

Hoge Raad, 13 juli 2001, Shield Mark - klankmerk



MERKENRECHT

Prejudiciële vragen HvJEG inzake klankmerken

• [De vragen van uitleg van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, waarvan de Hoge Raad beantwoording door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:](#)

1.a. Dient art. 2 van de Richtlijn aldus te worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat klanken of geluiden als merken worden aangemerkt?

b. Indien het antwoord op vraag 1.a ontkennend luidt: Brengt het door de Richtlijn in het leven geroepen stelsel mede dat klanken of geluiden als merken dienen te worden aangemerkt?

2 a. Indien het antwoord op vraag 1.a ontkennend luidt: welke eisen stelt de Richtlijn ten aanzien van klankmerken aan de in art. 2 bedoelde vatbaarheid voor grafische weergave van het teken en, in verband daarmee, aan de wijze waarop het depot van een dergelijk merk moet plaatsvinden?

b. Is in het bijzonder aan de onder a bedoelde eisen voldaan indien de klank of het geluid is gedeponeerd onderscheidenlijk in de vorm van:

- notenschrift;
- een omschrijving in woorden in de vorm van een onomatopee;
- een omschrijving in woorden op een andere wijze;
- een grafische voorstelling zoals een stemplaatje of sonagram;
- een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager;
- een digitale vastlegging die via internet kan worden beluisterd;
- een combinatie van deze mogelijkheden;
- een ander middel, en zo ja, welk?

Vindplaatsen: NJ 2001, nr. 614

Hoge Raad, 13 juli 2001

(P. Neleman, C.H.M. Jansen, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, E.J. Numann

[...]

Shield Mark B.V., te Rotterdam, eiseres tot cassatie, adv. mr. T. Cohen Jehoram,

tegen

J. Kist h.o.d.n. Memex, te Velp, verweerder in cassatie, niet verschenen.

(...)

2.Het geding in cassatie

(...)

De [conclusie van de Advocaat-Generaal F.B. Bakels](#) strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en tot aanhouding van de zaak in afwachting van het antwoord.

3.Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

i. Shield Mark BV is rechthebbende op veertien merkdepots, ingeschreven in het register van het Benelux-Merkenbureau, aldaar weergegeven en nader aangeduid als volgt:

a. Het merk met het inschrijvingsnummer 517166. Dit merk is gedeponeerd op 5 juni 1992. Blijkens de overgelegde kopie van het afschrift uit het Benelux-register betreft het een 'beeldmerk'. Het is op dit afschrift als volgt afgebeeld:

(afbeelding niet opgenomen; red.)

Onder 'Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten' is op het afschrift vermeld:

'135 Reclame en zaken. K141 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.'

b. Het merk met het depotnummer 835113. Dit merk is gedeponeerd op 7 oktober 1994. Blijkens de overgelegde kopie van het afschrift van de akte van depot betreft het een 'beeldmerk'. Het is identiek aan het onder a. genoemde beeldmerk.

Onder 'Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten' is op het afschrift vermeld:

'K19 Elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; geregistreerde computerprogramma's (software). K116 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken.'

c. Het merk met het inschrijvingsnummer 535083. Dit merk is gedeponeerd op 24 augustus 1993. Blijkens de overgelegde kopie van het afschrift uit het Benelux-register betreft het een 'woordmerk'. 'Onder Woordmerk', is op genoemd afschrift vermeld:

Het merk bestaat uit de eerste negen tonen van Für Elise.

Onder 'Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten' is op het afschrift vermeld:

'K135 Reclame en zaken. K141 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.'

d. Het merk met het depotnummer 835115. Dit merk is gedeponeerd op 7 oktober 1994. Blijkens de overgelegde kopie van het afschrift van de akte van depot betreft het een 'woordmerk'. Het is identiek aan het onder c. genoemde woordmerk, zij het dat het woordmerk in kapitale letters is vermeld.

Onder 'Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten' is op het afschrift vermeld:

'K19 Elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; geregistreerde computerprogramma's (software). K116 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken.'

e. Het merk met het depotnummer 839419. Dit merk is gedeponneerd op 21 december 1994. Het merk is gedeponneerd voor de klassen 9, 16, 35 en 41. Blijkens de overgelegde kopie van de eerste bladzijde van de akte van depot betreft het een 'woordmerk'. Als woordmerk is aangegeven:

'HET MERK BESTAAT UIT DE OPEENVOLGENDE MUZIEKNOTEN: E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A.'

f. Het merk met het depotnummer 835114. Dit merk is gedeponneerd op 7 oktober 1994. Blijkens de overgelegde kopie van het afschrift van de akte van depot betreft het een 'woordmerk'. Onder 'woordmerk' staat op dit afschrift vermeld:

KUKELEKUUUUU

Onder 'Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten' is op het afschrift vermeld:

'K19 Elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; geregistreerde computerprogramma's (software). K116 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken. K135 Reclame, beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten. K141 Opvoeding; opleiding; ontspanning; het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.'

g. Het merk met het depotnummer 931687. Dit merk is gedeponneerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een 'woordmerk'. Onder 'Woordmerk' is vermeld:

DE EERSTE NEGEN NOTEN VAN FÜR ELISE

Onder het kopje 'In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen' staat vermeld 'Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid, gespeeld op een piano.' Onder het kopje 'Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten' is te lezen:

'K116 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken. K141 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie. K142 Juridische diensten.'

h. Het merk met het depotnummer 931689. Dit merk is gedeponneerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een 'woordmerk'. Onder 'Woordmerk' is vermeld:

DE EERSTE NEGEN NOTEN VAN FÜR ELISE

Onder het kopje 'In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen' staat vermeld 'Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid'. Onder het kopje 'Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten' is te lezen:

'K116 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken. K141 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie. K142 Juridische diensten.'

i. Het merk met het depotnummer 931684. Dit merk is gedeponneerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een 'woordmerk'. Onder 'Woordmerk' is vermeld:

E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A

Onder het kopje 'In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen' staat vermeld: 'Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de opeenvolgende beschreven noten, gespeeld op een piano.' Onder het kopje 'Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten' is te lezen:

'K116 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken. K141 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie. K142 Juridische diensten.'

j. Het merk met het depotnummer 931686. Dit merk is gedeponneerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een 'woordmerk'. Onder 'Woordmerk' is vermeld:

E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A

Onder het kopje 'In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen' staat vermeld: 'Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de opeenvolgende beschreven noten.' Onder het kopje 'Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten' is te lezen:

'K116 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken. K141 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie. K142 Juridische diensten.'

k. Het merk met het depotnummer 931683. Dit merk is gedeponneerd op 2 februari 1999. Blijkens de overge-

legde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een 'beeldmerk'. Onder het kopje 'Afbelding van het beeldmerk 11 is hetzelfde stukje notenbalk weergegeven als hierboven onder a. Onder het kopje 'In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen' staat vermeld: 'Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de in de notenbalk (grafisch) weergegeven tonen, gespeeld op een piano.' Onder het kopje 'Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten' is te lezen:

'K116 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken. K141 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie. K142 Juridische diensten.'

l. Het merk met het depotnummer 931688. Dit merk is gedeponereerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een 'beeldmerk'. Onder het kopje 'Afbelding van het beeldmerk 11 is hetzelfde stukje notenbalk weergegeven als hierboven onder a. Onder het kopje 'In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen' staat vermeld: 'Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de in de notenbalk (grafisch) weergegeven tonen.' Onder het kopje 'Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten' is te lezen:

'K116 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken. K141 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie. K142 Juridische diensten.'

m. Het merk met het depotnummer 931682. Dit merk is gedeponereerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een 'woordmerk'. Onder 'Woordmerk' is vermeld:

HET GEKRAAI VAN EEN HAAN

Onder het kopje 11 In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen staat vermeld: 'Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid.' Onder het kopje 'Klasse aanduiding en opgave van de waren en diensten' is te lezen:

'K19 Elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; geregistreerde computerprogramma's (software). K141 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele ei-

gendom en commerciële communicatie. K142 Juridische diensten.'

n. Het merk met het depotnummer 931685. Dit merk is gedeponereerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een 'woordmerk'. Onder 'Woordmerk' is vermeld:

KUKELEKUUUUU

Onder het kopje 'In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen' staat vermeld: 'Klankmerk. Het merk is een onomatopoeë en staat voor het gekraai van een haan.' Onder het kopje 'Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten' is te lezen:

'K19 Elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; geregistreerde computerprogramma's (software). K141 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie. K142 Juridische diensten.'

ii. Kist, die onder de naam 'Memex' een juridische reclamebureau heeft, adviseert met name op het gebied van reclamerecht, merkenrecht, auteursrecht en in het algemeen op het gebied van de commerciële communicatie. Kist houdt zich voorts bezig met het organiseren van seminars op het gebied van intellectuele eigendom en marketing en het (op dat gebied) uitgeven van nieuwsbrieven.

iii. Kist is op 1 januari 1995 een reclamecampagne begonnen. In die reclame-uitingen wordt gebruik gemaakt van een herkenningmelodie die bestaat uit de eerste negen noten (tonen) van 'Für Elise', die voorts klinken in zijn telefooncentrale en bij het uitnemen van hem afkomstige tijdschriften uit in boekhandels en kiosken geplaatste displays. Kist biedt een computerprogramma aan dat bij het starten het geluid van een kraaiende haan uit de computer laat weerklinken.

3.2 Aan haar hiervoor onder 1 vermelde vorderingen heeft Shield Mark, voor zover in cassatie van belang, in dit geding ten grondslag gelegd dat Kist door zijn hiervoor in 3.1 onder (iii) weergegeven gedragingen inbreuk maakt op haar merkrechten, subsidiair onrechtmatig heeft gehandeld.

Kist heeft ten verweerde aangevoerd, voor zover in cassatie van belang, dat

- klanken geen tekens zijn in de zin van art. 1 Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW);
- klanken niet kunnen dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden;
- klanken niet kunnen worden gedeponereerd;
- klankmerken in strijd zijn met het beginsel van rechtszekerheid;
- de specifieke door Shield Mark gedeponereerde klankmerken geen tekens zijn in de zin van art. 1 BMW; en

— geen sprake is van overeenstemming tussen de door Kist gebruikte uitvoering van de openingsmaten van 'Für Elise' en de desbetreffende merken van Shield Mark, noch tussen het door Kist gebruikte hanengekraai en het desbetreffende merk.

3.3 Het Hof heeft de vorderingen van Shield Mark, voor zover die op merkenrechtelijke grondslag berusten, afgewezen, en de vorderingen gebaseerd op onrechtmatig handelen van Kist grotendeels toegewezen. De motivering van 's Hofs oordeel omtrent de merkenrechtelijke grondslag laat zich als volgt samenvatten:

a. Hoewel de tekst van art. 1 BMW er niet aan in de weg staat klanken als tekens in de zin van art.1 BMW aan te merken, hebben de Beneluxregeringen, ten tijde van de totstandkoming van het Benelux-verdrag inzake de warenmerken, klanken als tekens in de zin van art. 1 BMW willen uitsluiten zolang geen adequate wijze van deponering van klankmerken bestond;

b. De BMW en de daarbij behorende reglementen kennen geen regeling met betrekking tot het depot van klanken als merk;

c. Het is niet aan de rechter van een der Beneluxlanden vast te stellen op welke wijze klankmerken gedeponeerd kunnen worden;

d. Afgezien van dit alles kunnen de door Shield Mark verrichte depots niet als deugdelijke klankmerkdepots worden beschouwd, om de volgende redenen:

— De hiervoor in 3.1 (i) onder a. t/m f. vermelde depots betreffen, blijkens de tekst van de inschrijving, onderscheidenlijk beeld- en woordmerken; zij kunnen als zodanig niet worden aangemerkt als klankmerken;

— De hiervoor in 3.1 (i) onder g. t/m n. vermelde depots betreffen, blijkens de tekst van de inschrijving, eveneens onderscheidenlijk beeld- en woordmerken, terwijl deze tevens vermelden dat zij betrekking hebben op een klankmerk; zij kunnen wegens gemis aan duidelijkheid en ondubbelzinnigheid niet als geldige depots worden beschouwd.

e. De hiervoor in 3.1 (i) onder a. en b. vermelde depots, waarin de afbeelding van een notenbalk als beeldmerk is gedeponeerd, maar die niet vermelden dat zij betrekking hebben op een klankmerk, stemmen niet overeen met de klanken van de aldus afgebeelde muzieknoten, die Kist gebruikt, nu het gaat om een beeldmerk.

f. De hiervoor in 3.1 (i) onder c. t/m f. vermelde depots van een woordmerk, die niet vermelden dat zij betrekking hebben op een klankmerk, stemmen evenmin overeen met de door Kist gebruikte klanken.

3.4 Shield Mark bestrijdt de uitspraak van het Hof met een cassatiemiddel dat in vijf onderdelen uiteenvalt.

3.5 Het eerste onderdeel behelst een aantal klachten die opkomen tegen de hiervoor in 3.3 onder (a) tot en met (c) weergegeven oordelen van het Hof, die betrekking hebben op de uitleg van art. 1 BMW en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen. Die wetsbepaling dient thans te worden uitgelegd in het licht van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn). Deze klachten stellen aldus de vraag aan de orde of art. 2 van de Richtlijn, in het bijzonder gelet op de daarin opgenomen woorden

'die vatbaar zijn voor grafische voorstelling', zich ertegen verzet dat klanken — die immers niet rechtstreeks visueel waarneembaar zijn — als merk kunnen worden gedeponeerd. Indien zulks niet het geval is, rijst de vraag of de Richtlijn juist ertoe verplicht klankmerken als merk te aanvaarden.

Bij ontkennende beantwoording van beide vragen zal de Hoge Raad te zijner tijd nader onderzoeken of de Beneluxwetgever geacht moet worden gebruik te hebben willen maken van de alsdan bestaande vrijheid klankmerken te aanvaarden.

3.6 De Hoge Raad zal het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij wijze van prejudiciële vraag verzoeken art. 2 van de Richtlijn op dit punt uit te leggen.

3.7 Het tweede onderdeel keert zich tegen hetgeen het Hof in zijn hiervoor in 3.3 onder (d) weergegeven overweging heeft geoordeeld en roept de vraag op — voor het geval de zojuist in 3.5 bedoelde vraag van uitleg van art. 2 Richtlijn aldus moet worden beantwoord dat die bepaling zich in ieder geval niet tegen het depot van klankmerken verzet — welke eisen de Richtlijn ten aanzien van klankmerken stelt aan de in art. 2 bedoelde vatbaarheid voor grafische weergave van het teken en, in verband daarmee, aan de wijze waarop het depot van een dergelijk merk moet plaatsvinden.

3.8 Ook deze vraag zal de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorleggen.

3.9 In afwachting van de beantwoording van deze prejudiciële vragen behoeft het derde onderdeel, dat klaagt over het oordeel van het Hof, weergegeven in 3.3 onder (e.) en (f.), geen bespreking.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEG te geven uitleg moet worden toegepast

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

5. Vragen van uitleg

De vragen van uitleg van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, waarvan de Hoge Raad beantwoording door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:

1.a. Dient art. 2 van de Richtlijn aldus te worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat klanken of geluiden als merken worden aangemerkt?

b. Indien het antwoord op vraag 1.a. ontkennend luidt: Brengt het door de Richtlijn in het leven geroepen stelsel mede dat klanken of geluiden als merken dienen te worden aangemerkt?

2 a. Indien het antwoord op vraag 1.a. ontkennend luidt: welke eisen stelt de Richtlijn ten aanzien van klankmerken aan de in art. 2 bedoelde vatbaarheid voor grafische weergave van het teken en, in verband daarmee, aan de wijze waarop het depot van een dergelijk merk moet plaatsvinden?

b. Is in het bijzonder aan de onder a. bedoelde eisen voldaan indien de klank of het geluid is gedeponeerd onderscheidenlijk in de vorm van:
— notenschrift;

- een omschrijving in woorden in de vorm van een onomatopee;
- een omschrijving in woorden op een andere wijze;
- een grafische voorstelling zoals een stemplaatje of sonagram;
- een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager;
- een digitale vastlegging die via internet kan worden beluisterd;
- een combinatie van deze mogelijkheden;
- een ander middel, en zo ja, welk?

6. Beslissing

De Hoge Raad

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Conclusie A - G mr. Bakels

1. Feiten en procesverloop

1.1 Het gaat in deze zaak om de vragen of op grond van art. 1 BMW het depot van een klankmerk mogelijk is en zo ja, aan welke eisen zo'n depot dan dient te voldoen.

1.2 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.[2]

a. Shield Mark BV (hierna: Shield Mark) is rechthebbende op veertien in het register van het Benelux-Merkenbureau (hierna; het Benelux-register) in de periode van 5 juni 1992 t/m 2 februari 1999 voor diverse warenklassen ingeschreven merken.

b. Elf van de zojuist bedoelde merken hebben betrekking op de eerste negen tonen van 'Für Elise'[3] en zijn met verschillende omschrijvingen als woordmerk of — door afbeelding van een notenbalk — als beeldmerk gedeponereerd. Bij zes van deze elf depots wordt in het Benelux-register tevens vermeld:

'Klankmerk. Het merk wordt gevormd door (...)'

gevolgd door één van de volgende omschrijvingen:

'(...)het beschreven geluid, gespeeld op een piano.'

'(...)het beschreven geluid.'

'(...)de muzikale weergave van de opeenvolgende beschreven noten, gespeeld op een piano.'

'(...)de muzikale weergave van de opeenvolgende beschreven noten.'

'(...)de muzikale weergave van de in de notenbalk (grafisch) weergegeven tonen, gespeeld op een piano.'

'(...)de muzikale weergave van de in de notenbalk (grafisch) weergegeven tonen.'

c. Drie van de evenbedoelde merken hebben betrekking op het geluid van een kraaiende haan en zijn als woordmerk gedeponereerd. Bij twee van deze drie depots wordt in het Benelux-register tevens vermeld: 'Klankmerk', gevolgd door één -van deze twee omschrijvingen:

'Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid.'

'Het merk is een onomatopee en staat voor het gekraai van een haan.'

d. Shield Mark heeft geprobeerd bij het Benelux-Merkenbureau een cassettebandje met de bovenbedoelde klanken te deponeren. Bij brief van 6 juli 1993[4] heeft E.L. Sinion namens het Merkenbureau meegedeeld het desbetreffende cassettebandje niet te accepteren,

'omdat dit bandje niet beschouwd kan worden als een afbeelding van het merk in de zin van artikel 1 van het uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de merken juncto artikel 2 van het toepassingsreglement.'

e. Sinds het begin van de jaren negentig heeft Shield Mark in reclame-uitingen als herkenningstone gebruik gemaakt van de eerste negen tonen van Für Elise. Deze noten worden ook ten gehore gebracht wanneer van haar afkomstige tijdschriften worden genomen uit daartoe in boekhandels en kiosken geplaatste displays.

g. Shield Mark biedt voorts een computerprogramma aan, dat bij het opstarten het geluid van een kraaiende haan laat weerklinken.

h. Joost Kist, die onder de naam 'Memex' een juridisch adviesbureau drijft, adviseert met name op het gebied van reclamerecht, merkenrecht, auteursrecht en in het algemeen op het gebied van commerciële communicatie. Kist houdt zich voorts bezig met het organiseren van seminars op het gebied van intellectuele eigendom en marketing en het uitgeven van nieuwsbrieven op dat gebied.

i. Sinds 1 januari 1995 heeft ook Joost Kist in reclame-uitingen gebruik gemaakt van een herkenningstone bestaande uit de eerste negen tonen van Für Elise. Kist gebruikt deze herkenningstone bovendien in zijn telefooncentrale. Voorts worden de eerste negen tonen van Für Elise ten gehore gebracht, wanneer van hem afkomstige tijdschriften worden genomen uit daartoe in boekhandels en kiosken geplaatste displays.

g. Daarnaast biedt ook Joost Kist een computerprogramma aan, dat bij het opstarten het geluid van een kraaiende haan uit de computer laat weerklinken.

1.3 Tegen deze achtergrond heeft Shield Mark, nadat partijen waren overeengekomen hun geschil bij prorogatie aan het hof 's-Gravenhage voor te leggen, bij dagvaarding van 8 februari 1995 de onderhavige procedure ingesteld tegen Kist bij meergenoemd hof. Zij vorderde met name dat het Kist zou worden verboden inbreuk te maken op haar merken en baseerde zich daartoe primair op haar door depot verkregen rechten van merk en subsidiair op een door Kist jegens haar gepleegde onrechtmatige daad.

1.4 Kist heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Hij heeft daartoe aangevoerd dat

a. klanken geen tekens zijn in de zin van art. 1 BMW;

b. klanken niet kunnen dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden;

c. klanken niet kunnen worden gedeponereerd;

d. klankmerken in strijd zijn met het beginsel van rechtszekerheid en

e. erkenning van een klankmerk met betrekking tot de openingsmaten van Für Elise, in strijd is met het auteursrecht.

1.5 Bij arrest van 27 mei 1999[5] heeft het hof de vordering van Shield Mark afgewezen voorzover deze op de primaire grondslag was gebaseerd, maar haar grotendeels toegewezen op de subsidiaire grond. Kort samengevat heeft het hof zijn afwijzende beslissing over de primaire grondslag van de vordering als volgt gemotiveerd:

i. Klankmerken geen tekens zijn in de zin van art. 1 BMW en kunnen dan ook niet als merk worden gedeponeerd (rov. 7.1–7.13).

ii. De onder 1.2(a) bedoelde depots die tevens vermelden dat zij betrekking hebben op een klankmerk, kunnen wegens gemis aan duidelijkheid en ondubbelzinnigheid niet als geldige depots worden beschouwd, omdat niet duidelijk is of het hierbij gaat om woord- of beeldmerken (rov. 7.11 en 9.1).

iii. De in 1.2(a) bedoelde depots waarin de afbeelding van een notenbalk als beeldmerk is gedeponeerd, maar die niet vermelden dat zij betrekking hebben op een klankmerk, stemmen niet overeen met de klanken van de afgebeelde muzieknoten, nu het gaat om een beeldmerk (rov. 7.11 en 9.2–9.3).

iv. De in 1.2(a) bedoelde depots van een woordmerk die niet vermelden dat zij betrekking hebben op een klankmerk, stemmen evenmin overeen met de door Kist gebruikte klanken (rov. 7.11 en 9.4–9.10).

1.6 Shield Mark heeft tegen dit arrest op de laatst mogelijke dag[6] cassatieberoep ingesteld. Tegen Kist is verstek verleend. Shield Mark heeft haar standpunt door haar advocaat[7] schriftelijk doen toelichten. Zij heeft tevens gerepliceerd.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1 Ambtshalve stel ik eerst de vraag aan de orde of Shield Mark belang heeft bij het onderhavige beroep.

In technisch-juridische zin is deze vraag bevestigend te beantwoorden. Weliswaar heeft het hof, op basis van de subsidiaire grondslag van de vordering (onrechtmatige daad) de vordering van Shield Mark voor het overgrote deel toegewezen, maar niet geheel.[8] Bovendien heeft Shield Mark belang bij het onderhavige beroep, voorzover het hof de proceskosten heeft gecompenseerd.

2.2 Het vorenstaande neemt niet weg dat ik mij — misschien ten onrechte — heb afgevraagd of aan deze procedure een reëel conflict tussen partijen ten grondslag ligt. Onder meer geeft hiertoe aanleiding dat de directeur van Shield Mark, mr. B.A. Kist, in een enkele jaren geleden verschenen publicatie de onderhavige procedure heeft aangeduid als ‘een proefprocedure’.[9] Wat daarvan zij, ook als partijen hun geschil sterker zouden hebben aangezet dan het in werkelijkheid is, zou ik er geen bezwaar tegen hebben als de Hoge Raad zich voor de voor hem opgetuigde kar laat spannen omdat het cassatiemiddel een voor de praktijk belangrijke vraag voorlegt, namelijk of een klankmerk toelaatbaar is.

2.3 Joost Kist heeft in de stukken doen opmerken[10] dat de onderhavige vraag mede moet worden beantwoord tegen de achtergrond van de vrijheid van con-

currentie, die zowel in Nederland als binnen de Economische Gemeenschap voorop staat. Intellectuele eigendomsrechten zoals het recht van merk, vormen een inbreuk op dit beginsel. Ten aanzien van de beschermingsomvang van het subjectieve recht van merk zijn het mijns inziens inderdaad met name deze uitgangspunten geweest, in samenhang met de daarmee strokende praktijk in grote industrielanden zoals met name Engeland, maar ook Duitsland, die in de recente discussie over de beschermingsomvang van (woord- en beeld)merken de doorslag hebben gegeven ten gunste van een terughoudende interpretatie,[11] waarmee een einde werd gemaakt aan de voor merkhouders wel zeer ruime bescherming, die hun in de Benelux werd geboden door het Union-arrest van het Benelux Gerechtshof.[12]

2.4 Naar ik meen komt aan het vorenstaande evenwel geen betekenis toe voor de beantwoording van de onderhavige vraag. Thans is de inzet van het debat immers óf een klankmerk als zodanig kan worden aanvaard en dus niet van de vervolgvraag in welke mate dat bescherming biedt tegen inbreukmakers. Dat het hier om wél te onderscheiden vragen gaat, mag mede blijken uit het feit dat zowel in Duitsland als in Engeland het klankmerk wordt aanvaard, evenals dat trouwens het geval is in Frankrijk, Italië, Hongarije, Portugal, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada en Australië.[13]

2.5 Mijns inziens is het boven redelijke twijfel verheven dat de mogelijkheid van een klankmerk ook in de Benelux dient te worden aanvaard en dat de tekst van art. 1 BMW daaraan niet in de weg staat. Het voornaamste en eigenlijk al direct beslissende argument daarvoor is dat dergelijke merken in de praktijk bestaan en dat er in het maatschappelijk verkeer blijkbaar behoefte aan bestaat. Een sterk voorbeeld daarvan is het klankmerk van Randstad Uitzendbureau (‘Randstad Uitzendburoooooo-o!’). Waar de naam van dit bedrijf aanvankelijk jarenlang in de radio- en televisiereclame nog werd gezongen, wordt tegenwoordig alleen nog maar die melodie afgespeeld in aansluiting op een reclameboodschap van dat bedrijf.[14] En zoals iedereen weet die zich aan het dagelijkse reclamebombardement van de media onderwerpt — zijn wij dat niet allemaal? — is dit voorbeeld met vele te vermeerderen.

2.6 Als de praktijk ergens behoefte aan heeft, realiseert hij dat ook al biedt het recht daarvoor nog geen pasklare vormen. Wij weten dit al sinds het bierbrouwerij-arrest[15] uit de jaren twintig van de vorige eeuw, waarin de Hoge Raad om praktische redenen accepteerde dat een zekerheidsrecht werd ingekleed als een eigendomsrecht. Voor de ontbinding van wederkerige overeenkomsten werd naar oud recht het eigenlijk niet passende vehikel van de ontbindende voorwaarde gekozen.[16] Toen het leerstuk van misbruik van omstandigheden om erkenning vroeg, werd naar het strikt genomen te grove middel van de oorzaak gegrepen[17] en toen niet lang voor de invoering van het huidige BW de toetsing van specifieke bedingen in algemene voorwaarden aan de orde kwam, maakte de Hoge Raad gebruik van de kunstgreep van een in zoverre ontbreken-

de toestemming.[18] Deze voorbeelden kunnen met vele worden aangevuld. Niet lang geleden moet het eveneens om praktische redenen zijn geweest dat de Hoge Raad, in weerwil van de daartegen in te brengen bezwaren van technisch-juridische aard,[19] ook het kort geding als ‘de hoofdzaak’ in de zin van art. 700 Rv heeft willen aanmerken.[20] En het is niet moeilijk te voorspellen dat de Hoge Raad binnenkort zal worden geroepen zich uit te spreken over het zich aftekenende subjectieve recht op een domeinnaam, ter bescherming waarvan in de lagere[21] rechtspraak op dit moment het merken- en handelsnaamrecht te hulp wordt geroepen.

2.7 De vorenstaande, verre van uitputtende, opsomming illustreert wat wij al wisten, namelijk dat de natuur sterker is dan de leer en dat, waar deze met elkaar in conflict komen, de leer zich dient aan te passen of anders het loodje legt (waarvan het leerstuk van de verjaring de meest complete belichaming vormt). Al daarom staat het bestreden arrest in onze zaak, dat in strijd is met de (behoeften van de) praktijk en dat in de kern berust op een niet-onderbouwde uitlating in een toelichtend stuk van ruim veertig jaar geleden,[22] op lemen voeten.

2.8 Het Hof merkt op (rov. 7.1 l):

‘Door de vermelding klankmerk met die hierboven weergegeven toevoegingen (...) wordt verwarring gecreëerd. Ten eerste voldoen die vermelding en toevoegingen niet aan datgene waarop de kopjes betrekking hebben. Ten tweede doen die vermelding en toevoegingen twijfel ontstaan aan de juistheid van hetgeen onder het kopje ‘woordmerk’ en ‘beeldmerk’ is weergegeven. Een en ander doet denken aan het schilderij van de Belgische schilder Magritte waarop een pijp is afgebeeld met de tekst ‘Ceci n'est pas une pipe’. Wat een schilder vrijstaat: verwarring doen ontstaan bij de kijker over werkelijkheid en afbeelding, behoort de deposant van een merk achterwege te laten. Met het oog op de rechtszekerheid voor derden dient een depot geen misverstanden te wekken over hetgeen de deposant als merk beschermd wil zien. De depots genoemd onder (...) g tot en met n bevatten geen ondubbelzinnige informatie voor derden; zij roepen in het leven wat depots juist moeten voorkomen: onduidelijkheid’

2.9 In het licht van het vorenstaande mag ik ermee volstaan op te merken dat het hof in deze overweging het nieuwe perst in het Procrustesbed van het oude en het daarmee om zeep helpt, zoals het onontkoombare lot is van eenieder die aldus te ruste wordt gelegd (met inbegrip van Procrustes zelf). Een dergelijke redenering is vaker gehouden op de breuklijn van oud en nieuw:

‘O. dat de wet pandrecht op zaken, in de macht van den schuldenaar gelaten, onbestaanbaar verklaart ten einde misleiding der andere crediteuren te voorkomen en dit mede brengt dat het aan partijen niet kan vrijstaan om onder een fictieven naam desondanks zoodanig pandrecht te vestigen;

0. dat wel is waar ook van een wezenlijke koopovereenkomst niet afstand in bruiklening misleiding het gevolg kan zijn, maar dit er niet toe mag leiden om ook niet overeenkomsten die slechts in schijn koopovereen-

komsten en in werkelijkheid pandovereenkomsten zijn, genoeg te nemen.[23]

Verwarring, onduidelijkheid en misleiding, het zijn relatieve begrippen. Verkeert iemand die in een bewegend vervoermiddel zit, in stilstand of in beweging? Dat hangt ervan af wat men als referentiepunt kiest. Is een voorwerp met het uiterlijk van een pijp -inderdaad een pijp? Dat hangt — functioneel gezien — ervan af hoe men het gebruikt. Heeft een klankmerk dat is gehuld in de vorm van een woord- of beeldmerk nog wel als klankmerk te gelden? Dat is, naast de tot uiting gebrachte bedoeling van de deposant, afhankelijk van de behoeften van het maatschappelijk verkeer.

2.10 Tegen deze achtergrond zal ik nu nader ingaan op de wetsgeschiedenis van de BMW en op de EG merkenrichtlijn. Twee vragen staan bij de bespreking daarvoor centraal: is op grond van art. 1 BMW het depot van een klankmerk mogelijk en zo ja, aan welke eisen moet een dergelijk depot dan voldoen?

2.11 Hoewel het ook op grond van deze bespreking in mijn ogen boven redelijke twijfel verheven is dat de mogelijkheid van een klankmerk zonder enige wetswijziging aanvaard moet worden, zal ik toch concluderen dat deze kwestie dient te worden voorgelegd aan het HvJ EG (of, zo de Hoge Raad daaraan de voorkeur zou geven, aan het Benelux Gerechtshof). Want ook al is mijns inziens sprake van een acte claire, de rechtspolitieke aspecten van de onderhavige vraag wegen zo zwaar dat het niet aangaat — ook het Haagse hof wees daarop terecht in zijn rov. 7.10 — dat de Hoge Raad deze vraag, die in elk geval voor het gehele Beneluxgebied repercussies heeft, zelfstandig zou beantwoorden. Om die reden zal ik in deze conclusie nog niet ingaan op de afzonderlijke cassatiemiddelen.

2.12 Rov. 7.7 en 7.8 van het bestreden arrest luiden als volgt:

7.7 ‘Desondanks valt niet uit te sluiten dat de regeringen van de Beneluxlanden klankmerken niet als tekens in de zin van artikel 1 BMW hebben willen aanmerken. Blijkens het verslag d.d. 21 november 1960 dat namens de Bijzondere Commissie van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad door C. Linden is uitgebracht, is de vraag gesteld of in de definitie van het individuele merk ook niet de ‘geur- en klankenmerken’ moeten worden opgenomen. Het verslag vermeldt:

‘De drie regeringen hebben hierop geantwoord dat, hoewel in artikel 1 een geenszins beperkende opsomming wordt gegeven van de ‘tekens’ die een merk kunnen zijn, daar de rechter te dien aanzien over een grote vrijheid van opvatting beschikt het niet in de bedoeling heeft gelegen om klanken of geuren als ‘tekens’ aan te merken, gezien de moeilijkheden die zich momenteel nog voordoen bij het deponeren en publiceren daarvan. Het is evenwel niet uitgesloten, dat, gezien de vooruitgang op technisch gebied, deze moeilijkheden in de toekomst grotendeels zullen verdwijnen. In verband hiermede rijst de vraag of zij definitief van de wetgeving op de merken moeten worden uitgesloten. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, zou vóór het woord ‘tekens’ het woord ‘zichtbare’ kunnen worden ingevoegd.[24]

Hieruit laat zich afleiden dat de regeringen klanken niet als ‘tekens’ in de zin van artikel 1 BMW hebben willen aanmerken. Dit standpunt was niet gebaseerd op bezwaren van principiële aard; het werd ingegeven door het feit dat er nog geen oplossingen waren voor het deponeren van klankmerken.[25] Door het niet toevoegen van het woord ‘zichtbare’ liet de Beneluxwetgever de mogelijkheid open om, zodra een technische oplossing was gevonden voor het depot van klankmerken, klankmerken toe te laten zonder genoodzaakt te zijn het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken wat artikel 1 van de BMW betreft, te wijzigen.

7.8 Uit het feit dat de regeringen in hun antwoord spreken over ‘vooruitgang op technisch gebied’ leidt het hof af dat de regeringen deponering van bijvoorbeeld een klankmerk door middel van de afbeelding van een notenbalk met noten, de vermelding in taal van de muziknoten, de woorden omschreven verwijzing naar de eerste tonen van een bestaande pianosonate, of een onomatopée, kennelijk niet als een adequate oplossing beschouwden. Aangenomen moet worden dat de regeringen voor ogen stond deponering van een geluidsdrager waarvan het publiek op de op de een of andere manier kennis zou kunnen nemen.’

2.13 Anders dan het hof ben ik van mening dat de in rov. 7.7 aangehaalde passage uit het Verslag van Linden, niet de conclusie rechtvaardigt dat de Beneluxwetgever geur- en klankmerken heeft willen uitsluiten.[26] Uit de namens de Benelux-regeringen in het desbetreffende verslag uit 1960 gedane mededeling kan m.i. slechts worden afgeleid dat zij in het stadium waarin de onderhandelingen over het verdrag zich toen bevonden, de mogelijkheid van een depot van klanken en geuren als merk wilden openlaten, maar onvoldoende aanleiding of mogelijkheid zagen dit toen al te regelen.

Ik baseer mij daartoe in de eerste plaats op het feit dat de in de slotzin van het citaat aangeduide ongelijkheid, waarvan de verdragsluitende partijen zich nadrukkelijk bewust waren — het beperken van voor depot vatbare tekens tot die welke zichtbaar zijn, c.q. vatbaar voor grafische voorstelling — niet is benut.

In de tweede plaats keren in het Gemeenschappelijk Regeringscommentaar op art. 1 BMW de opmerkingen over klankmerken niet terug. Wél wordt opnieuw het niet-limitatieve karakter van de daarin gegeven opsomming van tekens die merken kunnen zijn en de rechterlijke vrijheid bij de toepassing van deze bepaling, onderstreept:

‘Dit artikel geeft een ruimere definitie van de warenmerken dan de thans door het interne recht en de rechtspraak van de Beneluxlanden aanvaarde. Het houdt een uitvoerige, maar geenszins limitatieve opsomming in van de tekens, die merken kunnen zijn. Deze tekens moeten aan een gemeenschappelijke eis voldoen: dienen ter onderscheiding van de waren van een bepaalde onderneming. Bescherming wordt dus slechts toegekend aan merken van waren en die merken moeten onderscheidend vermogen bezitten. Het zou moeilijk geweest zijn de gevallen, waarin dat vermogen niet bestaat, nauwkeurig aan te geven. De rechter zal op dit

gebied over een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikken en zal met alle omstandigheden van het geval rekening moeten houden.’

2.14 In de derde plaats dient men bij de uitleg van in het bijzonder verdragen, behoedzaam te zijn bij het hanteren van documenten die tot de totstandkomingsgeschiedenis daarvan behoren. Het uiteindelijke resultaat berust immers veelal op in de loop van de onderhandelingen gesloten compromissen, waardoor een klare lijn eerder kan komen te ontbreken dan wanneer een wets- of verdragstekst vanuit één visie is opgezet. Bij de uitleg van art. 1 BMW dient de door het hof aangehaalde passage, die een momentopname geeft van de onderhandelingen welke op dat moment nog lang niet waren afgerond, ook om deze reden met terughoudendheid te worden gehanteerd.[27] Ook zo gezien is het onder 2.13 geciteerde Gemeenschappelijk Regeringscommentaar van groter belang voor de interpretatie van de BMW dan het door het hof aangehaalde stuk. Zoals ik recentelijk heb opgemerkt[28] behoort dit tot de ‘context’ van het Benelux-Verdrag en de bijbehorende Benelux-merkenwet zoals bedoeld in art. 31 lid 1 en 2 van het Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht (WVV)[29] en niet tot de totstandkomingsgeschiedenis in de zin van art. 32 WVV.

2.15 Tot zover over de geschiedenis van art. 1 BMW. Van aan zienlijk groter belang voor de uitleg van deze bepaling is echter de EEG-Richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (Merkenrichtlijn).[30] Aangezien het bepaalde in art. 1 BMW strekt ter uitvoering van art. 2 Merkenrichtlijn, moet eerstgenoemde bepaling overeenkomstig deze richtlijn worden uitgelegd.[31] Daarbij gaat het erom of bij geur- en klankmerken kan worden gesproken van ‘tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling’ in de zin van art. 2 Merkenrichtlijn.

2.16 Bij de behandeling in tweede lezing van het voorstel voor de Merkenrichtlijn in het Europese Parlement kwam deze kwestie aan de orde in een vraag die door het parlementslid Fontaine aan de Commissie werd voorgelegd[32]:

‘Mijn eerste vraag heeft betrekking op de tekens die een merk kunnen vormen. Het spreekt vanzelf dat een merk een geluidssignaal kan zijn — wat trouwens meer en meer voorkomt — waarvan een grafische voorstelling niet mogelijk blijkt te zijn,[33] maar wel een andere materiële voorstelling bij voorbeeld op magneetband. Om dit probleem op te lossen zou het voldoende zijn dat de term ‘grafisch’ op die manier werd uitgelegd. Kan de Commissie dit bevestigen? Ik zou tevens de verzekering willen krijgen dat een vorm een merk kan zijn.

Deze vraag werd door het Commissie-lid Sutherland als volgt beantwoord:[34]

‘Ik kom thans tot enkele van de specifieke opmerkingen van mevrouw Fontaine. In de eerste plaats zou ik het over het door haar aan de orde gestelde probleem van de grafische voorstelling willen hebben. Artikel 2 van de verordening[35] sluit niet uit dat geluiden een merk vormen als ze de waren of diensten van een onderneming onderscheiden van die van andere onderne-

mingen. Uit discussies in de Raad is gebleken dat de Raad het eens is met deze interpretatie van artikel 2.

2.17 Dat de Raad van de Europese Unie het inderdaad mogelijk acht dat geluiden als merk worden gedeponeerd, blijkt uit de voor het publiek toegankelijke documenten van de Raad[36] die betrekking hebben op de Gemeenschapsmerkenverordening[37] en de Merkenrichtlijn.[38] In een nota van het Secretariaat-Generaal van de Raad aan het Comité van vertegenwoordigers[39] wordt opgemerkt dat het wenselijk is dat ten aanzien van de art. 2 en 6 lid 1a Merkenrichtlijn verklaringen worden aangenomen die identiek zijn aan de — verklaringen over — de art. 3 en 10 Gemeenschapsmerkenverordening, teneinde de interpretatie van de richtlijn en de verordening gelijk te trekken. In de desbetreffende verklaringen wordt o.m. het volgende opgemerkt:

‘De Raad en de Commissie zijn van mening dat artikel 2[40]/artikel 3[41] de mogelijkheid niet uitsluit — om een combinatie van kleuren of een enkele kleur als merk/Gemeenschapsmerk in te schrijven, — om in de toekomst geluiden als merk/Gemeenschapsmerk in te schrijven, mits die kleuren of geluiden dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.’

2.18 De deponering van klank- en geurmerken wordt voorts door diverse auteurs[42] voor mogelijk gehouden en komt — zoals gezien — in de praktijk in een groot aantal landen voor.[43] Dit laatste wordt overigens ook onderkend in rov. 7.14 van het bestreden arrest. Daarin overweegt het hof dat uit overgelegde producties valt af te leiden dat een aantal nationale merkenbureaus het depot van klankmerken accepteert in de vorm van een notenbalk met noten.[44]

2.19 Voor de uitleg van art. 2 van de Merkenrichtlijn en dus ook van art. 1 BMW is ten slotte van belang dat — zoals ook het Haagse hof heeft aangehaald in rov. 7.14 van zijn arrest — de Kamer van Beroep van het Europese Merkenbureau te Alicante in een beslissing van 11 februari 1999[45] de eis van vatbaarheid voor grafische voorstelling in art. 4 Gemeenschapsmerkenverordening, ruim heeft uitgelegd. De Kamer van Beroep oordeelde dat de inschrijving als gemeenschapsmerk van een geurmerk voor tennisballen met de omschrijving ‘the smell of fresh cut grass’, door ‘the examiner’ ten onrechte was geweigerd:

‘The smell of freshly cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognises from experience. For many, the scent or fragrance of freshly cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences. The Board is satisfied that the description provided for the olfactory mark sought to be registered for tennis balls is appropriate and complies with the graphical representation requirement of Article 4 CTMR (= Gemeenschapsmerkenverordening, A-G).’

Ik zou menen dat, omdat een geur op zichzelf evenmin grafisch kan worden voorgesteld als een klank, deze beslissing mede van betekenis is voor de aanvaardbaarheid van klankmerken.

2.20 Dit klemt temeer omdat het depot van een klankmerk, wanneer het gaat om het daadwerkelijk vastleggen van het teken, in technisch opzicht minder gecompliceerd lijkt dan[46] dat van een geurmerk. Men zou voor de wijze van deponering van klankmerken aansluiting kunnen zoeken bij de eisen die in Duitsland in § 11 Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (MarkenV)[47] aan klankmerken worden gesteld:

‘§ 11 Hörmarken. (1) Wenn der Anmelder angibt, daß die Marke als Hörmarke eingetragen werden soll so sind der Anmeldung vier übereinstimmende zweidimensionale graphische Wiedergaben der Marke beizufügen.

2. Hörmarken sind in einer üblichen Notenschrift oder falls dies wegen der Art der Marke nicht möglich ist, durch ein Sonagramm[48] darzustellen. Für die Form der Wiedergabe gilt § 8 Abs. 2 bis 4[49] entsprechend.

3. Der Anmelder muß eine klangliche Wiedergabe der Marke einreichen.

4. Die Anmeldung kann eine Beschreibung der Marke enthalten.

5. Der Präsident des Patentamts bestimmt die Form der Darstellung durch Sonagramm und die für die klangliche Wiedergabe zu verwendenden Datenträger sowie die Einzelheiten der klanglichen Wiedergabe wie Formatierung, Abtastfrequenz, Auflösung und Spieldauer.’

2.21 Blijkens de geciteerde bepaling heeft de Duitse wetgever voor het depot van klankmerken klaarblijkelijk geen obstakel gezien in het bepaalde in § 8 Abs. 1 Markengesetz:

‘Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die sich nicht graphisch[50] darstellen lassen.

2.22 Dezelfde mening is blijkbaar het Bundesgerichtshof toegedaan, dat in een uitspraak van 10 december 1998[51] met betrekking tot een kleurmerk het volgende heeft overwogen:[52]

‘Auch von fehlender Bestimmtheit der Anmeldung im Sinne fehlender graphischer Darstellbarkeit (§ 8 Abs. 1 MarkenG) dürfte das Bundespatentgericht letztlich nicht ausgegangen sein. Zwar hat es im Zusammenhang mit der Frage der Mindestanforderungen einer Markenmeldung angenommen, die in der Anmeldung enthaltene Angabe der RAL-Nummern bestimmter Farben sei keine graphische Wiedergabe der Marke. Dem konnte nicht beigetreten werden, weil in den konkreten Farbangaben jedenfalls eine mittelbare graphische Darstellung der Marke liegt, so wie sie etwa bei Hörmarken in der erforderlichen zweidimensionalen graphischen Wiedergabe in einer üblichen Notenschrift oder durch ein Sonagramm liegt[53] (§ 11 MarkenV). Die Annahme einer Unbestimmtheit im Sinne Eintragungshindernisses ist den Ausführungen des Bundespatentgerichts aber nicht zu entnehmen.

2.23 Zoals opgemerkt onder 2.11 ben ik op grond van het vorenstaande van mening dat, ondanks het door het hof beslissend geachte tegenargument, boven redelijke twijfel is verheven dat het klankmerk reeds bij de huidige tekst van art. 1 BMW dient te worden aanvaard. Maar gezien het principiële karakter van deze beslis-

sing en het feit dat zij niet alleen een Benelux-, maar ook een Gemeenschapsaangelegenheid betreft, behoort het laatste woord in deze te komen van het Europees Hof.

2.24 Tot dezelfde conclusie kwam ook het Duitse Bundespatentgericht met betrekking tot het depot van een geur als merk in een uitspraak van 14 april 2000.[54] Het ging deze zaak om de weigering tot inschrijving van een geurmerk, dat op het daartoe bestemde aanmeldingsformulier als ‘Methylcinaat (= Zimtsäuremethylester)’ werd omschreven. Het desbetreffende formulier bevatte tevens de chemische formule van de omschreven stof en de volgende mededeling:

‘Proben dieser Riechmarke sind auch über den örtlichen Laborbedarf gemäß Gelbe Seiten der Deutsche Telekom AG oder z.B. über die Firma E. Merck in Darmstadt erhältlich.’

2.24 Het Bundespatentamt stelde vervolgens op 14 april 2000 aan het Hof van Justitie van de EG de volgende prejudiciële vragen met betrekking tot art. 2 Merkenrichtlijn:

‘1. Ist Art. 2 der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 21.12.1988 dahin auszulegen, dass ‘Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen’ begrifflich lediglich solche Zeichen umfassen, die unmittelbar in ihrer sichtbaren Gestaltung wiedergegeben werden können? Oder sind darunter auch Zeichen zu verstehen, die als solche — wie beispielsweise Gerüche oder Geräusche — zwar visuell nicht wahrnehmbar sind, deren Wiedergabe aber durch Hilfsmittel mittelbar möglich ist?’

2. Falls Frage 1. im Sinne einer weiten Auslegung beantwortet wird: Genügt es den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit im Sinne von Art. 2 der Richtlinie, wenn ein Geruch

- a. durch eine chemische Formel
- b. durch eine (zu veröffentlichtende) Beschreibung
- c. mittels einer Hinterlegung oder
- d. durch eine Kombination vorgenannter Wiedergabesurrogate wiedergegeben wird?’

2.25 De eerste door het Bundespatentamt gestelde prejudiciële vraag, die niet alleen melding maakt van ‘Gerüche’ maar ook van ‘Geräusche’, stelt in wezen ook de kwestie aan de orde of art. 2 Merkenrichtlijn voorziet in de mogelijkheid van een depot van een klankmerk. De Hoge Raad zou daarom kunnen overwegen de onderhavige zaak aan te houden totdat het Hof van Justitie op deze prejudiciële vragen heeft beslist.

2.26 Aan aanhouding van de zaak zonder zelf vragen te stellen over de aanvaardbaarheid van klankmerken kleeft echter het risico, dat het Hof van Justitie zijn antwoord op de in de Duitse zaak gestelde vragen zal beperken tot geurmerken en de mogelijkheid van een depot van geluiden als merk onbeantwoord zal laten, omdat in de desbetreffende zaak van een klankmerk geen sprake is. Naar vaste rechtspraak acht het Hof zich immers niet bevoegd — althans is het niet bereid — om vragen van de verwijzende rechter te beantwoorden die geen of onvoldoende verband houden met de feiten of

met het voorwerp van het hoofdgeding en die dus niet noodzakelijk zijn voor de beslissing van de zaak.[55]

2.27 Bovendien blijft, ook als het Hof van Justitie de eerste vraag van het Bundespatentamt bevestigend zou beantwoorden en dus zou oordelen dat het bepaalde in art. 2 Merkenrichtlijn niet in de weg staat aan het depot van een geur- of klankmerk, in de onderhavige zaak de vraag te beantwoorden op welke wijze het depot van een klankmerk dient te geschieden. Ik zou de Hoge Raad daarom in overweging willen geven soortgelijke prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie voor te leggen als de geciteerde vragen van het Bundespatentamt, maar dan toegesneden op klankmerken.

3. Conclusie

Deze strekt tot het stellen van de volgende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen:

1

Staan de woorden ‘merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling’ in art 2 Eerste Richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (EEG/89/104, PbEG 1989 L 40/1) in de weg aan de deponering als merk van klanken of geluiden die niet visueel, maar wel auditief kunnen worden waargenomen?

2

Indien de onder 1. bedoelde vraag bevestigend dient te worden beantwoord, is dan aan de eis uit art. 2 Merkenrichtlijn, dat tekens om een merk te kunnen vormen vatbaar moeten zijn voor grafische voorstelling, voldaan indien een geluid of klank wordt weergegeven:

- a. door een notenbalk;
- b. door een sonagram/stemplaatje;P
- c. door een omschrijving met woorden al dan niet in de vorm van een onomatopée;
- d. op een (aan het depot toegevoegde) geluidsdrager;
- e. op digitale wijze, bijvoorbeeld via internet;
- f. door een combinatie van de onder (a)—(e) opgesomde mogelijkheden?

en tot aanhouding van de zaak in afwachting van het antwoord.

1. Vergelijk L. Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux Merkenwet, aantekening 7 bij artikel 1; E.A. van Nieuwenhoven Helbach, met medewerking van J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, Industriële eigendom en mededingingsrecht, Deel II van Nederlands handels- en faillissementsrecht).

2. Zie de in het bestreden arrest in rov. 4a–p als vaststaand aangenomen feiten.

3. Uit de pleitnotitie van mr. Cohen Jehoram, nr. 3, heb ik onder meer geleerd dat Beethoven het stuk had opgedragen aan Thérèse en dus niet aan Elise, maar blijkbaar een moeilijk leesbaar handschrift had.

4. Prod. 2 bij MvA.

5. Gepubliceerd in IER 1999, blz. 173 e.v., met een kritische noot van Gielen. Volgens Gielen blz. 179 en Wichers Hoeth/Gielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 8e druk 2000), blz. 143 nt. 24)

weigert het BMB sinds dit arrest depots van klankmerken in de vorm van notenbalken.

6. De cassatiedagvaarding is uitgebracht op 27 augustus 1999.

7. Ten onrechte, aangezien de in cassatie niet verschenen Kist uiteraard niet heeft geantwoord, zodat op deze 'replik' geen acht kan worden geslagen.

8. Rov. 10.4, laatste alinea.

9. In diens artikel getiteld Toelichting bij depot maakt weg vrij voor 'nieuwe merken, IER 1997, blz. 212–217, dat in deze procedure is overgelegd als producties 7 bij de 'akte ter zitting houdende overlegging producties' van Joost Kist. De kwalificatie van een 'proefprocedure' is te vinden op blz. 215. Dat daarmee wordt bedoeld op de onderhavige procedure is een conclusie die ik heb getrokken uit de bijzonderheden die over deze procedure worden vermeld. Bovendien is mij gebleken dat Shield Mark de onderhavige procedure ook op haar website (<http://www.shieldmark.nl>) aanduidt als 'proefprocedure'.

10. MvA nr. 2.1.5, pleitnota nrs. 40–45.

11. In HvJEG 11 november 1997, NJ 1998, 523 (Puma/Sabel).

12. BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72. Zie over dit alles uitgebreid mijn conclusie voor het arrest Marca Mode/Adidas (HR 20 november 1998, NJ 1999, 134) en het proefschrift van R. Raas, Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring?, Leiden 2000.

13. Ik mag in dit verband verwijzen naar de producties 20–30 bij de memorie van repliek van Shield Mark van 4 september 1997. Zie hierover Becker, Kennzeichenschutz der Hörmarke, WRP 2000, blz. 56; Gielen, Geurmerk in Amerika erkend (en hoe nu in de Benelux?), IER 1991, blz. 3–4; Van Kaam/Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 3e druk (1994), blz. 17. Informatief is ook een interview van Mr R.E.P. de Ranitz met de heer E.L. Simon, adjunct-directeur afdeling wetstoepassing Benelux-Merkenbureau, IER 1997, blz. 163–164. Op het Duitse recht kom ik nog terug.

14. 'Wie het hoort, denkt: wat ontstellend simpel eenvoudig. Maar de reclametune van Randstad is voor het uitzendbureau van onschatbare waarde. Het zou in theorie een televisiespotje kunnen uitzenden met een volledig zwart beeld en zonder tekst. Het afspelen van het deuntje is voldoende om de kijker onmiddellijk Randstad voor de geest te halen.' (Productie 41 bij pleidooi van Shield Mark; publicatie van Boudewijn Geels in een nietgenoemde bron.) Hiermee strookt de volgende passage uit de conclusie van de A-G Langemeijer in de zaak Libertel/BMB (R98/109) die over kleurmerken gaat: 'Inburgering van een teken kan — en zal ook dikwijls — plaatsvinden doordat het publiek telkenmale wordt geconfronteerd met aanbiedingen van waren of diensten van één onderneming, waarop een woord- of beeldmerk is aangebracht waarbij de (steun-)kleur zozeer beeldbepalend is, dat het publiek, eenmaal gewend, op den duur alleen nog maar de kleur behoeft te zien om de waren of dienst te kunnen herkennen als afkomstig van die bepaalde onderneming.'

15. HR 25 januari 1929, NJ 1929, blz. 616.

16. Zoals is geanalyseerd in mijn proefschrift Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, 1993, blz. 10–19.

17. HR 11 januari 1957, NJ 1959, 37 Bovag).

18. HR 20 november 1981, NJ 1982, 517 (Hollernan/De Klerk).

19. Zoals uitgemeten in mijn aan het arrest voorafgaande conclusie, waarin mede aandacht is besteed aan de eisen van het maatschappelijk verkeer. Deze zijn door de Hoge Raad echter anders afgewogen, vermoedelijk met name omdat in de processtukken was gesteld dat inmiddels al vele honderden procedures aldus waren afgewikkeld.

20. HR 26 februari 1999, NJ 1999, 717.

21. President rechtbank Amsterdam 20 september 1996, KG 1996, 334; president rechtbank Amsterdam 15 mei 1997, KG 1997, 193; president rechtbank Alkmaar 18 februari 2000, KG 2000, 87; president rechtbank Den Haag 12 mei 2000, KG 2000, 124; president rechtbank Amsterdam 6 juli 2000, KG 2000, 148.

22. Zie onder 2.12 van deze conclusie.

23. Rechtbank Leeuwarden, 4 november 1926, NJ 1927, blz. 307–308. Dit vonnis werd in hoger beroep vernietigd door het hof Leeuwarden. Het daartegen ingestelde cassatieberoep werd verworpen in het in noot 14 geciteerde arrest (bierbrouwerij).'

24. Zie Prod. 17 bij MvR.'25]Voetnoot weggelaten (A-G)

26. Volgens Spoor (Losbl. IE, art. 1 BMW aant. 1) volgt uit de door het hof aangehaalde passage, dat de Benelux-regeringen de kwestie aan de rechtspraak hebben willen overlaten. Anders: Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht II, 8e druk (1989), nr. 791; Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux-Merkenwet (1970), art. 1 aant. 7.

27. Asser/Vranken, Algemeen deel (1995), nr. 143; Koopmans, Regelgeving door onderhandeling, Een kleine bijdrage aan het bureaucratiseringsdebat, RM Themis 1988, blz. 153–155.

28. ISP/BMB, zaaknummer R9099 (R97/164), onder 2.9.

29. Verdrag van 23 mei 1969, Trb. 1972, 51 (Engels en Frans), 1977, 169 (Nederlandse vertaling; opnieuw geplaatst in Trb. 1985, 79; rectificatie in Trb. 1996, 89).

30. EEG/89/104, 21 december 1988, PbEG 1989 L 40/1, S&J 47–I, blz. 307 e.v.

31. Zie ook Concl. A-G onder 3.2 bij BenGH 19 december 1997, NJ 2000, 574.

32. Handelingen van het Europees Parlement, vergadering van 24 oktober 1988, PbEG 1988, bijlage nr. 2–370, blz. 17–19. Zie prod. 33 bij MvR.

33. Hierbij valt, meen ik, bijvoorbeeld te denken aan het geluid van een stoomfluit. Weergave daarvan in de vorm van notenschrift zou inderdaad weinig informatief zijn (noot A-G).'

34. Zie noot 30.

35. Bedoeld is kennelijk de Merkenrichtlijn.'

36. Deze documenten werden mij ter beschikking gesteld door het Secretariaat-Generaal van de Raad. In een begeleidende brief werd medegedeeld, dat het hierbij gaat om publiekelijk toegankelijke documenten. Dit

is van belang, omdat de Hoge Raad zich op het standpunt stelt dat bij de uitleg van een verdrag geen gebruik mag worden gemaakt van documenten die behoren tot de totstandkomingsgeschiedenis van dat verdrag, wanneer deze documenten niet zijn gepubliceerd of anderszins voor publieke inzage vatbaar zijn (HR 29 juni 1990, NJ 1992, 106). Zie hieromtrent ook P. de Meij, Interpretatie van verdragen van uniform (vervoer)recht, European Transport Law 1998, blz. 618, 627, 629 en 639. Ik zou hetzelfde standpunt willen innemen met betrekking tot de uitleg van EG-richtlijnen of -verordeningen.

37. EG-Verordening nr. 40/94, 20 december 1993, PbEG 1995, L11/1, S&J 47-II, blz. 225 e.v.

38. Het gaat hierbij om gemeenschappelijke verklaringen van de Raad en de Commissie, die bij de aanneming van de richtlijn resp. de verordening, in de notulen van de Raadszitting — waarop zulks plaatsvindt — moeten worden opgenomen, namelijk de documenten 9142/88 (Merkenrichtlijn) en 5865/88 (Gemeenschapsmerkenverordening). De gemeenschappelijke verklaringen ten aanzien van de Gemeenschapsmerkenverordening zijn als bijlage opgenomen bij een gewijzigd voorstel voor deze verordening van 11 mei 1988. Die met betrekking tot de Merkenrichtlijn bevinden zich als bijlage bij een nota van het Secretariaat-Generaal van de Raad aan het Comité van vertegenwoordigers van 7 november 1988.

39. Zo-even in noot 35 genoemd.

40. Merkenrichtlijn.

41. Gemeenschapsmerkenverordening.

42. Curtis, Distinctly Peculiar, Managing Intellectual Property 1999 (Database Business Source Premier), blz. 4; Fezer, Markenrecht, 2e druk (1999), § 3 nr. 272–274; Wichers Hoeth/Gielen e.a., o.c., blz. 143–144; Glas, Klank- en kleurmerken: enkele recente revoluties, BMM bulletin 1999, blz. 172–175; Goosen, Geuren als merk, BMM Bulletin 1997, blz. 20 e.v.; Grauel, Neue Markenformen, zum Beispiel die 'Geruchsmarke', Markenartikel 1999, blz. 49; Ingerl/Rohnke, Markengesetz (1998), § 8 nr. 13 en 51 en § 14 nr. 220 en 384; Meister, Markenfähigkeit und per se-Ausnahmen im Gemeinschaftsmarkenrecht, WRP 2000, blz. 968. Geen standpunt wordt ingenomen door Van der Kooij, Klank-, geur-, smaak- en tastmerken, BMM Bulletin 1993, blz. 25. Anders: Dorhout Mees, o.c., nr. 791; Wichers Hoeth, o.c., art. 1 aant. 7.

43. Zie noot 12.

44. Zie het in noot 12 al aangehaalde interview (BIE 1997, blz. 161–164), waarin door de heer Simon van het BMB het volgende wordt opgemerkt in antwoord op vragen van De Ranitz over het depot van geluiden als merk en moderne depottechnieken: 'Geluiden worden gewoon in de vorm van een notenbalkschrift ingediend en die worden voor het onderzoek opgevat als beeldmerk. (...) We hebben nu opdracht gegeven uit te zoeken of elektronische depots mogelijk zijn. Dat zal zeker volgend jaar in werking treden, zo'n elektronisch depot. Ik kan er op dit moment nog niet veel over zeggen, maar het komt er aan. Ook komt binnenkort een

CD-Rom uit met alle in de Benelux geregistreerde merken.'

45. BIE 1999, 119.

46. Volgens Meister, t.a.p., blz. 968 e.v., zijn geuren en smaken — anders dan klanken — niet geschikt om als merk te dienen omdat zij niet goed kunnen worden geproduceerd. Bij klanken bestaat dit probleem naar zijn mening niet. Goosen (t.a.p., blz. 22) meent dat om technische redenen bij het depot van geurmerken volstaan dient te worden met een omschrijving van de geur door middel van woorden.

47. Zie ook Prod. 20 bij MvR.

48. Zie voor een afbeelding van een sonagram Meister, t.a.p., blz. 968.

49. In Art. 8 Abs. 2–4 MarkenV worden voorschriften gegeven met betrekking tot de wijze waarop beeldmerken bij het depot dienen te worden weergegeven, zoals bijvoorbeeld het feit, dat zij op papier dienen te worden weergegeven en bepaalde afmetingen moeten hebben.

50. Toegevoegde cursivering (A-G).'

51. Zie ook Gielen, IER 1999, blz. 179.[52]BGHZ 140, blz. 193.[53]Beide curs. toegevoegd (A-G).[54]GRUR Int. 2000, blz. 924 e.v. en GRUR 2000, blz. 1044 e.v.[55]Zie o.m. rov. 14 van HvJ EG 17 mei 1994, zaak C-18/93, Jur. 1994, blz. I- 1783, NJ 1995, 168; rov. 27 van HvJ EG 18 juni 1998, nr. C-266/96 Jurispr. 1998, p. 1–3949, NJ 1999, 465; Nr 26 van de conclusie van de A-G Cosmas van 11 juli 2000 bij HvJ EG 14 december 2000, C-300/98 (en C-392/98: <http://curia.eu.int/nl/jurisp/index.htm>).