

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав)

23 ноември 2003 година*

„Марки – Сближаване на законодателствата – Директива 89/104/ЕИО – Член 2 –
Знаци, които търговската марка може да съдържа – Знаци, които могат да се
представят графично – Звукови знаци - Музикално нотирание – Писмено описание –
Звукоподражание”

По дело C-283/01

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда на основание член 234 ЕО, от
Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) в производството, висящо пред този съд
между

Shield Mark BV

и

Joost Kist h.o.d.n. Memex

относно тълкуването на член 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21
декември 1988 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки
относно марките (ОВ 1989 г., L 40, стр. 1),

СЪДЪТ (шести състав),

в състав: г-н V. Skouris, изпълняващ длъжността председател на шести състав, г-н J.
N. Cunha Rodrigues, г-н J.-P. Puissochet и г-н R. Schintgen, и г-жа F. Macken
(докладчик), съдии,

генерален адвокат: г-н D. Ruiz-Jarabo Colomer,

секретар: г-жа M.-F. Contet, главен администратор,

като има предвид писмените становища, представени:

- за Shield Mark BV, от адв.Т. Cohen Jehoram и адв. E. J. Morée, advocaten,
- за нидерландското правителство, от г-жа H. G. Sevenster, в качеството на
представител,
- за френското правителство, от г-н G. de Bergues и г-жа A. Maitrepierre, в
качеството на представители,

* Език на производството: нидерландски.

- за италианското правителство, от г-н U. Leanza, в качеството на представител, подпомаган от г-н O. Fiumara, avvocato dello Stato,
- за австрийското правителство, от г-жа C. Pesendorfer, в качеството на представител,
- за правителството на Обединеното кралство, от г-н J. E. Collins, в качеството на представител, подпомаган от г-н D. Alexander, barrister,
- за Комисията на Европейските общности, от г-н N. V. Rasmussen и г-н H. M. H. Spreart, в качеството на представители,

предвид доклада от съдебното заседание,

след като изслуша устните становища на Shield Mark BV, за което се явява адв. T. Cohen Jehoram, на нидерландското правителство, за което се явява г-н N. A. J. Bel, в качеството на представител, както и на Комисията, за която се явяват г-н N. V. Rasmussen и г-н H. van Vliet, в качеството на представител, на съдебното заседание от 27 февруари 2003 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат на съдебното заседание от 3 април 2003 г.,

постанови настоящото

Решение

1. С Решение от 13 април 2001 г., постъпило в Съда на 18 юли 2001 г., Hoge Raad der Nederlanden (Върховният съд на Нидерландия) отправя на основание член 234 ЕО два преюдициални въпроса относно тълкуването на член 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ 1989 г., L 40, стр. 1; наричана по-нататък „директивата“).

2. Тези въпроси са повдигнати в производството между Shield Mark BV (наричано по-нататък „Shield Mark“) и г-н Kist, който изпълнява своята търговска дейност под наименованието „Metex“, във връзка с използването от последния, в хода на неговата търговска дейност, на звукови сигнали, регистрирани преди това от Shield Mark във ведомството за марките на Бенелюкс (наричано по-нататък „ВВМ“) като звукови марки.

Правна уредба

Законодателство на Общността

3. Съгласно първото съображение от нейния преамбюл, директивата има за цел сближаването на законодателствата на държавите-членки относно марките, за да се премахнат различията, които могат да възпрепятстват свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги и да нарушат конкуренцията в общия пазар. Въпреки това, както е посочено в третото съображение, директивата не цели постигането на всеобхватно сближаване на тези законодателства.

4. Седмото съображение на директивата посочва, че „постигането на целите, към които е насочено сближаването на законодателствата, изисква условията за придобиване и запазване на правата върху марка по принцип да бъдат идентични във всички държави-членки”, и че „за тази цел е нужно да бъдат изброени примери за знаци, които могат да съставляват марка, при условие че тези знаци могат да послужат за разграничаване на стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия”.

5. Член 2 от директивата, озаглавен „Знаци, от които може да се състои марката”, съдържа списъкът с примерите, упоменат в седмото съображение. Той предвижда:

„Марка може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично, по-специално думи, включително лични имена, рисунки, букви, цифри, формата на стоката или на нейната опаковка, при условие че тези знаци могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия”.

6. Член 3 от директивата, озаглавен „Основания за отказ или недействителност”, предвижда в параграф 1, букви а) и б):

„Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни:

а) знаци, които не могат да съставляват марка;

б) марки, които са лишени от отличителен характер”.

Законодателство, приложимо в Бенелюкс

7. Кралство Белгия, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия обединяват своите правни норми за марките в един общ нормативен акт, Единния закон на Бенелюкс за марките (Trb. 1962, 58, и Trb. 1983, 187, наричан по-нататък „LBM”), и отговорността за неговото прилагане е поверена на обща институция – ВВМ.

8. LBM е изменен с Протокол от 2 декември 1992 г. за изменение този закон, който протокол влиза в сила от 1 януари 1996 г. (Trb. 1993, 12, наричан по-нататък „протокола”), за да се транспонира директивата в правния ред на тези три държави-членки.

9. Въпреки това, не се е смятало да е необходимо да се измени LBM с цел изричното транспониране на членове 2 и 3 от директивата. В това отношение, шестият и седмият параграф от точка I.2 от мотивите към протокола предвиждат:

„Член 2 от директивата относно знаците, които могат да бъдат защитени, не изисква изменение на LBM. Формулировката на този член съответства почти изцяло на член 1 от LBM. Макар че е вярно, че за разлика от член 2 от директивата, член 1 от LBM не изисква знаците да могат да бъдат изобразени графично, на практика знаците трябва да отговарят на това изискване, за да се ползват от защитата като марка.

Член 3 от директивата също не налага изменение на LBM. Абсолютните основания за отказ и недействителност, предвидени в първия параграф от този член, могат да се открият в член 1 и член 4, параграфи 1 и 2, във връзка с член 14, буква А, точка 1 от LBM. ...»

10. Член 1 от LBM, който затова не е изменен с протокола, предвижда в първа алинея:

„Наименования, рисунки, шампи, печати, букви, цифри, форми на продуктите или на опаковките и всички други знаци, които служат за отличаване на стоките на предприятие, се считат за собствени марки.

11. Член 1, буква б) от регламента за прилагане на LBM, предвижда, че „заявлението за регистрация на марка в Бенелюкс се осъществява на френски или нидерландски език чрез представянето на документ, който да съдържа ... възпроизвеждане на марката”.

12. Въпреки че преди влизането в сила на протокола на 1 януари 1996 г. ВВМ не извършва никакъв контрол на регистрацията на марка, а когато е необходимо, такава проверка се прави *ex post facto*, в случаите на иск за недействителност или насрещен иск в случай на нарушаване на правото на марка на притежателя, към момента то проверява заявките за регистрация въз основа на абсолютните основания за отказ, предвидени в LBM.

13. Що се отнася до звуковите марки, ВВМ първоначално счита, че те могат да бъдат регистрирани. Въпреки това, спазвайки решението на *Gerechthof te's Gravenhage* (Нидерландия) от 27 май 1999 г., постановено по дело между страните от главното производство, ВВМ обикновено отказва да регистрира звукови марки.

Главното производство и преюдициалните въпроси

14. *Shield Mark* притежава 14 марки, регистрирани в ВВМ, първата на 5 юни 1992 г. и последните на 2 февруари 1999 г., за различни продукти и услуги в категории 9 (регистрирани информационни програми (софтуер), и т.н.), 16 (списания, вестници и т.н.), 35 (реклама, бизнес управление и т.н.), 41 (образование, обучение, организация на семинари относно реклама, търговия, интелектуална собственост и комуникации в

бизнес сектора и т.н.) и 42 (правни услуги) от Споразумението от Ница за международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрацията на марките от 15 юни 1957 г., изменено и актуализирано.

15. Четири от тези марки съдържат музикални петолиния с първите девет ноти от музикалното произведение „Für Elise” от L. Van Beethoven. Две от тях са придружени от бележката: „звукова марка; марката се състои от възпроизвеждане на мелодия, която се състои от нотите, представени (графично) върху петолинието”. Освен това, една от тези две марки уточнява: „изсвирени на пиано”.

16. Други четири марки съдържат първите девет ноти от „Für Elise”. Две от тях са придружени от бележката: „звукова марка; марката се състои от описаната мелодия”. Освен това, една от тези две марки уточнява: „изсвирена на пиано”.

17. Други три марки се състоят от последователност от музикални ноти „ми, ре диез, ми, ре диез, ми, си, ре, до, ла”. Две от тях са придружени от бележката: „звукова марка; марката се състои от възпроизвеждане на мелодия, образувана от последователността от описаните ноти”. Освен това, една от тези две марки уточнява: „изсвирени на пиано”.

18. Две от марките, регистрирани от Shield Mark се състоят от наименованието „Kukelekukuuu” (звукоподражание на нидерландски, което предполага кукуригане на петел). Една от тях е придружена от бележката: „звукова марка; марката е звукоподражание, имитиращо кукуригане на петел”.

19. На последно място, една марка се състои от „кукуригане на петел” и е придружена от бележката: „звукова марка; марката се състои от описания звук”.

20. През октомври 1992 г. Shield Mark започват радио рекламна кампания, като всяка от техните реклами започва със звуков сигнал (jingle), образуван от първите девет ноти от „Für Elise”. Освен това, от февруари 1993 г. Shield Mark издава информационен бюлетин, който описва услугите, които предлага на пазара. Неговите бюлетини са изложени на рафт в книжарниците и будките за вестници, а звуковият сигнал се чува всеки път, когато от рафта се вземе бюлетин. На последно място, Shield Mark издават софтуер за юристи и специалисти по маркетинг и всеки път, когато се пусне дискът, съдържащ софтуера, се чува кукуригане на петел.

21. Г-н Kist, който работи като консултант по комуникациите, по-специално в рекламното право и правото относно марките, организира семинари за интелектуалната собственост и търговията и издава списание по тези въпроси.

22. По време на рекламна кампания, която започва на 1 януари 1995 г., г-н Kist използва мелодия, която представлява първите девет ноти на „Für Elise” и също продава компютърна програма, която при стартиране възпроизвежда кукуригане на петел.

23. Shield Mark предявяват иск срещу г-н Kist за нарушаване на правото на тяхната марка и за нелоялна конкуренция.

24. С Решение от 27 май 1999 г., *Gerechtshof te's Gravenhage* (районен апелативен съд) уважава исковата молба на Shield Mark доколкото се основава на правото относно гражданската отговорност, но я отхвърля в частта Ж, която се основава на правото относно марките, на основание, че намерението на правителствата на държавите-членки от Бенелюкс е да се откаже регистрацията на звуци като марки.

25. Shield Mark обжалват пред Hoge Raad der Nederlanden, който решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1. а) Трябва ли член 2 от директивата да се тълкува в смисъл, че се противопоставя на това да се считат за марки звуците и шумовете?

б) Ако отговорът на първи въпрос, буква а) е отрицателен, дали системата, създадена от директивата, изисква тези звуци или шумове да могат да се разглеждат като марки?

2. а) Ако отговорът на първи въпрос, буква а) е отрицателен, какви изисквания установява директивата, за да може звуков знак да се представи графично, по смисъла на член 2 от нея, и в това отношение, как трябва да се извърши регистрацията на такава марка?

б) по-специално, спазени ли са посочените в буква а) изисквания, ако звукът или шумът е регистриран под една от следните форми:

- музикални ноти;
- писмено описание във формата звукоподражание;
- писмено описание в някаква друга форма;
- графично представяне като например сонограма;
- звукозапис, приложен към формуляра за регистрация;
- дигитален запис, достъпен в Интернет;
- комбинация от тези методи;
- някаква друга форма и ако да, каква?

По първия въпрос

26. С буква а) от своя първи въпрос, препращащата юрисдикция пита дали член 2 от директивата трябва да се тълкува в смисъл, че се противопоставя на това звуковите знаци да се считат за марки. В случай, че отговорът е отрицателен, той пита с буква б) от първия си въпрос дали този член предполага, че звуковите знаци трябва да могат да се разглеждат като марки.

Становища, представени на Съда

27. Според *Shield Mark*, от седмото съображение на директивата следва, че член 2 от нея не съдържа изчерпателен списък със знаците, от които може да се състои една марка. Съответно, всички знаци, които могат да служат за разграничаване на продукт или услуга на едно предприятие от тези на други предприятия, могат по принцип да служат като марка. Следва, според него, че тъй като звуковите знаци очевидно притежават това свойство, те могат да изпълняват ролята на марка.

28. Това тълкуване се подкрепя, по-специално, от заключението на генералния адвокат *Ruiz-Jarabo Colomer* по дело *Sieckmann* (Решение от 12 декември 2002 г., С-273/00, *Recueil*, стр. I-11737), от предварителната работа върху директивата и документите на Съвета, достъпни за обществото, относно приемането както на директивата, така и на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ 1994 г., L 11, стр. 1), а също така от правилата за проучване на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП).

29. Нидерландското, френското, италианското, австрийското правителство и правителството на Обединеното кралство твърдят, че звуковете могат да разграничават продуктите или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия. Тъй като списъкът със знаци, от които може да се състои марката, представен в член 2 от директивата има само указателна функция, следва, че звуковете могат да съставляват марки.

30. Френското и австрийското правителство по-нататък заявяват, че поради целта на директивата, която е да сближи законодателствата на държавите-членки относно марките, звуковете трябва да могат да се разглеждат като марки, при условие че могат да бъдат представени графично.

31. Комисията отбелязва, че за да бъде регистриран като марка, член 2 от директивата изисква знакът да може да се възпроизвежда графично и да е способен да разграничава стоките и услугите на едно предприятие от тези на други предприятия. Според нея от създадената с членове 2 и 3 от директивата система следва, че отличаващият характер по смисъла на член 2, за разлика от член 3, не се отнася до това дали знакът може действително да притежава отличаващ характер по отношение на стоките или услугите, за които се иска неговата регистрация като марка, а по-скоро до притежаването от въпросния знак в общи линии на отличаващ характер, независимо от различните категории продукти или услуги.

32. Звуците и шумовете се възприемат от хората, които могат да ги запомнят, и те позволяват на стоките или услугите на едно предприятие да бъдат разграничени от тези на други предприятия. Освен това, те могат да бъдат представени графично.

33. Тъй като списъкът със знаци, от които може да се състои една марка, представен в член 2 от директивата, не е ограничителен, Комисията стига до заключението, че знаци, които съдържат звуци или шумове по принцип могат да бъдат регистрирани като марки, при условие че могат да разграничат стоки или услуги без никакъв риск от объркване, и че могат да бъдат представени графично по ясен, точен и устойчив начин, който позволява на трети страни да разберат без трудности каква марка се защитава.

Отговор на Съда

34. Що се отнася до първият въпрос, целта на член 2, буква а) от директивата е да определи видовете знаци, от които една марка може да се състои. Тази разпоредба посочва, че търговската марка може да се състои от „по-специално думи, включително лични имена, рисунки, букви, цифри, формата на стоката или на нейната опаковка...”. Несъмнено, тази разпоредба упоменава само знаци, които могат да бъдат възприети визуално, които са дву- или триизмерни и които по този начин могат да бъдат представени чрез букви или писмени знаци или с изображение (Решение по дело Sieckmann, посочено по-горе, точка 43).

35. Въпреки това, както става ясно от формулировката както на член 2 от директивата, така и на седмото съображение от нейния преамбюл, която се отнася до „примерен списък” със знаци, от които може да се състои една марка, този списък не е изчерпателен. Следователно, тази разпоредба, въпреки че упоменава знаци, които сами по себе си не могат да бъдат възприети визуално, като звуковете, не ги изключва изрично (вж., в този смисъл относно обонятелните знаци, Решение по дело Sieckmann, точка 44).

36. Освен това, както и Shield Mark, встъпилите правителства и Комисията заявяват, че звуковите знаци по своя характер не са неспособни да разграничат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия.

37. При тези обстоятелства, член 2 от директивата трябва да се тълкува в смисъл, че звуците могат да съставляват марка, при условие че също така могат да бъдат представени графично, въпрос, който ще бъде засегнат при разглеждането на втория въпрос.

38. Що се отнася до буква б) от първия въпрос, член 2 от директивата не забранява регистрацията на звуковете като марка. Следователно, държавите-членки по принцип не могат да забранят такава регистрация.

39. В действителност, въпреки че директивата не цели да постигне всеобхватно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките, от седмото

съображение на директивата става ясно, че условията за придобиване и запазване притежаването на марка трябва да бъдат еднакви във всички държави-членки.

40. В това отношение, както отбелязва френското правителство, характерът на знаците, от които се състои марка, не може да се различава от една държава-членка в друга.

41. Следователно отговорът на първия въпрос следва да бъде, че член 2 от директивата трябва да се тълкува в смисъл, че звуковите знаци трябва да могат да се разглеждат като марки, при условие че могат да разграничат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия и могат да бъдат представяни графично.

По втория въпрос

42. С втория си въпрос, преpraщaщата юрисдикция иска от Съда да определи условията, при които звуков знак може да бъде представен графично по смисъла на член 2 от директивата и, по-специално, дали музикалните ноти, писменото описание под формата на звукоподражание, писменото описание в някаква друга форма, графично представяне като например сонограма, звукозапис, приложен към формуляра за регистрация, дигитален запис, достъпен чрез Интернет, комбинация от тези методи или каквато и да е друга форма, отговарят на изискванията за графично представяне.

Становища, представени на Съда

43. На първо място, Shield Mark, встъпилите правителства и Комисията се съгласяват, че всяко графично представяне на звуков знак трябва да отговаря на някои изисквания, за да може знакът да съставлява марка.

44. Така, според Shield Mark, графичното представяне трябва да бъде ясно, точно и разбираемо, без ненужни усилия за третите страни. Според нидерландското правителство то трябва да бъде цялостно, ясно и точно, така че да бъде възможно да се разбере обектът на изключителното право на притежателя на марката, и разбираемо за тези, които искат да направят справка в регистъра на марките. Френското правителство твърди, че графичното представяне трябва да бъде ясно и точно, без да е необходимо възприемането на знака да бъде непосредствено за гражданите; освен това, защитеният знак трябва да бъде понятен. Италианското правителство твърди, че представянето трябва да бъде подходящо за изразяване със звук, за да бъде разбираемо и да го отличава. Австрийското правителство поддържа, че звукът от звуков знак трябва да се различава ясно от графичното представяне и трябва да може да се подразбира с достатъчна яснота, така че възможното приложно поле на защита на марката да бъде разпознаваемо с достатъчна прецизност. Според правителството на Обединеното кралство, графичното представяне трябва да бъде само по себе си достатъчно пълно, ясно, точно и разбираемо, без ненужни усилия за лицата, които правят справки в регистъра за марките. Накрая, Комисията твърди, че

представянето трябва да бъде ясно, точно и устойчиво и трябва да позволява на трети страни за разбират без затруднение каква е защитената марка.

45. На второ място, що се отнася до допустимите форми на графичното представяне на звуковите знаци, Shield Mark, френското, австрийското правителство и правителството на Обединеното кралство, както и Комисията поддържат, че музикалното петолиние представлява графично изобразяване за целите на член 2 от директивата.

46. Shield Mark и френското правителство, за разлика от правителството на Обединеното кралство и Комисията, считат, че използването на добре познато произведение, като „първите девет ноти от „Für Elise””, представлява графично представяне.

47. За разлика от френското правителство и правителството на Обединеното кралство, Shield Mark и Комисията поддържат, че описването на мелодия чрез транскрипция на нотите, от които е съставено, като например „ми, ре диез, ми, ре диез, ми, си, ре, до, ла”, трябва да се разглежда като графично представяне на въпросната мелодия.

48. Shield Mark и френското и австрийското правителство по същество приемат, че сонограмата представлява графично изображение, австрийското правителство добавя, че такъв знак може да бъде регистриран, при условие че се придружава от акустично възпроизвеждане на информационен носител, а френското правителство заявява, че този начин на представяне може да се придружава от звукозапис или дигитален запис. Правителството на Обединеното кралство, от друга страна, поддържа най-общо, че тази форма на графично представяне не може да бъде приета, а Комисията отхвърля твърдението, че при сегашното развитие на технологиите, сонограмата може да бъде приета за форма на графично представяне в рамките на заявление за регистрация на знак като марка.

49. За разлика от френското и австрийското правителство, Shield Mark и, при определени обстоятелства (когато описанието е ясно и недвусмислено), правителството на Обединеното кралство и Комисията, считат, че звукоподражанието също може да бъде регистрирано.

50. Що се отнася до звукозапис, приложен към формуляра за регистрация, френското правителство твърди, че той може да придружава сонограма или спектрограма, а австрийското правителство поддържа, че трябва да бъде приложено към сонограма. От друга страна, този предполагаем начин на „графично представяне” е оспорен като средство за заявление за регистрация на знак като марка от Shield Mark, правителството на Обединеното кралство и Комисията.

Отговор на Съда

51. Като предварително условие, трябва да се припомни, че в рамките на сътрудничеството между Съда и националните съдилища, предвидено в член 234 ЕО, само националният съд, пред който е повдигнат спорът и който трябва да поеме отговорност за последващото съдебно решение, е този, който трябва да определи, в светлината на специфичните за случая обстоятелства, нуждата от преюдициално решение, за да може да произнесе решение, и уместността на въпросите, които препраща на Съда. Следователно, когато поставените от националния съд въпроси се отнасят до тълкуването на правото на Общността, Съдът по принцип е задължен да се произнесе (вж., *inter alia*, Решение от 15 декември 1995 г. по дело *Bosman*, C-415/93, Recueil, стр. I-4921, точка 59).

52. Въпреки това, Съдът е приел становището, че за да определи дали е компетентен, трябва да разгледа условията, при които делото му е било препратено от националния съд. Духът на сътрудничеството, който трябва да вземе превес в производството по преюдициалното запитване, изисква националният съд от своя страна да има предвид функцията, предоставена на Съда, която е да подпомага правораздаването в държавите-членки, а не да дава консултативни становища по общи или хипотетични въпроси (вж., *inter alia*, Решение по дело *Bosman*, посочено по-горе, точка 60).

53. Следователно Съдът може да откаже да се произнесе по преюдициален въпрос, поставен от национален съд, когато, *inter alia*, проблемът е хипотетичен (вж., *inter alia*, Решение от 8 май 2003 г. по дело *Gantner Electronic*, C-111/01, Recueil, стр. I-4207, точка 36).

54. По настоящето дело *Shield Mark* не подава заявление за регистрация във вид на сонограма, звукозапис, дигитален запис или комбинация от тези методи, така че в отсъствието на уместност, отговор на поставения въпрос не може да бъде даден, доколкото се отнася до тези методи на представяне.

55. На първо място, що се отнася до спазването на изискването за графично представяне, Съдът е постановил в решението по дело *Sieckmann*, посочено по-горе, което се отнася до обонятелните знаци, че член 2 от директивата трябва да се тълкува в смисъл, че марка може да се състои от знак, който сам по себе си не може да се възприеме визуално, при условие че може да бъде представен графично, поспециално чрез изображения, линии или писмени знаци, и че неговото представяне е ясно, точно, цялостно, лесно достъпно, разбираемо, трайно и конкретно.

56. Тези условия, са също така задължителни за звуковите знаци, които като обонятелните знаци, сами по себе си не могат да бъдат възприети визуално.

57. На второ място, що се отнася до приемливите форми на графично представяне, макар че препращащата юрисдикция е тази, която трябва, съобразно всеки специфичен случай, да определи дали знакът може да съставлява марка и следователно може да бъде законно регистриран, Съдът, въпреки това, е компетентен да предостави насоки във връзка с това дали представянето чрез музикални ноти или

представянето, което използва писмен език, представляват графично изображение на звуков знак за целите на член 2 от директивата.

58. В самото начало трябва да се наблегне, че знак не може да бъде регистриран като звукова марка, когато заявителят не е посочил в заявлението за регистрация, че въпросният знак трябва да бъде разбран като звуков знак. В такъв случай, компетентния орган по регистрирането на марките, както и гражданите, по-специално търговците, имат право да считат, че това е словесна или образна марка, както е представена графично в заявлението за регистрация.

59. На първо място, що се отнася до представянето на звуков знак чрез описание, което използва писмения език, не може да се предполага *a priori*, че такъв начин на графично представяне отговаря на изискванията, определени в точка 55 от настоящето съдебно решение. Въпреки това, в случай на знаци, като тези, разглеждани в главното производство, на графично представяне като „първите девет ноти от „Für Elise”” или „кукуригането на петел” най-малко му липсва точност и яснота и затова не може да определи приложното поле на търсената защита. Следователно, не може да съставлява графично представяне на този знак за целите на член 2 от директивата.

60. На следващо място, що се отнася до звукоподражанието, трябва да се постанови, че липсва съгласуваност между самото звукоподражание, както се произнася, и фактическия звук или шум, или последователността от действителни звуци или шумове, които то претендира да имитира фонетично. По този начин, когато звуков знак се представя графично с обикновено звукоподражание, не е възможно компетентните органи и гражданите, и по-специално търговците, да определят дали защитеният знак е самото звукоподражание, както се произнася, или действителният звук или шум. Освен това, звукоподражанието може да се възприема различно, в зависимост от лицата или от държавите-членки. Такъв е случаят с нидерландското звукоподражание „Kukelekuuuu”, което цели да транскрибира кукуригане на петел и което е много различно от съответното звукоподражание в другите езици, използвани в държавите-членки от Бенелюкс. Следователно, обикновеното звукоподражание и нищо друго, не може да съставлява графично представяне на звук или шум, на които претендира, че е фонетична транскрипция.

61. На последно място, що се отнася до музикалните ноти, които са обичаен метод за представяне на звуци, последователност от ноти и нищо друго, като например „ми, ре диез, ми, ре диез, ми, си, ре, до, ла”, също не представлява графично изобразяване за целите на член 2 от директивата. В действителност, такова описание, което не е нито ясно, нито точно, нито цялостно, не може, по-специално, да определи височината и продължителността на звуците, които образуват мелодията, чиято регистрация се иска и които представляват основните параметри, за да се познава мелодията и съответно да се определи самата марка.

62. От друга страна, петолиние, разделено с тактови черти и показващо, по-специално, музикален ключ (ключ сол, ключ фа или ключ до), музикални ноти и

музикални паузи, чиято форма (за нотите: цяла, половина, четвъртина, осмина, шестнадесетина, и т.н.; за паузите: цяла пауза, половин пауза, четвъртина пауза, осмина пауза и т.н.) отбелязва относителната продължителност и, когато е целесъобразно, знаците за алтернация (диез, бемол, бекар) — всички тези означения, които определят височината и продължителността на звуците – могат да съставляват достоверно представяне на последователността от звуци, които образуват мелодията, на която се иска регистрация. Този начин на графично представяне на звуци отговаря на изискванията на практиката на Съда, според които такова представяне трябва да бъде ясно, точно, цялостно, лесно достъпно, разбираемо, трайно и конкретно.

63. Дори ако такова представяне не е непосредствено разбираемо, остава фактът, че може лесно да се разбере, като по този начин позволява на компетентните органи и гражданите, и по-специално търговците, да определят точно знака, чиято регистрация като марка се иска.

64. Следователно отговорът на втория въпрос следва да бъде:

- Член 2 от директивата трябва да се тълкува в смисъл, че марка може да се състои от знак, който сам по себе си не може да бъде възприет визуално, при условие че може да бъде представен графично, по-специално чрез изображения, линии или писмени знаци, и че неговото представяне е ясно, точно, цялостно, лесно достъпно, разбираемо, трайно и конкретно;
- В случаите на звуков знак, тези изисквания не са спазени, когато знакът е представен графично чрез описание, което използва писмения език, като например индикация, че знакът се състои от ноти, които ще образуват произведение, или индикация, че това е рев на животно, или чрез обикновено звукоподражание, без нищо повече, или чрез последователност от музикални ноти, без нищо повече. От друга страна, тези изисквания са спазени, когато знакът е представен от петолинии, разделено на тактове и показващо, по-специално, ключ, музикални ноти и паузи, чиято форма отбелязва относителната продължителност и, когато е необходимо, знаците за алтернация.

По съдебните разноски

65. Разходите, направени от нидерландското, френското, италианското, австрийското правителство и правителството на Обединеното кралство, както и от Комисията, които са представили своите становища на Съда, не подлежат на възстановяване. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препрещашата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения,

Съдът (шести състав),

като се произнася по въпросите, отправени от Hoge Raad der Nederlanden, с Решение от 13 юли 2001 г., реши:

1. Член 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че звуковите знаци трябва да могат да се разглеждат като марки, при условие че могат да разграничат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия и могат да бъдат представяни графично.

2. Член 2 от директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че марка може да се състои от всеки знак, който сам по себе си не може да бъде възприет визуално, при условие че може да бъде представен графично, по-специално чрез изображения, линии или писмени знаци, и че неговото представяне е ясно, точно, цялостно, лесно достъпно, разбираемо, трайно и конкретно. В случаите на звуков знак, тези изисквания не са спазени, когато знакът е представен графично чрез описание, което използва писмения език, като например индикация, че знакът се състои от ноти, които ще образуват произведение, или индикация, че това е рев на животно, или чрез обикновено звукоподражание, без нищо повече, или чрез последователност от музикални ноти, без нищо повече. От друга страна, тези изисквания са спазени, когато знакът е представен от петолиние, разделено на тактове и показващо, по-специално, ключ, музикални ноти и паузи, чиято форма отбелязва относителната продължителност и, когато е необходимо, знаците за алтернация.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 27 ноември 2003 година.

Подписи