ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer—uitgebreid)

15 december 2005 *

In zaak T-262/04,

BIC SA, gevestigd te Clichy (Frankrijk), vertegenwoordigd door M.-P. Escande en A. Guillemin, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder,

betreffende een vordering tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 6 april 2004 (zaak R 468/2003-4) inzake de inschrijving van een driedimensionaal merk in de vorm van een aansteker met vuursteentje als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Frans.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, J. Azizi en E. Cremona, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 25 juni 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 13 september 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 11 mei 2005,

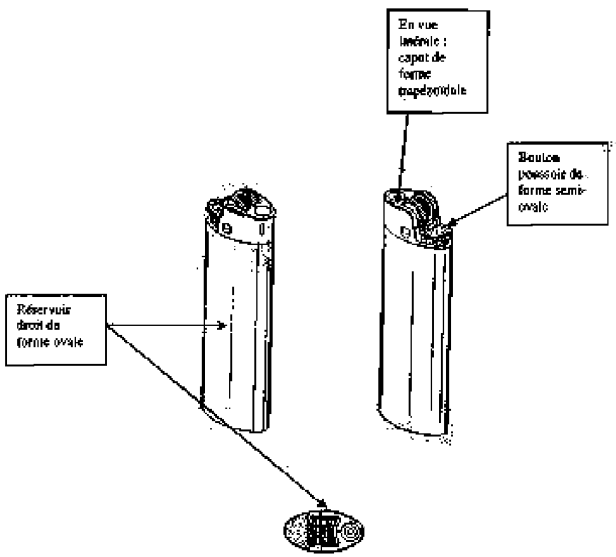
het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

1 Op 5 juli 2000 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende driedimensionale merk:



3 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 34 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. Zij zijn omschreven als volgt: „Tabak, artikelen voor rokers, aanstekers, lucifers". In de aanvraag wordt geen enkele kleur geclaimd.

4 Op 5 juni 2003 heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag afgewezen voor de waren „artikelen voor rokers, aanstekers" op grond dat het betrokken teken elk onderscheidend vermogen mist.

5 Op 29 juli 2003 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

6 Het beroep is verworpen bij beslissing van de vierde kamer van beroep van 6 april 2004 (hierna: „bestreden beslissing"). De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 mist en dat op grond van de aangedragen elementen niet kan worden vastgesteld dat het merk door het gebruik ervan een dergelijk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

De conclusies van partijen

7 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

8 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten indien het beroep in zijn geheel wordt verworpen;

— verzoekster te verwijzen in de eigen kosten indien de bestreden beslissing slechts gedeeltelijk wordt vernietigd.

In rechte

9 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, en schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

Het eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

De argumenten van partijen

10 Verzoekster voert aan dat bij vergelijking met de andere vormen van aanstekers die het meest representatief zijn voor de markt, het geen twijfel lijdt dat de vorm van haar aansteker, die goed is voor een marktaandeel van 44 % in Europa, onderscheidend vermogen heeft. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen moeten de volgende aanstekers in aanmerking worden genomen: CRICKET (marktaandeel van 16 %), TOKAÏ (marktaandeel van 16 %), TOM FLAME, BAÏDE en PROF (drie Aziatische merken van aanstekers die 23 % marktaandeel vertegenwoordigen), CLIPPER en BRIO (marktaandeel van 1 %).

11 In vergelijking met die aanstekers is de vorm van haar aansteker de vorm van een sterk geïndividualiseerde waar die zich aldus onderscheidt van de traditionele vormen van de andere waren op dezelfde markt.

12 De redenering van het BHIM bevat een innerlijke tegenstrijdigheid voorzover wordt gesteld dat de details van de vorm die als merk is aangevraagd, op de markt gebruikelijk zijn, maar toch wordt opgemerkt dat diezelfde details zich onderscheiden van die van andere aanstekers, ook al is dit onderscheid „nauwelijks merkbaar" of „nauwelijks waarneembaar".

13 Bij het lezen van de beslissing van het BHIM ontstaat voorts de indruk dat de Europese markt van aanstekers betrekking heeft op een eenvormige waar met dezelfde kenmerken bij alle fabrikanten, terwijl de onderzoeker heeft gewezen op de diversiteit van de waren op deze markt.

14 Verzoekster stelt ook dat het BHIM artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast, omdat het zijn beoordeling van de betrokken vorm heeft gebaseerd op een fragmentarische analyse door elk van de details ervan te vergelijken met die van de verschillende op de markt bestaande modellen van aanstekers, zonder zich te bekommeren om de wijze waarop deze details zijn geordend.

15 Verzoekster merkt dienaangaande op dat geen enkele andere vorm van thans op de markt aanwezige aanstekers het geheel van kenmerken bezit van de aansteker die als het aangevraagde merk wordt weergegeven, met name de combinatie van een ovaal rechtopstaand reservoir, een trapeziumvormige klep en een halfovale drukknop. Ook al onderscheiden de kenmerken van de vorm waaruit het aangevraagde merk bestaat, zich onvoldoende van de details van de andere vormen van aanstekers om elk afzonderlijk onderscheidend vermogen te hebben, dit neemt volgens verzoekster niet weg dat de combinatie ervan specifiek is en dat het geheel daardoor het voor inschrijving als gemeenschapsmerk vereiste onderscheidend vermogen verkrijgt. Voorzover bepaalde aanstekers door een overeenkomstig bestanddeel lijken op de betrokken vorm, betreft het slechts de nabootsing van een van de kenmerken ervan, en niet van het geheel.

16 De vorm van de aansteker is bovendien niet geboden door de aard of de functie van de waar, en het is niet aangetoond dat op de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het driedimensionale merk de vorm van de aansteker een voor de waar noodzakelijke vorm was, die dus niet het onderscheidend vermogen van een merk kon hebben.

17 Volgens verzoekster moet de beslissing van het BHIM derhalve worden vernietigd voorzover daarbij is geoordeeld dat het aangevraagde merk prima facie elk onderscheidend vermogen mist.

18 Het BHIM voert aan dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk uit het oogpunt van het relevante publiek geen onderscheidend vermogen heeft voor de aangeduide waren.

Beoordeling door het Gerecht

19 Overeenkomstig artikel 4 van verordening nr. 40/94 kan een gemeenschapsmerk worden gevormd door de vorm van een waar, mits deze vorm de waren van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Bovendien wordt volgens de bewoordingen van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen".

20 In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzonderheid ziet op merken die uit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt. Voorts zijn onder deze bepaling vallende tekens

ongeschikt voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de herkomst van de waar of dienst aan te geven, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken [arresten Gerecht van 3 december 2003, Nestlé Waters France/BHIM (Vorm van een fles), T-305/02, Jurispr. blz. II-5207, punt 28; 31 maart 2004, Fieldturf/BHIM (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Jurispr. blz. II-1023, punten 23 en 24, en 24 november 2004, Henkel/BHIM (Vorm van een witte doorzichtige flacon), T-393/02, Jurispr. blz. II-4115, punt 30].

21 Het onderscheidend vermogen van een merk moet dus worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek het merk opvat [arrest Hof van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P–C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt 33; arrest Gerecht van 30 april 2003, Axions en Belce/BHIM (Vorm van een bruine sigaar en vorm van een goudstaaf), T-324/01 en T-110/02, Jurispr. blz. II-1897, punt 30; arresten Vorm van een fles, aangehaald in punt 20 supra, punt 29, en Vorm van een witte doorzichtige flacon, aangehaald in punt 20 supra, punt 32].

22 Met betrekking tot de in de merkaanvraag opgegeven waren zij eraan herinnerd dat het geclaimde teken bestaat uit de vorm van een waar, te weten die van een aansteker met vuursteentje met als kenmerken een ovaal rechtopstaand reservoir, een trapeziumvormige klep en een halfovale drukknop, zodat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk de aanstekers met vuursteentje de in aanmerking te nemen waren zijn.

23 Wat het relevante publiek betreft, dient te worden aangenomen dat aanstekers met vuursteentje gangbare consumptiegoederen zijn, die voor alle consumenten zijn bestemd. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het

aangevraagde merk moet dus rekening worden gehouden met de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (arresten Procter & Gamble/BHIM, aangehaald in punt 21 supra, punt 33; Vorm van een bruine sigaar en Vorm van een goudstaaf, aangehaald in punt 21 supra, punt 31; Vorm van een fles, aangehaald in punt 20 supra, punt 33, en Vorm van een witte doorzichtige flacon, aangehaald in punt 20 supra, punt 33; zie ook mutatis mutandis arrest Hof van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619).

24 In de tweede plaats dient eraan te worden herinnerd dat volgens de rechtspraak de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar zelf, niet verschillen van de voor andere categorieën merken te hanteren criteria (arresten Vorm van een bruine sigaar en Vorm van een goudstaaf, aangehaald in punt 21 supra, punt 32, en Vorm van een fles, aangehaald in punt 20 supra, punt 35; zie ook mutatis mutandis arresten Hof van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 48, en 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punten 42 en 46).

25 Niettemin dient bij de toepassing van deze criteria in aanmerking te worden genomen dat de perceptie van het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar zelf, niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk (arrest Hof van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 38).

26 In deze omstandigheden wordt de kans groter dat de als merk aangevraagde vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b,

van verordening nr. 40/94 naarmate deze vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar. Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling (arrest Procter & Gamble/BHIM, aangehaald in punt 21 supra, punt 37).

27 Opgemerkt zij nog dat de wijze waarop het in aanmerking komende publiek, in casu de gemiddelde consument, het merk opvat, afhangt van zijn aandachtsniveau, dat kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat [arrest Gerecht van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaal tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 42, en arrest Vorm van een fles, aangehaald in punt 20 supra, punt 34].

28 Dienaangaande zij vastgesteld dat de kamer van beroep er op goede gronden op heeft gewezen dat aanstekers kleine voorwerpen zijn waarvan de details dus moeilijk waarneembaar zijn. De aandacht die de gemiddelde consument aan de vorm van de aanstekers besteedt, is niet groot, aangezien dit dagelijkse verbruiksgoederen zijn.

29 In de derde plaats zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak, om te beoordelen of het publiek de vorm van de betrokken waar als een aanduiding van herkomst kan opvatten, de door deze vorm opgeroepen totaalindruk dient te worden onderzocht (zie in die zin arrest Hof van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 24). Dit is evenwel niet onverenigbaar met een achtereenvolgend

onderzoek van de verschillende elementen van de aanbiedingsvorm (arresten Procter & Gamble/BHIM, aangehaald in punt 21 supra, punt 45, en Ovaal tablet, aangehaald in punt 27 supra, punt 54).

30 Dienaangaande merkt het Gerecht op dat, zoals de kamer van beroep in punt 11 van de bestreden beslissing terecht opmerkt, de langwerpige en rechte vorm van het reservoir de voor de hand liggende vorm is voor een voorwerp dat is bestemd om in de hand te worden gehouden, en deze vorm ook de meest gangbare vorm voor een aansteker met vuursteentje is. Hij onderscheidt zich nauwelijks van de vorm van modellen waarvan het reservoir aan de voet lichtjes smaller wordt. Met betrekking tot de ovale vorm van het reservoir van de aansteker waarvan de vorm als merk is aangevraagd, stelt het Gerecht vast dat deze vorm zich bijna niet onderscheidt van die van gangbare modellen met afgeronde zijden.

31 Met betrekking tot de trapeziumvorm van de klep zij vastgesteld, zoals de kamer van beroep in punt 12 van de bestreden beslissing opmerkt, dat een klep met deze vorm zich nauwelijks onderscheidt van de rechthoekige en vierkante kleppen van andere aanstekers op de markt, en dat alle kleppen als kenmerk hebben dat zij vierzijdig zijn, waardoor het weinig waarschijnlijk is dat de consument het aangevraagde merk onderscheidt.

32 Met betrekking tot de halfovale vorm van de drukknop van het aangevraagde merk is de kamer van beroep terecht van oordeel dat deze vorm zich bijna niet onderscheidt van de klassieke vorm (halfrond of vierkant) van de drukknop van de andere op de markt aanwezige aanstekers met vuursteentje (punt 13 van de bestreden beslissing).

33 Het Gerecht stelt voorts vast dat, wat ook de vorm van de aanstekers met vuursteentje is, het ontstekingsmechanisme, dat een wieltje, een klep en een drukknop bevat, zich in het bovenste deel van het reservoir bevindt.

34 Gelet op wat voorafgaat, moet worden aangenomen dat het aangevraagde driedimensionale merk bestaat uit een combinatie van voor de hand liggende elementen van de aanbiedingsvorm welke typisch zijn voor de betrokken waren. De betrokken vorm verschilt immers niet wezenlijk van bepaalde, in de handel gebruikelijke basisvormen van de betrokken waren, maar is veeleer een variant daarvan. Zoals de kamer van beroep terecht opmerkt, heeft geen enkel element van dit merk — op zichzelf of in samenhang met andere — dus onderscheidend vermogen.

35 Aangezien de gemiddelde consument over het algemeen weinig aandacht zal schenken aan de details van de vorm van de aansteker en slechts een globaal beeld daarvan zal hebben, zal de betrokken vorm het relevante publiek voorts niet in staat stellen, verzoeksters aanstekers met vuursteentje onmiddellijk en met zekerheid te onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst. Derhalve mist deze vorm elk onderscheidend vermogen voor die waren.

36 Gelet op een en ander heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

37 Daaruit volgt dat het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet worden afgewezen.

Het tweede middel: schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94

De argumenten van partijen

38 Verzoekster voert aan dat in casu is voldaan aan alle criteria die in het arrest van het Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punten 51 en 53), worden gehanteerd voor de beoordeling van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik van een merk. Zo had verzoekster in 2002 een marktaandeel van 44 % op de Europese markt van aanstekers. Met betrekking tot de intensiteit van het gebruik betoogt verzoekster dat zij meer dan eenderde van haar aanstekers in de lidstaten van de Europese Unie verkoopt.

39 Aangaande de geografische spreiding van het gebruik verwijst verzoekster naar twee overgelegde marktonderzoeken waaruit blijkt dat een groot deel van het betrokken publiek de als merk aangevraagde vorm van de aansteker met verzoekster verbindt. Voorts wijst zij erop dat zij in elf landen van de Europese Unie de inschrijving van de vorm van haar aansteker als merk heeft verkregen, en zulks prima facie, dit wil zeggen zonder het bewijs van het gebruik van haar merk te hebben moeten leveren.

40 Met betrekking tot de duur van het gebruik merkt verzoekster op dat haar eerste aansteker met vuursteentje in 1973 in Frankrijk op de markt werd gebracht.

41 Verzoekster stelt nog dat zij een omzet van meer dan 350 miljoen EUR heeft behaald en dat het bedrag van het reclamebudget sinds 1993 nooit beneden 55 miljoen EUR heeft gelegen. Dit budget toont volgens verzoekster aan dat de consument van dit type van waren, na het zien ervan in advertenties, in de media en in de

verkooppunten, in staat is de waar te herkennen en aan te nemen dat ze afkomstig is van verzoekster.

42 Aangaande het gedeelte van het betrokken publiek dat de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, stelt verzoekster dat rokers de hoofddoelgroep zijn van de aanstekers die zij in de handel brengt, en dat bijna alle rokers de als merk aangevraagde vorm met verzoekster verbinden. Voorts betoogt zij dat haar aansteker in de loop der jaren een cultvoorwerp uit de twintigste eeuw met een sterke identiteit is geworden, hetgeen een element is waardoor de aansteker onderscheidend vermogen verkrijgt. Ter staving van dit argument legt verzoekster uittreksels uit Franse boeken en tijdschriften over.

43 Bovendien hebben verzoeksters distributeurs, die voor het merendeel in de lidstaten van de Europese Unie zijn gevestigd, verklaard dat de BIC-aanstekers een belangrijk deel van hun activiteit vertegenwoordigen en algemeen bekend zijn bij de consumenten.

44 Verzoekster verwijt de kamer van beroep, te hebben geoordeeld dat uit de door verzoekster verstrekte gegevens niet kan worden opgemaakt dat het aangevraagde merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, omdat het verband tussen die gegevens en het betrokken merk onvoldoende vaststaat en dit verband niet was vastgesteld op de datum van indiening van de aanvraag.

45 Wat in de eerste plaats het verband tussen het bewijsmateriaal en het aangevraagde merk betreft, voert verzoekster aan dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het verband tussen het aangevraagde merk en de als bewijs van verzoeksters hoge reclamebudget meegedeelde cijfers onvoldoende vaststaat daar die cijfers niet alleen betrekking hebben op aanstekers, maar ook op door verzoekster geproduceerde scheermesjes en balpennen. Verzoekster wijst er

dienaangaande op dat zij moeilijk specifieke cijfers inzake aanstekers kon overleggen, aangezien zij zich al dertig jaar concentreert op de productie en de verkoop van drie waren, te weten balpennen, aanstekers en scheermesjes, die gemeenschappelijk hebben dat zij een lijn van wegwerpproducten vormen. Dit bijzondere kenmerk zorgt ervoor dat elk reclamebudget voor een van deze drie waren onvermijdelijk ook de twee andere waren ten goede komt.

46 Zij voegt daaraan toe dat zij weliswaar geen specifieke cijfers inzake het reclamebudget voor aanstekers heeft verstrekt, maar niettemin elementen inzake de besteding van dit budget heeft aangedragen door overlegging van tal van knipsels uit kranten en tijdschriften met internationale oplage, verschillende televisie- en bioscoopspots, alsmede voorbeelden van sponsoring met wereldwijde impact.

47 Wat er ook van zij, verzoekster beklemtoont dat zij, geconfronteerd met de bestreden beslissing, erin is geslaagd voor de jaren na 1998 het reclamebudget uit te splitsen zodat alleen dat voor aanstekers overblijft. Voor de jaren vóór 1998 was verzoeksters reclamebudget ongeveer hetzelfde, of zelfs hoger, aangezien reclame doorslaggevend is bij de lancering van een waar.

48 Met betrekking tot de overweging van de kamer van beroep, dat uit de meeste overgelegde bewijsstukken niet kan worden opgemaakt of het wel gaat om het aangevraagde merk, voert verzoekster allereerst aan dat de kamer van beroep verkeerdelijk en zonder goede gronden heeft geoordeeld dat het overzicht van de verkoopcijfers niet ter zake dienend was. De kamer van beroep was dienaangaande van oordeel dat uit geen enkel element kon worden afgeleid of het ging om de aansteker met de als merk aangevraagde vorm, en dat verzoeksters opmerking, dat zij slechts twee categorieën van aanstekers in de handel bracht, niet volstond. Verzoekster preciseert dat de cijfers die zij in het kader van het beroep tegen de

beslissing van de onderzoeker heeft meegedeeld, uitsluitend betrekking hebben op de categorie van aanstekers met vuursteentje.

49 Voorts betoogt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het verband tussen de als merk aangevraagde vorm en de verklaringen van de distributeurs over de verkoop van de „BIC-aansteker classic" nog moet worden aangetoond. Zij wijst er nogmaals op dat de aansteker met vuursteentje in 1973 werd gecreëerd, terwijl de elektronische aansteker in 1991 op de markt is gekomen. Het is dan ook vanzelfsprekend en gemakshalve dat de benaming „BIC classic" werd gebruikt om de — in de ogen van het publiek reeds gangbare en vertrouwde — aansteker met vuursteentje te onderscheiden van de aansteker met elektronische ontsteking.

50 De kamer van beroep heeft ook ten onrechte geoordeeld dat de verklaringen van de distributeurs moeilijk kunnen worden aanvaard omdat deze laatsten dezelfde belangen hebben als verzoekster. Dienaangaande voert verzoekster aan dat de commerciële band met haar distributeurs weliswaar niet kan worden ontkend, maar dat deze distributeurs er geen enkel belang bij hebben om te verklaren dat de betrokken vorm een aanzienlijk succes heeft, indien zij daarvan niet overtuigd zijn, aangezien zij in het tegenovergestelde geval belang hebben bij distributie van een andere waar.

51 Met betrekking tot de overweging van de kamer van beroep, dat moeilijk kan worden vastgesteld welke elementen het publiek ertoe brengen de herkomst van de waar te herkennen, betoogt verzoekster dat de kamer van beroep niet met een beroep op het feit dat op het aangevraagde teken kleuren, een logo of een woordteken waren aangebracht die zeer onderscheidend waren, kon aannemen dat moeilijk kon worden bepaald op grond van welk element — of welke elementen — het publiek de waar kon herkennen als die van verzoekster. Volgens verzoekster zijn haar logo en het merk BIC immers nauwelijks waarneembaar wanneer zij op de aansteker zijn aangebracht, en is de kleur slechts bijkomstig.

52 In de tweede plaats faalt volgens verzoekster de motivering van de bestreden beslissing, volgens welke de twee marktonderzoeken die verzoekster in Spanje respectievelijk in Frankrijk, Italië, Ierland, Griekenland, Zweden en Portugal heeft verricht, niet in aanmerking kunnen worden genomen omdat zij in juli en november 2002, dus na de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag, hebben plaatsgevonden.

53 Verzoekster herinnert eraan dat de resultaten van de twee overgelegde marktonderzoeken aantonen dat de als merk aangevraagde vorm ontegenzeglijk op het grondgebied van de Europese Unie onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik ervan. Volgens verzoekster heeft zij aan de hand van de verrichte marktonderzoeken het bewijs geleverd dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, omdat aanstekers met deze vorm al dertig jaar op intensieve wijze op het grondgebied van de Europese Unie in de handel worden gebracht. Zij stelt dat de resultaten van de onderzoeken ongetwijfeld grotendeels dezelfde zouden zijn geweest indien die onderzoeken de dag voor de indiening van de inschrijvingsaanvraag waren verricht.

54 Verzoekster concludeert dat al deze elementen aantonen dat de als merk aangevraagde vorm vóór de datum van indiening van de aanvraag onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik ervan.

55 Het BHIM stelt dat het oordeel van de kamer van beroep dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft gekregen door het gebruik ervan, zowel in overeenstemming is met de letter van artikel 3, lid 3, 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), tegen de achtergrond waarvan artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 moet worden uitgelegd, als met de rechtspraak van het Gerecht.

56 Met betrekking tot de geografische parameter blijkt volgens het BHIM uit artikel 7, lid 2, juncto artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 dat moet worden aangetoond dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in het deel van de Gemeenschap waar het onderscheidend vermogen miste.

57 Het BHIM is dienaangaande van mening dat is voldaan aan de in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 gestelde geografische eis, wanneer de verkrijging van onderscheidend vermogen is bewezen in de verschillende „regio's" van de Gemeenschap of, anders gezegd, in de verschillende „delen" van de gemeenschappelijke markt (centraal, oosten, westen, zuiden en noorden).

58 In casu is niets gezegd over de wijze waarop het merk wordt opgevat in het centrale deel van de Gemeenschap (Duitsland en Oostenrijk) en in een lidstaat die qua grootte en bevolkingsaantal een belangrijke lidstaat in het westelijke deel is (Verenigd Koninkrijk).

59 Het BHIM is dan ook van mening dat de afwijzing van de merkaanvraag gerechtvaardigd is.

Beoordeling door het Gerecht

60 Volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 staan de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van deze verordening niet in de weg aan de inschrijving van een merk dat als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

61 In de eerste plaats volgt uit de rechtspraak dat onderscheidend vermogen door gebruik van het merk slechts kan worden verkregen indien ten minste een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert [arrest Gerecht van 29 april 2004, Eurocermex/BHIM (Vorm van bierflesje), T-399/02, Jurispr. blz. II-1391, punt 42; zie ook mutatis mutandis arresten Windsurfing Chiemsee, aangehaald in punt 38 supra, punt 52, en Philips, aangehaald in punt 24 supra, punten 61 en 62].

62 In de tweede plaats kan de inschrijving van een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 alleen worden verkregen, indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen in het wezenlijke deel van de Gemeenschap waar het onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van deze verordening [arrest Vorm van bierflesje, aangehaald in punt 61 supra, punt 43, en arrest van 5 maart 2003, Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punt 52; zie ook in die zin arrest Gerecht van 30 maart 2000, Ford Motor/BHIM (OPTIONS), T-91/99, Jurispr. blz. II-1925, punten 26 en 27].

63 In de derde plaats zij opgemerkt dat het Hof in het arrest Windsurfing Chiemsee (aangehaald in punt 38 supra, punt 49) heeft geoordeeld dat „om vast te stellen of een merk na het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, [...] de bevoegde autoriteit alle factoren [moet] onderzoeken waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden".

64 Dienaangaande moet met name rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, het gedeelte van het betrokken publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, de verklaringen van de

kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen, alsmede de opinieonderzoeken (zie in die zin arrest Vorm van bierflesje, aangehaald in punt 61 supra, punt 44; zie ook mutatis mutandis arresten Windsurfing Chiemsee, aangehaald in punt 38 supra, punt 51, en Philips, aangehaald in punt 24 supra, punt 60).

65 In de vierde plaats moet het onderscheidend vermogen van een merk, daaronder begrepen het onderscheiden vermogen verkregen door gebruik, worden beoordeeld met betrekking tot de waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd, en rekening houdend met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren (zie mutatis mutandis arrest Philips, aangehaald in punt 24 supra, punten 59 en 63).

66 Ten slotte moet het onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik vóór de indiening van de merkaanvraag zijn verkregen [arrest Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 36; zie ook in die zin arrest Gerecht van 13 december 2004, El Corte Inglés/BHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Jurispr. blz. II-4297, punten 71 en 72].

67 Tegen deze achtergrond moet worden onderzocht of de kamer van beroep in casu van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven door verzoeksters betoog dat het aangevraagde merk krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 voor de betrokken waren had moeten worden ingeschreven, van de hand te wijzen.

68 In de bestreden beslissing is niet aangegeven in welk deel van de Gemeenschap het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1,

sub b, van verordening nr. 40/94. In gevallen als het onderhavige, waarin het niet om een woordmerk gaat, moet evenwel worden aangenomen dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen naar de maatstaf van die bepaling voor de gehele Gemeenschap geldt, tenzij concrete aanwijzingen op het tegendeel duiden.

69 Met betrekking tot het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik is het Gerecht van oordeel dat in casu dit bewijs moet worden geleverd voor een wezenlijk deel van de Gemeenschap.

70 Derhalve dient het door verzoekster ter zake overgelegde bewijsmateriaal te worden onderzocht.

71 Wat om te beginnen de overzichten van het reclamebudget voor het aangevraagde merk betreft, heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het overgelegde bewijsmateriaal inzake dit budget ontoereikend is. De gegevens aangaande het reclamebudget worden immers verstrekt voor alle waren zonder onderscheid en hebben derhalve niet uitsluitend betrekking op de aanstekers met vuursteentje waarvan de vorm in casu als merk is aangevraagd. Verzoekster erkent dienaangaande dat zij geen specifieke cijfers met betrekking tot haar reclamebudget voor aanstekers heeft overgelegd. Bijgevolg is het onmogelijk om een verband vast te stellen tussen de in deze overzichten opgenomen cijfers en het aangevraagde merk.

72 Aangaande het overzicht van het reclamebudget dat in de jaren na 1998 voor de aanstekers is besteed, en de brief van de conservator van het museum voor moderne kunst te New York van 15 april 2004, zij vastgesteld dat verzoekster deze documenten als bijlage bij haar verzoekschrift heeft overgelegd. De kamer van beroep is slechts verplicht rekening te houden met elementen ten bewijze dat het

aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik, indien de merkaanvrager dit bewijs tijdens de administratieve procedure voor het BHIM heeft overgelegd (arrest ECOPY, aangehaald in punt 66 supra, punt 48). Deze documenten, die niet tijdens de administratieve procedure voor het BHIM zijn overgelegd, kunnen dus niet afdoen aan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing.

73 Het overzicht van de verkoopcijfers inzake de BIC-aansteker voor de jaren 1972 tot en met 2001 en het overzicht van het marktaandeel van de BIC-aansteker zijn evenmin toereikend, aangezien de daarin opgenomen gegevens betrekking hebben op de BIC-aanstekers en geen enkele specifieke aanwijzing inzake het in casu aangevraagde merk bevatten. Uit geen enkel ander element kan worden afgeleid of het gaat om de aansteker met de als merk aangevraagde vorm.

74 Met betrekking tot het overzicht van de verkoopcijfers inzake de BIC-aansteker (met wieltje) voor de jaren 1997 tot en met 2003 dient te worden vastgesteld dat de daarin opgenomen gegevens betrekking hebben op de gehele Gemeenschap zoals die toen was samengesteld, alsmede op Noorwegen, Polen en Zwitserland. Aangezien dit overzicht op algemene wijze de verkoopcijfers in die landen vermeldt, en geen onderscheid maakt tussen deze verschillende nationale markten, kan het niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling, of het merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen.

75 Aangaande de in de lidstaten verkregen inschrijvingen van de als merk aangevraagde vorm stelt het Gerecht vast dat verzoekster voor de kamer van beroep heeft aangevoerd dat zij deze inschrijvingen had verkregen zonder het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik te hebben moeten leveren, en dat dit aantoonde dat het teken van huis uit onderscheidend vermogen bezat. Daaruit volgt dat de kamer van beroep deze inschrijvingen niet in aanmerking kon nemen bij de toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

76 Met betrekking tot de in de Franse pers verschenen artikelen en het uittreksel uit het door de Franse uitgeverij SCALA uitgegeven boek „Le Design", die de BIC-aansteker als een design- of mode-object bestempelen, zij opgemerkt dat deze alleen betrekking hebben op de wijze waarop de BIC-aansteker door het Franse publiek wordt waargenomen, zodat zij niet aantonen dat de als merk aangevraagde vorm onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik ervan in een wezenlijk deel van de Gemeenschap.

77 Uit het door verzoekster overgelegde reclamemateriaal kan niets concreets worden opgemaakt omtrent de in punt 64 supra genoemde factoren. Bovendien levert dit materiaal geen enkel bewijs van het gebruik van het merk zoals dit is aangevraagd, aangezien op alle overgelegde afbeeldingen de geclaimde vorm tezamen met een woord- en beeldelement wordt afgebeeld. Dit reclamemateriaal bewijst dus niet dat het in aanmerking komende publiek het aangevraagde merk als zodanig, in zijn kale vorm en los van het logo BIC, als aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren opvat (zie in die zin arrest Vorm van bierflesje, aangehaald in punt 61 supra, punt 51).

78 Met betrekking tot de door verzoekster overgelegde verklaringen van distributeurs zij eraan herinnerd dat bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk in de eerste plaats moet worden gekeken naar de waarschijnlijkheid en de waarachtigheid van de daarin vervatte informatie. Daarbij dient met name rekening te worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden nagegaan of het stuk, gelet op de inhoud ervan, redelijk en geloofwaardig overkomt [arrest Gerecht van 7 juni 2005, Lidl Stiftung/BHIM — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Jurispr. blz. II-1917, punt 42].

79 In casu stelt het Gerecht in de eerste plaats vast dat bepaalde verklaringen uitgaan van distributeurs als BIC Belgium SPRL, BIC Netherlands BV, BIC UK Ltd, BIC Violex SA, die volgens verzoeksters jaarverslag 2002, dochterondernemingen zijn, waarin verzoekster een deelneming van ten minste 99 % bezit (met uitzondering van BIC Violex, waarin zij een deelneming van 50,5 % heeft, en BIC Ballograf AB, waarin zij een deelneming van 16 % heeft). Ter terechtzitting heeft verzoekster deze

vaststelling overigens niet betwist. Gelet op de sterke banden tussen verzoekster en haar dochterondernemingen, kunnen deze verklaringen dus op zich niet afdoende bewijzen dat het aangevraagde merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen. Zij vormen slechts aanwijzingen die door andere bewijselementen dienen te worden bevestigd. In de tweede plaats merkt het Gerecht op dat alle verklaringen, ook die van distributeurs die geen dochterondernemingen of vennootschappen zijn waarin verzoekster een deelneming bezit, door verzoekster lijken te zijn gedicteerd, aangezien de inhoud ervan steeds dezelfde is. De verklaringen blijken immers vooraf vastgestelde teksten te zijn, die letterlijk zijn vertaald in een aantal talen, en soms zelfs gewoon kopieën zijn, met daarin tussenruimten die vervolgens door de distributeurs zijn ingevuld. In de derde plaats stelt het Gerecht vast dat deze verklaringen nergens verwijzen naar gegevens inzake de op het betrokken grondgebied gerealiseerde verkopen, en aangaande het belang van de verkopen van die aanstekers voor de betreffende distributeur slechts lofuitingen bevatten.

80 Verder zij vastgesteld dat deze verklaringen hooguit het bewijs leveren dat de betrokken waren worden verkocht in de landen waar deze distributeurs zijn gevestigd, en derhalve slechts het bewijs leveren van de geografische spreiding van de verkoop van de door het aangevraagde merk aangeduide waren, hetgeen slechts één van de factoren is waarmee rekening kan worden gehouden om te beoordelen of het aangevraagde merk, dat louter uit de vorm van een aansteker bestaat, door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen.

81 Gelet op een en ander dient te worden vastgesteld dat de bewijskracht van de door verzoekster overgelegde verklaringen van distributeurs ontoereikend is.

82 Wat ten slotte de twee marktonderzoeken betreft die verzoekster na de indiening van de merkaanvraag, maar tijdens de administratieve procedure, te weten in juli en november 2002, heeft verricht, zij opgemerkt dat volgens de rechtspraak van het Hof slechts rekening mag worden gehouden met bewijselementen inzake het gebruik van het merk die na de datum van indiening zijn vastgesteld, indien daaruit conclusies

kunnen worden getrokken over het gebruik van het merk op die datum (zie in die zin beschikkingen Hof van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 31, en 5 oktober 2004, Alcon/BHIM, C-192/03 P, Jurispr. blz. I-8993, punt 41).

83 In casu is het Gerecht van oordeel dat de betrokken marktonderzoeken niet aantonen dat het relevante publiek de betrokken waar op basis van de als merk aangevraagde vorm identificeert als afkomstig van de onderneming BIC en niet van een andere onderneming.

84 Aangaande het marktonderzoek dat in november 2002 bij rokers in Frankrijk, Italië, Ierland, Griekenland, Zweden en Portugal is verricht, stelt het Gerecht vast dat uitsluitend een afbeelding of foto van de BIC-aanstekers zonder woord- of beeldelementen aan de ondervraagde personen is getoond, en dat hun de vraag is gesteld, welk merk zij het meest associëren met de afbeelding van deze aansteker. Derhalve kan niet worden aangenomen dat dit onderzoek aantoont dat een aanzienlijk deel van de Franse, Italiaanse, Ierse, Griekse, Zweedse en Portugese consumenten de betrokken waar op basis van het aangevraagde merk identificeert als afkomstig van de onderneming BIC en niet van een andere onderneming. Dit zou anders zijn geweest, indien tijdens het onderzoek verschillende vormen van aanstekers zouden zijn getoond in plaats van alleen maar de als merk aangevraagde vorm. In dat geval had men rekening kunnen houden met het aantal personen dat spontaan, zonder enige beïnvloeding, een band legt tussen de afbeelding van de betrokken vorm en de onderneming BIC.

85 Bovendien moet worden opgemerkt dat, wanneer de ondervraagde personen die vraag niet konden beantwoorden, hun een lijst van woordmerken (BIC, CLIPPER, TOKAÏ, CRICKET, en andere) werd getoond met de vraag, daaruit een antwoord te kiezen.

86 Verzoekster voert weliswaar terecht aan dat de vennootschap BIC aan de basis van de creatie van de markt van wegwerpaanstekers met vuursteentje in 1973 staat en zij de „marktleider voor aanstekers" is, maar het was volstrekt logisch en voorspelbaar

dat de ondervraagde personen eerst zouden denken aan het merk BIC, los van de getoonde vorm. Dit was des te meer het geval wanneer de vraag een lijst van woordmerken bevatte waarmee de getoonde vorm kon worden geassocieerd. Dienaangaande zij opgemerkt dat verzoekster zelf ter terechtzitting heeft erkend dat in dit laatste geval het antwoord op de gestelde vraag inderdaad kon zijn beïnvloed.

87 Dezelfde overwegingen gelden voor het marktonderzoek dat in juli 2002 in Spanje eveneens bij rokende consumenten is verricht. In het kader van dit onderzoek werd de afbeelding van de vorm van de aansteker MiniBIC J5, die niets anders is dan de kleinere versie van de als merk aangevraagde vorm, aan de ondervraagde personen getoond samen met de lijst van de verschillende woordmerken (BIC, CLIPPER, BRIO of TOKAÏ), teneinde te achterhalen met welk merk zij de getoonde afbeelding associeerden. Derhalve kan niet worden aangenomen dat dit onderzoek aantoont dat een aanzienlijk deel van de Spaanse consumenten de betrokken waar als afkomstig van de vennootschap BIC identificeert en deze waar onderscheidt van die van andere ondernemingen.

88 Bovendien stelt het Gerecht vast dat de afbeelding van de aansteker die in het kader van dat onderzoek aan de ondervraagde Spaanse rokers werd getoond, de aansteker van voren laat zien en niet schuin, zodat de ondervraagde personen de ovale vorm van het reservoir, die volgens verzoekster nochtans een van de drie kenmerken is die de BIC-aansteker van de andere aanstekers op de markt onderscheidt, niet konden herkennen.

89 Gelet op een en ander heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat verzoekster niet heeft aangetoond dat het in casu aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt in een wezenlijk deel van de Gemeenschap.

90 Bijgevolg moet ook het tweede middel worden afgewezen en moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

91 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.

Jaeger Azizi Cremona

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 december 2005.

De griffier

E. Coulon

De president

M. Jaeger