

**HOF 'S-GRAVENHAGE 27 mei 1999 (Mrs Brinkhof, Fasseur-van Santen, Wesseling-van Gent)**

*Shield Mark BV,*  
gevestigd te Rotterdam,  
eiseres,  
proc. mr T. Cohen Jehoram,  
tegen  
*J. Kist,*  
wonende te Velp,  
gedaagde,  
proc. mr W. Taekema,  
adv. mr N.W. Mulder te Amsterdam.

**Het geding**

1. Nadat partijen blijkens de bij conclusie van eis in het geding gebrachte "Akte van prorogatie" overeengekomen waren hun geschil dadelijk ter kennis van dit gerechtshof te brengen, hebben eisers (hierna ook te noemen: Shield Mark) bij met de dagvaarding zakelijk overeenstemmende conclusie van eis (met producties) gevorderd, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

(i) gedaagde (hierna ook te noemen: Kist) te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van Shield Mark dan wel - op basis van de subsidiaire grondslag - Kist te verbieden onrechtmatig te handelen jegens Shield Mark, meer in het bijzonder door hem te verbieden ieder gebruik van het in het petitum afgebeelde merk bestaan uit een notenbalk met daarin een negental muzieknoden, of een daarmee overeenstemmend teken, in de Benelux ter onderscheiding van de in het petitum omschreven waren en/of diensten, onder welk gebruik eveneens valt het opeenvolgend ten gehore (doen) brengen van de eerste negen noten van "Für **Elise**", zulks op straffe van een dwangsom van f 1000 per overtreding;

(ii) Kist te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van Shield Mark dan wel - op basis van de subsidiaire grondslag - Kist te verbieden onrechtmatig te handelen jegens Shield Mark, meer in het bijzonder door hem te verbieden ieder gebruik van het merk, bestaande uit de eerste negen tonen van Für **Elise**:

(Voor afbeelding zie tijdschrift)

of een daarmee overeenstemmend teken, in de Benelux ter onderscheiding van de in het petitum omschreven waren en/of diensten, onder welk gebruik eveneens valt het opeenvolgend ten gehore (doen) brengen van de eerste negen noten van "Für **Elise**", zulks op straffe van een dwangsom ter grootte van f 1000 per overtreding;

(iii) Kist te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van Shield Mark dan wel - op basis van de subsidiaire grondslag - Kist te verbieden onrechtmatig te handelen jegens Shield Mark, meer in het bijzonder door hem te verbieden ieder gebruik van

het merk bestaat uit de opeenvolgende muzieknoten e, dis, e, dis, e, b, d, c, a of een daarmee overeenstemmend teken, in de Benelux ter onderscheiding van de in het petitum omschreven hierboven onder (i) genoemde waren en/of diensten, onder welk gebruik eveneens valt het opeenvolgend ten gehore (doen) brengen van de eerste negen noten van "Für **Elise**", zulks op straffe van een dwangsom van f 1000 per overtreding;

(iv) Kist te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van Shield Mark dan wel - op basis van de subsidiaire grondslag - Kist te verbieden onrechtmatig te handelen jegens Shield Mark, meer in het bijzonder door hem te verbieden ieder gebruik van KUKLEKUUUUU

of een daarmee overeenstemmend teken in de Benelux ter onderscheiding van de in het petitum omschreven waren, onder welk gebruik eveneens valt het ten gehore (doen) brengen van het geluid van een kraaiende haan, zulks op straffe van een dwangsom van f 1000 per overtreding;

(v) Kist te veroordelen ten titel van schadevergoeding aan Shield Mark te betalen een bedrag van f 5000;

(vi) Kist te veroordelen in de kosten van het geding.

2. Onder overlegging van een tweetal producties heeft Kist een memorie van antwoord genomen, waarna Shield Mark en Kist, ieder onder overlegging van producties, hebben gerepliceerd en gedupliceerd.

3. Partijen hebben ter zitting hun standpunten doen bepleiten. Shield Mark door haar procureur en Kist door zijn advocaat. Bij die gelegenheid hebben beide partijen producties in het geding gebracht, Kist bij akteverzoek. Onder overlegging van de processtukken, waaronder de pleitaantekeningen, hebben partijen arrest gevraagd.

#### **Beoordeling**

4. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken en voorts blijkend uit overgelegde producties, staat tussen partijen het navolgende vast:

a. Shield Mark is rechthebbende op het merk met het inschrijvingsnummer 517166. Dit merk is gedeponereerd op 5 juni 1992. Blijkens de overgelegde kopie van het afschrift uit het Benelux-register betreft het een "beeldmerk". Het is op dit afschrift als volgt afgebeeld:

(Voor afbeelding zie tijdschrift)

(volgt verder onder b t/m n een opsomming van een serie woord- en beeldmerken die bestaan uit een omschrijving van muzieknoten, een omschrijving van de eerste noten van "Für **Elise**", de woorden KUKLEKUUUUU en HET GEKRAAI VAN EEN HAAN).

o. Kist, die onder de naam "Memex" een juridisch adviesbureau heeft, adviseert met name op het gebied van reclamerecht, merkenrecht, auteursrecht en in het algemeen op het gebied van de commerciële communicatie. Kist houdt zich voorts bezig met het organiseren van seminars op het gebied van intellectuele eigendom en marketing en het (op dat gebied) uitgeven van nieuwsbrieven.

p. Op 1 januari 1995 is Kist een reclamecampagne begonnen. In die reclameuitingen wordt gebruik gemaakt van een herkenningstune bestaande uit de eerste

negen noten van Für **Elise**. Kist gebruikt deze herkenningstone ook in zijn telefooncentrale. Voorts worden de eerste negen noten ten gehore gebracht wanneer van hem afkomstige tijdschriften genomen worden uit in de boekhandel en in de kiosk geplaatste displays. Tenslotte biedt Kist een computerprogramma aan dat bij het opstarten het geluid van een kraaiende haan uit de computer laat weerklinken.

5. Aan haar vorderingen legt Shield Mark primair ten grondslag dat Kist door de onder 4 sub p samengevatte gedragingen inbreuk maakt op haar merkrechten en subsidiair dat Kist onrechtmatig handelt.

6. Het verweer van Kist kan als volgt worden samengevat:

*A. Primair*

Aan Shield Mark komen geen merkrechten toe omdat:

- a) klanken geen tekens zijn in de zin van art. 1 Eenvormige Benelux-wet op de merken (BMW);
- b) klanken niet kunnen dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden;
- c) klanken niet kunnen worden gedeponeerd;
- d) klankmerken in strijd zijn met het beginsel van rechtszekerheid.

*B. Subsidiair*

De specifieke door Shield Mark gepretendeerde klankmerken, dat wil zeggen de openingsmaten van Für **Elise** en het hanengekraai, zijn geen tekens die als merk kunnen functioneren.

*C. Meer subsidiair*

De specifieke door Shield Mark gepretendeerde klankmerken, dat wil zeggen de openingsmaten van Für **Elise** en het hanengekraai, zijn geen rechtmatige merken. Ook al zouden de klankmerken kunnen onderscheiden, dan mogen zij dit niet.

*D. Nog meer subsidiair*

Erkenning van een klankmerk met betrekking tot de openingsmaten van Für **Elise** zou in strijd zijn met het auteursrecht.

*E. Nog meer subsidiair*

Onvoldoende overeenstemming bestaat tussen de uitvoering van de openingsmaten van Für **Elise** van de versie van Shield Mark en de uitvoering van Kist.

*F. Ten aanzien van de subsidiaire grondslag*

Kist handelt niet onrechtmatig.

7. Het hof zal eerst onderzoeken of klanken tekens zijn in de zin van art. 1 BMW en of klanken gedeponeerd kunnen worden.

7.1. De eerste volzin van art. 1 BMW luidt:

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

Krachtens art. 39 BMW is deze bepaling van overeenkomstige toepassing op dienstmerken.

7.2. De tekst van art. 1 is niet gewijzigd bij de aanpassing van de BMW aan de Eerste Richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104 EEG, *PbEg.* 11 februari 1989, L 40/1) in de BMW, ondanks het feit

dat art. 1 BMW - in ieder geval tekstueel - afwijkt van de in dit opzicht relevante bepaling (art. 2) van de Richtlijn. Art. 2 Richtlijn luidt:

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

Vergelijk het gelijklopende art. 4 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993 (*PbEg.* 14 jan. 1994, L 11/1).

7.3. Het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen (BMW, editie Schuurman en Jordens, nr. 47 I, p. 38) vermeldt over art. 2 Richtlijn:

Artikel 2 van de richtlijn, dat betrekking heeft op tekens welke voor bescherming in aanmerking komen, geeft geen aanleiding tot aanpassing van de BMW. De tekst van dit artikel komt nagenoeg overeen met artikel 1 van de BMW. Weliswaar vereist artikel 1 van de BMW anders dan artikel 2 van de richtlijn niet dat tekens voor grafische weergave vatbaar moeten zijn, in de praktijk moeten tekens wel aan dit vereiste voldoen om voor bescherming als merk in aanmerking te komen.

7.4. Wat het vereiste van vatbaarheid van grafische voorstelling betreft, bestaat naar de mening van de regeringen derhalve in de praktijk geen verschil tussen art. 1 BMW en art. 2 van de Richtlijn. Naar de kennelijke opvatting van de regeringen bestaat aldus op dit punt geen materieel verschil tussen de Richtlijn en art. 1 BMW.

7.5. De redactie van beide bepalingen laat er geen twijfel over bestaan dat beide bepalingen niet een limitatieve opsomming beogen te geven van tekens die een merk kunnen zijn: beide bepalingen spreken over "alle tekens ...". In dit verband kan worden gewezen op het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen (*Trb.* 1962, 58) bij artikel 1:

Het (artikel) houdt een uitvoerige, maar geenszins limitatieve opsomming in van de tekens, die merken kunnen zijn. Deze tekens moeten aan een gemeenschappelijke eis voldoen: dienen ter onderscheiding van de waren van een bepaalde onderneming. Bescherming wordt dus slechts toegekend aan merken van waren en die merken moeten onderscheidend vermogen bezitten.

en op overweging 7 van de preambule van de Richtlijn:

Overwegende dat het doel van de aanpassing alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle Lid-Statens 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 ...

7.6. In de tekst van beide bepalingen is geen aanwijzing te vinden voor de opvatting dat klanken niet begrepen zouden kunnen worden onder de tekens die als merk dienst kunnen doen. De tweede volzin van art. 1 BMW geeft slechts aan welke vormen niet als merk kunnen worden beschouwd. Art. 3 Richtlijn bevat evenmin een bepaling waaruit af te leiden is dat klanken geen merk kunnen zijn.

7.7. Desondanks valt niet uit te sluiten dat de regeringen van de Beneluxlanden klankmerken niet als tekens in de zin van art. 1 BMW hebben willen aanmerken.

Blijkens het verslag d.d. 21 november 1960 dat namens de Bijzondere Commissie van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad door C. Linden is uitgebracht, is de vraag gesteld of in de definitie van het individuele merk ook niet de "geur- en klankenmerken" moeten worden opgenomen. Het verslag vermeldt:

De drie regeringen hebben hierop geantwoord dat, hoewel in artikel 1 een geenszins beperkende opsomming wordt gegeven van de "tekens" die een merk kunnen zijn, daar de rechter te dien aanzien over een grote vrijheid van opvatting beschikt, het niet in de bedoeling heeft gelegen om klanken of geuren als "tekens" aan te merken, gezien de moeilijkheden die zich momenteel voordoen bij het deponeren en publiceren daarvan. Het is evenwel niet uitgesloten, dat, gezien de vooruitgang op technisch gebied, deze moeilijkheden in de toekomst grotendeels zullen verdwijnen. In verband hiermede rijst de vraag of zij definitief van de wetgeving op de merken moeten worden uitgesloten.

Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, zou vóór het woord "tekens" het woord "zichtbare" kunnen worden ingevoegd.

Hieruit laat zich afleiden dat de regeringen klanken niet als "tekens" in de zin van art. 1 BMW hebben willen aanmerken. Dit standpunt was niet gebaseerd op bezwaren van principiële aard; het werd ingegeven door het feit dat er nog geen oplossingen waren voor het deponeren van klankmerken. Door het niet toevoegen van het woord "zichtbare" liet de Benelux-wetgever de mogelijkheid open om, zodra een technische oplossing was gevonden voor het depot van klankmerken, klankmerken toe te laten zonder genoodzaakt te zijn het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken wat art. 1 van de BMW betreft, te wijzigen.

7.8. Uit het feit dat de regeringen in hun antwoord spreken over "vooruitgang op technisch gebied", leidt het hof af dat de regeringen deponering van bijvoorbeeld een klankmerk door middel van de afbeelding van een notenbalk met noten, de vermelding in taal van de muzieknoden, de in woorden omschreven verwijzing naar de eerste tonen van een bestaande pianosonate, of een onomatopee, kennelijk niet als een adequate oplossing beschouwden. Aangenomen moet worden dat de regeringen voor ogen stond deponering van een geluidsdrager waarvan het publiek op de een of andere manier kennis zou kunnen nemen.

7.9. Is inmiddels een door de regeringen bedoelde technische oplossing voor de deponering van klankmerken gevonden? Het Uitvoeringsreglement en/of Toepassingsreglement zouden uitsluitel moeten geven. Het hof stelt vast dat art. 1 Uitvoeringsreglement aanhef en onder b, ook na de laatste wijziging als gevolg van het Protocol van 20 november 1995, *Trb.* 1995, 294, nog steeds voorschrijft dat het Benelux-depot van een merk geschiedt in het Nederlands of het Frans door de indiening van een document, waarop voorkomen: (...) *b. de afbeelding van het merk*; gelet op het onder 7.8 overwogene moet een visuele weergave van de klanken als inadequaet worden aangemerkt. Ook het Toepassingsreglement bevat geen bepaling omtrent klankmerken.

7.10. Anders dan Shield Mark kan het hof in het weergegeven antwoord van de regeringen niet lezen, dat de regeringen het aan de rechter hebben willen overlaten klankmerken al dan niet te aanvaarden. Shield Mark ziet eraan voorbij dat de rechter

pas een oordeel over de geldigheid van een merk kan geven als het merk op een juiste wijze is gedeponeerd. De wijze waarop klankmerken gedeponeerd behoren te worden, was nu juist het probleem waarvoor bij de totstandkoming van het Benelux-Verdrag inzake warenmerken nog geen oplossing was gevonden en dat de reden was van het afwijzende standpunt van de regeringen ten aanzien van klankmerken. Naar het oordeel van het hof is het niet aan de rechter van één van de verdragsluitende Staten voor de gehele Benelux geldende voorschriften vast te stellen met betrekking tot de wijze waarop klankmerken gedeponeerd dienen te worden.

7.11. Is in casu sprake van correcte depots van klankmerken? De depots hierboven genoemd onder 4 sub a en b, betreffen blijkens de teksten op de genoemde kopieën, beeldmerken. De depots genoemd onder 4 sub c, d, e en f, betreffen blijkens de teksten op de genoemde kopieën, woordmerken.

Met de beste wil van de wereld kunnen deze depots niet als klankmerken worden beschouwd.

De depots genoemd onder 4 sub g, h, i en j, betreffen blijkens de teksten op de genoemde kopieën, woordmerken, de depots genoemd sub k en l betreffen blijkens de teksten op de genoemde kopieën, beeldmerken, de depots genoemd sub m en n, woordmerken.

Door de vermelding klankmerk met de hierboven weergegeven toevoegingen onder het kopje "In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder omschrijving, onderscheidende elementen, wordt verwarring gecreëerd. Ten eerste voldoen die vermelding en toevoegingen niet aan datgene waarop de kopjes betrekking hebben. Ten tweede doen die vermelding en toevoegingen twijfel ontstaan aan de juistheid van hetgeen onder het kopje "Woordmerk" en "Beeldmerk" is weergegeven. Een en ander doet denken aan het schilderij van de Belgische schilder Magritte waarop een pijp is afgebeeld met de tekst "Ceci n'est pas une pipe". Wat een schilder vrij staat: verwarring doen ontstaan bij de kijker over werkelijkheid en afbeelding, behoort de deposant van een merk achterwege te laten. Met het oog op de rechtszekerheid voor derden dient een depot geen misverstanden te wekken over hetgeen de deposant als merk beschermd wil zien. De depots genoemd onder 4 sub g tot en met n bevatten geen ondubbelzinnige informatie voor derden; zij roepen in het leven wat depots juist moeten voorkomen: onduidelijkheid.

Deze depots zijn van recente datum. Niet bekend is of het Benelux-Merkenbureau zich, gelet op het bepaalde in art. 6 onder A eerste lid BMW in verbinding met art. 3 lid 1 Uitvoeringsreglement, ten opzichte van Shield Mark op het standpunt heeft gesteld dat de depots niet aan de vereisten voldoen. Zelfs als dat niet is gebeurd, kan het hof niet van geldige depots uitgaan. De depots missen de essentiële hoedanigheden van duidelijkheid en ondubbelzinnigheid.

7.12. Het bovenstaande kan als volgt worden samengevat:

- (i) De tekst van art. 1 BMW staat er niet aan in de weg klankmerken als tekens in de zin van art. 1 BMW aan te merken.
- (ii) De regeringen van de Benelux-landen hebben bij de totstandkoming van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken klankmerken als tekens in de zin van art. 1

BMW willen uitsluiten zolang geen technisch adequate wijze van deponering van klankmerken bestond.

(iii) Sedert de totstandkoming van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken is geen regeling met betrekking tot het depot van klankmerken in de BMW en de reglementen opgenomen.

(iv) Het is niet aan de rechter van één van de verdragsluitende Staten vast te stellen op welke wijze klankmerken gedeponeerd kunnen worden.

(v) De depots van Shield Mark kunnen niet als deugdelijke depots van klankmerken worden beschouwd.

7.13. Uit het vorenstaande volgt dat Shield Mark geen bescherming toekomt op grond van klankmerken: klankmerken zijn geen tekens in de zin van art. 1 BMW en zij kunnen niet als merken worden gedeponeerd. Daarop stuiten af de vorderingen van Shield Mark voorzover gebaseerd op merkrechten met betrekking tot klanken.

7.14. Het hof wil nog het volgende opmerken. Art. 4

Gemeenschapsmerkenverordening verlangt dat tekens vatbaar zijn voor grafische voorstelling. Art. 26 bepaalt dat de aanvraag om een Gemeenschapsmerk "een afbeelding van het merk" moet bevatten. De Regels ter toepassing van deze verordening (Verordening nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG), nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk) geven in regel 3 nadere voorschriften. Opmerkelijk is dat een Kamer van Beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt te Alicante onlangs in verband met een geurmerk heeft overwogen (zie *BIE* 1999, 199):

In contrast to three dimensional and colour marks, which are dealt with under Rule 3 IR, there are no conditions laid down in the Implementing Regulation concerning the representation of olfactory marks.

The question then arises whether or not this *description* ("the smell of fresh cut grass" voor tennisballen, Hof) gives clear enough information on those reading them to walk away with an immediate and unambiguous idea of what the mark is when used in connection with tennis balls.

The smell of freshly cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognises from experience. For many, the scent or fragrance of freshly cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences.

The Board is satisfied that the description provided for the olfactory mark sought to be registered for tennis balls is appropriate and complies with the graphical representation requirement of Article 4 CTMR. (= Gemeenschapsmerkenverordening, Hof)

Niet zozeer opmerkelijk zijn de bijna poëtische, beeldende overwegingen van de Kamer van Beroep - in merkenrechtelijke aan auteursrechtelijke beslissingen zijn deze bepaald niet ongewoon - maar wel de ruimhartige wijze waarop de Kamer van Beroep de eis van grafische voorstelling uitlegt. Niet zonder belang is dat de deposant van een Gemeenschapsmerk op het aanvraagformulier de keuze heeft tussen "woordmerk, beeldmerk, driedimensionaal en ander" en dat ook een

afzonderlijke code bestaat voor "klankmerk".

Uit overgelegde producties valt af te leiden dat een aantal nationale merkenbureaus het depots van klankmerken accepteert in de vorm van een notenbalk met noten.

Gelet op het hierboven overwogene bestaat naar het oordeel van het hof voor een dergelijke aanpak in de Benelux vooralsnog geen ruimte.

8. Uit het slot van de pleitaantekeningen van de raadsman van Shield Mark blijkt dat zij zich voorts op het standpunt stelt dat indien geoordeeld zou worden dat zij slechts rechthebbende is op woord- en beeldmerken, Kist inbreuk maakt op haar merkrechten door te handelen als hierboven onder 4 sub p omschreven.

9.1. Hierboven onder 7.11. heeft het hof overwogen dat de depots genoemd onder 4 sub g tot en met n wegens het gemis aan duidelijkheid en ondubbelzinnigheid niet als geldige depots kunnen worden beschouwd; of het gaat om woord- of beeldmerken is niet duidelijk. Volgens Shield Mark was het de uitdrukkelijke bedoeling klankmerken te deponeren. Het hof is van oordeel dat Shield Mark geen rechten kan ontlenen aan deze ondeugdelijke depots.

9.2. De depots genoemd onder 4 sub a en b betreffen beeldmerken. Kist maakt gebruik van klanken. De te beantwoorden vraag is of de klanken waarin de eerste negen noten van Für **Elise** te herkennen zijn, overeenstemmen met deze beeldmerken.

9.3. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend. Niet uit het oog mag worden verloren dat het gaat om beeldmerken bestaande uit een stukje notenbalk. Het verschil tussen beeldmerken bestaan uit een stukje notenbalk enerzijds en klanken anderzijds is, ook als die klanken overeenkomen met de in het beeldmerk afgebeelde muzieknoden, naar het oordeel te groot om van overeenstemming te spreken.

9.4. De depots genoemd onder 4 sub c, d en e, betreffen woordmerken. Kist maakt slechts gebruik van klanken. Ook hier is de te beantwoorden vraag of die klanken waarin de eerste negen noten van Für **Elise** te herkennen zijn, overeenstemmen met de woordmerken.

9.5. Wederom benadrukt het hof nog eens dat het gaat om woordmerken en dus niet om klankmerken. Hoe men de gedeponeerde woordmerken die bestaan uit teksten, ook uitspreekt, nimmer zullen deze teksten klinken als de klanken die Kist gebruikt. Van overeenstemming is naar het oordeel van het hof dan ook geen sprake.

9.6. Het depot genoemd onder 4 sub f, is eveneens een woordmerk. Stemt de klank waarvan Kist zich bedient en die bestaat uit het geluid van een kraaiende haan, overeen met het woordmerk KUKLEKUUUUU?

9.7. Blijkens considerans 10 van de eerder genoemde Richtlijn dient het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring te worden uitgelegd, en hangt het gevaar van verwarring van vele factoren af *"en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten"*.

9.8. Met betrekking tot het hanengekraai heeft Shield Mark het volgende gesteld. Shield Mark heeft een softwarepakket ontwikkeld met informatie over het kiezen

van een merknaam en over de mogelijkheden om een dergelijke naam te beschermen. Dit programma is vastgelegd op een floppydisk. De markt voor deze (gespecialiseerde) software bestaat uit juristen en marketeers. Als het programma van de disk wordt gestart, klinkt uit de computer hard het gekraai van een haan. Deze softwarepakketten worden sinds februari 1993 bij vele honderden verkocht. Het gekraai van de haan is onder juristen en marketeers inmiddels een zeer populair en herkenbaar geluid geworden.

Kist biedt sinds 1 januari 1995 een qua inhoud en opzet vrijwel identiek computerprogramma aan, dat bij het opstarten het geluid van een kraaiende haan uit de computer laat weerklinken.

9.9. Kist heeft een en ander niet weersproken.

9.10. Het hof stelt vast dat Shield Mark niets heeft gesteld over gebruik van haar woordmerk. Over de bekendheid van dit woordmerk kan daarom niets worden gezegd. Dit in aanmerking nemende en voorts dat in auditief opzicht een niet onaanzienlijk verschil bestaat tussen het uitgesproken woordmerk van Shield Mark en de klank waarvan Kist gebruik maakt, oordeelt het hof dat verwarringsgevaar tussen het woordmerk van Shield Mark en de klank die Kist gebruikt op het door hem aangeboden computerprogramma, niet te duchten is.

9.11. Geconcludeerd moet worden dat Kist geen inbreuk maakt op woord- en beeldmerken van Shield Mark.

10. Of de subsidiaire grondslag van de vorderingen van Shield Mark tot toewijzing van de vorderingen kan leiden, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de hierboven sub 4 onder p genoemde handelingen van Kist gevaar voor verwarring opleveren. Shield Mark stelt dat dit het geval is, Kist bestrijdt het.

10.1. Met betrekking tot het gebruik van de eerste negen noten van Für **Elise** door Shield Mark gaat het hof uit van de volgende door Shield Mark gesteld en door Kist niet weersproken feiten:

- Shield Mark prijst zichzelf aan met behulp van advertenties in de media. Daarbij hoort ook een serie reclameboodschappen welke sedert oktober 1992 wekelijks via de landelijke radiozenders wordt uitgezonden. De reclameboodschap begint telkens met een herkenningstune, een zogenaamde jingle, welke bestaat uit de eerste negen noten van Für **Elise**.

- Sinds februari 1993 brengt Shield Mark nieuwsbrieven over haar diensten op de markt. Die nieuwsbrieven liggen in een display op de toonbank bij boekhandels en kiosken. Op het moment dat er een nieuwsbrief uit het display wordt genomen, klinkt daaruit de herkenningstune: de eerste negen noten van Für **Elise**.

10.2. Voorts heeft Kist niet betwist dat door de langdurige en frequente uitzending van de reclamespotjes de jingle voor het Nederlandse publiek zeer herkenbaar is geworden direct in verband wordt gebracht met Shield Mark.

10.3. Op grond van de vaststaande feiten is het hof niet alleen van oordeel dat bij het publiek verwarring te duchten is met betrekking tot de herkomst van de waren en diensten van Shield Mark en Kist, maar ook dat verwarringsgevaar bestaat tussen de ondernemingen van Shield Mark en Kist. Het stichten van deze verwarring door Kist is onrechtmatig ten opzichte van Shield Mark. Dat de betreffende klanken tot het

publiek domein behoren, doet aan dit oordeel niet af: het enkele feit dat het muziekfragment tot het publiek domein behoort, verhindert niet dat dit fragment - gelijk in casu - door langdurig en frequent gebruik in een bepaalde context onderscheidend vermogen krijgt. Dat Kist bij de reclame tevens gebruik maakt van het teken Memex, neemt in dit geval het verwarringsgevaar niet weg.

10.4. Gelet op hetgeen over het gebruik van het geluid van een kraaiende haan door Shield Mark (overweging 9.8) en door Kist (overweging 4 onder p) is komen vast te staan en in aanmerking nemende dat dit geluid door Kist op dezelfde wijze wordt gebruikt op een vrijwel identiek computerprogramma, terwijl niet ontkend kan worden dat dit geluid in verband met een computerprogramma onderscheidend vermogen heeft, is het hof van oordeel dat Kist zowel verwarring bij het publiek wekt met betrekking tot de herkomst van de computerprogramma's als verwarring wekt tussen de ondernemingen van Shield Mark en Kist. Dit is als onrechtmatig ten opzichte van Shield Mark aan te merken. Dat Kist tevens gebruik maakt van het teken Memex, neemt in dit geval het verwarringsgevaar niet weg. Irrelevant is voorts dat het geluid van een kraaiende haan tot het publiek domein behoort: het enkele feit dat dit geluid tot het publiek domein behoort, verhindert niet dat het geluid - gelijk in casu - door langdurig en frequent gebruik in een bepaalde context onderscheidend vermogen krijgt.

Ter vermijding van misverstanden merkt het hof op dat in casu de onrechtmatigheid van het handelen van Kist niet gelegen is in het gebruik van de eerste negen noten van Für **Elise** of het hanengekraai zonder meer, maar in het gebruik van deze klanken als onderscheidingsmiddelen in verband met zijn onderneming, zijn diensten en zijn waren, terwijl overeenstemmende klanken al geruime tijd eerder als herkenbare onderscheidingsmiddelen worden gebruikt door Shield Mark in verband met een vrijwel identieke onderneming en vrijwel identieke diensten en waren. Shield Mark heeft geen monopolie op het gebruik van genoemde klanken; zij kan zich slechts verzetten tegen het verwarringsgevaar dat Kist in de gegeven omstandigheden in het leven roept.

Het gebruik van de eerste negen noten van Für **Elise** in de telefooncentrale van Kist, acht het hof niet onrechtmatig. Het is van algemene bekendheid dat in telefooncentrales allerlei (delen van) bekende melodieën ten gehore worden gebracht niet als onderscheidingsmiddel maar als zoethoudertje voor de opbeller die op verbinding wacht.

10.5. Uit het bovenstaande volgt dat de vorderingen voorzover gebaseerd op onrechtmatig handelen, als na te melden toewijsbaar zijn.

10.6. De gevorderde schadevergoeding is niet toewijsbaar omdat zij in het geheel niet is geadstrueerd.

11. In het feit dat partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, vindt het hof aanleiding de proceskosten te compenseren.

### **Beslissing**

Het gerechtshof:

Verbiedt Kist in reclame-uitingen en in de ten processe bedoelde displays gebruik te maken van de eerste negen noten van Für **Elise**, op straffe van een dwangsom van f

1000 per overtreding;

Verbiedt Kist in het door hem aangeboden computerprogramma het geluid van een kraaiende haan op te nemen dat bij het opstarten weerklinkt, op straffe van een dwangsom van f 1000 per overtreding;

Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Wijst af het meer of anders gevorderde;

Compenseert de proceskosten in dier voege dat partijen ieder de eigen kosten moeten dragen.

(Beroep in cassatie ingesteld, *bew.*)