

PRESUDA SUDA (šesto vijeće)

27. studenoga 2003. (*)

„Žigovi – Usklađivanje zakonodavstava – Direktiva 89/104/EEZ – Članak 2. –
Znakovi koji mogu činiti žig – Znakovi koji se mogu prikazati grafički – Zvučni
znakovi – Notni zapisi – Pisani opis – Onomatopeja”

U predmetu C-283/01,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 234. UEZ-a, koji je Sudu
uputio Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske), u postupku koji se
pred tim sudom vodi između

Shield Mark BV

i

Joost Kist h.o.d.n. Memex

o tumačenju članka 2. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o
usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 40, str. 1.),

SUD (šesto vijeće)

u sastavu: V. Skouris, u svojstvu predsjednika šestog vijeća, J.-P. Puissochet, R.
Schintgen i F. Macken (izvjestiteljica), suci,

nezavisni odvjetnik: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

tajnik: M.-F. Contet, glavna administratorica,

uzimajući u obzir pisana očitovanja koja su podnijeli:

– za Shield Mark BV, T. Cohen Jehoram i E. J. Morée, *advocaten*,

– za nizozemsku vladu, H. G. Sevenster, u svojstvu agenta,

– za francusku vladu, G. de Bergues i A. Maitrepierre, u svojstvu agenata,

– za talijansku vladu, U. Leanza, u svojstvu agenta, uz asistenciju O. Fiumare,
avvocato dello Stato,

– za austrijsku vladu, C. Pesendorfer, u svojstvu agenta,

- za Vladu Ujedinjene Kraljevine, J. E. Collins, u svojstvu agenta, uz asistenciju D. Alexandera, *barrister*,
- za Komisiju Europskih zajednica, N. B. Rasmussen i H. M. H. Speyart, u svojstvu agenata,

saslušavši usmena očitovanja Shield Mark BV koji zastupa T. Cohen Jehoram, nizozemske vlade koju zastupa N. A. J. Bel, u svojstvu agenta, i Komisije koju zastupa N. B. Rasmussen i H. van Vliet, u svojstvu agenta, na raspravi održanoj 27. veljače 2003.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 3. travnja 2003.,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Presudom od 13. srpnja 2001., koju je Sud zaprimio 18. srpnja 2001., Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske) uputio je, na temelju članka 234. UEZ-a, dva prethodna pitanja o tumačenju članka 2. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 40, str. 1., u daljnjem tekstu: Direktiva).
- 2 Ta su pitanja postavljena u okviru spora između društva Shield Mark BV (u daljnjem tekstu: Shield Mark) i J. Kista, koji posluje pod tvrtkom „Memex”, a koji je u okviru obavljanja svoje djelatnosti koristio jinglove koje je društvo Shield Mark ranije zaštitilo pri Bureau Benelux des marques (u daljnjem tekstu: BBM) kao zvučne znakove.

Pravni okvir

Pravo Zajednice

- 3 U skladu s prvom uvodnom izjavom Direktive, njezina je svrha usklađivanje zakonodavstava država članica o žigovima s ciljem otklanjanja neusklađenosti koje bi mogle sprječavati slobodno kretanje robe i slobodu pružanja usluga te narušiti tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu. Međutim, kao što proizlazi iz treće uvodne izjave, cilj Direktive nije postizanje pune usklađenosti tih zakonodavstava.
- 4 U sedmoj uvodnoj izjavi Direktive navodi se da se „za postizanje ciljeva kojima teži ovo usklađivanje zakonodavstva zahtijeva da uvjeti za stjecanje i zadržavanje registriranog žiga u pravilu budu istovjetni u svim državama članicama” i da je „u tom smislu potrebno navesti primjere znakova koji mogu činiti žig, uz uvjet da se s pomoću tih znakova mogu razlikovati proizvodi i usluge jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog”.
- 5 Članak 2. Direktive pod naslovom „Znakovi koji mogu činiti žig” sadržava popis primjera naveden u sedmoj uvodnoj izjavi. Taj članak određuje:

„Žig može sačinjavati svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteži, slova, brojke, oblici proizvoda ili njihova pakiranja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.” [neslužbeni prijevod]

- 6 Članak 3. Direktive pod naslovom „Razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim” propisuje u stavku 1. točki (a) i (b): „Neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavim:

(a) znakovi koji ne mogu činiti žig;

(b) znakovi koji nemaju razlikovni karakter.” [neslužbeni prijevod]

Pravo koje se primjenjuje na Beneluks

- 7 Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevina Nizozemska unijele su svoje pravo o žigovima u zajednički zakon, Jedinstveni zakon Beneluksa o žigovima (Trb. 1962, 58, i Trb. 1983, 187; u daljnjem tekstu: LBM), a nadležnost za njegovo provođenje povjereno je zajedničkoj instituciji, BBM-u.

- 8 LBM je izmijenjen s učinkom od 1. siječnja 1996. Protokolom od 2. prosinca 1992. kojim se taj propis izmjenjuje (Trb. 1993, 12, u daljnjem tekstu: Protokol), kako bi se Direktiva prenijela u pravni poredak tih triju država članica.

- 9 Međutim, nije se smatralo potrebnim izmijeniti LBM zbog izričitog prenošenja članka 2. i 3. Direktive. U tom smislu šesti i sedmi podstavak točke I.2 obrazloženja Protokola predviđaju:

„Članak 2. Direktive koji se odnosi na znakove koji se mogu zaštititi ne zahtijeva izmjene LBM-a. Tekst tog članka gotovo u potpunosti odgovara članku 1. LBM-a. Iako članak 1. LBM-a, za razliku od članka 2. Direktive, ne zahtijeva da znakovi budu takvi da ih se može grafički prikazati, oni u praksi moraju ispunjavati taj uvjet kako bi se zaštitili kao žig.

Ni članak 3. Direktive nije utjecao na izmjene LBM-a. Apsolutni razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim iz prvog stavka tog članka mogu se naći u članku 1. i članku 4. stavicama 1. i 2. u vezi s člankom 14 (A)(1) LBM-a. [...]

- 10 Članak 1. LBM-a, koji stoga nije izmijenjen Protokolom, u prvom stavku predviđa:

„Kao pojedinačni žigovi smatraju se imena, slike, otisci, pečati, slova, brojevi, oblici proizvoda ili njihova pakiranja i svi drugi znakovi koji služe razlikovanju proizvoda nekog poduzetnika.”

- 11 Članak 1. točka (b) uredbe o provedbi LBM-a predviđa da „se žig Beneluksa [...] registrira na francuskom ili nizozemskom jeziku podnošenjem dokumenta koji sadržava [...] prikaz žiga”.

- 12 Iako BBM prije stupanja na snagu Protokola, 1. siječnja 1996., nije proveo temeljitu provjeru registracije žiga, jer je takva provjera prema potrebi obavljena naknadno u

postupku tužbe za utvrđenje ništavosti žiga ili u postupku protutužbe u slučaju kršenja prava nositelja žiga, on sada razmatra zahtjeve na temelju apsolutnih razloga za odbijanje navedenih u LBM-u.

- 13 U vezi sa zvučnim znakovima BBM je u početku smatrao da ih je moguće registrirati. Međutim, po donošenju presude Gerechthshof te ' s Gravenhage (Nizozemska) od 27. svibnja 1999. u sporu između stranaka u glavnom postupku, BBM je načelno odbio registrirati zvučne znakove.

Glavni postupak i prethodna pitanja

- 14 Društvo Shield Mark je nositelj 14 žigova registriranih kod BBM-a, od kojih je prvi bio registriran 5. lipnja 1992., a posljednji 2. veljače 1999., za različite proizvode i usluge iz razreda 9 [računalni programi (softveri) itd.], 16 (časopisi, novine itd.), 35 (oglašavanje, vođenje komercijalnih poslova itd.), 41 (obrazovanje, stručno osposobljavanje, organizacija seminara o oglašavanju, marketingu, intelektualnom vlasništvu i tržišnoj komunikaciji, itd.) i 42 (pravne usluge) Sporazuma iz Nice o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen.
- 15 Četiri od navedenih žigova su notno crtovlje s prvih devet nota skladbe „Für Elise“, autora Ludwiga van Beethovena. Dva od njih popraćena su natpisom „zvučni znak, pri čemu je znak izvedba melodije koja nastaje na temelju nota (grafički) zapisanih na crtovlju“. Za jedan od ta dva navedeno je da se „svira na klaviru“.
- 16 Druga četiri žiga su „prvih devet nota ‚Für Elise‘“. Dva od njih popraćena su natpisom „zvučni znak, pri čemu je znak navedena melodija“. Za jedan od ta dva navedeno je da se „svira na klaviru“.
- 17 Sljedeća tri žiga su slijed nota „e, dis, e, dis, e, h, d, c, a“. Dva od njih popraćena su natpisom „zvučni znak, pri čemu je znak izvedba melodije koja nastaje slijedom nota kako su opisane“. Za jedan od ta dva navedeno je da se „svira na klaviru“.
- 18 Dva žiga koja je registriralo društvo Shield Mark čini ime „Kukelekuuuuu“ (na nizozemskom onomatopeja za glasanje pijetla). Jedan je popraćen natpisom „zvučni znak, pri čemu je znak onomatopeja glasanja pijetla“.
- 19 Konačno, jedan žig čini „glasanje pijetla“ te je popraćen natpisom „zvučni znak, pri čemu je znak navedeno glasanje“.
- 20 Društvo Shield Mark je u listopadu 2002. započelo kampanju radijskog oglašavanja u kojoj je svaka od njegovih reklamnih poruka počinjala s jinglom u kojem je korišteno prvih devet nota „Für Elise“. Nadalje, društvo Shield Mark je od veljače 1993. izdavalo informativni bilten o uslugama koje nudi na tržištu. Bilteni su distribuirani na policama u knjižarama i novinskim kioscima, a jingle se čuje svaki puta kada se bilten uzme s police gdje stoji. Konačno, društvo Shield Mark je izdalo softver namijenjen pravnicima i stručnjacima za marketing, pri čemu se prilikom svakog njegovog pokretanja čuje glasanje pijetla.

- 21 J. Kist koji radi kao savjetnik za komunikacije, posebno u području prava oglašavanja i žigova, organizira seminare o intelektualnom vlasništvu i marketingu te objavljuje časopis o tim pitanjima.
- 22 Tijekom kampanje oglašavanja koja je počela 1. siječnja 1995. J Kist je koristio melodiju koja se sastoji od prvih devet nota „Für Elise” te je također prodavao računalni program koji prilikom pokretanja emitira glasanje pijetla.
- 23 Društvo Shield Mark podnijelo je tužbu protiv J. Kista zbog povrede žiga i nepoštenog tržišnog natjecanja.
- 24 Presudom od 27. svibnja 1999. Gerechtshof te ' s Gravenhage (Žalbeni sud u Haagu) uvažio je zahtjev društva Shield Mark u mjeri u kojoj se temelji na propisima o građanskopravnoj odgovornosti, ali ga je odbio u mjeri u kojoj se poziva na pravo o žigovima zbog toga što je postojala namjera vlada država članica Beneluksa da odbiju registraciju zvukova kao žigova.
- 25 Društvo Shield Mark je podnijelo žalbu pri Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske), koji je odlučio prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
1. (a) Treba li članak 2. Direktive tumačiti tako da mu se protivi da se zvukovi i šumovi smatraju žigovima?
 - (b) Ako je odgovor na pitanje 1. (a) negativan, zahtijeva li sustav koji je uspostavljen Direktivom da se zvukovi i šumovi mogu smatrati žigovima?
 2. (a) Ako je odgovor na pitanje 1. (a) negativan, pod kojim uvjetima iz Direktive se zahtijeva da se zvučni znakovi mogu prikazati grafički u smislu članka 2. i, s tim u vezi, na koji način takav znak treba registrirati?
 - (b) Posebno, jesu li uvjeti Direktive iz točke (a) ispunjeni ako su zvuk ili šum registrirani u jednom od sljedećih oblika:
 - note;
 - pisani opis u obliku onomatopeje;
 - pisani opis u nekom drugom obliku;
 - grafički zapis kao što je sonogram;
 - zapis zvuka priložen obrascu za registraciju;
 - digitalni zapis dostupan na internetu;
 - kombinacija tih načina;
 - drugi oblici te, ukoliko ih ima, navesti koji su?

Prvo pitanje

- 26 Točkom (a) prvog pitanja nacionalni sud pita treba li članak 2. Direktive tumačiti tako da mu se protivi da se zvučni znakovi smatraju žigovima. U slučaju da je odgovor na to pitanje negativan, nacionalni sud u točki (b) svog prvog pitanja pita podrazumijeva li taj članak da zvučne znakove treba smatrati žigovima.

Očitovanja podnesena Sudu

- 27 Prema mišljenju društva Shield Mark, iz sedme uvodne izjave Direktive proizlazi da njezin članak 2. ne sadržava iscrpan popis znakova koji mogu činiti žig. Sukladno tome, svi znakovi kojima je moguće razlikovati proizvode ili usluge jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika mogu u pravilu biti žigovi. Iz toga se prema mišljenju društva Shield Mark može zaključiti da zvučni znakovi, s obzirom da imaju to svojstvo, mogu preuzeti ulogu žiga.
- 28 Takvo je tumačenje posebno potkrijepljeno mišljenjem nezavisnog odvjetnika Ruiza-Jaraba Colomera u predmetu Sieckmann (presuda od 12. prosinca 2002., C-273/00, Zb., str. I-11737.), pripremama za donošenje direktive i javno dostupnih dokumenata Vijeća o donošenju Direktive i Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL L 11, str. 1.), kao i smjernicama za procjenu Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM).
- 29 Vlade Nizozemske, Francuske, Italije, Austrije i Ujedinjene Kraljevine smatraju da je moguće da se zvukovima proizvodi ili usluge jednog poduzetnika razlikuju od proizvoda i usluga drugog poduzetnika. S obzirom na to da je prema mišljenju tih vlada popis znakova koje žig može sadržavati iz članka 2. Direktive samo okviran, zvukovi mogu biti žigovi.
- 30 Vlade Francuske i Austrije nadalje tvrde da zbog cilja Direktive da se usklade zakonodavstva država članica o žigovima, zvukove treba moći smatrati žigovima, pod uvjetom da ih je moguće grafički prikazati.
- 31 Komisija smatra da članak 2. Direktive zahtijeva da se znak može registrirati kao žig ako ga je moguće prikazati grafički i ako se njime proizvodi ili usluge jednog poduzetnika razlikuju od proizvoda i usluga drugog poduzetnika. Prema njezinom mišljenju iz sustava uspostavljenog člancima 2. i 3. Direktive proizlazi da se razlikovni karakter u smislu članka 2., za razliku od članka 3., ne odnosi na to može li znak zaista imati razlikovni karakter kod proizvoda ili usluga za koje je podnesen zahtjev za registraciju žiga, već se općenito odnosi na razlikovni karakter predmetnog znaka, bez obzira na različite kategorije proizvoda ili usluga.
- 32 Zvukovi i šumovi koje ljudi čuju i koje mogu upamtiti omogućavaju da se proizvodi ili usluge jednog poduzetnika razlikuju od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika. Osim toga, moguće ih je grafički prikazati.
- 33 Budući da popis znakova koji mogu činiti žig iz članka 2. Direktive nije iscrpan, Komisija zaključuje da znakovi koji se sastoje od zvukova i šumova mogu u pravilu biti registrirani kao žigovi, pod uvjetom da je pomoću njih moguće razlikovati

proizvode i usluge bez rizika od zabune te da ih se može prikazati grafički jasno, precizno i trajno, tako da treće osobe bez teškoća shvate koji je žig predmet zaštite.

Odgovor Suda

- 34 U pogledu točke (a) prvog pitanja, svrha članka 2. Direktive je utvrditi vrste znakova koji mogu činiti žig. Tom se odredbom određuje da se žig može sastojati „posebno od riječi, uključujući vlastita imena, slika, slova, brojeva, oblika proizvoda ili njegovog pakiranja [...]”. Točno je da ta odredba navodi samo znakove koje je moguće vidjeti, koji su dvodimenzionalni ili trodimenzionalni te stoga mogu biti prikazani slovima ili pisanim znakovima, ili slikom (prethodno navedena presuda Sieckmann, t. 43.).
- 35 Međutim, iz teksta članka 2. i sedme uvodne izjave Direktive koja se odnosi na „popis primjera” znakova koji mogu činiti žig, jasno je da se ne radi o iscrpnom popisu. Sukladno tome, iako se u toj odredbi ne spominju znakovi koji sami po sebi nisu vidljivi, kao što su zvukovi, ona ih ipak izričito ne isključuje (vidjeti u tom smislu, u vezi s olfaktivnim znakovima, prethodno navedenu presudu Sieckmann, t. 44.).
- 36 Nadalje, kako su istaknuli društvo Shield Mark, vlade intervenijenti i Komisija, zvučni znakovi po svojoj prirodi nisu neprimjereni za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugih poduzetnika.
- 37 U tim okolnostima članak 2. Direktive treba tumačiti na način da zvukovi mogu činiti žig, pod uvjetom da ih se može i grafički prikazati, što je pitanje kojim će se Sud baviti prilikom davanja odgovora na drugo pitanje.
- 38 U vezi s točkom (b) prvog pitanja valja utvrditi da se članku 2. Direktive ne protivi registriranju zvukova kao žigova. Zbog toga države članice ne mogu načelno isključiti takvu registraciju.
- 39 Iako cilj Direktive nije postizanje potpune usklađenosti zakonodavstava država članica o žigovima, iz sedme uvodne izjave Direktive jasno je da su uvjeti za dobivanje i zadržavanje prava na registrirani žig isti u svim državama članicama.
- 40 U tom pogledu, kako je navela francuska vlada, vrsta znakova koji mogu činiti žig ne bi se smjela razlikovati od jedne do druge države članice.
- 41 Na prvo pitanje stoga valja odgovoriti da članak 2. Direktive treba tumačiti na način da se zvučni znakovi moraju moći smatrati pogodnima za žigove ako se njima mogu razlikovati proizvodi ili usluge jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika te ako ih je moguće grafički prikazati.

Drugo pitanje

- 42 Svojim drugim pitanjem sud koji je postavio prethodno pitanje traži od Suda da utvrdi pod kojim je uvjetima zvučni znak moguće grafički prikazati u smislu članka 2. Direktive i, posebno, ispunjavaju li uvjete grafičkog prikazivanja note, pisani opis u obliku onomatopeje, pisani opis u nekom drugom obliku, grafički zapis kao što je sonogram, zapis zvuka priložen obrascu za registraciju, digitalni zapis dostupan na internetu, kombinacija tih načina ili neki drugi oblik.

Očitovanja podnesena Sudu

- 43 Kao prvo, društvo Shield Mark, vlade intervenijenti i Komisija suglasni su da svaki grafički prikaz zvučnog znaka mora ispunjavati različite uvjete kako bi znak mogao biti žig.
- 44 Stoga je mišljenje društva Shield Mark da grafički prikaz mora biti jasan, precizan i lako razumljiv za treće osobe. Prema mišljenju nizozemske vlade on mora biti potpun, jasan i precizan, kako bi bilo moguće utvrditi što je predmet isključivog prava nositelja žiga, te mora biti razumljiv onima kojima je u interesu uvid u registar žigova. Francuska vlada smatra da grafički prikaz mora biti jasan i precizan, iako nije neophodno da javnosti taj znak bude odmah uočljiv; nadalje, zaštićeni znak mora biti razumljiv. Prema mišljenju talijanske vlade taj prikaz treba biti primjeren za razumljivo izražavanje zvuka i njegovo razlikovanje. Austrijska vlada smatra da zvuk zvučnog znaka mora biti jasno vidljiv iz grafičkog prikaza ili takav da ga ja moguće dovoljno jasno razabrati, tako da je područje eventualne zaštite žiga dovoljno precizno raspoznatljivo. Prema vladi Ujedinjene Kraljevine grafički prikaz mora sam po sebi biti dovoljno potpun, jasan i precizan, te lako razumljiv za osobe koje pregledavaju registar žigova. Konačno, Komisija tvrdi da prikaz mora biti jasan, precizan i trajan, kako bi treće osobe bez teškoća razumjele koji je znak predmet zaštite.
- 45 Kao drugo, u vezi s prihvatljivim oblicima grafičkog prikaza zvučnih znakova, društvo Shield Mark, vlade Francuske, Austrije i Ujedinjene Kraljevine te Komisija smatraju da notno crtovlje predstavlja grafički prikaz u smislu članka 2. Direktive.
- 46 Društvo Shield Mark i francuska Vlada smatraju da pozivanje na poznato djelo, kao što je „prvih devet nota ‚Für Elise‘”, predstavlja grafički zapis. Vlada Ujedinjene Kraljevine i Komisija suprotnog su mišljenja.
- 47 U suprotnosti s francuskom vladom i vladom Ujedinjene Kraljevine, društvo Shield Mark i Komisija smatraju da se opis melodije zapisom nota od kojih se sastoji, kao što su „e, dis, e, dis, e, h, d, c, a”, mora smatrati grafičkim prikazom predmetne melodije.
- 48 Društvo Shield Mark i francuska i austrijska vlada u stvari priznaju da sonogram predstavlja grafički prikaz, pri čemu austrijska vlada dodaje da je takva registracija prihvatljiva ako je akustična izvedba priložena na nosaču podataka, dok francuska vlada smatra da bi takvom načinu prikaza mogao biti priložen zapis zvuka ili digitalni zapis. S druge strane, vlada Ujedinjene Kraljevine smatra da općenito taj oblik grafičkog prikaza nije moguće prihvatiti te se Komisija, u sadašnjem stupnju razvoja tehnologije, protivi sonogramu kao prihvatljivom obliku grafičkog prikaza u okviru registracije znaka kao žiga.
- 49 Suprotno stajalištu francuske i austrijske vlade, društvo Shield Mark i, pod određenim uvjetima (ako je opis jasan i nedvosmislen), vlada Ujedinjene Kraljevine i Komisija smatraju da je također moguće registrirati onomatopeju.
- 50 U vezi sa zapisom zvuka koji je priložen obrascu za registraciju, francuska vlada smatra da se on može priložiti sonogramu ili spektrogramu, dok austrijska vlada smatra da se mora priložiti sonogramu. S druge strane, taj navodni način „grafičkog

prikaza” kao način podnošenja zahtjeva za registraciju žiga osporavaju društvo Shield Mark, vlada Ujedinjene Kraljevine i Komisija.

Odgovor Suda

- 51 Kao prvo valja podsjetiti da je u okviru suradnje između Suda i nacionalnih sudova, koja je propisana člankom 234. UEZ-a, isključivo na nacionalnom sudu pred kojim se vodi postupak i koji mora preuzeti odgovornost za sudsku odluku koja će biti donesena da ocijeni, uvažavajući posebnosti predmeta, nužnost prethodne odluke za donošenje svoje presude i relevantnost pitanja koja postavlja Sudu. Slijedom navedenog, s obzirom na to da se postavljena pitanja odnose na tumačenje prava Zajednice, Sud je načelno dužan donijeti odluku (vidjeti osobito presudu od 15. prosinca 1995, Bosman, C-415/93, Zb., str. I-4921., t. 59.).
- 52 Međutim, Sud je zauzeo stajalište da radi utvrđivanja svoje nadležnosti mora razmotriti uvjete pod kojima je nacionalni sud uputio pitanja. Duh suradnje koji treba prevladavati u prethodnom postupku zahtijeva od nacionalnog suda da uzme u obzir zadaću povjerenu Sudu, a to je doprinos sudovanju u državama članicama, a ne davanje mišljenja o općim ili hipotetskim pitanjima (vidjeti osobito navedenu presudu Bosman, t. 60.).
- 53 Sud može odbiti donošenje odluke o prethodnom pitanju koje postavi nacionalni sud kada je, između ostaloga, problem hipotetske naravi (vidjeti osobito presudu od 8. svibnja 2003., Gantner Electronic, C-111/01, Zb., str. I-4207., t. 36.).
- 54 U ovom predmetu valja utvrditi da društvo Shield Mark zahtjev za registraciju nije podnijelo u obliku sonograma, zapisa zvuka, digitalnog zapisa ili kombinacije tih načina, tako da će zbog nedostatka relevantnosti dio pitanja koji se odnosi na načine prikazivanja ostati bez odgovora.
- 55 Prvo, u vezi sa zahtjevima koje moraju ispuniti svi grafički prikazi, Sud u prethodno navedenoj presudi Sieckmann u vezi s olfaktivnim znakovima smatra da članak 2. Direktive treba tumačiti na način da se žig može sastojati od znaka koji sam po sebi nije vidljiv ako može biti grafički prikazan, posebno s pomoću slika, crta ili slova, koji su jasni, precizni, potpuni sami po sebi, dostupni, razumljivi, trajni i nepristrani.
- 56 Ti su uvjeti također obvezujući za zvučne znakove koje, kao olfaktivne znakove, nije moguće vidjeti.
- 57 Drugo, u vezi s prihvatljivim oblicima grafičkog prikaza, iako nacionalni sud mora u svakom pojedinačnom slučaju koji se pred njim vodi odlučiti može li znak činiti žig i može li ga se stoga valjano registrirati, Sud je nadležan da donese smjernicu o tome predstavlja li prikaz s pomoću nota ili pisanog jezika grafički prikaz zvučnog znaka u smislu članka 2. Direktive.
- 58 Prethodno valja naglasiti da se znak ne može registrirati kao zvučni žig ako podnositelj zahtjeva nije u zahtjevu za registraciju naveo da se on treba smatrati zvučnim znakom. U tom slučaju tijelo nadležno za registraciju žiga i javnost, posebno gospodarski subjekti, opravdano smatraju da se radi o verbalnom i figurativnom žigu, kako je grafički prikazan u zahtjevu za registraciju.

- 59 Prvo, u vezi s opisnim prikazom zvučnog znaka s pomoću pisane riječi nije moguće a priori isključiti da takav način grafičkog prikaza ispunjava uvjete iz točke 55. ove presude. Međutim, u slučaju znakova kao što su oni iz glavnog postupka, grafički prikaz kao što je „prvih devet nota skladbe ‚Für Elise‘” ili „glasanje pijetlova”, nije dovoljno precizan ni jasan te se stoga ne može odrediti zahtijevani opseg zaštite. Zbog toga ne može predstavljati grafički prikaz tog znaka u smislu članka 2. Direktive.
- 60 Nadalje, u pogledu onomatopeje treba utvrditi da ne postoji dosljednost između onomatopeje kao takve, kako se izgovara, i stvarnog zvuka ili šuma, ili slijeda stvarnih zvukova ili šumova, za koju se tvrdi da ih fonetski oponaša. Stoga, ako je zvučni znak grafički prikazan običnom onomatopejom, nadležna tijela i javnost, posebno gospodarski subjekti, ne mogu utvrditi je li znak koji je predmet zaštite sam po sebi onomatopeja, kako se izgovara, ili stvarni zvuk ili šum. Štoviše, poimanje onomatopeje može se razlikovati ovisno o pojedincu ili od jedne države članice do druge. To vrijedi za nizozemski onomatopejski izraz „Kukelekuuuuu”, kojim se nastoji transkribirati glasanje pijetla, a koji se bitno razlikuje od odgovarajućeg onomatopejskog izraza koji se koristi u drugim jezicima država Beneluksa. Sukladno tome, obična onomatopeja bez dodatnog pojašnjenja ne može biti grafički prikaz zvuka ili šuma, čiji bi fonetski zapis trebala predstavljati.
- 61 Konačno, u pogledu glazbenih nota koje predstavljaju uobičajeni način prikaza zvukova, slijed nota bez dodatnog pojašnjenja kao što je „e, dis, e, dis, e, h, d, c, a” također ne predstavlja grafički prikaz u smislu članka 2. Direktive. Na temelju takvog opisa koji nije ni jasan ni precizan, niti potpun sam po sebi, nije moguće utvrditi visinu i duljinu trajanja zvukova iz kojih nastaje melodija za koju se zahtijeva registracija, a koji su ključni za prepoznavanje te melodije te, u skladu s time, utvrđivanje samog žiga.
- 62 S druge strane, crtovlje podijeljeno na taktove, na kojem su posebno ključ (violinski, basov ili tenorski), note i pauze čiji oblik (za note: cijela nota, polovinka, četvrtinka, osminka, šesnaestinka itd.; za pauze: cijela pauza, polovinska, četvrtinska, osminska itd.) označuje relativnu vrijednost i, prema potrebi, predznak (povisilica, snizilica, razrješilica) – svi ti znakovi koji određuju visinu i trajanje zvukova mogu predstavljati vjerni prikaz slijeda zvukova koji čine melodiju za koju se zahtijeva registracija. Taj način grafičkog prikaza zvukova ispunjava uvjete sudske prakse Suda u skladu s kojima mora biti jasan, precizan, potpun, dostupan, lako razumljiv, trajan i objektivan.
- 63 Čak i kada takav prikaz nije odmah razumljiv, ostaje činjenica da može biti lako razumljiv, te tako omogućuje nadležnim tijelima i javnosti, a posebno gospodarskim subjektima, da jasno poznaju znak za koji se zahtijeva registracija žiga.
- 64 Na drugo pitanje valja odgovoriti da:
- Članak 2. Direktive treba tumačiti na način da znak koji sam po sebi nije vidljiv može činiti žig pod uvjetom da ga se može grafički prikazati, posebno s pomoću slika, crta ili slova, a njegov prikaz mora biti jasan, precizan, potpun sam po sebi, lako dostupan, razumljiv, trajan i objektivan;
 - u slučaju zvučnog znaka ti uvjeti nisu ispunjeni ako je znak grafički prikazan opisom u obliku pisanog jezika, kao što je navođenje da se znak sastoji od nota koje čine

glazbeno djelo, ili da se radi o životinjskom glasanju, ako je prikazano običnom onomatopejom bez dodatnog objašnjenja ili slijedom nota bez dodatnog objašnjenja. S druge strane, ti su uvjeti ispunjeni ako je znak koji je prikazan notnim crtovljem podijeljenim na taktove, na kojem su posebno ključ, note i pauze čiji oblik označuje relativnu vrijednost i, prema potrebi, predznake.

Troškovi

- 65 Troškovi nizozemske, francuske, talijanske, austrijske vlade, vlade Ujedinjene Kraljevine i Komisije, koje su podnijele očitovanja Sudu, ne nadoknađuju se. Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred nacionalnim sudom, na tom je tijelu da odluči o troškovima postupka.

Slijedom navedenoga,

SUD (šesto vijeće),

kao odgovor na prethodna pitanja koja mu je uputio Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske) presudom od 13. srpnja 2001., odlučuje:

- 1. Članak 2. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da mora biti moguće zvučne znakove smatrati žigovima ako se njima proizvodi ili usluge jednog poduzetnika razlikuju od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika i ako ih je moguće grafički prikazati.**
- 2. Članak 2. Direktive 89/104 treba tumačiti na način da znak koji sam po sebi nije vidljiv može činiti žig, pod uvjetom da ga se može grafički prikazati, posebno s pomoću slika, crta ili slova koji su jasni, precizni, potpuni sami po sebi, lako dostupni, razumljivi, trajni i objektivni.**

U slučaju zvučnog znaka ti uvjeti nisu ispunjeni ako je znak grafički prikazan opisom u obliku pisanog jezika, kao što je navođenje da se znak sastoji od nota koje čine glazbeno djelo, ili da se radi o životinjskom glasanju, ako je prikazano običnom onomatopejom bez dodatnog objašnjenja ili slijedom nota bez dodatnog objašnjenja. S druge strane, ti su uvjeti ispunjeni ako je znak koji je prikazan notnim crtovljem podijeljenim na taktove, na kojem su, posebno, ključ, note i pauze čiji oblik označuje relativnu vrijednost i, prema potrebi, predznake.

[Potpisi]

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg, 27. studenoga 2003.

* Jezik postupka: nizozemski