DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling)
12. februar 2004 *

I sag C-265/00,

angående en anmodning, som Benelux-Domstolen i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Campina Melkunie BV

mod

Benelux-Merkenbureau,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 2 og artikel 3, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1),

* Processprog: nederlandsk.

har

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

sammensat af V. Skouris som fungerende formand for Sjette Afdeling og dommerne C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen og F. Macken (refererende dommer),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: assisterende justitssekretær H. von Holstein,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Campina Melkunie BV ved advocaten T. van Innis og J. Oomens

— Benelux-Merkenbureau ved advocaten L. De Gryse og J.H. Spoor

— den portugisiske regering ved L.I. Fernandes og A.F. do Espírito Santo Robalo, som befuldmægtigede

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved K. Banks og H.M.H. Speyart, som befuldmægtigede,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 15. november 2001 er afgivet mundtlige indlæg af Campina Melkunie BV og Benelux-Merkenbureau,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 31. januar 2002,

afsagt følgende

Dom

1 Ved dom af 26. juni 2000, indgået til Domstolen den 29. juni 2000, har Benelux-Domstolen i medfør af artikel 234 EF forelagt tre præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 2 og artikel 3, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

2 Spørgsmålene er opstået under en sag mellem selskabet Campina Melkunie BV (herefter »Campina«) og Benelux-Merkenbureau (Benelux- varemærkemyndigheden, herefter »BVM«) vedrørende sidstnævntes afslag på at registrere det af Campina ansøgte tegn »BIOMILD« som varemærke.

Relevante retsregler

Fællesskabsretlige bestemmelser

3 Direktivet har i henhold til sin første betragtning til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger om varemærker indbyrdes med henblik på at ophæve de eksisterende forskelligheder, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet.

4 Som det fremgår af direktivets tredje betragtning, har direktivet imidlertid ikke til formål at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker.

5 Det fremgår af direktivets tolvte betragtning, at samtlige Fællesskabets medlemsstater er bundet af Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret af 20. marts 1883, som senest ændret i Stockholm den 14. juli 1967 (*United Nations Treaty Series*, vol. 828, nr. 11847, s. 108), og at det er nødvendigt, at direktivets bestemmelser er i fuldstændig overensstemmelse med den nævnte konventions bestemmelser.

6 Direktivets artikel 2, der har overskriften »Varemærkers form«, bestemmer:

»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller

emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

7 Direktivets artikel 3, der opregner registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, bestemmer i stk. 1 og 3:

»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

a) tegn, som ikke kan udgøre et varemærke

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen

[...]

3. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. l, litra b), c) eller d), hvis det inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om, at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter anmeldelse til registrering eller efter registrering.«

Benelux-landenes fælles lov om varemærker

8 Benelux-landenes fælles lov om varemærker blev med virkning fra den 1. januar 1996 ændret ved protokol af 2. december 1992 vedrørende ændring af denne lov (*Nederlands Traktatenblad* 1993, nr. 12, herefter »Benelux-loven«) med henblik på direktivets gennemførelse i de tre Benelux-medlemsstaters retsorden.

9 Benelux-lovens artikel 1 bestemmer:

»Som individuelle varemærker anses betegnelser, tegninger, aftryk, prægninger, bogstaver, tal, vare- eller emballageformer og alle andre tegn, der tjener til at adskille en virksomheds varer.

Udformninger, der følger af varens egen karakter, og som giver varen en væsentlig værdi eller har industrielle resultater, kan imidlertid ikke anses for varemærker.«

10 Benelux-lovens artikel 6a, stk. 1 og 2, bestemmer:

»1. Benelux-varemærkemyndigheden afslår registrering af en ansøgning, når den finder, at

a) det ansøgte tegn ikke udgør et varemærke i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 1, navnlig på grund af manglende fornødent særpræg i henhold til Pariserkonventionens artikel 6e, punkt B, nr. 2

b) ansøgningen vedrører et varemærke omfattet af artikel 4, nr. 1 og 2.

2. Afslag på registrering skal vedrøre tegnet, som varemærket består af, i sin helhed. Afslaget kan begrænse sig til en eller flere varer, som varemærket er bestemt for.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

11 Den 18. marts 1996 anmeldte mejerivareproducenten, Campina, det sammensatte ord BIOMILD hos BVM som varemærke for varer i klasse 29, 30 og 32 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret. De nævnte klasser vedrører forskellige levnedsmidler, herunder mejerivarer.

Varen, der markedsføres i Nederlandene under dette mærke, er en yoghurt med en mild smag.

12 Ved skrivelse af 3. september 1996 meddelte BVM Campina afslag på registrering af varemærket, da »[t]egnet BIOMILD alene gengiver den »biologiske« og »milde« karakter af varer i klasse 29, 30 og 32. Tegnet er således udelukkende beskrivende og har ikke særpræg [...] kombinationen af de to bestanddele ændrer ikke på dette forhold«. Ved skrivelse af 7. marts 1997 bekræftede BVM endeligt dette afslag.

13 Den 6. maj 1997 anlagde Campina sag til prøvelse af dette afslag ved Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederlandene), der frifandt BVM.

14 Den 11. november 1997 iværksatte Campina revisionssanke til Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene), der — idet den var i tvivl den korrekte anvendelse af Benelux-loven — den 19. juni 1998 stillede Benelux-Domstolen ni spørgsmål. Da Benelux-Domstolen fandt, at tre af disse spørgsmål først krævede en fortolkning af direktivet, besluttede den at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal direktivets artikel 2 og artikel 3, stk. 1, fortolkes således, at spørgsmålet, om et tegn, der består af et nyt ord sammensat af forskellige bestanddele, har tilstrækkeligt særpræg til at kunne tjene som mærke for de pågældende varer, i princippet skal besvares bekræftende, også såfremt disse bestanddele hver for sig ikke har fornødent særpræg til at adskille disse varer fra andre varer,

og at det kun forholder sig anderledes, når der foreligger yderligere omstændigheder, f.eks. såfremt det nye ord udgør en nærliggende og for alle umiddelbart forståelig betegnelse for en kombination af egenskaber, der er kommercielt væsentlig, og som ikke kan betegnes anderledes end ved det nye ord?

2) Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, må det da antages, at et tegn, der består af et nyt ord, som er sammensat af forskellige bestanddele, der hver især i sig selv mangler fornødent særpræg som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, for de pågældende varer heller ikke selv har fornødent særpræg, og at det kun forholder sig anderledes under yderligere omstændigheder, der fører til, at kombinationen af bestanddelene er mere end summen af delene, f.eks. når det nye ord er udtryk for en vis kreativitet?

3) Gør det nogen forskel for besvarelsen af det andet spørgsmål, om der findes synonymer for hver af de bestanddele, som tegnet består af, således at ansøgerens konkurrenter, som vil gøre det klart for offentligheden, at også deres varer besidder den kombination af egenskaber, som betegnes med det nye ord, rimeligvis også kan gøre dette ved at benytte disse synonymer?«

Om de præjudicielle spørgsmål

15 Indledningsvis bemærkes, at det for det første er klart, at de forelagte spørgsmål vedrører registreringen af et varemærke. De skal altså forstås på den måde, at den forelæggende ret har anmodet om en fortolkning af direktivets artikel 3, stk. 1.

16 For det andet bemærkes, at som det fremgår af denne doms præmis 12, har BVM i hovedsagen støttet sig på den »udelukkende beskrivende« karakter af neologismen »biomild«, der »alene gengiver den »biologiske« og »milde« karakter af [de omhandlede] varer«, for deraf at udlede, at varemærket BIOMILD ikke har fornødent særpræg.

17 Den eventuelle mangel på fornødent særpræg ved varemærket BIOMILD følger således af, at det angiveligt er beskrivende for de omhandlede varers egenskaber, da det udelukkende består af bestanddele, som selv er beskrivende for de nævnte egenskaber.

18 Selv om det i den henseende fremgår af direktivets artikel 3, stk. 1, at alle registreringshindringerne, der er nævnt i denne bestemmelse, er uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse (jf. bl.a. dom af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 - C-55/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 67), er der en åbenbar overlapning mellem de respektive anvendelsesområder for hindringerne i den nævnte bestemmelses litra b), c) og d) (jf. i denne retning dom af 4.10.2001, sag C-517/99, Merz & Krell, Sml. I, s. 6959, præmis 35 og 36).

19 Navnlig mangler et ordmærke, der er beskrivende for varers og tjenesteydelsers egenskaber i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), af samme grund nødvendigvis det fornødne særpræg i forhold til de samme varer eller tjenesteydelser i henhold til samme bestemmelses litra b). Et varemærke kan imidlertid mangle fornødent særpræg i relation til varer og tjenesteydelser af andre grunde end dets eventuelle beskrivende karakter.

20 For at kunne give den forelæggende ret et brugbart svar må dens spørgsmål herefter forstås således, at retten med disse — der skal behandles samlet — nærmere bestemt ønsker oplyst, om direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), skal

fortolkes således, at et varemærke, der består af en neologisme, som er sammensat af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, kan anses for ikke i sig selv at være beskrivende for de nævnte varers eller tjenesteydelsers egenskaber, og i så fald på hvilke betingelser. Den forelæggende ret spørger særligt, om det forhold, at der for hver af de bestanddele, som neologismen er sammensat af, findes eller ikke findes synonymer, har nogen betydning.

Indlæg til Domstolen

21 Campina har gjort gældende, at særpræget ved de bestanddele, der udgør et varemærke, ikke er afgørende ved vurderingen af, om varemærket i sig selv har særpræg. Et varemærke får nemlig sit særpræg ved de bestanddele, som det er sammensat af, da det altid udgør mere end summen af sine bestanddele og således eksisterer selvstændigt i forhold til disse. Det er kun, når kombinationen af varers eller tjenesteydelsers egenskaber ikke kan betegnes på en anden måde end ved neologismen, at det må antages, at denne vil blive opfattet som beskrivende for disse varer eller tjenesteydelser, og at den skal afvises fra registrering.

22 Hvis den berørte kundekreds ikke kan opfatte et ord, der herved forudsættes at være beskrivende, på anden måde end som en beskrivelse af bestemte varers eller tjenesteydelsers egenskaber, kan ordet ifølge Campina ikke registreres som varemærke for disse varer eller disse tjenesteydelser, hvilket betyder, at ordet af den ene grund varigt skal forblive til rådighed for konkurrenterne til at beskrive de samme egenskaber ved identiske eller lignende varer eller tjenesteydelser. På den ene side skal et ord, der herved forudsættes at være beskrivende, forblive til rådighed for konkurrenterne til at betegne en bestemt egenskab, på den anden side udgør et ord altid mere end summen af de bestanddele, som det består af.

23 BVM har gjort gældende, at det forhold, at varemærket er en neologisme, ikke er tilstrækkeligt til at garantere, at det gør det muligt at adskille varerne eller tjenesteydelserne. Det er alene af betydning at vide, om ordet, det være sig nyt eller ikke, er egnet til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er ansøgt registreret som varemærke. I den forbindelse skal der tages hensyn til reglen om, at beskrivende tegn i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), efter deres natur ikke er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser. Hvis en neologisme er sammensat af bestanddele, der hver for sig i sig selv mangler ethvert særpræg i relation til de pågældende varer, har kombinationen af disse bestanddele ifølge BVM kun det krævede særpræg, hvis den som sådan har særpræg. Ved vurderingen af sammensætningens særpræg eller beskrivende karakter skal den kompetente myndighed tage hensyn til alle omstændigheder, herunder hvordan en gennemsnitsforbruger vil opfatte den.

24 Et ord, der er sammensat af bestanddele, som hver for sig savner særpræg, kan kun anses for at have tilstrækkeligt særpræg, hvis det har et yderligere kendetegn.

25 Imidlertid kan kriteriet for at vurdere et varemærkes særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), eller dets beskrivende karakter i henhold til samme bestemmelses litra c), ikke bero på, om der findes eller ikke findes synonymer.

26 Den portugisiske regering har gjort gældende, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er til hinder for registrering af varemærker, der — selv om de gør krav på at være nyskabende eller særprægede, fordi de indeholder en kombination af to ord — i sidste ende kun udgør summen af to betegnelser, der isoleret set ikke er tilstrækkeligt egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheder inden for den samme erhvervssektor.

27 Ifølge den portugisiske regering er det kun i usædvanlige tilfælde, hvor alle bestanddelene uden særpræg udgør et tegn, der viser en vis kreativitet og originalitet, at der kan foretages registrering af et varemærke, som kun indeholder beskrivende betegnelser. En sådan vurdering skal nødvendigvis foretages fra sag til sag.

28 Med hensyn til spørgsmålet om synonymer har den portugisiske regering gjort gældende, at den blotte omstændighed, at ordene, der udgør et varemærke, ikke er de eneste, som er egnede til at angive, at et gode bl.a. har visse egenskaber eller anvendelsesmuligheder, ikke i sig selv bringer dem i overensstemmelse med ordlyden af og formålet med direktivets artikel 3, stk. 1, litra c). Uanset om der foreligger synonymer, er registreringen af et sådant varemærke nemlig ikke tilladt, hvis ordene, som det består af, kun betegner varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen.

29 Kommissionen er af den opfattelse, at når myndigheden, der er kompetent med hensyn til registrering af varemærker, undersøger en ansøgning om registrering af et sammensat ordmærke med hensyn til de absolutte registreringshindringer, der fremgår af direktivets artikel 3, stk. 1, litra b)-d), skal den tage hensyn til alle den konkrete sags faktiske omstændigheder og relevante forhold for at afgøre, om varemærket i den relevante kundekreds' øjne adskiller den pågældende virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser.

30 Ifølge Kommissionen skal myndigheden i den forbindelse henvise til holdningen hos den almindeligt oplyste, opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om beskyttelse, på det område, for hvilket der er ansøgt om registrering. I forbindelse med denne undersøgelse skal der altid tages udgangspunkt i de konkrete omstændigheder i den foreliggende sag, således at enhver hovedregel kun delvist kan anvendes.

31 Kommissionen har gjort gældende, at et varemærke, der er sammensat af forskellige bestanddele, der hver for sig savner ethvert særpræg med hensyn til de pågældende varer og tjenesteydelser, som hovedregel — undtagen i de tilfælde, hvor det har opnået særpræg ved brug — selv savner ethvert særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b). Det forholder sig kun anderledes, hvis der foreligger yderligere omstændigheder, såsom en ændring af sammensætningens grafiske præsentation eller betydning, der bevirker, at varemærket opnår et yderligere kendetegn, hvorved det som helhed bliver egnet — om så blot i nogen grad — til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders varer og tjenesteydelser.

32 Ifølge Kommissionen er et varemærke, der er sammensat af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, som hovedregel — undtagen i de tilfælde, hvor det har opnået særpræg ved brug — selv beskrivende i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c). Det forholder sig kun anderledes, når der foreligger yderligere omstændigheder, såsom en ændring af sammensætningens grafiske præsentation eller betydning, der bevirker, at varemærket opnår et yderligere kendetegn, der fratager det sin beskrivende karakter.

Domstolens besvarelse

33 I henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse, udelukket fra registrering.

34 Ifølge Domstolens praksis skal de forskellige registreringshindringer i direktivets artikel 3 fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem (jf. bl. a. dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 77, Linde m. fl.-dommen, præmis 71, og dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 51).

35 Hvad angår direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), har Domstolen anerkendt, at denne bestemmelse forfølger det mål af almen interesse, at de tegn eller angivelser, der beskriver egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn eller angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke (dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 25, Linde m.fl.-dommen, præmis 73, og Libertel-dommen, præmis 52).

36 Denne almene interesse indebærer nemlig, at alle de tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, er overladt til alle virksomheders fri rådighed, således at de kan anvende dem, når de beskriver de samme egenskaber ved deres egne varer. De varemærker, der udelukkende er sammensat af sådanne tegn eller angivelser, kan således ikke være genstand for en registrering, undtagen såfremt direktivets artikel 3, stk. 3, finder anvendelse.

37 For at et varemærke, som udgøres af en neologisme, der er skabt ved en sammensætning af bestanddele, såsom det i hovedsagen omhandlede, kan anses for at være beskrivende i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er det ikke tilstrækkeligt, at det fastslås, at bestanddelene hver for sig eventuelt er beskrivende. Det skal ligeledes fastslås, at neologismen selv er beskrivende.

38 Det er i øvrigt ikke nødvendigt, at de tegn eller angivelser, der udgør varemærket, og som er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), på tidspunktet for registreringsansøgningen rent faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet, eller egenskaber ved disse varer eller tjenesteydelser. Det er tilstrækkeligt, hvilket fremgår af selve ordlyden af bestemmelsen, at disse tegn eller angivelser kan anvendes til sådanne formål. Et ordmærke kan således i henhold til denne bestemmelse udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser [jf. i den retning vedrørende de identiske bestemmelser i artikel 7, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) dom af 23.10.2003, sag C-191/01 P, KHIM mod Wrigley, Sml. I, s. 12447, præmis 32].

39 Som hovedregel forbliver den blotte kombination af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, beskrivende for de nævnte egenskaber i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), selv om denne kombination udgør en neologisme. Ved blot at forbinde sådanne bestanddele uden at tilføre dem en usædvanlig ændring, navnlig af syntaktisk eller semantisk karakter, kan der kun fremkomme et varemærke, som udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne de nævnte varers eller tjenesteydelsers egenskaber.

40 Imidlertid er det muligt, at en sådan kombination ikke er beskrivende i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), nemlig såfremt den skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt langt fra det indtryk, man får ved blot at sammenlægge de nævnte bestanddele. Hvad angår et ordmærke, der er beregnet til at blive hørt lige så meget som læst, skal en sådan betingelse være opfyldt, både hvad angår det lydlige og det visuelle indtryk, som varemærket fremkalder.

41 Således er et varemærke, der består af en neologisme, som er sammensat af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er indgivet ansøgning om registrering, selv

beskrivende for de disse egenskaber i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), medmindre der er en tydelig afvigelse mellem neologismen og den blotte sum af de bestanddele, den er sammensat af. Dette forudsætter, at neologismen — på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser — skaber et indtryk, der ligger tilstrækkelig fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte sammenlægning af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, den er sammensat af, således at den er mere end summen af de nævnte bestanddele.

42 Ved vurderingen af, om et sådant varemærke er omfattet af de registreringshindringer, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er det uden betydning, om der findes eller ikke findes synonymer for at betegne de samme egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i registreringsansøgningen. Selv om denne artikel bestemmer, at varemærket — for at være omfattet af de deri nævnte registreringshindringer — »udelukkende« skal bestå af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne de pågældende varers eller tjenesteydelsers egenskaber, kræver den derimod ikke, at disse tegn eller disse angivelser er den eneste måde at betegne de nævnte egenskaber på.

43 De forelagte spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), skal fortolkes således, at et varemærke, som består af en neologisme, der er sammensat af bestanddele, som hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, med hensyn til hvilke der er indgivet ansøgning om registrering, selv er beskrivende for disse varers og tjenesteydelsers egenskaber i den nævnte bestemmelses forstand, undtagen hvis der er en synlig forskel mellem neologismen og den blotte sum af de bestanddele, den er sammensat af, hvilket forudsætter, at neologismen — på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser — skaber et indtryk, der ligger tilstrækkelig fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte forening af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, den er sammensat af, således at den er mere end summen af de nævnte bestanddele.

Ved vurderingen af, om et sådant varemærke henhører under de registreringshindringer, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), har det ingen betydning, om der findes eller ikke findes synonymer, der gør det muligt at betegne de samme egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i registreringsansøgningen.

Sagens omkostninger

44 De udgifter, der af afholdt af den portugisiske regering og af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Benelux-Domstolen ved dom af 26. juni 2000, for ret:

Artikel 3, stk. 1, litra c), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at et varemærke, som består af en neologisme, der er sammensat af bestanddele, som hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de

varer og tjenesteydelser, med hensyn til hvilke der er indgivet ansøgning om registrering, selv er beskrivende for disse varers og tjenesteydelsers egenskaber i den nævnte bestemmelses forstand, undtagen hvis der er en synlig forskel mellem neologismen og den blotte sum af de bestanddele, den er sammensat af, hvilket forudsætter, at neologismen — på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser — skaber et indtryk, der ligger tilstrækkelig fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte forening af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, den er sammensat af, således at den er mere end summen af de nævnte bestanddele.

Ved vurderingen af, om et sådant varemærke henhører under de registreringshindringer, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104, har det ingen betydning, om der findes eller ikke findes synonymer, der gør det muligt at betegne de samme egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i registreringsansøgningen.

Skouris Gulmann Cunha Rodrigues

Schintgen Macken

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 12. februar 2004.

Justitssekretær Præsident

R. Grass V. Skouris