

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremsat den 3. april 2003¹

1. Spørgsmål vedrørende fortolkningen af varemærkedirektivets² artikel 2 og om fastlæggelsen af de tegn, der kan være genstand for denne form for industriel ejendomsret, befinder sig ikke længere i kulisserne, men indtager nu en fremtrædende rolle på den juridiske scene.

2. Domstolen har for nylig udtalt sig om muligheden for at registrere dufte som varemærker³ og udtaler sig snart om registreringen af farver uden specifik form eller kontur som varemærker⁴. I denne sag skal den samme problemstilling belyses for så vidt angår lyde.

3. Høge Raad der Nederlanden spørger, om lyde opfylder betingelserne i ovennævnte bestemmelse for, at et tegn kan udgøre et varemærke, og i bekræftende

fald, i hvilken form registreringen skal foretages.

I — Faktiske omstændigheder og tvisten i hovedsagen

4. Shield Mark BV (herefter »Shield Mark«) er indehaver af 14 varemærker, der er registreret hos Benelux-varemærkemyndigheden (Benelux-Merkenbureau). 11 af disse varemærker består af de første vemodige takter i klaverstykket »Für Elise«⁵, der er komponeret af Ludwig van Beethoven⁶, og de øvrige tre består af en hanes galen.

1 — Originalsprog: spansk.

2 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »varemærkedirektivet« eller »direktivet«).

3 — Dom af 12.12.2002, sag C-273/00, Sieckmann, Sml. I, s. 11737, hvori jeg fremsatte forslag til afgørelse den 6.11.2001.

4 — Dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel Groep, Sml. I, s. 3793, hvori generaladvokat Léger fremsatte forslag til afgørelse den 12.11.2002.

5 — Bagatel i a-mol (WoO 59).

6 — Komponisten har selv givet stykket undertitlen »Minder fra 27.4.1808«, hvilken dag han blev inviteret på et besøg, hvor han mødte unge mennesker i forskellige aldre. En kon pige, der hed Elise, tiltrak sig i høj grad hans opmærksomhed. Efter at hun havde fået at vide, hvem gæsten var, fortalte hun ham, at hun selv var kunstner, fordi hun kunne spille klaver. Beethoven bad hende, inden han tog afsked, om at spille for ham, og Elise fortolkede værker af forskellige komponister, men da han foreslog hende at spille en af hans sonater, svarede hun med beklagelse, at hun ikke kunne spille dem, fordi de var alt for svære at spille. Mesteren lovede hende at komponere et meget let stykke for, at hun kunne spille det på klaveret (optegnelse af K. Groenewolf, der er omtalt i tidsskriftet »Angulus« fra juni 1994, s. 29). Andre kritikere, såsom A. Reverter (*Beethoven*, Ed. Peninsula, Barcelona, 1998, 2. udg., s. 115), er af den opfattelse, at bagatellen blev komponeret i 1810 og medtaget i et hæfte med flere forskellige stykker, dog ikke under navnet Elise, men derimod Teresa Malfatti, som var en af de ulykkelige forelskelser, som musikeren fra Bonn havde. Ændringen af titlen skulle skyldes en uforklarlig fejl begået af udgiveren Noht, der offentliggjorde værket i 1867. I samme retning W. Kinderman, *Beethoven*, Oxford University Press, Oxford-New York, 1995, s. 146.

5. I den første gruppe udgør registreringen af fire varemærker⁷ et nodesystem med de ni første noder i det nævnte musikstykke. Det tredje og det fjerde varemærke er ledsaget af bemærkningen »lydmærke. Mærket udgøres af den musikalske gengivelse af de i nodesystemet (grafisk) gengivne toner«. Hvad angår det første af disse to sidstnævnte varemærker er det præciseret, at melodien skal »spilles på klaver«.

6. To andre varemærker⁸ er ordmærker, og de er i registreringen beskrevet på denne måde: »de første ni noder af »Für Elise««. Ud over disse to sidstnævnte varemærker findes der yderligere to⁹, der har den samme beskrivelse, men som er indleveret som lydmærker: »Mærket udgøres af den musikalske gengivelse af de beskrevne noder«. Det er for det første varemærke præciseret, at noderne skal »spilles på klaver«.

7. Der findes en tredje gruppe på tre varemærker¹⁰ med beskrivelsen »e, dis, e, dis, e, b, d, c, a«. Selv om det første varemærke er et ordmærke, er de to andre

lydmærker, der udgøres af den musikalske gengivelse af ovennævnte noder spillet på klaver, således som det er præciseret ved det andet varemærke.

8. Hvad angår de tre øvrige registreringer udgøres to¹¹ af dem af betegnelsen »Kukulekuuuuu«¹², hvoraf et er ledsaget af denne bemærkning: »lydmærke. Mærket er et onomatopoietikon og gengiver en hanes galen«. Det sidste varemærke¹³, der også præsenteres som »en hanes galen«, er et lydmærke, der »udgøres af den beskrevne lyd«.

9. I oktober 1992 iværksatte Shield Mark en reklamekampagne i radioen, der bestod af meddelelser, som begyndte med en kendingmelodi (jingle) bestående af de ni første noder af »Für Elise«. Shield Mark udsendte fra februar 1993 et nyhedsbrev om sin virksomhed, der blev solgt fra stativer, som var placeret på diske på biblioteker og aviskiosker. Hver gang man tog et nyhedsbrev fra stativet, kunne man høre den angivne melodi.

7 — Disse varemærker er identificeret ved nr. 517166, nr. 835113, nr. 931683 og nr. 931688, hvoraf det første vedrører varer og tjenesteydelser i klasse 35 og 41, det andet klasse 9 og 16 og det tredje og fjerde klasse 16, 41 og 42 i den internationale klassificering af varer og tjenesteydelser.

8 — Varemærkerne har nr. 535083 og nr. 835115. Det første vedrører tjenesteydelser i klasse 35 og 41, mens det andet vedrører varer i klasse 9 og 16.

9 — Der er tale om varemærkerne med nr. 931687 og nr. 931689, der begge vedrører klasse 16, 41 og 42.

10 — Med nr. 839419 (klasse 9, 16, 35 og 41), nr. 931684 (klasse 16, 41 og 42) og nr. 931686 (klasse 16, 41 og 42).

11 — Varemærkerne registreret under nr. 835114 (klasse 9, 16, 35 og 41) og nr. 931685 (klasse 9, 41 og 42).

12 — Onomatopoietikonet for et hanegal er den følgende på de forskellige officielle sprog i Unionen: *kikeriki* på tysk, *kykkeliky* på dansk, *quiquiriqui* på spansk, *kukkokiekuu* på finsk, *cocorico* på fransk, *kokoriko* på græsk, *cock-a-doodle-doo* på engelsk, *chichirichi* på italiensk, *kukeluku* på nederlandsk, *cocorocócó* på portugisisk og *kukeliku* på svensk.

13 — Nr. 931682 for varer i klasse 9 og tjenesteydelser i klasse 41 og 42.

10. Shield Mark udviklede ligeledes et edb-program rettet mod jurister og marketingspecialister, hvorved Shield Mark leverede oplysninger om valget af et varemærke og mulighederne for at beskytte det. Ved opstart af disketten kunne man på computeren høre en hanes skingrende galen.

ved dom af 27. maj 1999 Joost Kist for så vidt angik varemærkekrænkelsen, men gav Shield Mark medhold i de påstande, der var begrundet med sagsøgtes illoyale adfærd.

II — De præjudicielle spørgsmål

11. Joost Kist, der driver erhvervsvirksomhed under navnet »Memex«, yder juridisk rådgivning vedrørende navnlig markedsføringsret, varemærkeret, ophavsret og generelt vedrørende kommerciel kommunikation. Joost Kist afholder ligeledes seminarer og udgiver et nyhedsbrev om disse spørgsmål. Den 1. januar 1995 indledte Joost Kist en reklamekampagne, hvor han anvendte de samme lydmærker og de samme marketingteknikker som Shield Mark¹⁴.

13. Shield Mark har anlagt kassationsankesag ved Hoge Raad, der har besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af varemærkedirektivets artikel 2:

»1) a) Skal artikel 2 i direktiv 89/104/EØF fortolkes således, at den er til hinder for, at lyde anses for varemærker?

b) Såfremt svaret på spørgsmål 1) a) er benægtende: Medfører den ved direktivet indførte ordning, at lyde skal anses for varemærker?

12. Shield Mark anlagde sag mod Joost Kist ved Gerechthof te 's-Gravenhage (appelretten i Haag) med påstand om, at det blev forbudt Joost Kist under straf af tvangsbøder i Benelux at anvende de varemærker, som Shield Mark er indehaver af, for de varer og tjenesteydelser, som varemærkerne er registreret for. Retten frifandt

2) a) Såfremt svaret på spørgsmål 1) a) er benægtende: Hvilke krav stiller

14 — De ni første noter af »Für Elise« kunne høres i hans telefoncentral og hver gang, man tog et tidsskrift ud af de stativer, der var placeret på biblioteker og i avis kiosker. Han udbyder ligeledes et edb-program, hvor man ved opstart kan høre en hanes galen.

direktivet med hensyn til lydmærker til den i artikel 2 omhandlede mulighed for grafisk gengivelse af tegnet, og i forbindelse dermed til den måde, hvorpå ansøgning om et sådant varemærke skal ske?

— en digital optagelse, som kan aflyttes via internettet

— en kombination af disse muligheder

b) Nærmere bestemt, er de i punkt a nævnte krav opfyldt, såfremt lyden ansøges i form af:

— et andet middel, og i bekræftende fald hvilket?»

— nodeskrift

— beskrivelse i ord i form af et onomatopoeikon

III — Behandling af de præjudicielle spørgsmål

— beskrivelse i ord på anden måde

A — *Lyde som varemærker*

— en grafisk fremstilling som f.eks. et spektrogram eller et sonagram

14. »Kan« eller »skal« lyde kunne registreres som varemærker? Det er de spørgsmål, som Hoge Raad har stillet i de to første led af det første præjudicielle spørgsmål, der henviser til direktivets artikel 2, hvorefter »alle tegn, der kan gengives grafisk [...] for så vidt de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«, kan udgøre et varemærke.

— en lydbærer vedlagt ansøgningsformularen

15. Det retlige varemærkebegreb bygger således på to forhold: evnen til at adskille og muligheden for at kunne gengives grafisk. Et tegn skal opfylde disse to kriterier for at kunne anvendes som et varemærke.

16. I det forslag til afgørelse, jeg fremsatte i førnævnte Sieckmann-sag, forklarede jeg, at mennesket også opfatter og genkender meddelelser, dvs. kommunikerer, ved hjælp af andre sanser end synet¹⁵, og at sådanne budskaber derfor kan anvendes som et varemærke¹⁶, idet de har »potentielt for-
nødent særpræg«¹⁷.

17. Det er korrekt, at der i den nævnte sag var tale om duftmærker, men de betragtninger, jeg redegjorde for vedrørende dufte, gælder for meddelelser, der opfattes via hørelsen. Det var også Domstolens opfattelse i dom af 12. december 2002, hvori den bekræftede, at tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, kan udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2¹⁸.

Lydes, og navnlig musiks, evne til at identificere følger af deres suggestive intensitet, der forvandler lydene til et eget sprog. Marcel Proust gav fint udtryk herfor i et afgørende afsnit af *À la recherche du temps perdu*, hvor forfatteren spørger sig selv, »om musikken ikke er et enestående eksempel på det, som kunne være — hvis sproget, dannelsen af ord, analysen af idéen ikke var opfundet — sjælens kommunikation. Musikken er som en mulighed, der ikke er videreudviklet, menneskeheden gik i en anden retning, nemlig det talte og det skrevne sprogs vej«¹⁹. Denne idé støtter sig på Schopenhauers filosofi, således som den er udviklet i hans værk *Die Welt als Wille und Vorstellung*, hvori han giver musikken samme åbenbarende og transcendent funktion som den, den senere bliver tildelt i Prousts værk, idet han undgår poetiske forklaringer, og idet han giver tiden den samme opmærksomhed²⁰.

Proust omskrev kort sagt Schopenhauers tekst på litterær vis, navnlig hvad angår den evne, som musikken har til at fortolke tingenes inderste væsen²¹, idet romanen støtter sig til en metafysisk æstetik, hvis abstrakte og teoretiske indhold han fortolker i oplevelser, handlinger og følelser, der udgør substansen i et kunstværk²², og under hensyn navnlig til, at musikken efterligner livet og giver en forestilling på

15 — W. Benzov, *Beethoven's Anvil, Music in Mind and Culture*, Ed. Basic Books, New York, 2001, s. XI ff., gennemfører en fascinerende undersøgelse af idéen om, at musikken knytter mennesket til den sociale verden.

16 — Jf. punkt 21 ff.

17 — Punkt 28 i det forslag til afgørelse, jeg fremsatte den 24.10.2002 i de forenede sager C-53/01 til C-55/01, Linde m.fl., Domstolens dom af 8.4.2003, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser.

18 — Jf. præmis 42 og domskonklusionens punkt 1.

19 — M. Proust, *À la recherche du temps perdu, La prisonnière*, Ed. Gallimard, La Pléiade, Paris, 1988, bind III, s. 762 og 763.

20 — A. Schopenhauer, *Die Welt als Wille und Vorstellung, Le monde comme volonté et comme représentation*, Ed. P.U. F., oversættelse af A. Burdeau (1888), revideret og rettet af R. Roos, Paris, 1966, s. 340.

21 — A. Henry, *Marcel Proust, Théories pour une esthétique*, Ed. Klincksieck, Paris, 1981, s. 303.

22 — J.J. Nattiez, *Proust musicien*, Ed. Christian Bourgois, Paris, 1975, s. 162.

forhånd om det arbejde, som forfatteren skal foretage for at samle brudstykkerne til et organiseret hele, dvs. musikken virker som en ufrivillig erindring: Når man hører en melodi, man har hørt før, genkalder man sig den første gang, man hørte den, ligesom gulvfliserne hos Proust minder fortælleren om episoden med madeleinekagen²³.

18. Da akustiske budskaber således har evnen til at adskille, kan de i princippet udgøre varemærker²⁴. Høge Raads spørgsmål rækker imidlertid videre, og efter at have anerkendt, at den omtalte bestemmelse tager højde for særprægede tegn, der ikke kan opfattes visuelt, selv om bestemmelsen ikke omtaler dem udtrykkeligt²⁵, stiller den spørgsmålet, om medlemsstaterne er frit stillet med hensyn til at udelukke lyde som tegn, der kan udgøre denne slags ejendomsret.

23 — J.J. Nattiez, s. 121.

24 — Den franske og den nederlandske regering samt Shield Mark har i deres skriftlige indlæg erindret om, at Rådet og Kommissionen i de fælles erklæringer, de fremkom med i anledning af vedtagelsen af varemærkedirektivet (erklæring 9142/88) og forordningen om EF-varemærker (Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993, EFT 1994 L 11, s. 1), anerkendte, at lyde var egnede til at udgøre denne form for intellektuel ejendomsret. Sagsøgeren i hovedsagen har ligeledes bemærket, at under debatten i Europa-Parlamentet den 24.10.1988, blev det bekræftet, at ovennævnte forordning ikke er til hinder for, at lyde kan udgøre varemærker.

25 — Retten nævner faktisk lyde. Retten henviser vedrørende »ord« til en lyd, der kan gengives grafisk. »Ordet« er først og fremmest en mundtlig form for kommunikation. Det er ikke uden betydning, at den første mening, der på spansk tillægges dette udtryk, er »sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea« (Diccionario de la Real Academia de la Lengua). På fransk betyder *mot* frem for alt *chacun des sons ou groupe de sons correspondant à un sens, entre lesquels se distribue le langage* (Le Petit Robert). Ordet har samme betydning på engelsk, hvor *word* betyder *a sound or combination of sounds forming a meaningful element of speech* (The Concise Oxford Dictionary). På tysk betyder *Wort* *kleinste selbstständige sprachliche Einheit von Lautung und Inhalt beziehungsweise Bedeutung* (Duden, Deutsches Universal Wörterbuch).

19. Svaret bør være benægtende. Varemærkedirektivet er en harmoniseringsforskrift og har til formål indbyrdes at tilnærme medlemsstaternes lovgivning inden for dette område med henblik på at fjerne de forskelligheder, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet²⁶. Selv om det er sikkert, at harmoniseringen ikke er fuldstændig, da den kun omhandler forhold vedrørende de ved registrering erhvervede mærker²⁷, gælder det ikke desto mindre, at de tegn, der kan udgøre et varemærke, er omfattet af de områder, der er genstand for tilnærmelsen²⁸.

20. Et fælles marked uden hindringer for de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser indebærer, at den beskyttelse, som et varemærke nyder i en medlemsstat, svarer til den, som det tilbydes i en anden, hvilket formål kræver, at det samme tegn kan anerkendes og beskyttes som sådan på hele Unionens område. Dette indebærer, således som den franske regering har anført i sit skriftlige indlæg, at der ikke kan være forskelle fra en medlemsstat til en anden for så vidt angår arten af de tegn, der er egnede til at adskille en virksomheds varer fra andre virksomheders.

26 — Jf. første og tredje betragtning til direktivet.

27 — Jf. fjerde og femte betragtning til direktivet.

28 — »[V]irkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen, forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater; med henblik herpå bør der udarbejdes en liste med eksempler på tegn, der kan tænkes at udgøre et mærke, hvis de kan anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders [...]« (syvende betragtning til direktivet).

21. Da direktivet ikke har udelukket lyde, kan medlemsstaterne ikke forbyde registrering af lyde som varemærke, naturligvis med det forbehold at betingelserne er opfyldt, nemlig at en sådan lyd er egnet til at adskille og kan gengives grafisk.

22. Flere medlemsstaters lovgivninger nævner udtrykkeligt lyde blandt de tegn, der kan udgøre et varemærke eller en del af et varemærke. Dette er tilfældet for Tyskland²⁹, Østrig³⁰, Spanien³¹, Frankrig³², Grækenland³³, Italien³⁴ og Portugal³⁵. Andre lovgivninger — ligesom direktivet — nævner ikke lyde. Det drejer sig om de tre stater, der udgør Den Økonomiske Union Benelux³⁶, Danmark³⁷, Finland³⁸,

Irland³⁹, Det Forenede Kongerige⁴⁰ og Sverige⁴¹. Der er imidlertid ingen lovgivninger, der udtrykkeligt udelukker lyde. I øvrigt anvender alle disse lovtekster i lighed med varemærkedirektivets artikel 2 formuleringer, der angiver, at opregningen er åben og ikke udtømmende.

23. For visse af de lovgivninger, der ikke særskilt nævner lyde, har de administrative myndigheder i deres praksis dementeret påstandene om, at lyde ikke skulle kunne være genstand for denne form for industriel ejendomsret⁴², idet de har tilladt registrering heraf.

24. I lyset af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare Hoge Raads første præjudicielle spørgsmål med, at direktivets artikel 2 ikke er til hinder for, at lyde kan udgøre varemærker; det er endog forbudt for de nationale retsordener a priori at udelukke lyde fra denne mulighed.

29 — § 3, stk. 1, i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (den tyske lov om beskyttelse af varemærker og andre tegn) af 25.10.1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082).

30 — § 16, stk. 2, i Markenschutzgesetz (den østrigske lov om beskyttelse af varemærker) af 1970 (BGBl. 260/1970), som ændret ved lov BGBl. I 111/1999 og BGBl. I 191/1999.

31 — Artikel 4, stk. 2, litra b), i lov 17/2001 om varemærker af 7.12.2001 (BOE af 8.12.2001, s. 45579).

32 — Artikel 711-1 b) i Code de la Propriété intellectuelle (den franske lov om intellektuel ejendomsret), som ændret ved lov af 4.1.1991.

33 — Artikel 2, stk. 2, i lov 2239/1994 (ØEK A' 152).

34 — Artikel 16 i Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati (den italienske lov om registrerede varemærker), vedtaget ved Real Decreto 929 af 21.6.1942 (GURI 203 af 29.8.1942), med senere ændringer.

35 — Artikel 165 i Código da Propriedade Industrial (den portugisiske lov om industriel ejendomsret).

36 — Artikel 1 i Loi Uniforme Benelux sur les marques (Benelux-landenes fælles lov om varemærker) (*Nederlands Traktatenblad* 1962, nr. 58, s. 11-39), som ændret ved protokol af 2.12.1992 (*Nederlands Traktatenblad* 1993, nr. 12, s. 1-12) med virkning fra den 1.1.1996.

37 — Varemærkelovens § 2, stk. 1 (lov nr. 162 om varemærker af 21.2.1997).

38 — § 1, stk. 2, i Tavaramerkkilaki 7/1964 (den finske varemærkelov).

39 — Section 6(2) i Trade Marks Act 1996 (den irske varemærkelov).

40 — Artikel 1(1) i Trade Marks Act 1994 (Det Forenede Kongeriges varemærkelov).

41 — § 1 i Varumärkelagen (1960:644) (den svenske varemærkelov).

42 — Trade Mark Registrar i Det Forenede Kongerige har tilladt registrering af de musikalske lydmærker 2030045 (Direct Lines jingle) og 2013717 (Mr. Sheens jingle). Ved udgangen af 2002 havde Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked registreret ni lydmærker.

B — Den grafiske gengivelse af lyde

25. Som jeg har understreget, er den evne til at adskille, som lydtegn har, en nødvendig betingelse, men ikke en tilstrækkelig betingelse, for at de kan anerkendes som varemærker. De skal endvidere i henhold til direktivets artikel 2 kunne gengives grafisk, hvilket betingelse også findes i hovedparten af medlemsstaternes retsordener⁴³.

1) Betingelsens formål og gengivelsens karakter

26. Den nævnte betingelse er ikke uvæsentlig og finder sin berettigelse i den registreringsordning, som direktivet bygger på⁴⁴, og hvorefter de enerettigheder, som et varemærke indebærer, opnås ved registreringen heraf⁴⁵. »Hvis en virksomhed tilegner sig bestemte tegn og betegnelser med henblik på at adskille sine varer og tjeneste-

ydelser fra andre virksomheders, må man vide helt nøjagtigt, hvilke symboler den gør til sine, for at de andre virksomheder ved, hvad de har at holde sig til«⁴⁶.

27. Dette påbyder retssikkerhedsprincippet⁴⁷. Registreringsmyndighederne, de andre erhvervsdrivende og forbrugerne generelt skal have mulighed for med nøjagtighed at gøre sig bekendt med, hvad der er givet beskyttelse for, og dette gør det muligt for registreringsmyndighederne at opfylde deres forpligtelser, for de erhvervsdrivende at udøve deres rettigheder uden at krænke varemærkeindehaverens rettigheder og for forbrugerne at udvælge varer og tjenesteydelser i henhold til deres oprindelse under en ordning med fri konkurrence⁴⁸.

28. »Tegn, som udgør et varemærke, gives grafisk for at beskytte og give en omtale af det forhold, at en virksomhed har tilegnet sig disse tegn og gjort dem til sine med henblik på at individualisere varer og tjenesteydelser«⁴⁹.

43 — Jf. fodnote 50 i mit forslag til afgørelse i Sieckmann-sagen. Det spanske lovforslag, som jeg henviste til i denne fodnote, er i dag lov nr. 17/2001, der allerede er omtalt.

44 — Jf. fjerde betragtning til direktivet og artikel 1.

45 — Jf. direktivets artikel 5. Sjette betragtning til forordningen om EF-varemærker giver klart udtryk for denne idé: »Retten til EF-varemærket kan kun stiftes ved registrering.« Generaladvokat Léger har i sit forslag til afgørelse i Libertel Groep-sagen bekræftet, at »det er på grundlag af den grafiske gengivelse af tegnet, der findes i registreringsansøgningen, at undersøgelsen af alle betingelserne for opnåelse af varemærkerettigheder skal foretages, og gengivelsen, som er afgørende for de rettigheder og forpligtelser, der følger af varemærkeregistreringen« (punkt 60).

46 — Punkt 36 i mit forslag til afgørelse i Sieckmann-sagen.

47 — Jf. punkt 36 i forslaget til afgørelse i Sieckmann-dommen og dommens præmis 37.

48 — Jf. præmis 48 ff. i Sieckmann-dommen.

49 — Punkt 38 in fine i mit forslag til afgørelse i Sieckmann-sagen.

29. Det er ikke alle visuelle fremstillinger, der kan opfylde dette formål, idet gengivelsen skal være »klar og præcis, k[unne] stå alene, [være] let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv«⁵⁰. Gengivelsen skal være let tilgængelig og forståelig, således at alle de berørte, altså de andre producenter og forbrugerne, kan identificere den, når de undersøger registeret. Gengivelsen skal være klar, præcis og kunne stå alene, således at der ikke er tvivl om den betegnelse, der er givet eneret til. Gengivelsen skal være bestandig og objektiv, således at hverken tidens gang eller en ændring af modtageren påvirker identifikationen eller opfattelsen af tegnet.

30. Da de betegnelser, der udgør et varemærke, ikke nødvendigvis skal være visuelle, således som jeg har understreget, skal gengivelsens ovennævnte egenskaber tilpasses i overensstemmelse med disse betegnelseres særlige art, således at de kan nøjagtigt kan identificeres.

2) De forskellige former for grafisk gengivelse af lyde

31. Jeg må derfor for så vidt angår tegn, der opfattes med hørelsen, stille mig de samme spørgsmål, som jeg gjorde i mit forslag til afgørelse i Sieckmann-sagen for så vidt angik duftmærker: Kan man »tegne« en lyd? Kan en lyd gengives grafisk med en præcision og klarhed, som alle forstår?

32. Svaret må være mere nuanceret end ved dufte, for hvilke jeg anførte, at denne type tegn ikke kan gengives grafisk på den måde, som direktivets artikel 2 kræver⁵¹.

33. Besvarelsen skal ikke være lige så kategorisk for lyde. For det første, således som jeg allerede har anført⁵², er det talte sprog blot en lydlig kommunikation, og skriftsproget udgør den grafiske gengivelse heraf. Det kan helt abstrakt ikke benægtes, at lyde kan gengives ved hjælp af skrift.

34. Det tilkommer medlemsstaternes retsinstanser i det enkelte tilfælde at afgøre, om »tegningen« af et lydmærke konkret opfylder de formål, som fællesskabslovgiver forfølger med kravet om grafisk gengivelse. Dette er ligeledes opfattelsen hos Shield Mark, Nederlandenes og Italiens regeringer samt Kommissionen. Hoge Raads anmodning, der har til formål, at Domstolen — uden nogen forbindelse med de faktiske omstændigheder i hovedsagen⁵³ og i abstrakt form — udtaler sig om forskellige former for gengivelse af en lyd, tager ikke hensyn til karakteren af den præjudicielle procedure, hvis formål er at give et svar, der er anvendeligt for tvistens løsning. Selve

51 — Vedrørende problemerne med at gengive duftmærker grafisk, jf. punkt 39 ff. i forslaget til afgørelse i Sieckmann-sagen.

52 — Jf. fodnote 25.

53 — Det skal erindres, at varemærkerne i tvisten i hovedsagen — for visse vedkommende — er lydtegn, der er gengivet ved en musiknotation eller ved en beskrivelse, der enten er en række noder eller et onomatopoeitikon.

denne procedures art og den manglende fremlæggelse af ekspertudtalelser gør det vanskeligt at udtale sig om spørgsmål af yderst teknisk karakter.

35. Domstolen bør derfor ikke udtale sig om sonagrammers og spektrogrammers samt visse lydige og digitale registreringers egnethed til at opfylde dette krav, hvilket intet har at gøre med de adskillelsesegnede tegn, som Shield Mark påberåber sig i forhold til Joost Kist i tvisten i hovedsagen.

36. Det er intet til hinder for, således som Kommissionen har anført, at Domstolen uden at blande sig i sagens faktiske omstændigheder og med henblik på at fremkomme med den ønskede fortolkning opstiller generelle regler for de grafiske udtryksformer, som Hoge Raad har nævnt i sit andet spørgsmål vedrørende de varemærker, der er påberåbt i tvisten for Hoge Raad, med henblik på hvis afgørelse dette præjudicielle spørgsmål er stillet: gengivelsen ved hjælp af noder og beskrivelser i skriftsprog.

37. Hvad angår muligheden for at blive gengivet i grafisk form skal der for så vidt angår meddelelser, der opfattes med hørelsen, sondres mellem to grupper: gruppen af lyde, der kan udtrykkes gennem noder, og gruppen af alle andre lyde.

a) Musiknotationen

38. Noder er tegn, der bruges til at repræsentere lyde. Det forhold, at de står i en rækkefølge, men uden at der er nogen anden præcisering, identificerer imidlertid ikke en melodi, der adskiller sig fra andre. Den skriftlige gengivelse af navnene på de ni første noder af »Für Elise« betynder ingenting. Den identificerer ikke lyden med den klarhed og præcision, som kræves i kravet om grafisk gengivelse.

39. For at opfylde dette formål skal lydene oversættes gennem deres musiknotation, således at de fuldt ud og utvivlsomt kan genkendes. Den eneste mulighed for at opnå dette er at indordne dem i et nodesystem. Det diffuse billede, som noderækkefølgen udgør, når noderne nævnes ved deres navn, forekommer med det universelle sprog klart og med præcise rammer, således at det kan identificeres og adskilles fra andre. De noder, der er skrevet på partituret sammen med nøglen, der bestemmer intonationen, taktangivelsen, der bestemmer rytmen og den enkelte nodes værdi, samt angivelsen af de instrumenter, der skal fortolke noderne, er et »fotografi«, der er tro over for rækkefølgen af de lyde, der gengives; man kunne sige, at de udgør dens »fingeraftryk«.

40. Denne form for gengivelse af lyde opfylder de krav, Domstolen angav i Sieckmann-dommen. Den er klar, præcis, kan stå alene, er bestandig, objektiv og let tilgængelig. Det er korrekt, at den ikke er forståelig for alle, men der er ingen grund til

at kræve, at gengivelsen skal kunne opfattes umiddelbart. Det er under hensyn til kravets begrundelse tilstrækkeligt, at modtagerne af registreringen ved hjælp af instrumenter, der objektivt og pålideligt kan fortolke, udføre eller gengive lyden, får nøjagtigt kendskab til det særprægede tegn, indehaveren har eneret til.

41. Solfège, som er den teknik, der anvendes for at kunne synge korrekt fra bladet, vil ikke mestres af alle modtagere af tegnet, men den giver lægmænd mulighed for, når partituret læses af en person, der er bekendt med denne teknik, at få kendskab til lydmærket, uden at der er risiko for, at dets identitet forveksles⁵⁴.

b) Beskrivelserne af lyde

42. Et tegn skal således kunne gives grafisk for at kunne registreres som et varemærke. »Beskrive« er ikke lig med at »gengive«, der leder tanken hen på at »reproducere«.

54 — Shield Mark har anført, at den omstændighed, at et partitur ikke kan forstås af en lægmand inden for musikken, ikke kan udgøre en hindring for denne form for grafisk gengivelse af lyde. Shield Mark har bemærket, at ordmærker ikke kan forstås af analfabeter, og at farvemærker ikke kan opfattes af farveblinde (jf. punkt 39 i Shield Marks skriftlige indlæg).

43. Enhver beskrivelse af en lyd lider under unøjagtighed, mangel på klarhed og præcision⁵⁵. Jeg har allerede vedrørende noder anført, at selve angivelsen af, at varemærket består af en bestemt rækkefølge (for eksempel »e, dis, e, dis, e, b, d, c, a«), ikke betyder noget.

44. Man bevæger sig på endnu mere usikker grund, hvis beskrivelsen er et onomatopoietikon. Twisten i hovedsagen giver et eksempel herpå. På de officielle sprog i Den Europæiske Union er den skriftlige gengivelse af de lyde, der efterligner en hanes galen, reelt meget varierede og forskelligartede⁵⁶. En britisk, spansk, portugisisk eller italiensk gennemsnitsborger vil næppe kunne forstå, at *kukeleku* gengiver en hanes galen. Det er ikke desto mindre muligt, at der kan være situationer, hvor denne form for grafisk gengivelse er tilstrækkeligt ekspressiv og opfylder formålet med kravet. Det er de nationale retter, der skal bedømme dette spørgsmål i den enkelte sag⁵⁷.

45. Beskrivelsen af en lyd gennem skriftsproget er ligesom beskrivelsen af en duft og generelt beskrivelsen af ikke-figurative tegn subjektivt og relativt ladet, hvilket er det modsatte af præcision og klarhed⁵⁸.

55 — Ved e-filing, altså ordningen med online-registrering af EF-varemærker, har Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked anført, at det ikke anerkender en beskrivelse som en grafisk gengivelse af et lydmærke.

56 — Jf. fodnote 12.

57 — I en afgørelse af 7.10.1998 (sag R-1/1998-2) afviste Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked at registrere et lydmærke, der bestod af et klik (*déclac*).

58 — Jf. punkt 41 i mit forslag til afgørelse i Sieckmann-sagen.

46. Jeg kan ikke se andre måder, hvorpå man med ord kan beskrive et lydtegn eller en rækkefølge af lyde, medmindre der er tale om en musikalsk komposition, hvor der kan henvises til titlen, komponisten eller et hvilket som helst andet forhold, der giver mulighed for at identificere stykket. Denne »grafiske gengivelse« indebærer imidlertid, således som Det Forenede Kongeriges regering har understreget i sit skriftlige indlæg, at man er nogenlunde bekendt med tegnet, at der er et forudgående kendskab til det, hvilken situation ikke anerkendes i en ordning som direktivets, hvor varemærkeretten opnås ved registrering og ikke ved brug⁵⁹.

— Betingelserne er almindeligvis opfyldt, når tegnet gengives ved hjælp af et nodesystem.

— Beskrivelser i skriftsprog, herunder onomatopoietikoner og en noderækkefølge, er derimod almindeligvis utilstrækkelige.

47. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg, at Hoge Raads andet præjudicielle spørgsmål besvares således:

— Den grafiske gengivelse af lydmærker skal være klar, præcis, kunne stå alene, være let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv.

— Det påhviler den nationale ret i hvert enkelt tilfælde under hensyn til de relevante faktiske omstændigheder at afgøre, om disse betingelser er opfyldt.

C — *En kort afsluttende sidebemærkning*

48. Domstolen skal under den præjudicielle procedure give den retsinstans, der stiller spørgsmål, et passende svar i henhold til retlige parametre. De faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen sætter spørgsmålet ind i en sammenhæng, der giver bedre mulighed for at forstå dets konsekvenser, således at svaret, der formuleres generelt af hensyn til harmoniseringsfunktionen, er af den størst mulige nytte for løsningen af den tvist, som den nationale ret skal afgøre.

49. Domstolen har ved sit fortolkningsarbejde udelukkende behov for i en sag som den foreliggende at vide, at visse af de varemærker, der er genstand for drøftelse for Hoge Raad, er særprægede lydmærker. Der kan imidlertid ikke ses bort fra, at de

⁵⁹ — Dette er tilfældet med Time Warner, der i juli 2001 fik registreret jinglen »Merry Melodies« som lydmærke. Melodien har de sidste 30 år ledsaget Hanna & Barbaras tegnefilm. Et andet eksempel er Tartzans hyl, der ligeledes i USA er registreret som varemærke af Edgar Rice Burroughs.

lydmærker, som Shield Mark påstår at være indehaver af, er en hanes galen og de første noder af det, der måske er det mest berømte klaverværk i musikkens historie, nemlig et værk af en af de store komponister, hvis genialitet hurtigt blev anerkendt af andre samtidige komponister⁶⁰, selv om Beethoven altid selv anså Händel for at have været den største⁶¹.

51. Jeg skal fremkomme med to præciseringer. For det første fører visse betragtninger om almene hensyn til, at registrering kan udelukkes for visse tegn med henblik på, at de frit kan bruges af alle erhvervsdrivende. Princippet om, at tegnet skal holdes til rådighed, er anerkendt af Domstolen i dommene i Windsurfing Chiemsee-sagen⁶⁴ og Philips-sagen⁶⁵. Jeg har vanskeligt ved at godtage, at en person ved hjælp af et varemærke kan opnå en evigtvarende eneret til naturlige betegnelser og tegn eller noget, der er umiddelbart skabt i naturen⁶⁶.

50. Registreringen af et varemærke giver indehaveren en eneret, der i princippet almindeligvis giver ham mulighed for at forbyde tredjemand at bruge varemærket. I det forslag til afgørelse, jeg fremsatte i Arsenal-sagen⁶², anførte jeg, at den eventuelle udvidelse af kataloget over tegn, der kan udgøre denne form for industriel ejendomsret, må ledsages af en præcis afgrænsning af de rettigheder, som indehaveren opnår ved registrering⁶³. Tiden synes at være inde til at gøre den yderligere bemærkning, at der ligeledes skal udvises stor forsigtighed, når en person gives eneret til at udnytte et tegn på markedet, uanset med hvilken sans det opfattes.

52. Jeg har endnu vanskeligere ved at godtage, og dette er den anden præcisering, at en person uden begrænsning kan tilegne sig et åndsværk, der er en del af den almene kulturelle arv, med henblik på at anvende det på markedet til at adskille de varer, personen fremstiller, eller de ydelser, personen udbyder, idet vedkommende opnår en eneret, som ikke engang tilkommer arvingerne efter ophavsmanden til dette værk⁶⁷.

64 — Dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779.

65 — Dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Sml. I, s. 5475.

66 — Jf. punkt 19 ff. i mit forslag til afgørelse i Linde-sagen.

67 — Jeg skal erindre om, at i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, i Rådets direktiv 93/98/EØF af 29.10.1993 om harmonisering af beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (EFT L 290, s. 9) gælder ophavsretten til et kunstnerisk værk, såsom Beethovens »Für Elise«, i ophavsmandens levetid og i op til 70 år efter hans død.

60 — A. Orga, *Beethoven*, Ed. Robinbook, oversættelse af Inma Guardia, Barcelona, 2001, s. 24, henviser til Mendelssohns, Schumanns, Liszts og Bizets beundring for Beethoven. Dette har også Wagner, Bruckner, Mahler og Debussy givet udtryk for. W. Kinderman har i det allerede omtalte værk, s. 1, anført, at ingen anden komponist indtager en så central stilling i musikken som Beethoven.

61 — M. Steinitzer, *Beethoven*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1953, s. 51, fortæller, at Beethoven flere gange omtalte Händel som en af de allerstørste mestre inden for musikken. Jf. i samme retning F. Kerst, *Beethoven, The Man and the Artist as Revealed in his Own Words*, Dover Publications Inc., engelsk oversættelse af Henry Edward Krehbiel, New York, 1964, s. 54.

62 — Dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Sml. I, s. 10273.

63 — Jf. punkt 61.

Ophavsretten beskytter det pågældende værk som sådan. Varemærkeretten har derimod ikke til formål at beskytte originale værker, men at give mulighed for at adskille de varer eller tjenesteydelser, som de erhvervsdrivende udbyder på markedet. Det kan dog forekomme, at et tegn er et originalt værk, som er ophavsretligt beskyttet, og samtidig et varemærke, i hvilket tilfælde det gensidige forhold skal reguleres. A. Bercovitz har analyseret dette forhold i »Marcas y derecho de autor«, der er offentliggjort i *Revista de Derecho Mercantil*, nr. 240 (2001), s. 405-419.

IV — Forslag til afgørelse

53. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare spørgsmålene fra Hoge Raad der Nederlanden således:

- »1) Artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker er ikke alene ikke til hinder for, at lyde kan udgøre varemærker, men forbyder også medlemsstaternes retsordener at udelukke lyde fra denne mulighed.

- 2) For at en lyd kan udgøre et varemærke, skal den — ud over at have fornødent særpræg — kunne være genstand for en grafisk gengivelse, der er klar, præcis, kan stå alene, er tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv.

- 3) Det påhviler den nationale ret under hensyn til de relevante faktiske omstændigheder i sagen at afgøre, om den grafiske gengivelse af lyden opfylder ovenstående betingelser.

- 4) Betingelserne er ikke desto mindre almindeligvis opfyldt, når tegnet gengives ved hjælp af et nodesystem.

- 5) Beskrivelser i skriftsprog, herunder onomatopoeitikon og en noderækkefølge angivet med ord, er derimod almindeligvis utilstrækkelige.«