

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS  
DÁMASO RUÍZ-JARABO COLOMER

vom 3. April 2003<sup>1</sup>

1. Die Auslegung von Artikel 2 der Markenrichtlinie<sup>2</sup> und die Bestimmung der Zeichen, die diese Form des gewerblichen Eigentums verkörpern können, finden nicht mehr hinter den Kulissen statt, sondern sind ins Rampenlicht der juristischen Bühne getreten.

welcher Form eine solche Marke einzutragen ist.

2. Der Gerichtshof hat vor kurzem über die Markenfähigkeit von Gerüchen entschieden<sup>3</sup> und wird in Kürze über die Markenfähigkeit von form- und konturlosen Farben als solchen entscheiden<sup>4</sup>. In der vorliegenden Rechtssache geht es um die Klärung derselben Frage in Bezug auf Klänge.

I — Sachverhalt und Ausgangsverfahren

3. Der Hoge Raad der Niederlanden fragt sich, ob akustische Wahrnehmungen die Voraussetzungen erfüllen, die Artikel 2 der Markenrichtlinie an ein Zeichen stellt, damit dieses als Marke anerkannt wird, und möchte, wenn dies bejaht wird, wissen, in

4. Die Shield Mark BV (im Folgenden: Shield Mark) ist Inhaberin von vierzehn Marken, die im Register des Benelux-Markenamts (Benelux-Merkenbureau) eingetragen sind. Von diesen Marken bestehen elf aus den ersten wehmütigen Takten der Klavier-Etüde „Für Elise“<sup>5</sup> von Ludwig van Beethoven<sup>6</sup> und drei aus dem Krähen eines Hahnes.

1 — Originalsprache: Spanisch.

2 — Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, im Folgenden: Markenrichtlinie oder Richtlinie).

3 — Urteil vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache C-273/00 (Sieckmann, Slg. 2002, I-11737), in der ich die Schlussanträge am 6. November 2001 verlesen habe.

4 — Rechtssache C-104/01, Libertel Groep (Urteil vom 6. Mai 2003, Slg. 2003, I-3793), in der Generalanwalt Léger seine Schlussanträge am 12. November 2002 verlesen hat.

5 — Bagatelle in a-moll (WoO 59).

6 — Der Komponist gab dem Stück den Untertitel „Erinnerungen an den 27. April 1808“; an diesem Tag war er auf eine Gesellschaft eingeladen, bei der sich junge Leute verschiedenen Alters trafen. Seine Aufmerksamkeit wurde von einem hübschen Mädchen namens Elise gefesselt, das sich, nachdem sie erfahren hatte, wer der Gast war, ihm näherte und erzählte, sie sei ebenfalls Künstlerin, sie spiele nämlich Klavier. Bevor „der Taube aus Bonn“ die Gesellschaft verließ, bat er sie, ihm ihre Spielfertigkeit zu zeigen, und Elise spielte Werke verschiedener Komponisten. Als er ihr aber vorschlug, eine seiner Sonaten zu spielen, erwiderte sie betrübt, dass sie das nicht könne, weil diese sehr schwer zu spielen seien. Der Meister versprach ihr, ein einfacheres Stück zu komponieren, damit sie es auf dem Klavier spielen könne (Beitrag von K. Groenewolf in der Zeitschrift „Angulos“, Juni 1994, S. 29). Andere Kritiker, wie etwa A. Reverter (*Beethoven*, Ed. Peninsula, Barcelona, 1998, 2. Aufl., S. 115), sind der Ansicht, dass die Bagatelle 1810 komponiert wurde und in einem Heft mit verschiedenen Stücken nicht unter dem Namen Elise, sondern Terese Malfatti, einer unmöglichen Liebe des Musikers aus Bonn, aufgenommen war. Die Änderung des Titels sei auf einen ungeklärten Irrtum des Herausgebers Noht zurückzuführen, der das Stück 1867 veröffentlichte. In diesem Sinne auch W. Kindermann, *Beethoven*, Oxford University Press, Oxford-New York, 1995, S. 146.

5. Bei der ersten Gruppe sind vier Marken<sup>7</sup> in Form eines Notensystems mit den ersten neun Noten des genannten Musikstücks eingetragen. Der dritten und vierten dieser Marken ist folgende Beschreibung beigefügt: „Hörmarke. Diese besteht aus der musikalischen Wiedergabe der im Notensystem (grafisch) wiedergegebenen Töne“, wobei bei der dritten Marke präzisiert wird, dass die Noten „auf einem Klavier“ zu spielen sind.

6. Zwei weitere Marken<sup>8</sup> sind Wortmarken und wie folgt im Register beschrieben: „Die Marke besteht aus den ersten neun Tönen von „Für Elise“. Neben diesen beiden Marken gibt es zwei weitere Marken<sup>9</sup> mit gleicher Beschreibung, die aber als Hörmarken angemeldet worden sind: „Die Marke besteht aus dem beschriebenen Klang“, die erste enthält den Zusatz „gespielt auf einem Klavier“.

7. Die dritte Gruppe enthält drei Marken<sup>10</sup>, die mit „E, DIS, E, DIS, E, H, D, C, A“ beschrieben werden. Allerdings ist die erste eine Wortmarke, während die beiden

anderen Hörmarken sind, die aus der Wiedergabe der beschriebenen Notenfolge bestehen, im Fall der zweiten Marke mit dem Hinweis: auf einem Klavier gespielt.

8. Was die drei verbleibenden Zeichen betrifft, bestehen zwei<sup>11</sup> aus dem Wort „KUKLEKUUUUU“<sup>12</sup>, die eine mit dem Hinweis: „Hörmarke. Die Marke ist ein lautmalendes Wort (Onomatopöie) und besteht aus dem Krähen eines Hahnes“. Die letzte<sup>13</sup>, die ebenfalls als „DAS KRÄHEN EINES HAHNES“ beschrieben wird, ist eine Hörmarke „bestehend aus dem beschriebenen Laut“.

9. Im Oktober 1992 lancierte Shield Mark eine Werbekampagne im Rundfunk mit Werbespots, die mit einer Erkennungsmelodie (Jingle) begannen, die aus den ersten neun Noten von „Für Elise“ bestand. Seit Februar 1993 gibt Shield Mark ein Mitteilungsblatt über ihre Tätigkeiten heraus, das in Ständern auf der Verkaufstheke von Buchläden und Kiosken zum Verkauf angeboten wird. Jedes Mal, wenn ein Exemplar entnommen wird, erklingt die genannte Melodie.

7 — Mit den Nummern 517166, 835113, 931683 und 931688, die die Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 (erste Marke), 9 und 16 (zweite Marke), und 16, 41 und 42 (dritte und vierte Marke) der Internationalen Klassifikation von Marken betreffen.

8 — Nummern 535083 und 835115. Die erste für Dienstleistungen der Klassen 35 und 41, während die zweite Waren der Klassen 9 und 16 betrifft.

9 — Die Marken mit den Nummern 931687 und 931689, beide für die Klassen 16, 41 und 42.

10 — Nummern 839419 (Klassen 9, 16, 35 und 41), 931684 (Klassen 16, 41 und 42) und 931686 (Klassen 16, 41 und 42).

11 — Mit den Nummern 835114 (Klassen 9, 16, 35 und 41) und 931685 (Klassen 9, 41 und 42).

12 — Das lautmalende Wort (Onomatopöie) für das Krähen eines Hahnes lautet in den verschiedenen Amtssprachen der Europäischen Union wie folgt: kikeriki auf Deutsch, kikeliki auf Dänisch, quiquiriqui auf Spanisch, kukkokiekuu auf Finnisch, cocorico auf Französisch, kokoriko auf Griechisch, cock-a-doodle-doo auf Englisch, chicchirichi auf Italienisch, kukeleku auf Niederländisch, cocorocóco auf Portugiesisch und kukeliku auf Schwedisch.

13 — Nummer 931682 für Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 41 und 42.

10. Shield Mark hat auch ein Computerprogramm für Juristen und Marketing-spezialisten entwickelt, das Informationen über die Auswahl und den Schutz einer Marke bietet. Wenn das Programm geöffnet wird, ertönt das schrille Krähen eines Hahnes.

und gab den auf ein wettbewerbswidriges Verhalten des Beklagten gestützten Ansprüchen statt.

## II — Vorlagefragen

11. Joost Kist, der im Handelsverkehr unter dem Namen „Memex“ auftritt, unterhält ein Rechtsberatungsbüro, das auf Werbe-, Marken- und Urheberrecht sowie allgemein auf kommerzielle Kommunikation spezialisiert ist. Zu diesen Themen organisiert er außerdem Seminare und gibt eine Zeitschrift heraus. Am 1. Januar 1995 startete er eine Werbekampagne, die dieselben Hörzeichen und die gleichen Marketingtechniken wie Shield Mark verwendete<sup>14</sup>.

13. Shield Mark hat vor dem Hoge Raad Kassationsbeschwerde erhoben, der das Verfahren ausgesetzt hat, um folgende Fragen nach der Auslegung von Artikel 2 der Markenrichtlinie zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. a. Ist Artikel 2 der Richtlinie 89/104/EWG so auszulegen, dass er der Anerkennung von Klängen oder Geräuschen als Marken entgegensteht?

12. Shield Mark verklagte Joost Kist vor dem Gerichtshof te 's-Gravenhage (Berufungsgericht Den Haag) und beantragte, diesem unter Androhung eines Zwangsgeldes zu untersagen, die Marken von Shield Mark in den Benelux-Ländern für die Waren und Dienstleistungen zu verwenden, für die sie eingetragen sind. Mit Urteil vom 27. Mai 1999 wies der Gerichtshof te 's-Gravenhage die Klage ab, soweit sie auf Markenrecht gestützt war,

b. Wenn die Frage 1. a. verneint wird: Müssen Klänge oder Geräusche nach der Systematik der Richtlinie als Marken anerkannt werden?

14 — In seiner Telefonzentrale und bei der Entnahme der Mitteilungsblätter aus den in Buchläden und Kiosken aufgestellten Ständern erklingen die ersten neun Noten von „Für Elise“. Er bietet auch ein Computerprogramm an, bei dessen Start das Krähen eines Hahnes erklingt.

2. a. Wenn die Frage 1. a. verneint wird: Welche Anforderungen stellt die

Richtlinie bei Hörmarken an die von Artikel 2 vorgesehene grafische Darstellbarkeit des Zeichens und an die Art und Weise der Anmeldung einer derartigen Marke?

— durch eine digitale Aufnahme, die über das Internet abgehört werden kann;

b. Sind die unter a. genannten Anforderungen insbesondere dann erfüllt, wenn der Klang oder das Geräusch in einer der folgenden Formen angemeldet wird:

— durch eine Kombination dieser Möglichkeiten;

— auf andere Weise und, wenn ja, wie?

— in Form einer Notenaufzeichnung;

— in Form eines lautmalenden Wortes (Onomatopöie);

— in Form einer Umschreibung in Worten auf eine andere Weise;

— in Form einer grafischen Darstellung wie eines Sonagramms;

— durch einen dem Antragsformular beigefügten Tonträger;

### III — Untersuchung der Vorlagefragen

#### A — Klänge als Marken

14. „Können“ Klänge Marken sein? Oder vielmehr: „müssen“ sie es sein? Diese Fragen wirft der Hoge Raad in den beiden Absätzen seiner ersten Vorlagefrage auf, die sich auf Artikel 2 der Richtlinie beziehen, nach dem „alle Zeichen ..., die sich grafisch darstellen lassen, ... soweit [sie] ... geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“, diese Form des geistigen Eigentums verkörpern können.

15. Der Rechtsbegriff der Marke setzt sich also aus zwei Merkmalen zusammen: der Unterscheidungskraft und der grafischen Darstellbarkeit. Für die Nutzung eines Zeichens als Marke müssen beide Eigenschaften vorliegen.

16. In meinen bereits genannten Schlussanträgen in der Rechtssache Sieckmann habe ich ausgeführt, dass der Mensch Botschaften auch mit anderen Sinnen als dem Gesichtssinn<sup>15</sup> wahrnimmt und empfängt, d. h., sich verständigt, so dass solche Botschaften bei einer Marke eingesetzt werden können<sup>16</sup>, wenn sie „potenzielle Unterscheidungskraft“ besitzen<sup>17</sup>.

17. Zwar trifft es zu, dass es in jener Rechtssache um Riechmarken ging, aber meine Ausführungen zu Gerüchen gelten auch für Botschaften, die über das Gehör aufgenommen werden. Der Gerichtshof hat dies in seinem Urteil vom 12. Dezember 2002 ebenso verstanden, als er feststellte, dass nach Artikel 2 der Richtlinie Zeichen, die nicht visuell wahrnehmbar seien, eine Marke sein könnten<sup>18</sup>.

Die Kennzeichnungskraft von Klängen und insbesondere der Musik ergibt sich aus ihrer suggestiven Intensität, die die Klänge in eine eigene Sprache verwandelt. Marcel

Proust hat dies an einer entscheidenden Stelle in *Auf der Suche nach der verlorenen Zeit* sehr gut ausgedrückt, nämlich als sich der Erzähler fragt, „ob die Musik nicht das einzige Beispiel dafür ist, was der Austausch zwischen Seelen hätte sein können, wenn die Sprache, die Bildung von Worten, die Analyse von Gedanken nicht erfunden worden wären. Das ist eine Möglichkeit, die nie weiterentwickelt wurde; die Menschheit ist einen anderen Weg gegangen, nämlich den des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks.“<sup>19</sup> Diese Idee beruht auf der Philosophie Schopenhauers, die er in seinem Werk *Die Welt als Wille und Vorstellung* entwickelt hat, wo er der Musik dieselbe revelatorische und transzendente Aufgabe zuweist, die ihr später im Werk Prousts beigemessen wird, ohne die poetischen Erklärungen, aber mit ebenso nachdrücklichem Hinweis auf die Bedeutung der Zeit<sup>20</sup>.

Kurzum, Proust gab dem Text Schopenhauers, insbesondere was die Leichtigkeit betrifft, mit der die Musik das innerste Wesen der Dinge auszudrücken vermag<sup>21</sup>, eine literarische Gestalt. Der Roman beruht nämlich auf einer metaphysischen Ästhetik, deren abstrakten und theoretischen Gehalt er in die lebendigen Verhaltensweisen, in die Handlungen und in die Gefühle umsetzt, die das Wesen eines Kunstwerks ausmachen<sup>22</sup>, vor allem, wenn man sich klar macht, dass die Musik das Leben imitiert und die Arbeit des Schriftstellers vor-

15 — W. Benzov, *Beethoven's Anvil, Music in Mind and Culture*, Ed. Basic Books, New York, 2001, S. XI ff., enthält eine faszinierende Studie über die Musik als Brücke zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft.

16 — Vgl. Nrn. 21 ff.

17 — Nr. 28 meiner Schlussanträge vom 24. Oktober 2002 in den verbundenen Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01, Linde u. a., in denen noch kein Urteil ergangen ist.

18 — Vgl. Randnr. 42 und den ersten Absatz des Urteilstenors.

19 — M. Proust, *À la recherche du temps perdu, La prisonnière*, Ed. Gallimard, La Pléiade, Paris, 1988, Band III, S. 762 und 763.

20 — A. Schopenhauer, *Sämtliche Werke, Zweiter Band, Die Welt als Wille und Vorstellung I*, neu bearbeitet und herausgegeben von Arthur Hübscher, F. A. Brockhaus, Mannheim, 1988, § 52, S. 301 ff. (314).

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.

wegnimmt, der die Bruchstücke zu einem einheitlichen und geordneten Ganzen zusammefügt, die Musik also wie die unbewusste Erinnerung funktioniert: Beim Wiederkehren einer Melodie, die man bereits gehört hat, erinnert man sich an den Moment, als man sie das erste Mal hörte, so wie im Werk Prousts dem Erzähler beim Anblick der Fußbodenfliesen die Geschichte mit dem Madeleine-Biskuit in den Sinn kommt<sup>23</sup>.

18. Akustische Botschaften können also aufgrund ihrer Unterscheidungskraft grundsätzlich Marken sein<sup>24</sup>. Die Zweifel des Hoge Raad reichen jedoch noch weiter, und er fragt, ob es — davon ausgehend, dass die genannte Vorschrift, selbst wenn sie sie nicht ausdrücklich erwähnt<sup>25</sup>, auch andere als visuelle Zeichen betrifft — den Mitgliedstaaten freisteht, Klänge von den Zeichen auszuschließen, die diese Eigentumsform verkörpern können.

23 — J. J. Nattiez, a. a. O., S. 121.

24 — Die französische und die niederländische Regierung erinnern in ihren schriftlichen Erklärungen ebenso wie Shield Mark daran, dass der Rat und die Kommission in ihren gemeinsamen Erklärungen anlässlich der Annahme der Markenrichtlinie (Erklärung 9142/88) und der Gemeinschaftsmarkenverordnung (Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. 1994, L 11, S. 1]) (Erklärung 5865/88) eingeräumt hätten, dass Klänge Zeichen sind, die diese Form des geistigen Eigentums verkörpern könnten. Shield Mark weist auch darauf hin, dass das Europäische Parlament bei den entsprechenden Beratungen in der Sitzung vom 24. Oktober 1988 festgestellt habe, dass die genannte Verordnung die Markenfähigkeit von akustischen Botschaften nicht ausschließe.

25 — Tatsächlich sind akustische Botschaften dort doch erwähnt. Wenn die Richtlinie sich auf „Wörter“ bezieht, meint sie einen Klang, der sich grafisch darstellen lässt. Ein „Wort“ ist vor allem mündliche Kommunikation. Nicht umsonst ist die erste Bedeutung dieses Begriffes im Spanischen „sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea“ (Diccionario de la Real Academia de la Lengua). Im Französischen bedeutet „mot“ in erster Linie „chacun des sons ou groupe de sons correspondant à un sens, entre lesquels se distribue le langage“ (Le Petit Robert). Denselben Sinn hat dieser Begriff im Englischen, in dem „word“ die Bedeutung „a sound or combination of sounds forming a meaningful element of speech“ hat (The Concise Oxford Dictionary). Im Deutschen ist „Wort“ die „kleinste selbständige sprachliche Einheit von Lautung und Inhalt beziehungsweise Bedeutung“ (Duden, Deutsches Universal Wörterbuch).

19. Diese Frage muss verneint werden. Die Markenrichtlinie ist eine Harmonisierungsvorschrift und hat zum Ziel, die einschlägigen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten einander anzugleichen, um die Unterschiede zu beseitigen, die den freien Warenverkehr und den freien Dienstleistungsverkehr behindern oder die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälschen<sup>26</sup>. Sicher ist die angestrebte Angleichung nicht vollständig, sondern betrifft nur bestimmte Aspekte in Bezug auf durch Eintragung erworbene Marken<sup>27</sup>, aber zu den Fragen, über die Einvernehmen erzielt werden soll, gehört auch der Katalog der Zeichen, die eine Marke darstellen können<sup>28</sup>.

20. Der Binnenmarkt ohne Grenzen für den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr verlangt, dass der Schutz, der einer Marke in einem Mitgliedstaat gewährt wird, mit dem identisch ist, der ihr in einem anderen Mitgliedstaat geboten wird. Daher ist es unerlässlich, dass im gesamten Gebiet der Europäischen Union ein und dasselbe Zeichen als solches angesehen und geschützt werden kann. Kurzum, wie die französische Regierung in ihren schriftlichen Erklärungen ausgeführt hat, darf es zwischen zwei Mitgliedstaaten keine Unterschiede in Bezug auf die Natur der Zeichen geben, die geeignet sind, die Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

26 — Vgl. die erste und die dritte Begründungserwägung.

27 — Vgl. die vierte und die fünfte Begründungserwägung.

28 — „Die Verwirklichung der mit der Angleichung verfolgten Ziele setzt voraus, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten. Zu diesem Zweck sollte eine Beispielliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen können ...“ (siebte Begründungserwägung).

21. Soweit die Richtlinie Klänge nicht ausgeschlossen hat, kann kein Mitgliedstaat die Eintragung einer derartigen Botschaft als Marke verhindern, natürlich nur, sofern sie die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt: Unterscheidungskraft und grafische Darstellbarkeit.

22. Die Rechtsordnungen zahlreicher Mitgliedstaaten nennen Klänge ausdrücklich als Zeichen, die geeignet sind, eine Marke oder einen Teil davon darzustellen. Dies gilt für Deutschland<sup>29</sup>, Österreich<sup>30</sup>, Spanien<sup>31</sup>, Frankreich<sup>32</sup>, Griechenland<sup>33</sup>, Italien<sup>34</sup> und Portugal<sup>35</sup>. Andere Regelungen, auch die Richtlinie, nennen sie nicht. Das betrifft die drei Staaten, die die Wirtschaftsunion Benelux<sup>36</sup> bilden, sowie Dä-

nemark<sup>37</sup>, Finnland<sup>38</sup>, Irland<sup>39</sup>, das Vereinigte Königreich<sup>40</sup> und Schweden<sup>41</sup>. Jedoch sind Klänge in keinem Mitgliedstaat ausdrücklich ausgeschlossen; vielmehr verwenden alle Rechtsvorschriften ebenso wie Artikel 2 der Markenrichtlinie Ausdrücke, die zeigen, dass die aufgenommene Liste offen und unvollständig ist.

23. Bei einigen nationalen Regelungen, die Klänge nicht ausdrücklich erwähnen, hat die Verwaltungspraxis durch die Zulassung von Klängen die Ansicht widerlegt, dass Hörzeichen diese Form des gewerblichen Eigentums nicht verkörpern könnten.<sup>42</sup>

24. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die erste Vorlagefrage des Hoge Raad zu antworten, dass Artikel 2 der Richtlinie der Markenfähigkeit von Hörzeichen nicht nur nicht entgegensteht, sondern sogar verbietet, dass nationale Rechtsvorschriften die Markenfähigkeit dieser Zeichen von vornherein ausschließen.

29 — § 3 Absatz 1 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz — MarkenG) vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082).

30 — § 16 Absatz 2 des Markenschutzgesetzes von 1970 (BGBl. Nr. 260) in der Fassung der in BGBl. I Nr. 111/1999 und BGBl. I Nr. 191/1999 veröffentlichten Gesetze.

31 — Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b der Ley 17/2001 de Marcas vom 7. Dezember (BOE vom 8. Dezember 2001, S. 45579).

32 — Artikel 711-1 b) des Code de la Propriété Intellectuelle in der Fassung des Gesetzes vom 4. Januar 1991.

33 — Artikel 1 Absatz 2 des Gesetzes 2239/1994 (ΦΕΚ Α' 152).

34 — Artikel 16 des Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, der als Real Decreto 929 vom 21. Juni 1942 (GURI 203 vom 29. August 1942) verabschiedet und mehrfach geändert wurde.

35 — Artikel 165 des Código da Propriedade Industrial.

36 — Artikel 1 der Loi Uniforme Benelux sur les marques (Niederlands Traktatenblad 1962, Nr. 58, S. 11 bis 39), geändert mit Wirkung zum 1. Januar 1996 durch das Protokoll vom 2. Dezember 1992 (Niederlands Traktatenblad 1993, Nr. 12, S. 1 bis 12).

37 — Artikel 2 Absatz 1 des Varemaerkeloven (Markengesetz 162 vom 21. Februar 1997).

38 — Artikel 1 Absatz 2 des Tavaramerkkilaki 7/1964 (Markengesetz).

39 — § 6 (2) des Trade Marks Act 1996.

40 — Artikel 1 (1) des Trade Marks Act 1994.

41 — Artikel 1 des Varumärkeslagen (1960:644) (Gesetz über Warenzeichen).

42 — Der Trade Marks Registrar des Vereinigten Königreichs hat die Eintragung der Musikklangmarken 2030045 (Jingle von Direct Line) und 2013717 (Jingle von Mr. Sheen) zugelassen. Ende 2002 waren beim Harmonisierungsausschuss für den Binnenmarkt neun Hörmarken eingetragen.

B — *Grafische Darstellung von akustischen Botschaften*

25. Wie ich bereits ausgeführt habe, ist die Unterscheidungskraft der Hörzeichen für ihre Zulassung als Marken unerlässlich, jedoch nicht ausreichend. Nach dem Wortlaut von Artikel 2 der Richtlinie müssen die Zeichen darüber hinaus auch grafisch darstellbar sein, was auch in den meisten Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten verlangt wird<sup>43</sup>.

1. Zum Zweck des Erfordernisses der Darstellbarkeit und zu den Eigenschaften der Darstellung

26. Dieses Erfordernis ist nicht unwesentlich und liegt im Eintragungssystem begründet, auf dem die Richtlinie<sup>44</sup> basiert und wonach die ausschließlichen Rechte der Markeninhaberschaft durch die Registereintragung erworben werden<sup>45</sup>. „Wenn ein Unternehmer bestimmte Zeichen und Hinweise für sich vorbehält, um

seine Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, so muss man die von ihm beanspruchten Symbole aufs Genaueste kennen, damit die anderen wissen, wonach sie sich richten müssen.“<sup>46</sup>

27. Dies verlangt der Grundsatz der Rechtssicherheit<sup>47</sup>. Die zuständigen Registerbehörden, die anderen Wirtschaftsteilnehmer und die Verbraucher müssen sich grundsätzlich genaue Kenntnis von dem Gegenstand des Schutzes verschaffen können, damit erstere ihren Verpflichtungen angemessen nachkommen, die zweiten ihre Rechte ohne Eingriff in die Rechte des Markeninhabers ausüben und letztere in einem System des offenen Wettbewerbs die Waren und Dienstleistungen nach ihrer Herkunft auswählen können.<sup>48</sup>

28. Folglich „[werden] Zeichen, die eine Marke bilden, ... grafisch dargestellt, um [deren Aneignung] durch einen Unternehmer zu schützen und publik zu machen, der sie sich mit dem Ziel vorbehält, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen“<sup>49</sup>.

43 — Vgl. Fußnote 50 meiner Schlussanträge in der Rechtssache Sieckmann. Der Entwurf für das spanische Markengesetz, auf den ich in dieser Fußnote Bezug genommen hat, ist jetzt die bereits erwähnte Ley 17/2001.

44 — Vgl. die vierte Begründungserwägung und Artikel 1.

45 — Vgl. Artikel 5 der Richtlinie. Die sechste Begründungserwägung der Gemeinschaftsmarkenverordnung bringt diesen Gedanken klar zum Ausdruck: „Das Recht an der Gemeinschaftsmarke kann nur durch Eintragung erworben werden“. Generalanwalt Léger hat in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Libertel Groep geltend gemacht, dass „[sich a]us der Systematik der Richtlinie ergibt ..., dass bei der Prüfung sämtlicher Voraussetzungen für den Erwerb der Rechte an der Marke wie auch bei der Bestimmung der Rechte und Pflichten, die durch ihre Eintragung entstehen, von der grafischen Darstellung des Zeichens in der Anmeldung ausgegangen wird“ (Nr. 60).

46 — Nr. 36 meiner Schlussanträge in der Rechtssache Sieckmann.

47 — Vgl. Nr. 36 der genannten Schlussanträge und Randnr. 37 des Urteils in jener Rechtssache.

48 — Vgl. Randnrn. 48 ff. des Urteils Sieckmann.

49 — Nr. 38 a. E. meiner Schlussanträge in der Rechtssache Sieckmann.



29. Dieses Ziel ist nicht mit jeder mit dem Gesichtssinn wahrnehmbaren Darstellung zu erreichen, da die Darstellung „klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv“ sein muss<sup>50</sup>. Leicht zugänglich und verständlich, damit die Mehrzahl der an einer Einsicht in das Register interessierten Personen, also die anderen Hersteller und die Verbraucher, sie erfassen kann. Klar, eindeutig und in sich abgeschlossen, damit man ohne jeden Zweifel weiß, auf welches Kennzeichen das Ausschließlichkeitsrecht sich bezieht. Dauerhaft und objektiv, damit weder der Lauf der Zeit noch der Wechsel des Berechtigten die Bestimmung oder die Wahrnehmung des Zeichens beeinträchtigen.

30. Da, wie ich bereits ausgeführt habe, die Zeichen, aus denen eine Marke besteht, nicht unbedingt visuell sein müssen, müssen diese Eigenschaften der Darstellung jeweils an die spezielle Art der Kennzeichen angepasst werden, damit sie genau bestimmt werden können.

## 2. Die verschiedenen Formen der grafischen Darstellung von Klängen

31. Ich muss mir zu den Zeichen, die mit dem Gehör wahrgenommen werden, nun dieselbe Fragen stellen, die ich mir in den Schlussanträgen in der Rechtssache Sieckmann in Bezug auf olfaktorische Bot-schaften gestellt habe. „Kann ein Klang ‚gezeichnet‘ werden? Kann ein akustisches Zeichen für alle präzise und klar grafisch dargestellt werden?“

32. Die Antwort muss nuancierter ausfallen als im Fall der Gerüche, in dem ich zu der Feststellung gelangt bin, dass diese Art von Zeichen nicht in der von Artikel 2 der Richtlinie vorgeschriebenen Form dargestellt werden kann<sup>51</sup>.

33. Bei Klängen ist eine so kategorische Lösung nicht möglich. Zunächst ist, wie ich bereits ausgeführt habe<sup>52</sup>, die mündliche Sprache nichts anderes als Kommunikation durch Klänge und die Schrift ist ihre grafische Darstellung. Abstrakt betrachtet lässt sich nicht leugnen, dass Klänge schriftlich dargestellt werden können.

34. Die Feststellung, ob die „Zeichnung“ eines konkreten Hörzeichens den Zweck erfüllt, den der Gemeinschaftsgesetzgeber mit dem Erfordernis der Darstellung verfolgt, ist in jedem Fall Sache der Rechtsprechungsorgane der Mitgliedstaaten. Dieser Auffassung sind auch Shield Mark, die niederländische und die italienische Regierung sowie die Kommission. Das Ersuchen des Hoge Raad, der Gerichtshof möge sich unabhängig vom Sachverhalt des Rechtsstreits<sup>53</sup> und abstrakt zu verschiedenen Formen der Abbildung eines

51 — Zu den Schwierigkeiten der grafischen Darstellung von Riechmarken vgl. Nrn. 39 ff. meiner Schlussanträge in der Rechtssache Sieckmann.

52 — Vgl. Nr. 25.

53 — Ich erinnere daran, dass es sich bei den Marken im Ausgangsverfahren — teilweise — um Hörzeichen handelt, die durch ein Notensystem oder durch eine Beschreibung mit Hilfe einer Notenfolge bzw. eines lautmalenden Worts (Onomatopöie) dargestellt worden sind.

50 — Randnr. 55 des Urteils Sieckmann.

Klanges äußern, verkennt die Natur des Vorabentscheidungsverfahrens, das eine für die Entscheidung des Rechtsstreits sachdienliche Antwort liefern soll. Zudem machen die Natur dieses Verfahrens und das Fehlen von Sachverständigenbeweisen es sehr schwierig, über technisch sehr komplizierte Fragen zu befinden.

35. Der Gerichtshof kann daher nichts dazu sagen, ob dem genannten Erfordernis Sonagramme oder Spektrogramme sowie bestimmte Klangaufzeichnungen oder digitale Registrierungen genügen können, die nichts mit den Unterscheidungszeichen zu tun haben, die Shield Mark im Ausgangsverfahren gegen Joost Kist geltend macht.

36. Wie die Kommission ausgeführt hat, hindert den Gerichtshof nichts daran, im Hinblick auf die erbetene Auslegung — ohne sich in Tatsachenfragen einzumischen — einige allgemeine Leitlinien zu den vom Høge Raad in seiner zweiten Frage genannten Formen der grafischen Darstellung der Marken zu geben, um die es in dem Rechtsstreit geht, den er zu entscheiden hat und zu dessen Lösung er diese Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt hat: die Darstellung durch Musiknoten und die sprachlichen Beschreibungen in Schriftform.

37. Bei der grafischen Darstellbarkeit in der Welt der Botschaften, die über das Gehör wahrgenommen werden, sind zwei Kategorien zu unterscheiden: die der Klänge, die durch Musiknoten ausgedrückt werden können, und jene andere, zu der alle übrigen Geräusche gehören.

#### a) Notensystem

38. Musiknoten sind Zeichen, mit denen Klänge dargestellt werden. Aber die bloße Aufeinanderfolge der Noten ergibt keine Melodie, die sich von anderen unterscheidet. Die schriftliche Wiedergabe der Namen der ersten neun Noten von „Für Elise“ sagt nichts aus. Sie bestimmt den Klang nicht mit der Klarheit und Genauigkeit, die die grafische Darstellung verlangt.

39. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es nötig, die Klänge durch eine Notenschrift derart abzubilden, dass sie ohne den geringsten Zweifel vollkommen wiedererkennbar sind. Und hierfür gibt es nur einen einzigen Weg, nämlich, sie in einem Notensystem festzuhalten. Durch diese universelle Sprache wird die vage Zeichnung, die die Aufeinanderfolge der namentlich bezeichneten Noten darstellt, klar und genau umrissen, so dass sie bestimmt und von anderen unterschieden werden kann. Die auf die Notenlinien geschriebenen Noten mit dem Notenschlüssel, der die Tonführung angibt, der Taktangabe, die den Rhythmus und den relativen Notenwert angibt, sowie die Angabe der Instrumente, mit denen die Noten gespielt werden sollen, stellen eine getreue „Fotografie“ der Klangfolge dar, die sie wiedergeben; sie sind, wenn mir dieser Ausdruck gestattet ist, ihr „Fingerabdruck“.

40. Diese Form der Darstellung der Klänge erfüllt die vom Gerichtshof im Urteil Sieckmann genannten Anforderungen. Sie ist klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, dauerhaft, objektiv und leicht zugänglich. Zwar ist sie nicht für jeden verständlich,

aber es gibt keinen Grund, eine unmittelbare Wahrnehmbarkeit zu verlangen. Angesichts der Begründung für das Erfordernis der Darstellung genügt es, wenn die Adressaten der Registereintragung mittels zuverlässiger und objektiver Spiel-, Vortrags- oder Wiedergabeinstrumente vollständig Kenntnis von dem Unterscheidungszeichen erlangen, für das sein Inhaber das Ausschließlichkeitsrecht in Anspruch nimmt.

41. Das Solfeggio, d. h. die Technik, richtig nach Noten zu singen, wird zwar von den meisten Adressaten des Zeichens nicht beherrscht, Laien können aber dadurch, dass sie die Partitur durch eine entsprechend geübte Person lesen lassen, das Hörzeichen ohne die Gefahr einer Verwechslung erfassen<sup>54</sup>.

## b) Beschreibungen von Klängen

42. Ein Zeichen kann also nur als Marke eingetragen werden, wenn es grafisch darstellbar ist; „Beschreiben“ entspricht nicht „Darstellen“, das an „Wiedergabe“ denken lässt.

54 — Shield Mark weist darauf hin, dass der Umstand, dass eine Partitur von einem Musiklaien nicht gespielt werden könne, kein Hindernis für die Zulassung dieser Form der grafischen Darstellung von Klängen sein dürfe. Sie macht geltend, dass den Analphabeten Wortmarken und den Farbenblinden Farbmarken entgegengehalten werden könnten (vgl. Randnr. 39 der schriftlichen Erklärungen von Shield Mark).

43. Jede Beschreibung eines Klanges leidet an Unbestimmtheit und entbehrt der Klarheit und der Genauigkeit<sup>55</sup>. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass in Bezug auf Noten die Angabe, dass die Marke aus einer bestimmten Tonfolge bestehe (hier: e, dis, e, dis, e, h, d, c, a), nichts auszusagen vermag.

44. Das Terrain wird noch unsicherer, wenn die Beschreibung in einem lautmalenden Wort (Onomatopöie) besteht. Der Fall des Ausgangsverfahrens verdeutlicht dies. In den Amtssprachen der Europäischen Union ist die schriftliche Darstellung der Klänge, die das Krähen eines Hahnes imitieren, in der Tat abweichend und verschiedenartig<sup>56</sup>. Ein britischer, spanischer, portugiesischer oder italienischer Durchschnittsbürger kann kaum wissen, dass „kukeleku“ für das Krähen eines Hahnes steht. Allerdings kann es Fälle geben, in denen diese Form der grafischen Darstellung deutlich genug ist und dem Zweck des Darstellungserfordernisses genügt. Es ist Sache der nationalen Gerichte, dies in jedem Einzelfall zu beurteilen<sup>57</sup>.

45. Die sprachliche Beschreibung eines Klanges in Schriftform ist wie die entsprechende Beschreibung eines Geruchs und allgemein jede Beschreibung nicht-gegenständlicher Zeichen von Subjektivität und Relativität durchdrungen, die im Gegensatz zu Genauigkeit und Klarheit stehen<sup>58</sup>.

55 — Im E-filing, dem System der elektronischen Anmeldung von Gemeinschaftsmarken, teilt das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt mit, dass es die grafische Darstellung einer Hörmarke mittels einer Beschreibung nicht zulässt.

56 — Vgl. Fußnote 12.

57 — Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt hat in der Entscheidung vom 7. Oktober 1998 (Rechtssache R-1/1998-2) die Eintragung einer Hörmarke abgelehnt, die in einem Knarren bestand (Délic).

58 — Vgl. Nr. 41 meiner Schlussanträge in der Rechtssache Sieckmann.

46. Ich vermag keine anderen Formen für die Beschreibung eines Hörzeichens oder eine Folge von Klängen durch Worte zu erkennen, außer wenn bei einer musikalischen Komposition auf deren Titel, den Komponisten oder ein anderes Kriterium, das ihre Bestimmung ermöglicht, Bezug genommen wird. Diese „Zeichnung“ setzt aber, wie die Regierung des Vereinigten Königreichs in ihren schriftlichen Erklärungen ausgeführt hat, eine gewisse Vertrautheit, eine vorherige Kenntnis des Zeichens voraus, was in einem System wie dem der Richtlinie, in dem die Markeninhaberschaft durch die Eintragung der Marke und nicht durch deren Nutzung<sup>59</sup> erworben wird, nicht zugelassen werden kann.

- im Allgemeinen sind diese Voraussetzungen bei der Darstellung durch ein Notensystem erfüllt;
- dagegen sind sprachliche Beschreibungen in Schriftform einschließlich lautmalender Worte (Onomatopöien) und eine Folge von Notenbezeichnungen normalerweise nicht ausreichend.

47. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen möchte ich auf die zweite vom Hoge Raad zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage folgende Antwort vorschlagen:

- Die grafische Darstellung von Hörmarken muss klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein;
- ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist vom zuständigen nationalen Gericht unter Berücksichtigung der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen;

59 — Dies ist bei Time Warner der Fall, die im Juli 2001 das Jingle „Merry Melodies“ als Marke eintragen ließ, das seit fünfzig Jahren die Zeichentrickfilme von Hanna & Barbera begleitet. Ein anderes Beispiel ist der Schrei von Tarzan, den Edgar Rice Burroughs ebenfalls in den Vereinigten Staaten von Amerika als Marke eintragen ließ.

### C — Kurzer Schlussexkurs

48. Im Vorabentscheidungsverfahren hat der Gerichtshof dem Gericht, das ihm eine Frage vorlegt, eine Antwort zu geben, die den vom Recht vorgesehenen Parametern angemessen ist. Der Sachverhalt des Ausgangsverfahrens stellt die Frage in ihren Gesamtzusammenhang und erleichtert so das Verständnis ihrer Auswirkungen, damit die Antwort, die der Vereinheitlichung dient und daher allgemein gefasst ist, für die Entscheidung des beim nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreits von möglichst großem Nutzen ist.

49. In einem Fall wie dem vorliegenden muss der Gerichtshof zur Durchführung der ihm obliegenden Aufgabe der Auslegung nur wissen, dass einige der Marken, über die vor dem Hoge Raad gestritten wird, akustische Unterscheidungszeichen sind. Aber es kann nicht unberücksichtigt bleiben, dass es sich bei diesen Hörzeichen,

als deren ausschließliche Inhaberin sich Shield Mark sieht, um das Krähen eines Hahnes und die ersten Takte des wohl bekanntesten Klavierstücks der Musikgeschichte handelt, das Werk eines der größten Komponisten, dessen Genius früh von den anderen Komponisten<sup>60</sup> seiner Zeit anerkannt wurde, obwohl Beethoven selbst immer der Ansicht war, dass Händel der Größere sei<sup>61</sup>.

50. Die Markeninhaberschaft verleiht dem Inhaber der Marke ein Ausschließlichkeitsrecht, so dass er grundsätzlich und im Allgemeinen Dritten die Nutzung der Marke untersagen kann. In meinen Schlussanträgen in der Rechtssache Arsenal<sup>62</sup> habe ich die Meinung vertreten, dass die mögliche Erweiterung der Liste der Zeichen, die diese Form des gewerblichen Eigentums verkörpern können, zwangsläufig mit einer präzisen Abgrenzung der Rechte einhergehen muss, die sie ihrem Besitzer verleiht<sup>63</sup>. Der Moment ist gekommen, um hinzuzufügen, dass man auch besonders vorsichtig sein muss, wenn man einer Person die ausschließliche Nutzung eines Zeichens auf dem Markt gewährt, unabhängig davon, mit welchem Sinnesorgan es wahrgenommen wird.

60 — A. Orga, *Beethoven*, Ed. Robinbook, Übersetzung von Inma Guardia, Barcelona, 2001, S. 24, bezieht sich auf die Bewunderung Mendelssohns, Schumanns, Liszts und Bizets und auch auf die von Wagner, Bruckner, Mahler und Debussy für Beethoven. W. Kindermann stellt auf S. 1 des bereits genannten Werkes fest, dass kein Komponist eine so zentrale Stellung im Musikleben eingenommen hat wie Beethoven.

61 — M. Steinitzer, *Beethoven*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1953, S. 51, berichtet, dass Beethoven Händel mehrmals den größten aller Meister der Musik nannte. In diesem Sinne auch F. Kerst (Hrsg.), *Beethoven, The Man and the Artist as Revealed in his Own Words*, Dover Publications Inc., Übersetzung ins Englische durch Henry Edward Krebbiel, New York, 1964, S. 54.

62 — Urteil vom 12. November 2002 in der Rechtssache C-206/01 (Arsenal, Slg. 2002, I-10273).

63 — Vgl. Nr. 61.

51. Zwei Präzisierungen sind vorzunehmen. Erstens bestehen Gründe des Allgemeininteresses, die eine Beschränkung der Eintragung bestimmter Zeichen nahelegen, damit diese von allen Wirtschaftsteilnehmern weiterhin frei benutzt werden können. Die Lehre vom Freihaltebedürfnis wurde vom Gerichtshof in den Urteilen Windsurfing Chiemsee<sup>64</sup> und Philips<sup>65</sup> anerkannt. Ich kann nur mit Mühe akzeptieren, dass der Einzelne durch eine Marke dauerhaft ausschließliche Rechte an Kennzeichen und natürlichen Zeichen oder Zeichen erwirbt, die unmittelbarer Ausdruck der Natur sind<sup>66</sup>.

52. Noch schwerer fällt es mir, hinzunehmen, und das ist die zweite Nuancierung, dass sich jemand ein geistiges Werk, das Teil des Weltkulturerbes ist, unbegrenzt aneignen kann, um es auf dem Markt zur Unterscheidung der von ihm hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen mit einem Recht auf Ausschließlichkeit zu verwenden, das nicht einmal die Erben des Urhebers genießen<sup>67</sup>.

64 — Urteil vom 4. Mai 1999 in den verbundenen Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779).

65 — Urteil vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99 (Philips, Slg. 2002, I-5475).

66 — Vgl. Nrn. 19 ff. meiner Schlussanträge in der Rechtssache Linde.

67 — Ich erinnere daran, dass nach Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 93/98/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993 zur Harmonisierung der Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte (ABl. L 290, S. 9) der Schutz des Urheberrechts an Werken der Kunst wie „Für Elise“ von Beethoven für die Lebenszeit des Urhebers und noch siebenzig Jahre nach seinem Tod gilt. Das Urheberrecht schützt das Werk an und für sich. Dagegen erheben Marken nicht den Anspruch, das Originalwerk zu schützen, sondern ihr Zweck ist es, die Unterscheidung der von den Unternehmern angebotenen Waren und Dienstleistungen auf dem Markt zu ermöglichen. Trotzdem kann es vorkommen, dass ein Zeichen gleichzeitig ein urheberrechtlich geschütztes Originalwerk und eine Marke ist; in diesem Fall ist es erforderlich, ihre wechselseitigen Beziehungen zu regeln. A. Bercovitz hat diese in seinem Beitrag „Marcas y derecho de autor“ in der Revista de Derecho Mercantil Nr. 240, (2001), S. 405-419 analysiert.

#### IV — Ergebnis

53. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, die Vorlagefragen des Hoge Raad der Nederlanden wie folgt zu beantworten:

1. Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken steht der Markenfähigkeit von Hörzeichen nicht nur nicht entgegen, sondern verbietet sogar, dass Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten die Markenfähigkeit dieser Zeichen von vornherein ausschließen.
2. Ein Klang kann nur eine Marke sein, wenn er nicht allein unterscheidungskräftig, sondern auch in klarer, eindeutiger, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise grafisch darstellbar ist.
3. Ob die grafische Darstellung einer akustischen Botschaft die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, ist vom nationalen Gericht unter Berücksichtigung der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.
4. Im Allgemeinen sind die genannten Voraussetzungen jedoch bei der Darstellung durch ein Notensystem erfüllt.
5. Dagegen sind sprachliche Beschreibungen in Schriftform einschließlich lautmalender Worte (Onomatopöien) und eine Folge von Notenbezeichnungen normalerweise nicht ausreichend.