

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
föredraget den 3 april 2003¹

1. Frågan om hur artikel 2 i varumärkesdirektivet² skall tolkas och vilka tecken som kan utgöra denna typ av industriell äganderätt befinner sig inte längre bakom kulisserna, utan på rättskipningens avantscen.

2. Domstolen har nyligen uttalat sig om huruvida lukter kan utgöra varumärken³ och kommer, inom kort, att göra detsamma om färger utan vare sig form eller konturner.⁴ I förevarande mål skall samma fråga besvaras beträffande ljud.

3. Hoge Raad der Nederlanden har frågat sig huruvida ljudförnimnelser uppfyller de villkor för att ett tecken skall anses utgöra

ett varumärke som ställs i ovannämnda bestämmelse och, i så fall, i vilken form registrering i så fall skall ske.

I — Bakgrund och förfarandet vid den nationella domstolen

4. Shield Mark BV (nedan kallat Shield Mark) är innehavare av 14 varumärken, registrerade hos Benelux-Merkenbureau (Benelux varumärkesmyndighet). Elva stycken avser de första, elegiska takterna i pianoetyden "Für Elise",⁵ komponerad av Ludwig van Beethoven,⁶ och tre en tupps galande.

5 — Bagatell i A-moll (WoO 59).

6 — Kompositören satte själv som underrubrik till stycket "Minnen från den 27 april 1808", då han var inbjuden till en sammankomst där det befanns sig flera barn i olika åldrar. Han uppmärksammade särskilt en vacker flicka vid namn Elise. När hon fick reda på vem besökaren var gick hon fram till honom och sade att hon också var artist, för hon kunde spela piano. Innan han gick därifrån bad "den dove från Bonn" att hon skulle visa sina färdigheter. Elise spelade verk av flera kompositörer, men när han foreslog att hon skulle spela någon av hans sonater, svarade flickan bedrövat att hon inte kunde eftersom de var så svåra att utföra. Maestron lovade henne att han skulle komponera ett lättare stycke så att hon kunde spela det på piano (kommentar av K. Groenwolf i tidningen *Angulos*, juni 1994, s. 29). Andra kritiker som A. Reverter tror att bagatellen komponerades 1810 och ingick i ett hafte med olika stycken, då inte under namnet Elise utan Teresa Malfatti, en av Bonnmusikerns hopplösa förälskelser (*Beethoven*, Peninsula, Barcelona, 1998, 2a uppl., s. 115). Andringen av titeln berodde på ett oförklarligt misstag av utgivaren Nohr, som publicerade den 1867. Av samma åsikt är W. Kinderman, *Beethoven*, Oxford University Press, Oxford–New York, 1995, s. 146.

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; nedan kallat varumärkesdirektivet eller direktivet).

3 — Dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, Sieckmann (REG 2002, s. I-11737), i vilket mål jag föredrog mitt förslag till avgörande den 6 november 2001.

4 — Mål C-104/01, Libertel Groep, dom av den 6 maj 2003 (REG 2003, s. I-3793), i vilket generaladvokat Léger föredrog förslag till avgörande den 12 november 2002.

5. I den första gruppen består inskrivningen av fyra av varumärkena⁷ av ett notsystem med de nio första tonerna ur det ovannämnda musikstycket. Det tredje och det fjärde åtföljs av följande beskrivning: "Ljudmärke. Varumärket består av den musikaliska återgivningen av tonerna som återges (grafiskt) i notsystemet." I det första av de två sistnämnda varumärkena anges vidare att tonerna skall spelas "på piano".

6. Två andra varumärken⁸ är ordmärken och beskrivs i registret enligt följande: "består av de nio första tonerna ur 'Für Elise'." Tillsammans med dessa varumärken finns ytterligare två⁹ som beskrivs på samma sätt men som deponerades som ljudmärken: "varumärket består av den musikaliska återgivningen av de beskrivna tonerna." I beskrivningen av det första anges vidare att tonerna skall "spelas på piano".

7. En tredje grupp med tre varumärken¹⁰ har beskrivningen "mi, utdraget re, mi, utdraget re, mi, si, re, do, la". Det första är emellertid ett ordmärke, medan de två

andra är ljudmärken bestående av återgivningen av den ovannämnda tonföljden vilken, enligt vad som anges i det andra, skall spelas på piano.

8. Beträffande de tre återstående varumärkena grundar sig två¹¹ på ordet "kukelekuuuuu",¹² av vilka det ena åtföljs av följande beskrivning: "ljudmärke bestående av ett onomatopoetiskt uttryck som representerar en tupps galande." Det sista,¹³ som också benämns "en tupps galande", är ett ljudmärke "som består av det beskrivna ljudet".

9. I oktober 1992 startade Shield Mark en reklamkampanj i radio, bestående av inslag som inleddes med en jingel bestående av de nio första tonerna i "Für Elise". Från och med februari månad året därpå började företaget ge ut en bulletin med information om sina aktiviteter, som fanns till försäljning i bokaffärer och kiosker i exponeringsställ på försäljningsdiskarna. Varje gång någon tog ett exemplar, hördes ovannämnda melodi.

7 — De identifierade märkena har nummer 517166, 835113, 931683 och 931688. De särskiljer varor och tjänster i följande klasser: det första i klasserna 35 och 41, det andra i klasserna 9 och 16 och det tredje och fjärde i klasserna 16, 41 och 42 i internationella varumärkesklassificeringen.

8 — Nummer 535083 och 835115. Det första kännetecknar tjänster i klasserna 35 och 41, medan det andra särskiljer varor i klasserna 9 och 16.

9 — Varumärken nummer 931687 och 931689, båda avseende klasserna 16, 41 och 42.

10 — Nummer 839419 (klasserna 9, 16, 35 och 41), 931684 (klasserna 16, 41 och 42) och 931686 (klasserna 16, 41 och 42).

11 — Varumärkena med nummer 835114 (klasserna 9, 16, 35 och 41) och 931685 (klasserna 9, 41 och 42).

12 — De onomatopoetiska uttrycken för tuppens galande på Europeiska unionens officiella språk är följande: "kikeriki" på tyska, "kikeliki" på danska, "quiquiriqi" på spanska, "kukkokiekuu" på finska, "cocorico" på franska, "kokoriko" på grekiska, "cock-a-doodle-doo" på engelska, "chichirichi" på italienska, "kukeleku" på nederländska, "cocorocó" på portugisiska och "kukeliku" på svenska.

13 — Nummer 931682, för varor i klass 9 och tjänster i klasserna 41 och 42.

10. Företaget har också utvecklat ett datorprogram som riktar sig till jurister och marknadsföringsspecialister, som med hjälp av programmet kan få information om valet av ett varumärke och dess skydd. När programmet aktiveras hörs en tupps gällande galande.

ovannämnda domstol talan i den del den grundades på rätten till varumärken och biföll de yrkanden som hänförde sig till svarandens illojala beteende.

II — Tolkningsfrågorna

11. Joost Kist, som bedriver affärsverksamhet under firman Memex, har en juridisk rådgivningsbyrå specialiserad på marknadsföringsrätt, varumärkesrätt, upphovsrätt samt reklam i allmänhet. Han organiserar även seminarier och ger ut en tidskrift som behandlar ovannämnda ämnen. Den 1 januari 1995 påbörjade han en reklamkampanj, i vilken han använde samma ljudtecken och marknadsföringsteknik som Shield Mark.¹⁴

13. Shield Mark väckte en kassationstalan vid Hoge Raad, som beslutade att förklara målet vilande och att, beträffande artikel 2 i varumärkesdirektivet, ställa följande tolkningsfrågor:

”1) a) Skall artikel 2 i direktiv 89/104/EEG tolkas så att den utgör hinder för att ljud skall kunna anses vara varumärken?

12. Sistnämnda företag stämde Joost Kist inför Gerechtshof te 's-Gravenhage (appellationsdomstol i Haag, Nederländerna) och yrkade att denne vid vite skulle upphöra med att, i Beneluxländerna, använda företagets varumärken i samband med de varor och tjänster för vilka de var registrerade. I en dom av den 27 maj 1999 ogillade

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

14 — De första nio tonerna i "Für Elise" hörs i hans telefonväxel samt när man tar informationsbulletiner från exponeringsställ utplacerade i bokaffärer och kiosker. Han erbjuder även ett datorprogram som, när det aktiveras, återger ljudet av en galande tupps.

2) a) Om svaret på fråga 1 a är nekande, vad krävs enligt direktivet av en

grafisk återgivning i den mening som avses i artikel 2 i direktivet när den avser ljudmärken, och hur skall ett sådant märke registreras?

— en digital inspelning som kan avlyssnas via Internet,

b) Uppfylls direktivets fordringar enligt a om ljudet eller tonen registreras på något av följande sätt,

— en kombination av de möjligheterna,

— musiknoter,

— någon annan metod och i så fall vilken?”

— en skriftlig beskrivning i form av ett onomatopoetiskt uttryck,

III — Bedömning av tolkningsfrågorna

— en skriftlig beskrivning i annan form,

A — *Ljud som varumärken*

— en grafisk återgivning som till exempel ett röstdiagram eller ett sonogram,

14. Kan ljud utgöra varumärken och, framför allt, bör de kunna det? Dessa frågeställningar återfinns under Hoge Raads första tolkningsfrågas båda punkter, vilka hänvisar till artikel 2 i direktivet, enligt vilken denna typ av immateriell äganderätt kan utgöras av ”alla tecken som kan återges grafiskt, [...] förutsatt att [...] [de] kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags”.

— en ljudbärare som bifogas registreringsformuläret,

15. Det juridiska begreppet varumärke består således av två delar: särskiljningsförmåga och förmåga att återges grafiskt. För att ett tecken skall kunna användas som varumärke måste det besitta båda dessa egenskaper.

16. I förslaget till avgörande som jag föredrog i det ovannämnda målet Sieckmann, förklarade jag att människan också uppfattar och känner igen meddelanden, det vill säga hon kommunicerar med hjälp av andra sinnen än synen.¹⁵ Alla sådana meddelanden kan därför användas i ett varumärke¹⁶ eftersom de besitter "potentiell särskiljningsförmåga".¹⁷

17. Ovannämnda mål handlade visserligen om luktmärken, men de överväganden jag framlade angående lukter är tillämpliga på meddelanden som uppfattas med hörseln. Domstolen har också framfört denna åsikt i domen, avkunnad den 12 december 2002, där domstolen förklarar att artikel 2 i direktivet tillåter att tecken som inte uppfattas visuellt ändå kan utgöra ett varumärke.¹⁸

Identifieringskapaciteten hos ljud, och framför allt musik, härstammar från dess förmåga att framkalla minnen, som gör ljudet till ett specifikt språk. Marcel Proust har uttryckt detta väl i en avgörande passus i *På spaning efter den tid som flytt*, där berättaren frågar sig "om inte musiken är det unika exemplet på hur kontakten mellan själarna kunde ha varit — om inte språket, ordbildningen och begreppsanalysen hade kommit emellan. Ty musiken är som en möjlighet som inte fullföljts; mänskligheten slog in på andra vägar, det talade och skrivna språkets."¹⁹ Denna tanke grundas på Schopenhauers filosofi som framförs i hans verk *Världen som vilja och föreställning*, i vilket musiken tillskrivs samma avslöjande och betydelsefulla funktion som den senare skulle komma att få i Prousts verk, och där poetiska förklaringar undviks och tiden ägnas liknande uppmärksamhet.²⁰

Kort sagt har Proust parafraaserat Schopenhauers text, särskilt beträffande musikens förmåga att tolka tingens innersta väsen,²¹ och romanen grundar sig följaktligen på en abstrakt estetik vars abstrakta och teoretiska innehåll han uttrycker i form av de upplevelser, handlingar och känslor som utgör stommen i ett konstnärligt verk,²² särskilt med tanke på att musiken återspeglar livet och ger en

15 — Benzow, W., har gjort en fascinerande studie runt tanken att musiken förenar människan med samhället (*Beethoven's Anvil, Music in Mind and Culture*, Basic Books, New York, 2001, s. XI ff.).

16 — Se punkt 21 och följande punkter.

17 — Punkt 28 i det förslag till avgörande som jag föredrog den 24 oktober 2002 i de förenade målen C-53/01 till C-55/01, Linde m.fl., i vilka dom ännu ej har avkunnats.

18 — Se punkt 42 samt domslutets första punkt.

19 — Proust, M., *À la recherche du temps perdu, La prisonnière*, Gallimard, La Pléiade, Paris, 1988, volym III, s. 762–763 [svensk översättning av Gunnel Vallquist: *På spaning efter den tid som flytt, Den fångna*, Albert Bonniers förlag, Norhaven Bogtryckeri AS, Viborg, 1993, volym 5, s. 278 — overs. anm.].

20 — Schopenhauer, A., *Le monde comme volonté et comme représentation*, P.U.F., översättning av A. Burdeau (1888), reviderad och ändrad av R. Roos, Paris, 1966, s. 340.

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

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

förhandsuppfattning om det arbete som romanförfattaren måste företa för att fläta samman delarna till en enda, välorganiserad helhet. Den fungerar således som det spontana minnet: när en melodi man redan har hört spelas igen minns man när man hörde den första gången, på samma sätt som gatstenarna påminner berättaren i Prousts verk om madeleinekakeepisoden.²³

18. Ljudmeddelanden kan således, eftersom de har särskiljningsförmåga, i princip utgöra varumärken.²⁴ Hoge Raads frågor går emellertid längre än så, och, under förutsättning att den aktuella bestämmelsen omfattar andra tecken än de visuella, även om dessa andra tecken inte nämns uttryckligen,²⁵ frågar Hoge Raad om medlemsstaterna kan föreskriva att ljudtecken inte får registreras som varumärken.

23 — Nattiez, J.J., nämnt ovan, s. 121.

24 — Den franska och den nederländska regeringen samt Shield Mark har i sina skriftliga yttranden erinrat om att rådet och kommissionen i de gemensamma förklaringar som gjordes i samband med antagandet av varumärkesdirektivet (förklaring nr 9142/88) och förordningen om gemenskapsvarumärken (rådets förordning (EG) 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3)) (förklaring nr 5863/88), medgav att ljud är tecken som kan utgöra denna typ av immateriell äganderätt. Sökanden i tvisten vid den nationella domstolen understryker också att det under debatterna i Europaparlamentet vid sessionen den 24 oktober 1988 hävdades att ovan nämnda förordning inte hindrar att ljudmeddelanden kan utgöra varumärken.

25 — I själva verket nämner bestämmelsen faktiskt ljudmeddelanden. När den nämner "ord", hänför den sig till ett ljud som kan återges grafiskt. Ordet är, framför allt, muntlig kommunikation. Inte utan anledning är den främsta betydelsen av ord i spanska språket "sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea" (ett eller en samling frambringade ljud som uttrycker en tanke) (*Diccionario de la Real Academia de la Lengua*). På franska har ordet "mot" främst betydelsen "chacun des sons ou groupe de sons correspondant à un sens, entre lesquels se distribue le langage" (*Le Petit Robert*). Det har samma betydelse i det engelska språket, där "word" betyder "a sound or combination of sounds forming a meaningful element of speech" (*The Concise Oxford Dictionary*). På tyska har "Wort" betydelsen "kleinste selbstständige sprachliche Einheit von Lautung und Inhalt beziehungsweise Bedeutung" (*Duden, Deutsches Universal Wörterbuch*).

19. Svaret måste bli nekande. Varumärkesdirektivet utgör harmoniseringslagstiftning och har till uppgift att tillnärma medlemsstaternas lagstiftning på området, för att undanröja olikheter som kan utgöra hinder för den fria rörligheten för varor och tillhandahållandet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden.²⁶ Det är visserligen sant att den eftersträvade harmoniseringen endast är partiell, då den inskränker sig till vissa frågor rörande varumärken som förväras genom registrering,²⁷ men bland de områden där överensstämmelse bör uppnås befinner sig uppräknigen av tecken som kan utgöra varumärken.²⁸

20. Den inre marknaden, utan hinder för den fria rörligheten för varor eller friheten att tillhandahålla tjänster, kräver att varumärken erhåller samma skydd i alla medlemsstater, varför det är nödvändigt att samma tecken kan utgöra varumärken och skyddas som sådana inom hela Europeiska unionens område. Kort sagt får det, liksom den franska regeringen har påpekat i sitt skriftliga yttrande, inte finnas några skillnader mellan olika medlemsstater beträffande vilka olika typer av tecken som anses kunna särskilja ett företags produkter från andra företags.

26 — Se första och tredje skälen i ingressen till direktivet.

27 — Se fjärde och femte skälen i ingressen.

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

21. I den mån som direktivet inte utesluter ljud, får ingen medlemsstat hindra att denna typ av meddelande registreras som varumärke, givetvis under förutsättning att det tillfredsställer de uppställda villkoren: särskiljningsförmåga och förmågan att återges grafiskt.

22. I många medlemsstaters rättsordningar nämns ljud uttryckligen som tecken som kan utgöra ett varumärke eller en del av ett varumärke. Så är det i Tyskland,²⁹ Österrike,³⁰ Spanien,³¹ Frankrike,³² Grekland,³³ Italien³⁴ och Portugal.³⁵ Andra regelverk, som till exempel direktivet, nämner dem emellertid inte. Detta gäller de tre stater som utgör Benelux-unionen,³⁶

Danmark,³⁷ Finland,³⁸ Irland,³⁹ Förenade kungariket⁴⁰ och Sverige.⁴¹ Inget av dem utesluter emellertid uttryckligen ljud, och dessutom innehåller samtliga bestämmelser, i likhet med artikel 2 i varumärkesdirektivet, uttryck av vilka det tydligt framgår att de inkluderade förteckningarna är ofullständiga och inte uttömmande.

23. I vissa av de medlemsstater vars lagstiftning inte uttryckligen nämner ljud, har man i förvaltningspraxis godkänt ljudtecken och därigenom givit dem fel som var av åsikten att sådana tecken inte kan utgöra denna typ av industriell äganderätt.⁴²

24. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen, som svar på Hoge Raads första tolkningsfråga, förklarar att artikel 2 i direktivet inte bara tillåter att ljudtecken utgör varumärken utan också hindrar nationella rättsordningar från att, a priori, utesluta dem från denna möjlighet.

29 — 3 § punkt 1 i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (den tyska lagen om skydd för varumärken och andra kännetecken), av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082).

30 — Artikel 16.2 i Markenschutzgesetz (lag om skydd för varumärken) 1970 (BGBl. nr 260), i dess lydelse enligt lagarna BGBl. I 111/1999 och BGBl. I 191/1999.

31 — Artikel 4.4 b i Ley 17/2001 de Marcas av den 7 december 2001 (BOE nr 294 av den 8 december 2001, s. 45579).

32 — Artikel 711-1 b i Code de la Propriété Intellectuelle (lag om immaterialrätt) i lydelsen enligt lag av den 4 januari 1991.

33 — Artikel 1.2 i lag nr 2239/1994 (FEK A' 152).

34 — Artikel 16 i Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati (varumärkeslagen), antagen genom kungligt dekret nr 929 av den 21 juni 1942 (GURI nr 203, av den 29 augusti 1942), senare ändrad.

35 — Artikel 165 i Código da Propriedade Industrial (lag om industriell äganderätt).

36 — Artikel 1 i Loi Uniforme Benelux sur les marques (Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag) (*Nederlands Traktatenblad* 1962, nr 58, s. 11–39), i dess ändrade lydelse från och med den 1 januari 1996, vilken följer av protokollet av den 2 december 1992 (*Nederlands Traktatenblad* 1993, nr 12, s. 1–12).

37 — Artikel 2.1 i Varemaerkeloven (lag 162, av den 21 februari 1997, om varumärken).

38 — Artikel 1.2 i Varumärkeslagen 7/1964.

39 — Section 6(2) i Trade Marks Act 1996 (varumärkeslagen).

40 — Artikel 1.1 i Trade Marks Act 1994.

41 — Artikel 1 i Varumärkeslagen (SFS 1960:644).

42 — Förenade kungarikets Trade Marks Registrar har godtagit inskrivning av de musikaliska ljudmärkena 2030045 (jingle för Direct Line) och 2013717 (jingle för Mr. Sheen). I slutet av år 2002 hade Byrån för harmonisering inom den inre marknaden registrerat nio ljudmärken.

B — Grafisk återgivning av ljudmeddelanden

25. Som tidigare nämnts, är särskiljningsförmåga en nödvändig men inte tillräcklig egenskap hos ljudtecken för att de skall godkännas som varumärken. De måste dessutom, enligt artikel 2 i direktivet, kunna återges grafiskt, ett villkor som också uppställs i majoriteten av medlemsstaternas rättsordningar.⁴³

1. Villkorets syfte och återgivningens egenskaper

26. Villkoret är viktigt och har sin grund i det registreringssystem runt vilket direktivet är uppbyggt⁴⁴ och enligt vilket den ensamrätt som innehav av ett varumärke medför erhålls genom registrering.⁴⁵ ”Om det är fråga om att en företagare, för att särskilja sina varor och tjänster från andra företagares, tillägnar sig vissa bestämda

tecken och upplysningar, måste man med exakt precision veta vilka symboler denne tillägnar sig för att utomstående skall veta vad de har att hålla sig till.”⁴⁶

27. Detta följer av rättssäkerhetsprincipen.⁴⁷ Myndigheterna som ansvarar för registreringen, andra ekonomiska aktörer och konsumenterna i allmänhet måste exakt kunna identifiera skydds föremålet: de förstnämnda för att kunna fullgöra sina skyldigheter, de ekonomiska aktörerna för att kunna göra bruk av sina rättigheter utan att inkräkta på varumärkesinnehavarens rätt och konsumenterna för att kunna välja sina produkter och tjänster med utgångspunkt från deras ursprung i ett system med fri konkurrens.⁴⁸

28. ”De tecken som utgör ett varumärke återges följaktligen grafiskt för att skydda och offentliggöra det faktum att företagaren har tillägnat sig dessa och gjort dem till sina för att särskilja de varor och tjänster denne erbjuder.”⁴⁹

43 — Se fotnot 50 i förslaget till avgörande som jag föredrog i målet Sieckmann. Förslaget till spanskt varumärkeslag till vilket jag refererade i ovannämnda fotnot är idag ovannämnda lag 17/2001.

44 — Se fjärde skälet och artikel 1.

45 — Se artikel 5 i direktivet. Det sjätte skälet i ingressen till förordningen om gemenskapsvarumärken (rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3)) uttrycker tydligt denna tanke och fastslår att ”[r]ätten till ett gemenskapsvarumärke endast kan förvärfvas genom registrering”. Generaladvokat Léger förklarar i förslaget till avgörande i det ovannämnda målet Libertel Groep att ”prövningen av samtliga villkor i syfte att erhålla de rättigheter som följer med varumärket liksom fastställandet av de rättigheter och skyldigheter som följer av att det registreras skall ske med utgångspunkt i den grafiska återgivningen av det kännetecknet som finns i registreringsansökan” (punkt 65).

46 — Punkt 36 i mitt ovannämnda förslag till avgörande i målet Sieckmann.

47 — Se punkt 36 i förslaget till avgörande och punkt 37 i domen i samma mål.

48 — Se punkt 48 och följande punkter i domen i målet Sieckmann.

49 — Punkt 38 *in fine* i mitt förslag till avgörande i målet Sieckmann.

29. Detta mål uppnås inte med vilken grafisk återgivning som helst, utan den måste vara "klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, [begriplig], beständig och objektiv".⁵⁰ Lättillgänglig och begriplig för att så många som möjligt av de som är intresserade av att konsultera registret, nämligen övriga producenter och konsumenter, skall kunna förstå den. Klar, precis och fullständig för att det, utan något som helst tvivel, skall framgå vilket tecken innehavaren har ensamrätt till. Beständig och objektiv för att varken tidens lopp eller byte av målgrupp skall påverka hur tecknet identifieras eller uppfattas.

32. Svaret måste bli mer nyanserat än i fallet med lukter, där jag förklarade att sådana tecken inte är lämpliga att återges på det sätt som krävs enligt artikel 2 i direktivet.⁵¹

33. När det gäller ljud måste inte svaret bli lika kategoriskt. Som jag har nämnt ovan,⁵² är det talade språket nämligen bara ljudkommunikation, och skriften dess grafiska återgivning. Allmänt sett har ljud onekligen förmåga att återges i skrift.

30. Eftersom de upplysningar av vilka ett varumärke består inte nödvändigtvis måste vara visuella, måste återgivningens egenskaper anpassas till varumärkets unika natur, så att de exakt kan identifieras.

2. Olika former för grafisk återgivning av ljud

31. Beträffande tecken som uppfattas med hörseln skall jag så ställa samma frågor som jag gjorde angående luktmeddelanden i förslaget till avgörande i Sieckmann-målet: Kan ett ljud "avbildas"? Kan ett ljudtecken återges grafiskt med precision och klarhet för alla?

34. Uppgiften att bestämma huruvida "bilden" av ett konkret ljudtecken tillgodoser de syften som gemenskapslagstiftaren eftersträvar med kravet på återgivning, ankommer i varje enskilt fall på medlemsstaternas domstolar. Av denna åsikt är även Shield Mark, den nederländska och den italienska regeringen samt kommissionen. Hoge Raads begäran att domstolen på ett abstrakt sätt, utan samband med bakgrunden till tvisten i den nationella domstolen,⁵³ skall uttala sig om olika typer av återgivning av ljud är inte förenlig med förfarandet för förhandsavgörande, vars syfte är att tillhandahålla ett svar som är användbart för att avgöra den nationella tvisten. Dessutom skulle det nämnda förfarandets natur samt frånvaron av sakkunnigutlåtanden göra det svårt att uttala sig i frågor av komplicerad teknisk natur.

51 — Beträffande svårigheterna att grafiskt återge luktmärken, se punkt 39 och följande punkter i förslaget till avgörande i målet Sieckmann.

52 — Se ovan fotnot 25.

53 — Jag erinrar om att varumärkena i tvisten vid den nationella domstolen — om än bara några — är ljudtecken som har återgivits genom musiknoter eller en beskrivning, antingen med en följd av noter eller med ett onomatopoeiskt uttryck.

50 — Punkt 55 i domen i målet Sieckmann.

35. Domstolen bör alltså inte pröva huruvida sonogram och spektrogram liksom vissa ljudinspelningar och digitala inspelningar, vilka inte har något att göra med de särskiljande tecken som Shield Mark har gjort gällande mot Joost Kist i tvisten vid den nationella domstolen, kan anses uppfylla ovannämnda villkor.

36. Liksom kommissionen har påpekat finns det inget som hindrar att domstolen, utifrån den begärda tolkningen men utan att gå in på de specifika omständigheterna, tillhandahåller generella riktlinjer för de grafiska uttrycksformer som omnämns i den andra av de tolkningsfrågor som Hoge Raad har ställt i syfte att kunna avgöra den där anhängiggjorda tvisten och som påverkar de där återopade varumärkena: återgivning genom musiknoter och beskrivning genom det skrivna språket.

37. För att kunna bedöma möjligheten att grafiskt återge meddelanden som kan uppfattas med hörseln måste två kategorier särskiljas: en kategori bestående av de ljud som kan uttryckas genom musiknoter och en kategori bestående av alla övriga ljud.

a) Musiknoter

38. Musiknoter är tecken som representerar ljud. Men noter som bara är placerade efter varandra identifierar inte en melodi, åtskiljer den inte från andra melodier. De nedskrivna namnen på de nio första tonerna i "Für Elise" säger ingenting. De beskriver inte ljudet med den klarhet och precision som krävs enligt villkoret om grafisk återgivning.

39. För att nå det målet måste ljuden uttryckas genom musiknoter på ett sådant sätt att de utan tvivel kan kännas igen. Den enda möjligheten att åstadkomma detta är att ordna dem i ett notsystem. Bilden, som var diffus när den bestod av tonernas namn nämnda efter varandra, framträder med hjälp av detta universella språk tydligt, med precisa konturer som identifierar bilden och skiljer den från andra. Noterna placerade i linjesystemet, med klaven som bestämmer intonationen, taktangivelsen som bestämmer rytmen och varje enskild nots värde samt anvisningarna om de instrument på vilka noterna skall spelas utgör ett fotografi troget den ljudföljd som det representerar och är, om uttrycket tillåts, dess "fingeravtryck".

40. Denna form av ljudåtergivning uppfyller de krav som har uppställts av domstolen i domen i målet Sieckmann. Den är klar, precis, fullständig, beständig, objektiv och lättillgänglig. Den är visserligen inte begriplig för alla, men det finns inget skäl

att uppställa ett krav på omedelbar förståelse. Med hänsyn till villkorets syfte är det tillräckligt att registrets målgrupp, med hjälp av objektiva och pålitliga redskap för tolkning, framförande eller återgivning, kan få fullständig kännedom om det särskiljande tecken som innehavaren har ensamrätt till.

41. Solmisation, som är den teknik som används för att korrekt sjunga musikaliska texter, behärskas visserligen inte av majoriteten av tecknets målgrupp, men genom att partituret läses av en i tekniken insatt person kan lekmän förstå ljudtecknet utan risk för att misstag görs beträffande dess identitet.⁵⁴

b) Beskrivningar av ljud

42. För att ett tecken skall kunna registreras som varumärke måste det dock kunna återges grafiskt; "beskriva" är inte samma sak som "återge", som för tanken till "reproduktion".

54 — Shield Mark har påpekat att den omständigheten att ett partitur inte kan tolkas av någon som är lekman i musiksammanhang inte behöver utgöra ett hinder för godkännandet av denna form av grafisk ljudåtergivning. Ordmarken kan åberopas mot analfabeter och varumärken som innehåller färger kan göras gällande mot färgblinda (se punkt 39 i Shield Marks skriftliga yttrande).

43. Alla beskrivningar av ljud är behäftade med vaghet samt saknar klarhet och precision.⁵⁵ Jag har, beträffande musiknoter, redan nämnt att påståendet att ett varumärke består av en viss tonföljd (till exempel "mi, utdraget re, mi, utdraget re, mi, si, re, do, la") inte säger någonting.

44. Vi rör oss på än osäkrare mark om beskrivningen består av ett onomatopöetiskt uttryck. Fallet i tvisten vid den nationella domstolen är illustrativt. På Europeiska unionens olika officiella språk är den skriftliga återgivningen av de ljud som imiterar en tupps galande verkligen varierande och mångahanda.⁵⁶ Den genomsnittlige brittiske, spanske, portugisiska eller italienske medborgaren kan knappast veta att "kukeleku" representerar en tupps galande. Det är emellertid möjligt att det finns omständigheter under vilka denna form av grafisk återgivning är tillräckligt uttrycksfull och tillfredsställer villkorets syfte. Det ankommer på de nationella domstolarna att bedöma detta i varje enskild tvist.⁵⁷

45. Beskrivningen av ett ljud genom det skrivna språket är, liksom beskrivningen av en lukt och icke figurativa tecken i allmänhet, laddad med subjektivitet och relativitet, vilket är svårförenligt med kraven på precision och klarhet.⁵⁸

55 — Beträffande "e-filing", som är ansökningsystemet på Internet för gemenskapsmärken, informerar Byrån för harmonisering inom den inre marknaden om att den inte godtar att ljudmärken återges grafiskt genom beskrivningar.

56 — Se ovan fotnot 12.

57 — Byrån för harmonisering inom den inre marknaden godtog inte inskrivning av ett ljudmärke som utgjordes av ett klick ("délicé") i beslut av den 7 oktober 1998 (ärende R-1/1998-2).

58 — Se punkt 41 i mitt förslag till avgörande i målet Sieckmann.

46. Jag kan inte se att det finns något annat sätt att med ord beskriva ett ljudtecken eller en ljudföljd än att, om det gäller en musikalisk komposition, referera till dess titel, kompositör eller någon annan faktor som möjliggör dess identifiering. Denna ”bild” förutsätter emellertid, liksom Förenade kungarikets regering har påpekat i sitt skriftliga yttrande, viss förtrogenhet med eller förkunskap om tecknet, vilket inte är godtagbart i ett system som det som har införts genom direktivet, enligt vilket rätten till ett varumärke erhålls genom registrering och inte genom användning.⁵⁹

— Sådana krav är i allmänhet uppfyllda vid återgivning i ett notsystem.

— Det är däremot i allmänhet otillräckligt med beskrivningar genom det skrivna språket, inklusive onomatopoetiska uttryck och följder av musiknoter uttryckta med ord.

47. Med hänvisning till ovanstående resonemang föreslår jag att Hoge Raads andra tolkningsfråga besvaras på följande sätt:

C — *Kort avslutande resonemang*

— Den grafiska återgivningen av ljudmärken skall vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, begriplig, beständig och objektiv.

48. I ett förhandsavgörande skall domstolen förse den domstol som har ställt tolkningsfrågan med ett svar som är adekvat i förhållande till rättssystemets parametrar. Bakgrunden till tvisten vid den nationella domstolen placerar frågan i sitt sammanhang och underlättar förståelsen för dess betydelse, så att svaret, som i likriktande syfte ges i generella termer, skall bli så användbart som möjligt när den tvist som är anhängig vid den nationella domstolen skall avgöras.

— Det ankommer på den behöriga nationella domstolen att i varje enskilt fall, med beaktande av de föreliggande omständigheterna, bedöma huruvida dessa krav är uppfyllda.

49. För att kunna utföra sin tolkningsuppgift i mål som det förevarande behöver domstolen endast veta att några av de varumärken som är föremål för tvist inför Hoge Raad är särskiljande ljudtecken. Det går dock inte att bortse från att de ljud-

⁵⁹ — Sådant är fallet med Time Warner som i juli 2001 som ljudmärke registrerade jingeln ”Merry Melodies”, som sedan 50 år tillbaka åtföljer Hanna & Barberas tecknade figurer. Ett annat exempel är Tarzans vrål, inskrivet som varumärke, också det i Förenta staterna, av Edgar Rice Burroughs.

tecken till vilka Shield Mark gör gällande ensamrätt består av en tupps galande och de första takterna i det kanske mest kända pianostycket i musikens historia: ett verk av en av de stora kompositörerna vars begåvning snabbt erkändes av hans egen tids övriga skapare,⁶⁰ även om Beethoven själv ansåg att Händel var den störste.⁶¹

50. Innehavet av ett varumärke ger ägaren ensamrätt till märket, så att denne i princip har möjlighet att hindra andra från att använda det. I förslaget till avgörande i målet Arsenal⁶² förklarade jag att en eventuell utvidgning av katalogen av tecken som kan utgöra denna typ av immateriell äganderätt oundgängligen måste åtföljas av en exakt avgränsning av de rättigheter som tillkommer dess ägare.⁶³ Ögonblicket tycks ha kommit för att tillägga att det krävs speciell försiktighet när en person tillerkänns ensamrätt på marknaden till användningen av ett tecken, oavsett med vilket sinne detta uppfattas.

51. Två preciseringar bör göras. För det första finns det överväganden knutna till allmänintresset med hänsyn till vilka det är lämpligt att begränsa möjligheterna att registrera vissa tecken för att de skall kunna användas fritt av samtliga ekonomiska aktörer. Behovet av att hålla vissa tecken tillgängliga för alla har beaktats av domstolen i målen Windsurfing Chiemsee⁶⁴ och Philips.⁶⁵ Jag har svårt att godta att enskilda personer genom ett varumärke skulle erhålla evig ensamrätt till beskrivningar och tecken som är naturliga eller som utgör en direkt naturyttring.⁶⁶

52. Jag har ännu svårare att acceptera, och här följer den andra preciseringen, att en person för all framtid tillskansar sig en sinnets skapelse som utgör en del av världskulturarvet i syfte att använda den på marknaden för att särskilja sina varor eller tjänster, med en ensamrätt som inte ens skaparens arvtagare åtnjuter.⁶⁷

60 — Orga, A., refererar till den beundran som Mendelssohn, Schumann, Liszt och Bizet hyste för Beethoven (se *Beethoven*, Robinbook, översättning av Inma Guardia, Barcelona, 2001, s. 24). Detsamma gällde Wagner, Bruckner, Mahler och Debussy. Kinderman, W., förklarar i ovannämnda verk, s. 1, att ingen annan kompositör innehar en så central plats i musiklivet som Beethoven.

61 — Steinitzer, M., berättar att Beethoven flera gånger kallade Händel musikens störste maestro (*Beethoven*, Fondo de Cultura Económica, México, 1953, s. 51). Samma sak nämns av Kerst, F., i *Beethoven, The Man and the Artist as Revealed in his Own Words*, Dover Publications Inc., översättning till engelska av Henry Edward Krehbiel, New York, 1964, s. 54.

62 — Dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal (REG 2002, s. I-10273).

63 — Se punkt 61.

64 — Dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779).

65 — Dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475).

66 — Se punkt 19 och följande punkter i mitt ovannämnda förslag till avgörande i målet Linde.

67 — Kom ihåg att upphovsrätten till ett konstnärligt verk som "Für Elise" enligt rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (EGT L 290, s. 9; svensk specialutgåva, område 13, volym 25, s. 75) gäller under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans död. Upphovsrätten skyddar verket i sig. Syftet med rätten till varumärken, däremot, är inte att skydda originella verk, utan att dessa skall tillåta särskiljandet av de olika varor och tjänster som företagen erbjuder. Det kan dock inträffa att ett tecken samtidigt är ett originellt verk som skyddas av upphovsrätten och ett varumärke. I sådana fall är det nödvändigt att reglera de ömsesidiga verkningarna. A. Bercovitz har analyserat dessa i sitt arbete "Marcas y derecho de autor", publicerat i *Revista de Derecho Mercantil*, nr 240, 2001, s. 405-419.

IV — Förslag till avgörande

53. I enlighet med ovanstående resonemang föreslår jag att domstolen skall besvara de tolkningsfrågor som har ställts av Hoge Raad der Nederlanden på följande sätt:

- 1) Artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar inte bara tillåter att ljudtecken utgör varumärken utan hindrar också nationella rättsordningar från att, a priori, utesluta dem från denna möjlighet.
- 2) För att ett ljud skall kunna utgöra ett varumärke krävs, förutom särskiljningsförmåga, att det kan återges grafiskt på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig självt, lättillgängligt, begripligt, beständigt och objektivt.
- 3) Det ankommer på den nationella domstolen, som skall ta hänsyn till de föreliggande omständigheterna i varje enskilt fall, att bedöma huruvida den grafiska återgivningen av ett ljudmeddelande uppfyller ovanstående krav.
- 4) De ovannämnda kraven uppfylls emellertid i allmänhet om återgivningen sker i ett notsystem.
- 5) Det är däremot i allmänhet otillräckligt med beskrivningar genom det skrivna språket, inklusive onomatopoetiska uttryck och följder av musiknoter uttryckta med ord.