

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

D. RUIZ-JARABO COLOMER

van 3 april 2003 [\(1\)](#)

Zaak C-283/01

Shield Mark BV

tegen

Joost Kist

(verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing)

Merken - Harmonisatie van wetgevingen - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 2 -
Tekens die merk kunnen vormen - Klanken - Grafische voorstelling

1. De uitlegging van artikel 2 van de merkenrichtlijn [\(2\)](#) en het bepalen van de tekens die een dergelijk industrieel eigendomsrecht kunnen vormen, gebeuren niet langer achter de coulissen, maar staan in de rechtspraak ten volle in het licht van de schijnwerpers.
2. Het Hof heeft onlangs uitspraak gedaan over de geschiktheid van geuren als merken [\(3\)](#) en zal dat binnenkort ook doen over kleuren als zodanig, zonder vorm of omtrek. [\(4\)](#) In de onderhavige zaak gaat het erom, dezelfde onduidelijkheid met betrekking tot geluiden uit de weg te ruimen.
3. De Hoge Raad der Nederlanden vraagt zich af of geluiden voldoen aan de vereisten die bovengenoemde bepaling stelt om een teken als merk te kunnen aanmerken en, voorzover deze vraag bevestigend wordt beantwoord, stelt hij vragen over de vorm waarin de inschrijving ervan moet gebeuren.

I. - De feiten en het hoofdgeding

4. Shield Mark BV (hierna: Shield Mark) is houder van veertien merken die zijn ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau. Elf ervan hebben betrekking op de eerste weemoedige tonen van de etude voor piano Für Elise [\(5\)](#), van Ludwig von Beethoven. [\(6\)](#) De drie overige merken betreffen het gekraai van een haan.
- 5.

De eerste groep betreft de inschrijving van vier merken(7) die worden voorgesteld aan de hand van een notenbalk met de eerste negen noten van het bovengenoemde muziekstuk. Voor het derde en het vierde merk is de volgende omschrijving toegevoegd: Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de op de notenbalk (grafisch) weergegeven tonen. Bij het derde merk wordt nog gepreciseerd dat dit op een piano moet worden gespeeld.

6. Twee andere merken(8) zijn woordmerken die in het register als volgt worden omschreven: bestaat uit de eerste negen tonen van Für Elise. Daarnaast zijn er nog twee merken(9) die op dezelfde wijze worden omschreven, maar die als klankmerken werden gedeponereerd: het merk wordt gevormd door het beschreven geluid. Voor het eerste merk is nog toegevoegd: gespeeld op een piano.
7. Een derde groep van drie merken(10) wordt omschreven als E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A. Niettemin is het eerste een woordmerk, terwijl de twee andere klankmerken zijn die worden gevormd door de weergave van de beschreven opeenvolging van noten, gespeeld op een piano, zoals toegelicht voor het tweede merk.
8. Wat de drie resterende aanduidingen betreft, bestaan twee ervan(11) uit het woord kukelekuuuuu(12) en wordt bij een van beide nog vermeld: Klankmerk. Het merk is een onomatopee en staat voor het gekraai van een haan. Het laatste merk(13), dat ook wordt omschreven als het gekraai van een haan, is een klankmerk gevormd door het beschreven geluid.
9. In oktober 1992 lanceerde Shield Mark een reclamecampagne op de radio door middel van een aantal boodschappen die begonnen met een herkenningmelodie (*jingle*) bestaande uit de eerste negen noten van Für Elise. Sinds februari 1993 brengt zij nieuwsbrieven over haar diensten op de markt. Deze nieuwsbrieven zijn te koop in boekhandels en kiosken waar zij in een display op de toonbank liggen. Telkens wanneer een exemplaar uit de display wordt genomen, klinkt daaruit de reeds beschreven melodie.
10. Deze onderneming heeft ook een softwarepakket voor juristen en marketeers ontwikkeld, waarin informatie wordt gegeven over het kiezen van een merk en over de bescherming ervan. Bij het opstarten van het programma weerklinkt het doordringende gekraai van een haan.
11. De heer Kist, die in het handelsverkeer onder de naam Memex optreedt, heeft een juridisch adviesbureau dat is gespecialiseerd in reclamerecht, merkenrecht, auteursrecht en in het algemeen in commerciële communicatie. Voorts organiseert hij seminars en geeft hij een tijdschrift uit op deze gebieden. Op 1 januari 1995 is hij begonnen met een reclamecampagne waarbij dezelfde

klanken en dezelfde marketingtechnieken als die van Shield Mark worden gebruikt.[\(14\)](#)

12.

Shield Mark heeft de heer Kist gedagvaard voor het Gerechtshof te 's-Gravenhage en gevorderd, hem op straffe van dwangsommen te verbieden in de Benelux gebruik te maken van haar merken voor de waren en diensten waarvoor die merken werden ingeschreven. Bij arrest van 27 mei 1999 heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage de vorderingen die op een merkenrechtelijke grondslag berusten, afgewezen, en de vorderingen gebaseerd op onrechtmatig handelen van de verweerder toegewezen.

II. - De prejudiciële vragen

13.

Shield Mark stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. Deze laatste heeft de behandeling van de zaak geschorst en de volgende prejudiciële vragen over de uitlegging van artikel 2 van de merkenrichtlijn voorgelegd:

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

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

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

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

- notenschrift;
- een omschrijving in woorden in de vorm van een onomatopoeie;
- een omschrijving in woorden op een andere wijze;
- een grafische voorstelling zoals een stemplaatje of sonagram;
- een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager;
- een digitale vastlegging die via internet kan worden beluisterd;

- een combinatie van deze mogelijkheden;
- een ander middel, en zo ja, welk?

III. - Bespreking van de prejudiciële vragen

A. Klanken als merken

14. Kunnen klanken merken zijn? Of, meer nog, moeten zij dat zijn? Deze vragen stelt de Hoge Raad in de twee onderdelen van zijn eerste prejudiciële vraag, waarin wordt verwezen naar artikel 2 van de richtlijn. Volgens deze bepaling wordt dit intellectueel eigendomsrecht gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling [...], mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.
15. Het juridische begrip merk bestaat dus uit twee elementen: onderscheiden of vermogen en vatbaarheid voor grafische voorstelling. Om een teken als merk te kunnen gebruiken dienen beide eigenschappen aanwezig te zijn.
16. In mijn conclusie in de reeds aangehaalde zaak Sieckmann heb ik uiteengezet dat de mens ook boodschappen waarneemt en herkent, dit wil zeggen communiceert, met andere zintuigen dan het gezichtsvermogen⁽¹⁵⁾, zodat dergelijkeboodschappen kunnen worden gebruikt in een merk⁽¹⁶⁾, wanneer zij een potentieel onderscheidend vermogen bezitten.⁽¹⁷⁾
17. Het is waar dat de aangehaalde zaak geurmerken betrof, maar mijn overwegingen inzake geuren gelden ook voor boodschappen die via het gehoor worden waargenomen. Het Hof heeft dit in zijn arrest van 12 december 2002 ook zo opgevat en heeft bevestigd dat volgens artikel 2 van de richtlijn tekens die niet visueel waarneembaar zijn, een merk kunnen vormen.⁽¹⁸⁾
18. Het vermogen van klanken, en in het bijzonder van muziek, om te identificeren vloeit voort uit de suggestieve kracht ervan, die de klanken omvormt tot een eigen taal. Marcel Proust wist dit goed te vatten in een beslissende passage van *A la recherche du temps perdu* (Op zoek naar de verloren tijd) waarin de verteller zich afvraagt of muziek niet het enige voorbeeld is van wat de communicatie tussen zielen had kunnen zijn indien de taal, de woordvorming, de analyse van ideeën niet waren uitgevonden. Het is een mogelijkheid die niet verder werd ontwikkeld. De mensheid heeft andere wegen bewandeld, met name die van de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingwijze (vrije vertaling).⁽¹⁹⁾ Deze idee is gebaseerd op de filosofie van Schopenhauer, die aan muziek dezelfde onthullende en transcendente functie toeschrijft als die welke later in het werk

- van Proust aan muziek wordt toegeschreven, en waarbij poëtische toelichtingen worden vermeden, maar eenzelfde aandacht wordt besteed aan de tijd.[\(20\)](#)
19. Kortom Proust heeft de tekst van Schopenhauer op literaire wijze geparafraseerd, in het bijzonder met betrekking tot het vermogen van muziek om het innerlijke wezen van de dingen te vertolken.[\(21\)](#) De roman berust immers op een metafysische esthetiek van waaruit de abstracte en theoretische inhoud wordt omgezet in levendige houdingen, handelingen en gevoelens die de kern van een artistiek werk vormen[\(22\)](#), in het bijzonder gelet op het feit dat muziek het leven verzacht en het werk laat aanvoelen dat de romanschrijver dient te verrichten om de stukjes te verbinden tot een gestructureerd geheel, waarbij muziek functioneert als het onbewuste geheugen: bij het weerklinken van een reeds gehoorde melodieherinnert men zich het moment waarop men deze voor de eerste keer hoorde, zoals de tegels van het voetpad in het werk van Proust de verteller doen denken aan de episode van de madeleine.[\(23\)](#)
20. Aangezien auditieve boodschappen kunnen onderscheiden, kunnen zij dus in beginsel merken zijn.[\(24\)](#) De twijfels van de Hoge Raad reiken echter verder: hij wenst te vernemen of, wanneer wordt aanvaard dat de aangehaalde bepaling ook andere tekens dan de visuele omvat, ook al worden deze niet uitdrukkelijk vermeld[\(25\)](#), de lidstaten over de vrijheid beschikken om klanken uit te sluiten van de tekens die geschikt zijn om dit intellectueel eigendomsrecht te vormen.
21. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. De merkenrichtlijn is een harmonisatiemaatregel en heeft tot doel de merkenwetgevingen van de lidstaten onderling aan te passen met het oog op het uit de weg ruimen van de verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten belemmeren of de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt vervalsen.[\(26\)](#) Vaststaat dat de beoogde harmonisatie niet volledig is, aangezien zij alleen betrekking heeft op bepaalde aspecten van de door inschrijving verkregen rechten op een merk.[\(27\)](#) Tussen de zaken waarover overeenstemming moet worden bereikt, bevindt zich evenwel de lijst van tekens die een merk kunnen vormen.[\(28\)](#)
22. Een interne markt zonder belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten vereist dat de bescherming die in een lidstaat aan een merk wordt verleend, dezelfde is als dewelke in een andere lidstaat wordt gegeven. Om die reden is het noodzakelijk dat op het gehele grondgebied van de Europese Unie eenzelfde teken als zodanig kan worden aangemerkt en beschermd. Kortom, zoals de Franse regering in haar schriftelijke opmerkingen heeft gesteld, de aard van de aanduidingen die geschikt zijn om waren van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen, mag niet van lidstaat tot lidstaat verschillen.
- 23.

Voorzover de richtlijn klanken niet heeft uitgesloten, mag geen enkele lidstaat beletten dat een dergelijke boodschap als merk wordt ingeschreven, op voorwaarde uiteraard dat is voldaan aan de gestelde eisen: onderscheidend vermogen en vatbaarheid voor grafische voorstelling.

24.

De rechtsorden van tal van lidstaten vermelden expliciet klanken als tekens die geschikt zijn om een merk te vormen of daarvan deel uit te maken. Dit is het geval met Duitsland(29), Oostenrijk(30), Spanje(31), Frankrijk(32), Griekenland(33), Italië(34) en Portugal.(35) Andere regelingen, zoals de richtlijn, doen dit niet. Het gaat hierbij om de drie staten die de Benelux Economische Unie vormen(36), Denemarken(37), Finland(38), Ierland(39), het Verenigd Koninkrijk(40) en Zweden.(41) Geen enkele van deze lidstaten sluit klanken evenwel expliciet uit. Meer nog, alle bepalingen gebruiken - net zoals artikel 2 van de merkenrichtlijn - uitdrukkingen waaruit blijkt dat de opgenomen lijst open en onvolledig is.

25.

Met betrekking tot sommige wetgevingen waarin klanken niet uitdrukkelijk worden vermeld, heeft de administratieve praktijk door inschrijvingen van klanten het betoog weerlegt dat klanken geen dergelijk industrieel eigendomsrecht kunnen vormen.(42)

26.

Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging, de eerste prejudiciële vraag van de Hoge Raad ontkennend te beantwoorden en te verklaren dat artikel 2 van de richtlijn niet alleen niet eraan in de weg staat dat klanken als merken worden aanvaard, maar de nationale rechtsorden zelfs verbiedt om klanken *a priori* die hoedanigheid te ontzeggen.

B. Grafische voorstelling van auditieve boodschappen

27.

Zoals ik reeds heb opgemerkt, is het onderscheidend vermogen een noodzakelijke, maar ontoereikende voorwaarde om klanken als merk te kunnen aanvaarden. Bovendien moeten de klanken volgens artikel 2 van de richtlijn vatbaar zijn voor grafische voorstelling. Dit vereiste wordt ook gesteld door de rechtsorden van de meeste lidstaten.(43)

1. Doelstelling van het vereiste en eigenschappen van de voorstelling

28.

Dit vereiste is niet onbelangrijk en vindt zijn bestaansreden in het inschrijvingsstelsel waaromtrent de richtlijn draait.(44) Volgens dit stelsel worden aan de houder van een merk uitsluitende rechten verleend door middel van inschrijving in een register.(45) Wanneer een ondernemer zich bepaalde tekens en aanduidingen toe-eigent teneinde zijn waren en diensten van die van

- andere ondernemers te onderscheiden, dient uiterst nauwkeurig gekend te zijn welke symbolen hij tot de zijne maakt.[\(46\)](#)
29. Het rechtszekerheidsbeginsel vereist dit.[\(47\)](#) De met de inschrijving belaste autoriteiten, de andere marktdeelnemers en de consumenten in het algemeen dienen nauwkeurig kennis te kunnen nemen van het voorwerp van de bescherming. Dit is nodig opdat de autoriteiten hun taak op adequate wijze zouden kunnen vervullen, de marktdeelnemers hun rechten zouden kunnen uitoefenen zonder inbreuk te maken op die van de merkhouders, en de consumenten de waren en diensten op basis van de herkomst ervan zouden kunnen kiezen in een systeem van open concurrentie.[\(48\)](#)
30. Tekens die een merk vormen, worden [derhalve] grafisch voorgesteld teneinde bescherming te verlenen en een zekere bekendheid te geven aan de toe-eigening ervan door een ondernemer, die deze tekens tot de zijne heeft gemaakt teneinde zijn waren en de door hem verleende diensten te individualiseren.[\(49\)](#)
31. Deze doelstelling wordt niet met om het even welke visueel waarneembare voorstelling bereikt, aangezien de voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn.[\(50\)](#) Gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk, zodat degenen die belang hebben bij raadpleging van het register, te weten de andere producenten en de consumenten, in staat zijn deze voorstelling te vatten. Duidelijk, nauwkeurig en volledig, zodat zonder enige twijfel geweten is welke teken wordt gemonopoliseerd. Duurzaam en objectief, zodat noch het verstrijken van de tijd noch de wijziging van de doelgroep de identificatie of perceptie van het teken beïnvloedt.
32. Gelet op het feit dat - zoals ik reeds heb opgemerkt - de tekens waaruit een merk bestaat, niet noodzakelijk visueel moeten zijn, moeten die eigenschappen van de voorstelling worden afgestemd op de specifieke aard van de tekens, zodat deze nauwkeurig kunnen worden geïdentificeerd.
- 2. De verschillende vormen van grafische voorstelling van klanken**
33. Met betrekking tot tekens die door het gehoor worden waargenomen, rijzen dus dezelfde vragen als die welke aan de orde waren in mijn conclusie in de zaak Sieckmann met betrekking tot olfactorische boodschappen: Kan men een klank schetsen? Kan een auditief teken op een nauwkeurige en voor iedereen duidelijke manier grafisch worden voorgesteld?
34. Het antwoord dient genuanceerder te zijn dan in het geval van geuren, waaromtrent ik van mening was dat een dergelijk soort tekens niet kan worden voorgesteld op de door artikel 2 van de richtlijn vereiste wijze.[\(51\)](#)

35. De oplossing dient niet zo categorisch te zijn voor klanken. Om te beginnen is, zoals ik reeds heb gezegd(52), de gesproken taal niets anders dan communicatie door middel van klanken en is het schrift de grafische voorstelling ervan. In abstracto valt niet te ontkennen dat klanken schriftelijk kunnen worden voorgesteld.
36. Of de schets van een concreet auditief teken de doelstellingen vervult die de gemeenschapswetgever met het vereiste van voorstelling nastreeft, dient in elk geval te worden beoordeeld door de rechterlijke instanties van de lidstaten. Dit is ook de opvatting van Shield Mark, de Nederlandse en de Italiaanse regering, en de Commissie. De Hoge Raad gaat met zijn verzoek, dat het Hof zich los van de feiten van het geschil(53) en op abstracte wijze uitsprekt over verschillende vormen van voorstelling van een klank, voorbij aan de aard van de prejudiciële procedure, die beoogt een antwoord te geven dat nuttig is voor de beslechting van het geschil. Verder maken de aard zelf van deze procedure en het ontbreken van deskundigenbewijs het moeilijk om uitspraak te doen over kwesties met een hoog technisch gehalte.
37. Het Hof dient dus het stilzwijgen te bewaren over de vraag of aan dat vereiste kan worden voldaan door sonogrammen en spectrogrammen, of door bepaalde geluidsopnames of digitale vastleggingen, die niets te maken hebben met de onderscheidende tekens waarop Shield Mark zich in het hoofdgeding jegens Kist beroept.
38. De Commissie merkt terecht op dat niets het Hof belet om, zonder zich in te laten met de feiten, met het oog op de gevraagde uitlegging een aantal algemene richtsnoeren te geven over de vormen van grafische voorstelling die de Hoge Raad in zijn tweede vraag noemt en die betrekking hebben op de merken die worden aangevoerd in het voor de Hoge Raad aanhangige geding voor de beslechting waarvan dit verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend: de voorstelling in de vorm van muzieknoten en omschrijvingen in schrijftaal.
39. In verband met de vatbaarheid voor grafische weergave dient een onderscheid te worden gemaakt tussen twee categorieën van boodschappen die door het gehoor worden waargenomen: klanken die door middel van muzieknoten kunnen worden uitgedrukt, en alle andere geluiden.
- a) Muzieknotatie
40. Muzieknoten zijn tekens waarmee tonen worden aangeduid. De loutere opeenvolging van noten identificeert evenwel geen melodie en onderscheidt die niet van andere. De schriftelijke weergave van de naam van de eerste negen

- noten van Für Elise zegt niets. De klank wordt niet geïndividualiseerd op de duidelijke en nauwkeurige wijze die voor een grafische voorstelling vereist is.
41. Om die doelstelling te bereiken moeten de tonen zo worden aangeduid door een muzieknotatie, dat zij zonder een zweem van twijfel perfect herkenbaar zijn. Dit kan slechts op één manier: door ze op een notenbalk te noteren. In deze universele taal wordt de vage schets die door de opeenvolging van bij naam genoemde noten wordt gevormd, duidelijk en nauwkeurig omlijnd, waardoor die schets identificeert en zich onderscheidt van andere. De op een notenbalk geschreven noten, de sleutel die de toonhoogte bepaalt, de maat die het ritme en de relatieve waarde van elke noot vastlegt, de vermelding van de instrumenten waarmee de noten moeten worden gespeeld, vormen een getrouwe foto van de opeenvolging van klanken die zij aanduiden. Als u mij deze uitdrukking toestaat: zij vormen hun vingerafdruk.
42. Deze vorm van voorstelling van klanken voldoet aan de eisen die het Hof in het arrest Sieckmann heeft gesteld. Hij is duidelijk, nauwkeurig, volledig, duurzaam, objectief en gemakkelijk toegankelijk. Deze vorm is weliswaar niet begrijpelijk voor eenieder, maar er is geen reden om te eisen dat de perceptie onmiddellijk is. Gelet op de bestaansredenen van het vereiste, volstaat het dat degenen voor wie de inschrijving in het register is bestemd, met behulp van objectieve en betrouwbare instrumenten van vertolking, uitvoering of weergavevolledig kennis kunnen nemen van het onderscheidende teken dat de houder monopoliseert.
43. Solfège, te weten de vaardigheid om muziekstukken juist te zingen, wordt niet beheerst door het gros van de adressaten van het teken, maar maakt het mogelijk dat leken, wanneer de partituur wordt gelezen door een persoon die solfège kent, erin slagen om het geluidsteken te vatten zonder gevaar voor verwarring met betrekking tot de identiteit ervan.[\(54\)](#)

b) Omschrijvingen van klanken

44. Een teken kan dus slechts als merk worden ingeschreven indien het vatbaar is voor grafische voorstelling. In dit verband is een omschrijving niet hetzelfde als een voorstelling, die doet denken aan een weergave.
45. Bij om het even welke omschrijving van een klank is er sprake van vaagheid en ontbreekt het aan duidelijkheid en nauwkeurigheid.[\(55\)](#) Ik heb er reeds op gewezen dat met betrekking tot muzieknoten de verklaring dat het merk bestaat uit een bepaalde opeenvolging van tonen (hier: E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A), niets zegt.
- 46.

Wij bevinden ons nog meer op drijfzand wanneer de omschrijving bestaat uit een onomatopée. De feiten van het hoofdgeding illustreren dit. In de officiële talen van de Europese Unie is de schriftelijke weergave van de klanken die het gekraai van een haan nabootsen, zeer verschillend en uiteenlopend.⁽⁵⁶⁾ Een gemiddelde Britse, Spaanse, Portugese of Italiaanse burger kan moeilijk weten dat *kukeleku* het gekraai van een haan voorstelt. Er kunnen evenwel gevallen zijn waarin deze vorm van grafische voorstelling duidelijk genoeg is en beantwoordt aan de doelstelling van het vereiste. Het is aan de nationale rechter om dit in elk concreet geschil te beoordelen.⁽⁵⁷⁾

47.

De omschrijving van een klank in schrifttaal is, zoals die van een geur en van alle niet-figuratieve tekens in het algemeen, doortrokken van subjectiviteit en relativiteit, eigenschappen die haaks staan op nauwkeurigheid en duidelijkheid.⁽⁵⁸⁾

48.

Ik zie geen andere vormen om een geluidsteken of een opeenvolging van klanken met woorden te schetsen, tenzij bij een muziekstuk de verwijzing naar de titel, de auteur of een ander element waardoor identificatie ervan mogelijk wordt. Zoals de Britse regering in haar schriftelijke opmerkingen heeft betoogd, impliceert een dergelijke schets een zekere vertrouwddheid, een voorkennis van het teken, hetgeen niet toelaatbaar is in een systeem als dat van de richtlijn, waarin een merk wordt verkregen door inschrijving en niet door gebruik ervan.⁽⁵⁹⁾

49.

Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, de tweede prejudiciële vraag van de Hoge Raad als volgt te beantwoorden:

- de grafische voorstelling van klankmerken moet duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn;

- het staat aan de bevoegde nationale rechter om met inachtneming van de feitelijke omstandigheden in elk concreet geval te oordelen of aan deze eisen is voldaan;

- over het algemeen wordt aan deze eisen voldaan door voorstelling op een notenbalk;

- daarentegen zijn omschrijvingen in schrifttaal, met inbegrip van onomatopéeën en opeenvolging van de namen van de muzieknoden, in de regel onvoldoende.

C. Tot slot een korte uitweiding

50. In een prejudiciële procedure dient het Hof de verzoekende rechter het antwoord te verstrekken dat naar juridische maatstaven passend is. De feiten van het hoofdgeding plaatsen de vraag in haar context, waardoor de implicaties ervan beter worden begrepen teneinde een zo nuttig mogelijk antwoord voor de oplossing van het bij de nationale rechter aanhangige geding aan te reiken. Ten behoeve van de uniformering wordt dat antwoord in algemene termen gesteld.
51. In een zaak als de onderhavige behoeft het Hof voor zijn uitlegging alleen te weten dat een aantal van de bij de Hoge Raad in geding zijnde merken onderscheidende auditieve tekens zijn. Hierbij mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat deze geluidstekens, waarvan Shield Mark beweert de enige houder te zijn, bestaan uit het gekraai van een haan en de eerste maten van het waarschijnlijk meest bekende pianostuk uit de muziekgeschiedenis, dat werd geschreven door een van de grootste componisten wiens talent reeds vlug door de andere auteurs⁽⁶⁰⁾ van zijn tijd werd erkend, hoewel Beethoven zelf steeds beweerde dat Händel de grootste was.⁽⁶¹⁾
52. De houder van een merk verkrijgt een monopolie zodat hij in beginsel en over het algemeen anderen het gebruik van dat merk kan verbieden. In mijn conclusie in de zaak Arsenal⁽⁶²⁾ heb ik erop gewezen dat de eventuele verruiming van de groep van tekens die voor deze bescherming als industrieel eigendomsrecht in aanmerking komen, noodzakelijkerwijs vergezeld dient te gaan van een precieze afbakening van de rechten die de houder aan de inschrijving ontleent.⁽⁶³⁾ Het moment lijkt gekomen om daaraan toe te voegen dat men ook zeer voorzichtig dient te zijn wanneer men een persoon het uitsluitende recht op gebruik van een teken op de markt verleent, ongeacht het zintuig waarmee het teken wordt waargenomen.
53. Hierbij dienen twee preciseringen te worden gemaakt. In de eerste plaats pleiten overwegingen van algemeen belang ervoor, de mogelijkheid van inschrijving van bepaalde tekens te beperken, zodat deze door alle marktdeelnemers ongestoord kunnen worden gebruikt. De leer van de noodzaak van vrijhouding werd door het Hof erkend in de arresten Windsurfing Chiemsee⁽⁶⁴⁾ en Philips.⁽⁶⁵⁾ Ik kan moeilijk aanvaarden dat particulieren door middel van een merk uitsluitenderechten in stand kunnen houden op natuurlijke tekens of aanduidingen, of op tekens of aanduidingen die een rechtstreekse uiting van de natuur zijn.⁽⁶⁶⁾
54. Ik kan nog moeilijker aanvaarden - en dit is de tweede nuancering - dat een creatie van de geest die deel uitmaakt van het universele culturele erfgoed, door een persoon voor altijd wordt toegeëigend voor gebruik op de markt ter onderscheiding van de door hem geproduceerde waren of van de door hem verleende diensten met een alleenrecht waarover zelfs de erfgenamen van de auteur van die creatie niet beschikken.⁽⁶⁷⁾

IV. - Conclusie

55.

Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de vragen van de Hoge Raad der Nederlanden te beantwoorden als volgt:

1) Artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, staat niet alleen niet eraan in de weg dat klanken als merken worden aanvaard, maar verbiedt zelfs dat de rechtsorden van de lidstaten klanken *a priori* die hoedanigheid ontzeggen.

2) Een klank kan slechts een merk vormen wanneer hij niet alleen onderscheidend vermogen heeft, maar ook vatbaar is voor een duidelijke, nauwkeurige, als zodanig volledige, gemakkelijk toegankelijke, begrijpelijke, duurzame en objectieve grafische voorstelling.

3) Het staat aan de nationale rechter om met inachtneming van de feitelijke omstandigheden in elk concreet geval te oordelen of de grafische voorstelling van een auditieve boodschap aan deze eisen voldoet.

4) Niettemin wordt over het algemeen aan deze eisen voldaan door voorstelling op een notenbalk.

5) Daarentegen zijn omschrijvingen in schrijftaal, met inbegrip van onomatopeeën en opeenvolging van de namen van de muzieknoden, in de regel onvoldoende.

1: - Oorspronkelijke taal: Spaans.

2: - Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: merkenrichtlijn of richtlijn).

3: - Arrest van 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), in welke zaak ik op 6 november 2001 conclusie heb genomen.

4: - Zaak C-104/01, Libertel Groep, waarin advocaat-generaal Léger op 12 november 2002 conclusie heeft genomen.

5: - Bagatelle in A mineur (WoO 59).

6: - De componist zelf gaf het stuk als ondertitel Herinneringen van 27 april 1808, de dag waarop hij werd uitgenodigd op een party waarop jongelui van verschillende leeftijden elkaar ontmoetten. Zijn aandacht werd getrokken door een mooi meisje, Elise, die - na te hebben vernomen wie de bezoeker was - naar hem toe ging en vertelde dat zij ook een artieste was, daar zij piano kon spelen. Alvorens te vertrekken verzocht Beethoven haar om haar vaardigheid te tonen en Elise vertolkte werken van verschillende componisten. Toen hij haar evenwel suggereerde om een van zijn sonates te spelen, antwoordde het meisje bedroefd dat zij dat niet kon, omdat zijn sonates zeer moeilijk waren. De maestro beloofde haar om een eenvoudiger stuk te componeren zodat zij dat op de piano zou kunnen spelen (bespreking van K. GROENEWOLF, aangehaald in het tijdschrift *Ángulos*, juni 1994, blz. 29). Andere critici, zoals A. REVERTER (*Beethoven*, Ed. Península, Barcelona, 1998, 2de uitgave, blz. 115), geloven dat de bagatelle in 1810 als onderdeel van een reeks stukken werd gecomponeerd, niet onder de naam Elise, maar onder die van Teresa Malfatti, een van de onmogelijke liefdes van Beethoven. De wijziging van de titel zou te wijten zijn aan een onverklaarde fout van uitgever Noht, die deze bagatelle in 1867 uitgaf. In dezelfde zin: W. KINDERMANN, *Beethoven*, Oxford University Press, Oxford-New York, 1995, blz. 146.

7: - De nummers 517166, 835113, 931683 en 931688 ter onderscheiding van waren en diensten van de klassen 35 en 41 (het eerste merk), 9 en 16 (het tweede merk), 16, 41 en 42 (het derde en het vierde merk) van de internationale nomenclatuur van de merken.

8: - Nummers 535083 en 835115. Het eerste merk voor diensten van de klassen 35 en 41, terwijl het tweede dient ter onderscheiding van waren van de klassen 9 en 16.

9: - De merken met nummers 931687 en 931689 voor de klassen 16, 41 en 42.

[10:](#) - Nummers 839419 (klassen 9, 16, 35 en 41), 931684 (klassen 16, 41 en 42) en 931686 (klassen 16, 41 en 42).

[11:](#) - Ingeschreven onder de nummers 835114 (klassen 9, 16, 35 en 41) en 931685 (klassen 9, 41 en 42).

[12:](#) - De onomatopée van het gekraai van een haan luidt als volgt in de verschillende officiële talen van de Europese Unie: *kikeriki* in het Duits, *kikeli-ki* in het Deens, *quiquiriquí* in het Spaans, *kukkokiekuu* in het Fins, *cocorico* in het Frans, *kokoriko* in het Grieks, *cock-a-doodle-doo* in het Engels, *chicchirichi* in het Italiaans, *kukeleku* in het Nederlands, *cocorocóco* in het Portugees en *kukeliku* in het Zweeds.

[13:](#) - Nummer 931682 voor waren van klasse 9 en diensten van de klassen 41 en 42.

[14:](#) - De eerste negen noten van Für Elise klinken in zijn telefooncentrale en bij het nemen van nieuwsbrieven uit in boekhandels en kiosken geplaatste displays. Tevens biedt hij een computerprogramma aan dat bij het opstarten het gekraai van een haan laat horen.

[15:](#) - W. BENZOV, *Beethoven's Anvil, Music in Mind and Culture*, Ed. Basic Books, New York, 2001, blz. XI e.v., bevat een fascinerende studie over de idee dat muziek de mens in contact brengt met de maatschappij.

[16:](#) - Zie de punten 21 e.v.

[17:](#) - Punt 28 van mijn conclusie van 24 oktober 2002 in de gevoegde zaken C-53/01-C-55/01, Linde e.a., waarin nog geen arrest is gewezen.

[18:](#) - Zie punt 42 en het eerste punt van het dictum.

[19:](#) - M. PROUST, *À la recherche du temps perdu, La prisonnière*, Ed. Gallimard, La Pléiade, Parijs, 1988, Deel III, blz. 762 en 763.

[20:](#) - A. SCHOPENHAUER, *Die Welt als Wille und Vorstellung*.

[21:](#) - A. HENRY, *Marcel Proust, Théories pour une esthétique*, Ed. Klincksieck, Parijs, 1981, blz. 303.

[22:](#) - J. J. NATTIEZ, *Proust musicien*, Ed. Christian Bourgois, Parijs, 1975, blz. 162.

[23:](#) - J. J. NATTIEZ, reeds aangehaald werk, blz. 121.

[24:](#) - De Franse en de Nederlandse regering alsmede Shield Mark hebben in hun schriftelijke opmerkingen eraan herinnerd dat de Raad en de Commissie in hun gemeenschappelijke verklaringen bij de vaststelling van de merkenrichtlijn (verklaring 9142/88) en van de verordening inzake het gemeenschapsmerk [verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993, PB 1994, L 11, blz. 1] (verklaring 5865/88) hebben erkend dat klanken tekens zijn die geschikt zijn om een dergelijk intellectueel eigendomsrecht te vormen. Verzoekster in het hoofdgeding merkt tevens op dat in de vergadering van het Europees Parlement van 24 oktober 1988 werd bevestigd dat die verordening niet uitsluit dat auditieve boodschappen een merk vormen.

[25:](#) - In feite vermeldt die bepaling de auditieve boodschappen wel. Wanneer wordt verwezen naar woorden, wordt verwezen naar een klank die vatbaar is voor

grafische voorstelling. Het woord is immers in de eerste plaats mondelinge communicatie. Niet toevallig is de eerste betekenis van dit woord in het Spaans *sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea* (Diccionario de la Real Academia de la Lengua). In het Frans betekent *mot* in de eerste plaats *chacun des sons ou groupe de sons correspondant à un sens, entre lesquels se distribue le langage* (Le Petit Robert). Dezelfde betekenis vinden we terug in de Engelse taal, waarin *word* betekent: *a sound or combination of sounds forming a meaningful element of speech* (The Concise Oxford Dictionary). In het Duits is *Wort*: *kleinste selbstständige sprachliche Einheit von Lautung und Inhalt beziehungsweise Bedeutung* (Duden, Deutsches Universal Wörterbuch).

[26:](#) - Zie eerste en derde overweging van de considerans.

[27:](#) - Zie vierde en vijfde overweging van de considerans.

[28:](#) - [...] het doel van de aanpassing [kan] alleen [...] worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden; dat hiertoe een niet limitatieve opsomming van tekens moet worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen [...] (zevende overweging van de considerans).

[29:](#) - § 3, lid 1, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994, I, blz. 3082).

[30:](#) - § 16, lid 2, van het Markenschutzgesetz van 1970 (BGBl. nr. 260/1970), in de versie van de in BGBl. I 111/1999 en BGBl. I 191/1999 gepubliceerde wetten.

[31:](#) - Artikel 4, lid 2, sub b, van de Ley 17/2001 de Marcas van 7 december (BOE van 8 december 2001, blz. 45579).

[32:](#) - Artikel 711-1 b van de Code de la Propriété Intellectuelle, in de versie van de wet van 4 januari 1991.

[33:](#) - Artikel 1, lid 2, van de wet 2239/1994 (ÖEK A' 152).

[34:](#) - Artikel 16 van de Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, goedgekeurd bij Real Decreto 929 van 21 juni 1942 (GURI 203 van 29 augustus 1942), herhaaldelijk gewijzigd.

[35:](#) - Artikel 165 van de Código da Propriedade Industrial.

[36:](#) - Artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Nederlands Traktatenblad 1962, nr. 58, blz. 11-39), gewijzigd met ingang van 1 januari 1996 door het protocol van 2 december 1992 (Nederlands Traktatenblad 1993, nr. 12, blz. 1-12).

[37:](#) - Artikel 2, lid 1, van de Varemaerkeloven (wet 162 inzake merken van 21 februari 1997).

[38:](#) - Artikel 1, lid 2, van de Tavaramerkkilaki 7/1964 (wet inzake merken).

[39:](#) - Section 6, lid 2, van de Trade Marks Act 1996.

[40:](#) - Artikel 1, lid 1, van de Trade Marks Act 1994.

[41:](#) - Artikel 1 van de Varumärkeslagen [(1960:644)] (wet op de fabrieks- en handelsmerken).

[42:](#) - De *Trade Marks Registrar* van het Verenigd Koninkrijk heeft de inschrijving als merk aanvaard van de muzikale klanken 2030045 (*jingle* van Direct Line) en 2013717 (*jingle* van Mr. Sheen). Eind 2002 had het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt negen klankmerken ingeschreven.

[43:](#) - Zie voetnoot 50 van mijn conclusie in de zaak Sieckmann. Het voorstel voor de Spaanse wet inzake merken, waarnaar in die voetnoot wordt verwezen, is thans de reeds aangehaalde wet 17/2001.

[44:](#) - Zie vierde overweging van de considerans en artikel 1.

[45:](#) - Zie artikel 5 van de richtlijn. De zesde overweging van de considerans van de vordering inzake het gemeenschapsmerk drukt dit idee uit in klare bewoordingen: [...] het recht op het gemeenschapsmerk [kan] alleen [...] worden verkregen door de inschrijving. Voorts verklaart advocaat-generaal Léger in zijn reeds aangehaalde conclusie in de zaak Libertel Groep dat aan de hand van de grafische voorstelling van het teken in de inschrijvingsaanvraag wordt onderzocht of aan alle voorwaarden voor verkrijging van de rechten op het merk is voldaan en wordt vastgesteld, welke rechten en verplichtingen aan de inschrijving van het merk verbonden zijn (punt 60).

[46:](#) - Punt 36 van mijn reeds aangehaalde conclusie in de zaak Sieckmann.

[47:](#) - Zie het aangehaalde punt 36 van de conclusie en punt 37 van het arrest in dezelfde zaak.

[48:](#) - Zie de punten 48 e.v. van het arrest Sieckmann.

[49:](#) - Punt 38 in fine van mijn conclusie in de zaak Sieckmann.

[50:](#) - Punt 55 van het arrest Sieckmann.

[51:](#) - Over de moeilijkheden waarop men stuit bij de grafische voorstelling van geurmerken: zie de punten 39 e.v. van de conclusie in de zaak Sieckmann.

[52:](#) - Zie voetnoot 25.

[53:](#) - Er zij aan herinnerd dat de merken in het hoofdgeding - deels - geluidstekens zijn die worden voorgesteld door notenschrift of door een omschrijving in de vorm van een opeenvolging van noten of een onomatopée.

[54:](#) - Shield Mark stelt dat het feit dat een partituur niet kan worden gespeeld door een leek op muziekgebied, geen hindernis dient te zijn voor de toelating van deze vorm van grafische voorstelling van klanken. Zij wijst erop dat woordmerken kunnen worden tegengeworpen aan analfabeten en kleurmerken aan kleurenblinden (zie punt 39 van haar schriftelijke opmerkingen).

[55:](#) - In *e-filing*, het systeem om on-line gemeenschapsmerken aan te vragen, deelt het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt mede dat een beschrijving niet wordt aanvaard als grafische voorstelling van een geluidsmerk.

[56:](#) - Zie voetnoot 12.

[57:](#) - Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt heeft bij beslissing van 7 oktober 1998 (zaak R 1/1998-2) de inschrijving geweigerd van een klankmerk bestaande uit een klik (*déclac*).

[58:](#) - Zie punt 41 van mijn conclusie in de zaak Sieckmann.

[59:](#) - Dit is het geval voor Time Warner die in juli 2001 verzocht om inschrijving als klankmerk van de *jingle* Merry Melodies, die sinds vijftig jaar de tekenfilms van Hanna & Barbera begeleidt. Een ander voorbeeld is de kreet van Tarzan die - eveneens in de Verenigde Staten van Amerika - door Edgar Rice Burroughs als merk werd ingeschreven.

[60:](#) - A. ORGA, *Beethoven*, verwijst naar de bewondering die Mendelsohn, Schumann, Liszt en Bizet koesterden voor Beethoven, alsmede naar die van Wagner, Bruckner, Mahler en Debussy. W. KINDERMANN stelt in zijn reeds aangehaalde werk (op blz. 1) dat geen enkele componist een zo centrale plaats in het muzikleven innam als Beethoven.

[61:](#) - M. STEINITZER, *Beethoven*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1953, blz. 51, vertelt dat Beethoven Händel meermaals uitriep tot de grootste virtuoos. In dezelfde zin, F. KERST (ed.), *Beethoven, The Man and the Artist as Revealed in his Own Words*, Dover Publications Inc., vertaling naar het Engels van Henry Edward Krehbiel, New York, 1964, blz. 54.

[62:](#) - Arrest van 12 november 2002 (C-206/01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie).

[63:](#) - Zie punt 61.

[64:](#) - Arrest van 4 mei 1999 (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779).

[65:](#) - Arrest van 18 juni 2002 (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475).

[66:](#) - Zie de punten 19 e.v. van mijn reeds aangehaalde conclusie in de zaak Linde.

[67:](#) - Er zij aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 1, lid 1, van richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PB L 290, blz. 9), het auteursrecht op kunstwerken als Für Elise van Beethoven geldt gedurende het leven van de auteur ervan en tot 70 jaar na zijn dood.

Het auteursrecht beschermt het werk op zichzelf beschouwd. Merken daarentegen beogen niet de bescherming van originele creaties, maar willen het mogelijk maken, door ondernemingen aangeboden waren en diensten op de markt van elkaar te onderscheiden. Niettemin kan het gebeuren dat een teken tegelijk een door het auteursrecht beschermd origineel werk en een merk is. In een dergelijk geval is het nodig om de onderlinge verbanden te regelen. A. BERCOVITZ heeft dit bestudeerd in zijn werk *Marcas y derecho de autor*, gepubliceerd in *Revista de Derecho Mercantil*, nr. 240 (2001), blz. 405-419.