DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen)
den 12 februari 2004 *

I mål C-265/00,

angående en begäran enligt artikel 234 EG från Benelux-Gerechtshof att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Campina Melkunie BV

och

Benelux-Merkenbureau,

angående tolkningen av artiklarna 2 och 3.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

* Rättegångsspråk: nederländska.

meddelar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av V. Skouris, tillförordnad ordförande på sjätte avdelningen, samt domarna C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen och F. Macken (referent),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— Campina Melkunie BV, genom T. van Innis och J. Oomens, advocaten,

— Benelux-Merkenbureau, genom L. De Gryse och J.H. Spoor, advocaten,

— Republiken Portugals regering, genom L.I. Fernandes och A.F. do Espírito Santo Robalo, båda i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks och H.M. H. Speyart, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 15 november 2001 av: Campina Melkunie BV och Benelux-Merkenbureau,

och efter att den 31 januari 2002 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Benelux-Gerechtshof har, genom beslut av den 26 juni 2000 som inkom till domstolen den 29 juni samma år, i enlighet med artikel 234 EG ställt tre frågor om tolkningen av artiklarna 2 och 3.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

2 Frågorna har uppkommit i en tvist mellan Campina Melkunie BV (nedan kallat Campina) och Benelux-Merkenbureau (Benelux varumärkesbyrå) (nedan kallad BM). Tvisten har uppkommit med anledning av att BM beslutat att inte registrera kännetecknet "BIOMILD" såsom varumärke, vilket begärts av Campina.

Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

3 Enligt första skälet i direktivet är syftet med direktivet att närma medlemsstaternas lagstiftning om varumärken till varandra för att avskaffa befintliga olikheter som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensen på den gemensamma marknaden.

4 Såsom framgår av tredje skälet i direktivet är syftet med direktivet emellertid inte att genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken.

5 Av tolfte skälet i direktivet framgår att alla medlemsstaterna i gemenskapen är bundna av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, senast ändrad i Stockholm den 14 juli 1967 (Förenta nationernas fördragssamling, volym 828, nr 11847, s. 108, SÖ 1970:60) och att det är nödvändigt att direktivets bestämmelser helt överensstämmer med bestämmelserna i nämnda konvention.

6 Artikel 2 i direktivet, som har rubriken "Tecken[*] som kan utgöra ett varumärke", har följande lydelse: [I överensstämmelse med terminologin i rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken används nedan begreppet "kännetecken" i stället för "tecken". Övers. anm.]

"Ett varumärke kan utgöras av alla [känne]tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara

eller dess förpackning, förutsatt att [känne]tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

7 I artikel 3 i direktivet återfinns registreringshinder och ogiltighetsgrunder, och i artikel 3.1 och 3.3 föreskrivs följande:

"1. Följande [känne]tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

a) [Känne]ecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av [känne]tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som endast består av [känne]tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

...

3. Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen."

Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag

8 Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag ändrades med verkan från och med den 1 januari 1996 genom protokollet av den 2 december 1992 om ändring av denna lag (Nederlands Traktatenblad 1993, nr 12) (nedan kallad BVML), i avsikt att införliva direktivet med rättsordningen i de tre medlemsstaterna i Benelux.

9 Enligt artikel 1 BVML gäller följande:

"Ett individuellt varumärke kan bestå av beteckningar, figurer, avtryck, sigill, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning och andra kännetecken som kan särskilja ett företags varor.

Dock kan inte former som följer av varans art, som ger varan ett betydande värde eller som ger industriella resultat anses som varumärken."

10 I artikel 6a.1 och 2 BVML föreskrivs följande:

"1. Benelux-Merkenbureau skall avslå en ansökan om registrering när

a) det kännetecken för vilket registrering söks inte utgör ett varumärke enligt artikel 1, i synnerhet när det helt och hållet saknar särskiljningsförmåga, såsom föreskrivs i artikel 6 quinquies B.2 i Pariskonventionen,

b) ansökan avser ett varumärke som åsyftas i artikel 4.1 och 4.2.

2. Vägran att registrera skall avse hela det kännetecken som utgör varumärket. Vägran kan begränsas till en eller flera av de varor som varumärket är avsett för."

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

11 Mjölkproducenten Campina gav den 18 mars 1996 in en ansökan till BM om att det sammansatta ordet BIOMILD skulle registreras som varumärke för varor i klasserna 29, 30 och 32 i enlighet med Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken, med ändringar och tillägg. Dessa klasser avser olika livsmedel,

däribland mjölkprodukter. Den produkt som saluförs i Nederländerna under detta varumärke är en yoghurt med mild smak.

12 BM underrättade Campina genom skrivelse av den 3 september 1996 om att den beslutat att inte registrera varumärket. Skälen var att "kännetecknet BIOMILD endast återspeglar den 'biologiska' och 'den milda' karaktären hos de produkter som omfattas av klasserna 29, 30 och 32. Kännetecknet är således endast beskrivande och saknar särskiljningsförmåga ... och sammansättningen av dessa två delar ändrar inte denna bedömning". BM bekräftade sitt avslagsbeslut genom skrivelse av den 7 mars 1997.

13 Campina väckte den 6 maj 1997 talan mot detta avslagsbeslut vid Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederländerna). Nämnda domstol ogillade talan.

14 Campina överklagade domen den 11 november 1997 genom kassationstalan till Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna). Hoge Raad der Nederlanden frågade sig huruvida BVML hade tillämpats på ett korrekt sätt och ställde därför, den 19 juni 1998, nio frågor till Benelux-Gerechtshof. Mot bakgrund av att det var nödvändigt att tolka direktivet för att kunna besvara tre av dessa nio frågor, beslutade Benelux-Gerechtshof att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Skall artiklarna 2 och 3.1 i direktivet tolkas på så sätt att, vid bedömningen av om ett kännetecken som utgörs av ett nytt ord som består av olika delar har tillräcklig särskiljningsförmåga för att tjäna som varumärke för varorna i fråga, denna fråga i princip skall besvaras jakande, även om var och en av dessa delar i sig saknar särskiljningsförmåga för produkterna, och att

bedömningen blir annorlunda endast när ytterligare omständigheter föreligger, till exempel om det nya ordet är ett för varje person tydligt och lättförståeligt uttryck för en kommersiellt viktig kombination av egenskaper vilka inte kan beskrivas på annat sätt än genom det nya ordet?

2) Skall, om den första frågan besvaras nekande, ett kännetecken som utgör ett nytt ord bestående av olika delar som alla var för sig saknar särskiljningsförmåga för varorna i fråga enligt artikel 3.1 i direktivet också anses sakna särskiljningsförmåga, och blir bedömningen endast annorlunda när ytterligare omständigheter föreligger som gör att sammansättningen av delarna blir en större enhet än summan av delarna, till exempel om det nya ordet ger uttryck för viss kreativitet?

3) Skall den andra frågan besvaras på ett annat sätt om det finns synonymer för varje del av kännetecknet, vilket medför att de av sökandens konkurrenter som önskar visa allmänheten att även deras produkter kan tillskrivas den kombination av egenskaper som beskrivs genom det nya ordet också kan göra detta genom att använda dessa synonymer?"

Bedömningen av tolkningsfrågorna

15 Det är utrett att tolkningsfrågorna avser registrering av ett varumärke. Tolkningsfrågorna skall därför förstås på så sätt att den nationella domstolen begär att domstolen skall tolka artikel 3.1 i direktivet.

16 I enlighet med vad som framgår av punkt 12 i denna dom konstaterar domstolen vidare att BM i målet vid den nationella domstolen grundat sin bedömning att varumärket BIOMILD saknar särskiljningsförmåga på att nybildningen "biomild" "endast [är] beskrivande" och att den "endast återspeglar den 'biologiska' och 'milda' karaktären hos [ifrågavarande] produkter".

17 Den eventuellt bristande särskiljningsförmåga som varumärket BIOMILD påstås ha följer av konstaterandet att varumärket beskriver ifrågavarande produkters egenskaper då det endast består av delar som själva beskriver nämnda egenskaper.

18 Det framgår i detta avseende av artikel 3.1 i direktivet att även om alla de registreringshinder som anges där skall tillämpas oberoende av varandra och bedömas separat (se bland annat domen av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 67), är det uppenbart att de respektive tillämpningsområdena för registreringshindren och ogiltighetsgrunderna i artikel 3.1 b, c och d i direktivet överlappar varandra (se, för ett liknande resonemang, domen av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959, punkterna 35 och 36).

19 Ett ordmärke som beskriver varors eller tjänsters egenskaper i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet saknar mot denna bakgrund nödvändigtvis särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet. Ett varumärke kan emellertid sakna särskiljningsförmåga i förhållande till varor eller tjänster av andra skäl än att det eventuellt skulle vara av beskrivande karaktär.

20 För att domstolen skall kunna besvara den nationella domstolens tolkningsfrågor på ett ändamålsenligt sätt, skall nämnda domstol anses ha ställt tolkningsfrågorna, vilka skall prövas gemensamt, för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 c i

direktivet skall tolkas på följande sätt. Kan ett varumärke, som utgörs av en nybildning som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts, anses inte beskriva egenskaper hos nämnda varor eller tjänster, och i så fall, på vilka villkor? Den nationella domstolen har särskilt ställt tolkningsfrågorna för att få klarhet i huruvida det har någon betydelse att var och en av de delar som nybildningen består av har eller inte har synonymer.

Yttranden som har inkommit till domstolen

21 Campina har gjort gällande följande. Särskiljningsförmågan hos de delar som ett varumärke består av är inte avgörande för bedömningen av själva varumärkets särskiljningsförmåga. Ett varumärke skiljer sig nämligen från de delar som varumärket består av, då varumärket alltid är en större enhet än summan av dessa delar, och varumärket är därför autonomt i förhållande till delarna. Det är endast då sammansättningen av varornas eller tjänsternas egenskaper inte kan anges på annat sätt än genom nybildningen som det finns anledning att anta att nybildningen beskriver dessa varor eller tjänster och att varumärket därför inte får registreras.

22 För det fall den berörda allmänheten inte kan uppfatta ett ord, hypotetiskt beskrivande, på annat sätt än som att det beskriver egenskaper hos vissa varor eller tjänster, så kan detta ord inte registreras som varumärke för dessa varor eller tjänster. Ordet måste av denna enda anledning alltid stå till konkurrenternas förfogande för att beskriva samma egenskaper som finns hos identiska eller liknande varor eller tjänster. Dels skall ett ord, hypotetiskt beskrivande, fortsatt stå till konkurrenternas förfogande för att visa en viss egenskap, dels är ett ord alltid en större enhet än summan av de delar som ordet består av.

23 BM har anfört följande. Att ett varumärke utgörs av en nybildning räcker inte för att varumärket skall kunna särskilja varor eller tjänster. Det enda som är av betydelse är huruvida ordet, oavsett om det är ett nytt sådant eller ej, kan identifiera de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts. I detta sammanhang skall den regeln beaktas att beskrivande kännetecken i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet inte i sig kan särskilja ett företags produkter eller varor. Om nybildningen består av delar som var för sig saknar särskiljningsförmåga i förhållande till de berörda produkterna, uppfyller sammansättningen av dessa delar kravet på särskiljningsförmåga endast om den i sig har sådan särskiljningsförmåga. Den myndighet som skall bedöma huruvida varumärket har särskiljningsförmåga eller huruvida det är av beskrivande karaktär skall beakta samtliga dessa omständigheter, inklusive hur genomsnittskonsumenten kan uppfatta varumärket.

24 Ett ord som består av delar som var för sig saknar särskiljningsförmåga kan endast anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga om det uppvisar en tillkommande egenskap.

25 Det kriterium som skall beaktas vid bedömningen av huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet eller huruvida det är av beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 3.1 c kan inte anses utgöras av huruvida det finns synonymer.

26 Den portugisiska regeringen har gjort gällande följande. Artikel 3.1 c i direktivet utgör hinder för registrering av varumärken som, även om de påstås vara nya eller fantasirika genom att de utgörs av en sammansättning av två ord, i slutändan endast består av summan av två benämningar som tagna var för sig inte i tillräcklig mån särskiljer ett företags varor eller tjänster från andra företags inom samma verksamhetsområde.

27 Det är endast i undantagsfall, det vill säga de fall då helheten av de delar som saknar särskiljningsförmåga kännetecknar en viss kreativitet och originalitet, som registrering kan ske av ett varumärke som endast består av beskrivande beteckningar. En sådan bedömning skall göras från fall till fall.

28 Vad gäller förekomsten av synonymer har den portugisiska regeringen gjort gällande att det inte är på grund av att de ord som utgör ett varumärke inte är de enda som kan ange bland annat vissa egenskaper eller möjligheter hos en vara som de står i överensstämmelse med ordalydelsen av och syftet med artikel 3.1 c i direktivet. Trots att det finns synonymer får ett sådant varumärke nämligen inte registreras om de ord som varumärket består av endast visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller tiden för deras framställande.

29 Kommissionen har gjort gällande följande. Den myndighet som är behörig att registrera varumärken skall vid prövningen av en ansökan om registrering av ett sammansatt ordmärke utifrån de absoluta registreringshindren i artikel 3.1 b–d i direktivet beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter i det konkreta fallet, och därvid avgöra huruvida varumärket för berörda personer särskiljer det berörda företagets varor eller tjänster från andra företags.

30 Myndigheten skall därvid göra sin bedömning med utgångspunkt från en genomsnittskonsument av de varor eller tjänster för vilka skydd begärts, som befinner sig i det land i vilket varumärkesregistrering begärts och som förutsätts vara normalt informerad samt uppmärksam och upplyst. Denna bedömning skall alltid göras utifrån de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet, vilket innebär att varje principbestämmelse endast är delvis användbar.

31 Ett varumärke som består av olika delar som var för sig saknar särskiljningsförmåga i förhållande till de berörda varorna eller tjänsterna saknar som huvudregel självt särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet, om det inte kan anses inarbetat. Ett dylikt varumärke kan endast anses ha särskiljningsförmåga om det finns tillkommande omständigheter, såsom en ändring av den grafiska återgivningen eller av innebörden av sammansättningen av beståndsdelarna, vilket gör att varumärket förvärvar ytterligare egenskaper som gör det så pass särpräglat att det vid en sammantagen bedömning kan särskilja ett företags varor eller tjänster.

32 Ett varumärke som består av delar som var för sig beskriver de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts är som huvudregel beskrivande i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet, om det inte kan anses inarbetat. Ett dylikt varumärke kan anses vara icke-beskrivande endast om det finns tillkommande omständigheter, såsom en ändring av den grafiska återgivningen eller av innebörden av sammansättningen av beståndsdelarna, vilket gör att varumärket förvärvar ytterligare egenskaper som medför att det förlorar sin beskrivande karaktär.

Domstolens svar

33 Enligt artikel 3.1 c i direktivet skall registrering inte ske av varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

34 De olika registreringshinder som räknas upp i artikel 3 i direktivet skall enligt domstolens rättspraxis tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem (se bland annat domen av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 77, domen i det ovannämnda målet Linde m.fl., punkt 71, och av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793, punkt 51).

35 Domstolen har avseende artikel 3.1 c i direktivet angivit att syftet med denna bestämmelse är att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts kan användas fritt av alla. Denna bestämmelse förhindrar således att dylika kännetecken och upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke (dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 25, i det ovannämnda målet Linde m.fl., punkt 73, och i det ovannämnda målet Libertel, punkt 52).

36 Denna målsättning av allmänintresse innebär nämligen att samtliga kännetecken och upplysningar som kan visa egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts skall stå till fritt förfogande för samtliga företag så att de kan använda dessa kännetecken och upplysningar för att beskriva samma egenskaper hos sina egna produkter. Varumärken som endast består av dylika kännetecken eller upplysningar kan således inte registreras, om inte artikel 3.3 i direktivet är tillämplig.

37 För att ett varumärke som består av en nybildning som är en sammansättning av delar, såsom det som är föremål för prövning i målet vid den nationella domstolen, skall anses ha beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet, är det inte tillräckligt att det konstateras att var och en av dessa delar eventuellt har beskrivande karaktär. Det måste dessutom konstateras att nybildningen i sig har beskrivande karaktär.

38 Det krävs för övrigt inte att de kännetecken eller upplysningar som avses i artikel 3.1 c i direktivet och som varumärket består av faktiskt används vid tidpunkten för registreringsansökan för att beskriva sådana varor eller tjänster som dem som ansökan avser eller dessa varors eller tjänsters egenskaper. Såsom följer av själva ordalydelsen i denna bestämmelse är det tillräckligt att dessa kännetecken och upplysningar kan användas för sådana ändamål. Registrering av ett ordmärke skall således vägras med stöd av denna bestämmelse om åtminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna (se, för ett liknande resonemang, med anledning av de identiska bestämmelserna i artikel 7.1 c i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), domen av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkt 32).

39 Enbart en sammansättning av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts fortsätter som huvudregel att beskriva dessa egenskaper i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet, även om denna sammansättning utgör en nybildning. Att endast förena dylika delar utan att göra någon ovanlig ändring, särskilt i syntaktiskt eller semantiskt avseende, kan nämligen bara ge upphov till ett varumärke som endast består av kännetecken eller upplysningar som i handeln visar egenskaper hos nämnda varor eller tjänster.

40 Det kan emellertid anses att en sådan sammansättning inte är beskrivande i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet, under förutsättning att den ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att dylika delar blott förenas. Vad gäller ordmärken, som skall uppfattas med hörseln i lika stor utsträckning som de skall uppfattas med synen (läsas), skall ett sådant villkor vara uppfyllt både vad gäller det intryck som varumärket ger i auditivt och i visuellt hänseende.

41 Ett varumärke som utgörs av en nybildning som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts beskriver i sig nämnda egenskaper i den mening som avses i artikel 3.1 c i

direktivet, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan nybildningen och en enkel summering av de delar som nybildningen består av. En förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är att nybildningen, på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att de upplysningar som erhålls genom de delar som ordet består av blott förenas, så att nybildningen blir en större enhet än summan av nämnda delar.

42 Det saknar betydelse för bedömningen av huruvida ett varumärke omfattas av registreringshindret i artikel 3.1 c i direktivet att det finns synonymer som kan beteckna samma egenskaper hos varorna eller tjänsterna i registreringsansökan. Även om det i artikel 3.1 c i direktivet föreskrivs att varumärket skall bestå av "endast" kännetecken eller upplysningar vilka visar egenskaper hos de berörda varorna eller tjänsterna för att det skall omfattas av det föreskrivna registreringshindret, uppställs det däremot inte något krav på att dessa kännetecken eller upplysningar skall vara det enda sättet att visa nämnda egenskaper.

43 Tolkningsfrågorna skall således besvaras på följande sätt. Artikel 3.1 c i direktivet skall tolkas så, att ett varumärke som utgörs av en nybildning som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts beskriver i sig nämnda egenskaper hos dessa produkter eller tjänster i den mening som avses i nämnda bestämmelse, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan nybildningen och en enkel summering av de delar som nybildningen består av. En förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är att nybildningen, på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att de upplysningar som erhålls genom de delar som ordet består av blott förenas, så att nybildningen blir en större enhet än summan av nämnda delar.

Det saknar betydelse för bedömningen av huruvida ett varumärke omfattas av registreringshindret i artikel 3.1 c i direktivet att det finns synonymer som kan beteckna samma egenskaper hos varorna eller tjänsterna i registreringsansökan.

Rättegångskostnader

44 De kostnader som har förorsakats den portugisiska regeringen och kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

— angående de frågor som genom beslut av den 26 juni 2000 har ställts av Benelux-Gerechtshof — följande dom:

Artikel 3.1 c i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att ett varumärke som utgörs av en nybildning som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts

beskriver i sig nämnda egenskaper hos dessa produkter eller tjänster i den mening som avses i nämnda bestämmelse, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan nybildningen och en enkel summering av de delar som nybildningen består av. En förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är att nybildningen, på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att de upplysningar som erhålls genom de delar som ordet består av blott förenas, så att nybildningen blir en större enhet än summan av nämnda delar.

Det saknar betydelse för bedömningen av huruvida ett varumärke omfattas av registreringshindret i artikel 3.1 c i direktiv 89/104 att det finns synonymer som kan beteckna samma egenskaper hos varorna eller tjänsterna i registreringsansökan.

Skouris Gulmann Cunha Rodrigues

Schintgen Macken

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 februari 2004.

R. Grass V. Skouris

Justitiesekreterare Ordförande