

Afdeling Pers en Voorlichting

**PERSCOMMUNIQUÉ NR. 106/03**

27 november 2003

Arrest van het Hof in zaak C-283/01

*Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n. Memex*

**Een klank kan onder bepaalde voorwaarden als merk worden ingeschreven**

*Krachtens een communautaire richtlijn uit 1988<sup>(1)</sup> moet een klank, om als merk te kunnen worden ingeschreven, geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming en vatbaar zijn voor een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is, zoals een notenbalk met daarop onder meer een sleutel en muzieknoden*

Shield Mark BV is een in Nederland gevestigde vennootschap die adviezen geeft op het gebied van de intellectuele eigendom. Zij heeft bij het Benelux Merkenbureau een aantal melodieën als klankmerken laten inschrijven.

Sommige van deze merken bestaan in een notenbalk met daarop de eerste negen noten van het muziekwerk „Für Elise”, andere in „de eerste negen noten van „Für Elise” en weer andere in de opeenvolgende muzieknoden „e, dis, e, dis, e, b, d, c, a”.

Een aantal merken bestaan in het woord „Kukelekuuuu” (een onomatopée die in het Nederlands het gekraai van een haan voorstelt) of in „het gekraai van een haan”.

Kist, een communicatieadviseur, heeft tijdens een reclamecampagne in het kader van zijn bedrijfsactiviteit gebruik gemaakt van de melodie „Für Elise” en van het gekraai van een haan. Shield Mark heeft daarop bij de Nederlandse rechter tegen Kist beroep ingesteld wegens merkinbreuk en oneerlijke concurrentie.

De Hoge Raad der Nederlanden, die zich in laatste instantie met de zaak bezighoudt, heeft het Hof de vraag voorgelegd, of de communautaire merkenrichtlijn de inschrijving van

---

<sup>(1)</sup> – Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988.

klanken toestaat.

Het Hof is van oordeel dat de in artikel 2 van de richtlijn opgenomen lijst van tekens die een merk kunnen vormen, niet uitputtend is. **Tekens** die als zodanig niet visueel kunnen worden waargenomen, **zoals klanken, zijn dus niet met zoveel woorden uitgesloten** van de richtlijn. Om als merk te kunnen worden ingeschreven moeten klanken echter aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om te beginnen moeten zij het mogelijk maken om **de waren** of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming **te onderscheiden**. Voorts moeten zij vatbaar zijn voor een **grafische voorstelling**, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, die **duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief** is.

Aan deze voorwaarden wordt niet voldaan wanneer het teken grafisch wordt voorgesteld door de vermelding dat het bestaat in noten die een bekend muziekstuk vormen of door een opeenvolging van muzieknoten, zonder nadere precisering, dan wel slechts door middel van een onomatopée. In dat geval is de grafische voorstelling op zijn minst niet voldoende nauwkeurig en duidelijk.

Daarentegen wordt wel aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken grafisch wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop een sleutel, noten en andere muzieksymbolen, die tezamen een getrouwe voorstelling vormen van de opeenvolging van klanken die de melodie vormen waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft.

*Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.*

*Beschikbare talen: DE, EN, ES, FR, IT, NL*

*De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina van het Hof ([www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int)) vanaf ongeveer 12.00 uur CET.*

*Voor nadere informatie wende men zich tot mevr. Gitte Stadler.  
Tel: (352) 4303 3127 Fax: (352) 4303 3656*