Tonhöjden och längden är av avgörande betydelse för att få kännedom om denna melodi och följaktligen för att fastställa själva varumärket.

62 Ett notsystem, däremot — som är uppdelat i takter och i vilket det bland annat återfinns en klav (G-klav, F-klav eller C-klav), musiknoter och pauser vars form (för noterna: helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot, sextondelsnot, etc.; för pauserna: paustecken, halvpaus, fjärdedelspaus, åttondelspaus, etc.) visar det relativa värdet och, i förekommande fall, tonförskjutningar (korsförtecken, b-förtecken, återställningstecken), denna notskrift innebär sammantaget att ljudens tonhöjd och längd fastställs — kan utgöra en trogen återgivning av den följd av ljud som bildar en melodi som är föremål för registreringsansökan. Denna form av grafisk återgivning av ljud uppfyller de krav som följer av domstolens rättspraxis, enligt vilken återgivningen skall vara klar, precis, fullständig i sig, lättillgänglig, begriplig, varaktig och objektiv.

63 Även om en sådan grafisk återgivning inte är omedelbart begriplig, kan den dock utan svårighet bli det. Det innebär att behöriga myndigheter och allmänheten, särskilt ekonomiska aktörer, har möjlighet att bilda sig en exakt uppfattning av det tecken som är föremål för ansökan om registrering såsom varumärke.

64 Den andra frågan skall besvaras på så sätt att:

— artikel 2 i direktivet skall tolkas så, att ett tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan återges grafiskt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver, på ett klart, precist, i sig fullständigt, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt,

— ett ljudtecken inte uppfyller dessa krav när tecknet har återgivits grafiskt i form av en beskrivning genom skriftspråk, såsom en uppgift om att tecknet består av toner som bildar ett känt musikstycke eller en uppgift om att det utgörs av ett djurläte, eller i form av ett onomatopoetiskt uttryck utan närmare angivelse eller i form av en följd av musiknoter utan närmare angivelse. Däremot är nämnda krav uppfyllda när tecknet återges i form av ett notsystem uppdelat i takter, i vilket det bland annat återfinns en klav, musiknoter och pauser vars form visar det relativa värdet och, i förekommande fall, tonförskjutningar.

Rättegångskostnader

65 De kostnader som har förorsakats den nederländska, den franska, den italienska och den österrikiska regeringen, Förenade kungarikets regering samt kommissio-

nen vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

– angående de frågor som genom beslut av den 13 juli 2001 har ställts av Hoge Raad der Nederlanden — följande dom:

1) **Artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att ljudtecken skall kunna anses utgöra varumärken då de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags och kan återges grafiskt.**

2) **Artikel 2 i direktiv 89/104 skall tolkas så, att ett tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan**

återges grafiskt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller skrivtecken, på ett klart, precist, i sig fullständigt, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt.

Ett ljudtecken uppfyller inte dessa krav när tecknet har återgivits grafiskt i form av en beskrivning genom skriftspråk, såsom en uppgift om att tecknet består av toner som bildar ett känt musikstycke eller en uppgift om att det utgörs av ett djurläte, eller i form av ett onomatopoetiskt uttryck utan närmare angivelse eller i form av en följd av musiknoter utan närmare angivelse. Däremot är nämnda krav uppfyllda när tecknet återges i form av ett notsystem uppdelat i takter, i vilket det bland annat återfinns en klav, musiknoter och pauser vars form visar det relativa värdet och, i förekommande fall, tonförskjutningar.

Skouris Cunha Rodrigues Puissochet

Schintgen Macken

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 27 november 2003.

R. Grass V. Skouris

Justitiesekreterare Ordförande