ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)
12 februari 2004 *

In zaak C-265/00,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Benelux-Gerechtshof, in het aldaar aanhangige geding tussen

Campina Melkunie BV

en

Benelux-Merkenbureau,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 2 en 3, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),

* Procestaal: Nederlands.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: V. Skouris, waarnemend voor de president van de Zesde kamer, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen en F. Macken (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— Campina Melkunie BV, vertegenwoordigd door T. van Innis en J. Oomens, advocaten,

— het Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door L. De Gryse en J. H. Spoor, advocaten,

— de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. I. Fernandes en A. F. do Espírito Santo Robalo als gemachtigden,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en H. M. H. Speyart als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Campina Melkunie BV en van het Benelux-Merkenbureau ter terechtzitting van 15 november 2001,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 31 januari 2002,

het navolgende

Arrest

1 Bij arrest van 26 juni 2000, binnengekomen bij het Hof op 29 juni daaraanvolgend, heeft het Benelux-Gerechtshof krachtens artikel 234 EG drie prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 2 en 3, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn").

2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de vennootschap Campina Melkunie BV (hierna: „Campina") en het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB") ter zake van de weigering van laatstgenoemde om het door Campina aangevraagde teken „BIOMILD" als merk in te schrijven.

Rechtskader

De communautaire regeling

3 De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van haar considerans tot doel, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen, op te heffen.

4 Uit de derde overweging van de considerans van de richtlijn blijkt echter dat zij niet de volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten beoogt.

5 In de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn wordt aangegeven dat alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11847, blz. 108), en dat de bepalingen van de richtlijn volledig moeten stroken met die van dat Verdrag.

6 Artikel 2 van de richtlijn, „Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen", luidt:

„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen,

tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

7 Artikel 3, leden 1 en 3, van de richtlijn, waarin de gronden voor de weigering of nietigheid van de inschrijving worden genoemd, bepaalt:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a) tekens die geen merk kunnen vormen;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

[...]

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving."

De Eenvormige Beneluxwet op de merken

8 De Eenvormige Beneluxwet op de merken is per 1 januari 1996 gewijzigd bij het protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van voornoemde wet (*Nederlands Traktatenblad* 1993, 12; hierna: „BMW"), welk protocol tot omzetting van de richtlijn in de rechtsorde van de drie lidstaten van de Benelux strekte.

9 Artikel 1 BMW bepaalt:

„Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren."

10 Artikel 6 bis, leden 1 en 2, BMW luidt:

„1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel:

a) het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies, B, sub 2, van het Verdrag van Parijs mist;

b) het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, sub 1 en 2.

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt."

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

11 Op 18 maart 1996 heeft Campina, een zuivelproducent, het BMB verzocht om het samengestelde woord BIOMILD als merk in te schrijven voor waren van de klassen 29, 30 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, welke klassen

betrekking hebben op diverse voedingsmiddelen, waaronder zuivelproducten. Het in Nederland onder dit merk op de markt gebrachte product is een yoghurt met een milde smaak.

12 Bij brief van 3 september 1996 heeft het BMB Campina in kennis gesteld van de weigering tot inschrijving op grond dat „het teken BIOMILD [...] enkel [bestaat] uit de hoedanigheid ‚biologisch' en de hoedanigheid ‚mild' van de in de klassen 29, 30 en 32 genoemde waren. Derhalve is het teken uitsluitend beschrijvend en mist het ieder onderscheidend vermogen [...]; de combinatie van beide bestanddelen doet hieraan geen afbreuk". Het BMB heeft deze weigering definitief bevestigd bij brief van 7 maart 1997.

13 Op 6 mei 1997 heeft Campina tegen deze weigering beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, dat het beroep heeft verworpen.

14 Op 11 november 1997 heeft Campina cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden die, omdat hij twijfels had over de juiste toepassing van de BMW, het Benelux-Gerechtshof op 19 juni 1998 negen vragen heeft voorgelegd. Van oordeel dat voor drie van die vragen een uitlegging van de richtlijn nodig was, heeft het Benelux-Gerechtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„A) Moeten de artikelen 2 en 3, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de vraag of een teken dat bestaat uit een nieuw woord samengesteld uit verscheidene bestanddelen, voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de desbetreffende waren te kunnen dienen, ervan moet worden uitgegaan dat deze vraag in beginsel bevestigend moet

worden beantwoord óók indien ieder van die bestanddelen op zichzelf voor die waren elk onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld indien het nieuwe woord een voor de hand liggende en aanstonds voor een ieder begrijpelijke aanduiding vormt van een commercieel wezenlijke combinatie van eigenschappen die niet anders kan worden aangeduid dan door het nieuwe woord?

B) Indien vraag A ontkennend moet worden beantwoord, moet dan worden aangenomen dat een teken dat bestaat uit een nieuw woord, dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, die ieder op zichzelf voor de desbetreffende waren elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 3, lid 1, van de richtlijn, ook zélf ieder onderscheidend vermogen mist en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie van de bestanddelen méér is dan de som der delen, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe woord blijk geeft van enige creativiteit?

C) Maakt het voor de beantwoording van vraag B verschil of voor elk van de samenstellende bestanddelen van het teken synoniemen bestaan zodat concurrenten van de deposant die het publiek duidelijk willen maken dat ook hun waren de combinatie van eigenschappen bezitten die door het nieuwe woord wordt aangeduid, dat redelijkerwijs ook kunnen doen door zich van die synoniemen te bedienen?"

De prejudiciële vragen

15 Vaststaat in de eerste plaats dat de vragen de inschrijving van een merk betreffen. Zij dienen derhalve aldus te worden opgevat dat de verwijzende rechter daarmee wenst te vernemen, hoe artikel 3, lid 1, van de richtlijn moet worden uitgelegd.

16 In de tweede plaats heeft, zoals uit punt 12 van dit arrest blijkt, in het hoofdgeding het BMB zijn conclusie dat het merk BIOMILD ieder onderscheidend vermogen mist, gebaseerd op het „uitsluitend beschrijvend" karakter van het nieuwe woord „biomild", dat „enkel [bestaat] uit de hoedanigheid ‚biologisch' en de hoedanigheid ‚mild' van de [betrokken] waren".

17 Het ontbreken van onderscheidend vermogen dat het merk BIOMILD wordt verweten, volgt dus uit de vaststelling dat het kenmerken van de betrokken waren beschrijft omdat het uitsluitend is samengesteld uit bestanddelen die zelf die kenmerken beschrijven.

18 Dienaangaande blijkt uit artikel 3, lid 1, van de richtlijn weliswaar dat de in die bepaling vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen (zie onder meer arrest van 8 april 2003, Linde e. a., C-53/01—C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 67), doch er bestaat een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, en d, genoemde gronden (zie in die zin arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punten 35 en 36).

19 Een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn mist met name om die reden noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen met betrekking tot die waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Een merk kan echter om andere redenen dan het eventueel beschrijvend karakter ervan elk onderscheidend vermogen met betrekking tot waren of diensten missen.

20 Om de verwijzende rechter een zinvol antwoord te geven, dient daarom te worden aangenomen dat hij met zijn vragen, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, in wezen wenst te vernemen, of artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet

worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een nieuw woord dat is samengesteld uit bestanddelen, waarvan elk kenmerken beschrijft van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, kan worden geacht zelf niet de kenmerken van die waren of diensten te beschrijven en, zo ja, onder welke voorwaarden. Hij wenst in het bijzonder te vernemen of het feit dat elk bestanddeel waaruit het nieuwe woord is samengesteld, al dan niet een synoniem heeft, van enig belang is.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

21 Campina stelt dat het onderscheidend vermogen van de bestanddelen van een merk niet doorslaggevend is bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk zelf. Een merk onderscheidt zich immers van de bestanddelen waaruit het bestaat, want het is altijd meer dan de som van zijn bestanddelen en heeft dus een autonoom bestaan ten opzichte van die bestanddelen. Slechts wanneer de combinatie van de eigenschappen van waren of diensten niet anders kan worden aangeduid dan door het nieuwe woord, moet worden aangenomen dat het zal worden opgevat als beschrijving van die waren of diensten en moet de inschrijving ervan worden geweigerd.

22 Indien het in aanmerking komend publiek een bij hypothese beschrijvend woord niet anders kan opvatten dan als beschrijving van de eigenschappen van bepaalde waren of diensten, kan dit woord voor die waren of diensten niet als merk worden ingeschreven, zodat het woord alleen al daarom voor de concurrenten altijd beschikbaar moet blijven ter beschrijving van dezelfde hoedanigheden van identieke of soortgelijke waren of diensten. Enerzijds moet een bij hypothese beschrijvend woord voor de concurrenten beschikbaar blijven om een bepaalde hoedanigheid aan te duiden, anderzijds is een woord altijd meer dan de som van zijn bestanddelen.

23 Het BMB betoogt dat het feit dat het merk een nieuw woord is, niet volstaat om te garanderen dat het de waren of diensten kan onderscheiden. Van belang is alleen, of het woord, of het nu nieuw is of niet, geschikt is om de waren of diensten te identificeren waarvoor de inschrijving als merk wordt gevraagd. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de regel dat beschrijvende tekens in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn reeds naar hun aard ongeschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Indien het nieuwe woord bestaat uit bestanddelen die ieder op zich elk onderscheidend vermogen met betrekking tot de betrokken waren missen, zal de combinatie van deze bestanddelen slechts voldoen aan het vereiste van onderscheidend vermogen wanneer de combinatie als zodanig onderscheidend is. De autoriteit die bevoegd is om het onderscheidend vermogen of het beschrijvend karakter te beoordelen, moet rekening houden met alle omstandigheden, daaronder begrepen de perceptie die een gemiddelde consument daarvan kan hebben.

24 Een woord bestaande uit bestanddelen die ieder op zich elk onderscheidend vermogen missen, kan slechts voldoende onderscheidend worden geacht indien het een aanvullend kenmerk bezit.

25 Het al dan niet bestaan van synoniemen kan evenwel geen criterium zijn om het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn of het beschrijvend karakter ervan in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn te bepalen.

26 De Portugese regering stelt dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van merken die, zelfs indien zij nieuw of gefantaseerd zijn omdat zij uit een combinatie van twee woorden bestaan, uiteindelijk niet meer zijn dan de som van twee aanduidingen die, afzonderlijk genomen, onvoldoende geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen in dezelfde activiteitensector.

27 Slechts in uitzonderlijke gevallen, wanneer het geheel van bestanddelen die elk onderscheidend vermogen missen, een teken vormt dat van enige creativiteit of originaliteit getuigt, kan een merk dat louter beschrijvende bestanddelen bevat, worden ingeschreven. Een dergelijke beoordeling moet noodzakelijkerwijs van geval tot geval plaatsvinden.

28 Met betrekking tot het bestaan van synoniemen wijst de Portugese regering erop dat het feit dat de voor een merk gebruikte woorden niet als enige geschikt zijn om bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen of hoedanigheden van een waar aan te duiden, nog niet betekent dat zij voldoen aan de letter en geest van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Ondanks het bestaan van synoniemen kan de inschrijving van een dergelijk merk niet worden toegestaan indien de woorden waaruit het merk bestaat, slechts soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst aanduiden.

29 De Commissie is van mening dat de ter zake van de inschrijving van merken bevoegde autoriteit, wanneer zij een aanvraag tot inschrijving van een samengesteld woordmerk aan de absolute weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn toetst, rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval teneinde te beoordelen of het merk, in de ogen van de belanghebbende kringen, de waren of diensten van de betrokken onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen.

30 Deze autoriteit moet daarbij uitgaan van de opvatting van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de waren of diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd, in het gebied waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. De betrokken toetsing dient steeds op de concrete omstandigheden van het geval te zijn gebaseerd, zodat stelregels slechts ten dele bruikbaar zijn.

31 Volgens de Commissie mist een merk dat uit verschillende bestanddelen bestaat die ieder op zich met betrekking tot de betrokken waren of diensten elk onderscheidend vermogen missen, in de regel, afgezien van inburgering, zelf ook elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Dit is alleen anders, indien er bijkomende omstandigheden zijn, zoals een wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis van de samenstelling van die bestanddelen, die ertoe leiden dat het merk een extra kenmerk krijgt, waardoor het in zijn geheel op enige wijze geschikt wordt om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

32 Een merk dat uit verschillende bestanddelen bestaat die ieder op zich voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, beschrijvend zijn, is in de regel, afgezien van inburgering, zelf ook beschrijvend in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij er bijkomende omstandigheden zijn, zoals een wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis van de samenstelling van die bestanddelen, die ertoe leiden dat het merk een extra kenmerk krijgt, waardoor het in zijn geheel niet meer beschrijvend is.

Antwoord van het Hof

33 Volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn worden niet ingeschreven merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

34 Volgens de rechtspraak van het Hof moeten de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie onder meer arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 77; arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 71, en arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 51).

35 Het Hof heeft erkend dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang nastreeft, te weten dat tekens of benamingen die de kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25; arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 73, en arrest van 6 mei 2003, Libertel, reeds aangehaald, punt 52).

36 Dit algemeen belang impliceert immers dat alle tekens of benamingen die kunnen worden gebruikt ter aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, ter vrije beschikking van alle ondernemingen worden gelaten zodat deze ze kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen producten te beschrijven. Merken die uitsluitend uit dergelijke tekens of benamingen bestaan, kunnen dus, behalve op grond van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, niet worden ingeschreven.

37 Om een merk bestaande uit een door een combinatie van bestanddelen gevormd nieuw woord, zoals het merk dat in het hoofdgeding aan de orde is, als beschrijvend in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn te kunnen aanmerken, volstaat het niet dat voor elk van die bestanddelen een beschrijvend karakter wordt vastgesteld. Ook voor het nieuwe woord zelf dient een dergelijk karakter te worden vastgesteld.

38 Het is overigens niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woordteken als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt [zie, in die zin, over de identieke bepalingen van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punt 32].

39 In de regel blijft de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van die kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, ook al vormt die combinatie een nieuw woord. Het louter naast elkaar plaatsen van dergelijke bestanddelen zonder daarin een ongebruikelijke wijziging, met name van syntactische of semantische aard, aan te brengen kan slechts een merk opleveren dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen worden gebruikt om kenmerken van deze waren of diensten aan te duiden.

40 Een dergelijke combinatie is slechts dan niet beschrijvend in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, indien zij een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die de loutere samenvoeging van die bestanddelen wekt. Voor een woordmerk, dat bestemd is om zowel te worden gehoord als te worden gelezen, zal zowel voor de auditieve als voor de visuele indruk die het merk wekt, aan die voorwaarde moeten worden voldaan.

41 Een merk bestaande uit een nieuw woord dat is samengesteld uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, vormt zelf dus ook een beschrijving van die

kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.

42 Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn genoemde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid. In deze bepaling staat weliswaar dat het merk, om onder de daarin genoemde weigeringsgrond te vallen, „uitsluitend" moet bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de betrokken waren of diensten, doch het vereist niet dat die tekens of benamingen de enige wijze van aanduiding van die kenmerken zijn.

43 Bijgevolg moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een nieuw woord dat is samengesteld uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van die bepaling vormt, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.

Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn genoemde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.

Kosten

44 De kosten door de Portugese regering en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechter over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

uitspraak doende op de door het Benelux-Gerechtshof bij arrest van 26 juni 2000 gestelde vragen, verklaart voor recht:

Artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de

waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van die bepaling vormt, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.

Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 genoemde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.

Skouris Gulmann Cunha Rodrigues

Schintgen Macken

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 februari 2004.

De griffier

R. Grass

De president

V. Skouris