YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)
15 päivänä joulukuuta 2005 *

Asiassa T-262/04,

BIC SA, kotipaikka Clichy (Ranska), edustajinaan asianajajat M.-P. Escande ja A. Guillemin,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa vaaditaan kumottavaksi SMHV:n neljännen valituslautakunnan 6.4.2004 tekemää päätöstä (asia R 468/2003-4), joka koskee sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muotoisen kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekä tuomarit J. Azizi ja E. Cremona,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 25.6.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 13.9.2004 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 11.5.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

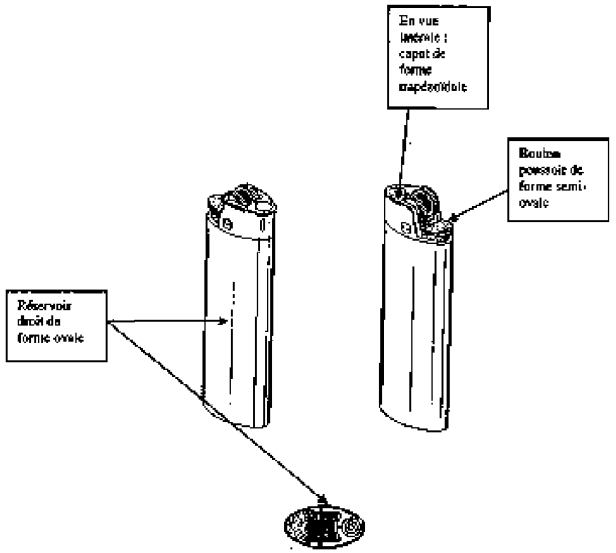
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja teki 5.7.2000 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kolmiulotteinen tavaramerkki:



3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 34, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "Tupakka, tupakointivälineet, savukkeensytyttimet, tulitikut". Hakemuksesta ei ilmene mitään väriin liittyviä vaatimuksia.

4 Tutkija hylkäsi 5.6.2003 tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen tavaroille "tupakointivälineet ja savukkeensytyttimet" sillä perusteella, että kyseiseltä merkiltä puuttuu erottamiskyky.

5 Kantaja valitti tutkijan päätöksestä SMHV:oon 29.7.2003 asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.

6 Neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 6.4.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi pääasiallisesti, että tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja että esitettyjen seikkojen perusteella ei tavaramerkin voitu katsoa saaneen erottamiskykyä käytön perusteella.

Asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mikäli kanne hylätään kokonaisuudessaan

— velvoittaa kantajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan, mikäli riidanalainen päätös kumotaan vain osittain.

Oikeudellinen arviointi

9 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista ja toiseksi saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista

Asianosaisten lausumat

10 Kantajan mukaan on selvää, että sen savukkeensytyttimen, jonka markkinaosuus on 44 % Euroopassa, muodolla on erottamiskyky, kun sitä verrataan muihin markkinoiden tyypillisimpiin savukkeensytyttimen muotoihin. Erottamiskykyä tulisi arvioida suhteessa seuraaviin savukkeensytyttimiin: CRICKET (16 %:n markkinaosuus), TOKAÏ (16 %:n markkinaosuus), TOM FLAME, BAÏDE ja PROF (kolme aasialaista savukkeensytytinmerkkiä, joilla on 23 %:n markkinaosuus), CLIPPER ja BRIO (1 %:n markkinaosuus).

11 Kantaja väittää, että näihin savukkeensytyttimiin nähden kantajan savukkeensytyttimen muoto on selvästi yksilöllinen tavaran muoto ja että se erottuu täten muiden samoilla markkinoilla olevien tavaroiden perinteisistä muodoista.

12 Kantajan mukaan SMHV:n perustelut ovat ristiriitaisia siltä osin kuin SMHV väittää, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muodostavan muodon yksityiskohdat ovat yleisiä markkinoilla, mutta toteaa kuitenkin, että nämä samat yksityiskohdat eroavat muiden savukkeensytyttimien yksityiskohdista, vaikka tämä ero onkin tuskin havaittavissa tai erotettavissa.

13 Lisäksi SMHV:n päätöksen teksti antaa kantajan mukaan ymmärtää, että Euroopan savukkeensytytinmarkkinat koskevat yhdenlaista tavaraa, jolla on kaikkien valmistajien osalta samanlaiset ominaisuudet, vaikka tutkija puolestaan on todennut markkinoilla olevien tavaroiden monimuotoisuuden.

14 Kantaja väittää myös, että SMHV on arvioinnissaan, joka perustuu kyseessä olevan muodon epätäydelliseen tarkasteluun, jossa muodon jokaista yksityiskohtaa on verrattu erilaisten markkinoilla olevien savukkeensytytinmallien yksityiskohtiin ottamatta huomioon sitä, miten yksityiskohdat on järjestetty, soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

15 Kantaja toteaa tältä osin, että yhdelläkään tällä hetkellä markkinoilla olevalla savukkeensytyttimen muodolla ei ole kaikkia rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ominaisuuksia, nimittäin soikion muotoisen suoran säiliön, puolisuunnikkaan muotoisen suojuksen ja puolisoikion muotoisen painonapin yhdistelmää. Vaikka muodon, josta rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki muodostuu, ominaisuudet eivät erotu riittävästi muiden savukkeensytyttimien muotojen yksityiskohdista niin, että kullakin niistä olisi erottamiskyky, kantajan mukaan niiden yhdistelmä osoittautuu kuitenkin erityiseksi ja sen vuoksi kyseisellä kokonaisuudella on erottamiskyky, joka on välttämätön sen rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi. Vaikka tietyt savukkeensytyttimet muistuttavat joltain osin läheisesti kyseessä olevaa muotoa, kyse on vain tämän muodon yhden ominaispiirteen eikä kokonaisuuden jäljittelystä.

16 Kantaja katsoo, ettei savukkeensytyttimen muoto myöskään määrity tuotteen luonteen tai toiminnan perusteella ja ettei ole osoitettu, että tehtäessä hakemusta kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimiseksi savukkeensytyttimen muoto oli tuotteen välttämätön muoto eikä muodolla siten voinut olla erottamiskykyä.

17 Kantajan mukaan SMHV:n päätös tulisi näin ollen kumota siltä osin kuin se katsoo, että rekisteröidyksi haetulla tavaramerkillä ei ominaisuuksiensa perusteella ole erottamiskykyä.

18 SMHV väittää, että valituslautakunnan oli perusteltua katsoa, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ei ole kohdeyleisöönsä nähden erottamiskykyinen niiden tavaroiden osalta, joita varten sitä on käytetty.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

19 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla tavaran muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista. Lisäksi saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan merkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.

20 On ensiksikin huomattava, että oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti niitä tavaramerkkejä, joita kohdeyleisön kannalta käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseisten tavaroiden tai palveluiden esittämiseen tai joiden osalta on ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että niitä voidaan käyttää tällä tavoin. Tässä säännöksessä tarkoitetut merkit ovat lisäksi

sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua keskeistä tehtävää eli ne eivät kykene yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole tyytyväinen niihin (asia T-305/02, Nestlé Waters France v. SMHV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5207, 28 kohta; asia T-216/02, Fieldturf v. SMHV (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), tuomio 31.3.2004, Kok 2004, s. II-1023, 23 ja 24 kohta ja asia T-393/02, Henkel v. SMHV (valkoisen ja läpinäkyvän pullon muoto), tuomio 24.11.2004, Kok 2004, s. II-4115, 30 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

21 Näin ollen tavaramerkin erottamiskykyä tulee arvioida ensinnäkin suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi ottaen huomioon se, millä tavalla tavaramerkki ymmärretään kohdeyleisössä (yhdistetyt asiat C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5141, 33 kohta; yhdistetyt asiat T-324/01 ja T-110/02, Axions ja Belce v. SMHV (ruskean sikarin muoto ja kultaharkon muoto), tuomio 30.4.2003, Kok. 2003, s. II-1897, 30 kohta; edellä 20 kohdassa mainittu pullon muotoa koskenut asia, tuomion 29 kohta sekä edellä 20 kohdassa mainittu valkoisen ja läpinäkyvän pullon muotoa koskenut asia, tuomion 32 kohta).

22 Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta on todettava, että haettu merkki muodostuu tavaran muodosta eli sytytinkivellisestä savukkeensytyttimestä, jossa on soikion muotoinen suora säiliö, puolisuunnikkaan muotoinen suojus ja puolisoikion muotoinen painonappi, joten tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa huomioon otettavat tavarat ovat sytytinkivelliset savukkeensytyttimet.

23 Kohdeyleisön osalta on katsottava, että sytytinkivelliset savukkeensytyttimet ovat kaikille kuluttajille suunnattuja päivittäistavaroita. Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin erottamiskykyä on siis arvioitava ottamalla huomioon tavanomaisesti

valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (edellä 21 kohdassa mainittu asia Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 33 kohta; edellä 21 kohdassa mainittu ruskean sikarin muotoa ja kultaharkon muotoa koskenut asia, tuomion 31 kohta; edellä 20 kohdassa mainittu pullon muotoa koskenut asia, tuomion 33 kohta sekä edellä 20 kohdassa mainittu valkoisen ja läpinäkyvän pullon muotoa koskenut asia, tuomion 33 kohta; ks. myös vastaavasti asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 1999, s. I-1619).

24 Toiseksi on huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan itse tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet eivät eroa muuntyyppisiin tavaramerkkeihin sovellettavista arviointiperusteista (edellä 21 kohdassa mainittu ruskean sikarin muotoa ja kultaharkon muotoa koskenut asia, tuomion 32 kohta ja edellä 20 kohdassa mainittu pullon muotoa koskenut asia, tuomion 35 kohta; ks. myös vastaavasti asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 48 kohta sekä yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 42 ja 46 kohta).

25 Näitä arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä itse tavaran muodosta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä, joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykyä (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 38 kohta).

26 Näin ollen mitä enemmän se muoto, josta rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki koostuu, muistuttaa kyseisen tavaran todennäköisintä muotoa, sitä todennäköisem-

pää on, että kyseiseltä muodolta puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Vain sellaisella tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja joka tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu erottamiskyky (edellä 21 kohdassa mainittu asia Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 37 kohta).

27 On vielä todettava, että siihen, millä tavoin kohdeyleisöön kuuluvat henkilöt eli tässä tapauksessa keskivertokuluttajat ymmärtävät tavaramerkin, vaikuttaa kyseisten henkilöiden tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden tyypin mukaan (asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 42 kohta ja edellä 20 kohdassa mainittu pullon muotoa koskenut asia, tuomion 34 kohta).

28 Tässä yhteydessä on katsottava, että valituslautakunta on todennut perustellusti, että savukkeensytytin on pieni esine ja että sen yksityiskohdat ovat siksi vaikeasti havaittavissa. Kuluttajille suunnattujen päivittäistavaroiden osalta keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste ei ole korkea, kun kyse on savukkeensytyttimen muodosta.

29 Kolmanneksi on huomattava, että arvioitaessa, ymmärretäänkö kohderyhmässä kyseisen tavaran muodon ilmaisevan tavaran alkuperää, on oikeuskäytännön mukaan tarkasteltava tästä yhdistelmästä saatavaa kokonaisvaikutelmaa (ks. vastaavasti asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 24 kohta). Tämä ei kuitenkaan estä sitä, että tavaramerkin ulkoasun eri

piirteitä tarkastellaan peräkkäin (edellä 21 kohdassa mainittu asia Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 45 kohta ja edellä 27 kohdassa mainittu munanmuotoista tablettia koskenut asia, tuomion 54 kohta).

30 Tältä osin ensinmmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, kuten valituslautakunta on perustellusti katsonut riidanalaisen päätöksen 11 kohdassa, että pitkänomaisen suoran säiliön muoto tulee luontaisesti mieleen kädessä pidettäviksi tarkoitettujen tavaroiden osalta ja se on myös yleisin sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto. Se eroaa hyvin vähän sellaisten mallien muodoista, joiden säiliö on hieman pohjasta kapeneva. Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin säiliön soikion muodon osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että tämä muoto ei eroa juuri ollenkaan tavallisista pyöreäreunaisista muodoista.

31 Puolisuunnikkaan muotoisen suojuksen osalta on todettava, kuten valituslautakunta katsoo riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa, että tämän muotoinen suojus eroaa hyvin vähän muiden markkinoilla olevien savukkeensytyttimien suorakulmaisista ja neliömäisistä suojuksista ja että niille kaikille on luonteenomaista nelikulmaisuus, minkä vuoksi on epätodennäköistä, että kuluttaja erottaisi rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin.

32 Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin puolisoikion muotoisen painonapin osalta valituslautakunta katsoo perustellusti, että se eroaa vain vähän muiden markkinoilla olevien sytytinkivellisten savukkeensytyttimien klassisesta muodosta (puoliympyrä tai neliö) (riidanalaisen päätöksen 13 kohta).

33 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lisäksi, että sytytinkivellisten savukkeensytyttimien muodosta riippumatta niiden pyörän, suojuksen ja painonapin sisältävä sytytysjärjestelmä sijaitsee säiliön yläosassa.

34 Edellä todetun perusteella on katsottava, että haettu kolmiulotteinen tavaramerkki koostuu yhdistelmästä ulkoasuelementtejä, jotka tulevat luontaisesti mieleen kyseessä olevista tavaroista ja jotka ovat niille tyypillisiä. Kyseinen muoto ei nimittäin olennaisesti eroa tietyistä näiden tavaroiden perusmuodoista, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa, vaan on aivan ilmeisesti ennemminkin näiden eräs muunnelma. Tästä seuraa, kuten valituslautakunta perustellusti toteaa, ettei kyseisen tavaramerkin millään piirteellä yksinään tai yhdistettynä toisten kanssa ole erottamiskykyä.

35 Kun otetaan lisäksi huomioon, että keskivertokuluttaja ei tavallisesti ole erityisen tarkkaavainen savukkeensytyttimen muodon yksityiskohtien osalta ja muodostaa muodosta vain kokonaisnäkemyksen, kohdeyleisö ei pysty kyseisen muodon perusteella välittömästi ja varmuudella erottamaan kantajan sytytinkivellisiä savukkeensytyttimiä muuta kaupallista alkuperää olevista savukkeensytyttimistä. Näin ollen muoto ei ole erottamiskykyinen näiden tavaroiden osalta.

36 Kaikesta edellä todetusta seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

37 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste on hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista

Asianosaisten lausumat

38 Kantaja väittää, että kaikki yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 antamassaan tuomiossa (Kok. 1999, s. I-2779, 51 ja 53 kohta) asettamat edellytykset tavaramerkin tulemisesta erottamiskykyiseksi käytön perusteella täyttyvät esillä olevassa tapauksessa. Näin ollen kantajan mukaan esimerkiksi sen markkinaosuus on vuonna 2002 ollut 44 % Euroopan savukkeensytytinmarkkinoista. Käytön intensiivisyyden suhteen kantaja väittää myyvänsä yli kolmasosan savukkeensytyttimistään Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

39 Käytön maantieteellisen laajuuden osalta kantaja viittaa kahteen tuomioistuimelle esitettyyn mielipidetutkimukseen, joiden se väittää osoittavan, että suuri osa kohdeyleisöstä mieltää savukkeensytyttimen muodon, josta rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu, kantajalle kuuluvaksi. Kantaja ilmoittaa lisäksi, että sen savukkeensytyttimen muoto on rekisteröity sille yhdessätoista Euroopan unionin jäsenvaltiossa jo muodon ominaisuuksien perusteella, toisin sanoen ilman, että kantajan olisi täytynyt esittää todisteita tavaramerkkinsä käytöstä.

40 Käytön keston osalta kantaja huomauttaa, että sen ensimmäinen sytytinkivellinen savukkeensytytin on tuotu markkinoille Ranskassa vuonna 1973.

41 Kantaja väittää myös saavuttaneensa yli 350 miljoonan euron liikevaihdon, minkä lisäksi se mainitsee lisätodisteena mainontaan ja myynninedistämiseen liittyvät investoinnit, jotka vuodesta 1993 lähtien eivät ole koskaan olleet suuruudeltaan alle 55 miljoonaa euroa. Nämä investoinnit osoittavat kantajan mukaan, että tämän-

tyyppisen tuotteen kuluttaja on — nähtyään tuotteen mainoksissa, joukkoviestimissä ja myyntipisteissä — taipuvainen tunnistamaan tuotteen ja olettamaan, että se on kantajan tuote.

42 Sen kohdeyleisön osuuden osalta, joka tunnistaa tuotteen tietyn yrityksen tuotteeksi, kantaja väittää, että tupakoitsijat ovat sen markkinoimien savukkeensytyttimien pääasiallinen kohde ja että lähes kaikki heistä mieltävät muodon, joka muodostaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin, kuuluvan kantajalle. Kantaja väittää lisäksi, että sen savukkeensytyttimestä on vuosien kuluessa tullut 1900-luvulle tyypillinen välttämätön esine, jolla on vahva identiteetti, minkä vuoksi sillä on erottamiskyky. Kantaja esittää väitteensä tueksi otteita ranskalaisista kirjoista ja aikakauslehdistä.

43 Lisäksi kantajan mukaan sen jälleenmyyjät, joista suurin osa on sijoittautunut Euroopan unionin jäsenvaltioihin, ovat todistaneet, että BIC-savukkeensytyttimet edustavat merkittävää osaa heidän toiminnastaan ja että nämä savukkeensytyttimet ovat kuluttajien laajalti tuntemia.

44 Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että tämä ei katsonut kantajan esittämän näytön osoittavan, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki olisi tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella, koska näillä seikoilla ei osoitettu olevan riittävää yhteyttä kyseisen tavaramerkin kanssa ja koska tätä yhteyttä ei ollut todettu tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättöpäivänä.

45 Kantaja esittää ensinnäkin näytön ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välisen yhteyden osalta, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että luvuilla, jotka esitettiin kantajan investointien suuruuden osoittamiseksi, ei ole osoitettu olevan riittävää yhteyttä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kanssa, koska investoinnit eivät koskeneet ainoastaan savukkeensytyttimiä vaan myös kantajan valmistamia

partahöyliä ja täytekyniä. Kantaja toteaa tältä osin, että sen oli vaikea toimittaa erillisiä savukkeensytyttimiä koskevia lukuja, sillä se on kolmenkymmenen vuoden ajan keskittynyt kolmen tuotteen, nimittäin täytekynien, savukkeensytyttimien ja partahöylien valmistukseen ja markkinoimiseen, ja nämä tuotteet muodostavat kertakäyttötavaroiden ryhmän ja ovat siten homogeenisiä. Tämän erityispiirteen vuoksi vähäisinkin mainontaan tai myynninedistämiseen liittyvä investointi yhden edellä mainitun tuotteen hyväksi hyödyttää kantajan mukaan väistämättä kahta muuta tavaraa.

46 Kantaja lisää, että vaikka se ei ole toimittanut savukkeensytyttimiin liityviä investointeja koskevia tarkkoja lukuja, se on kuitenkin tuonut esiin näiden investointien toteutusta koskevia seikkoja toimittamalla lukuisia lehtileikkeitä kansainvälisistä lehdistä ja aikakauslehdistä, televisiomainoksia ja elokuvateattereissa esitettäviä mainoksia sekä esimerkkejä maailmanlaajuisista yhteistyökumppanuuksista.

47 Kantaja korostaa, että se on joka tapauksessa riidanalaisen päätöksen johdosta onnistunut erittelemään mainontaan ja myynninedistämiseen liittyvät investoinnit vuoden 1998 jälkeisiltä vuosilta savukkeensytyttimiin kohdistuneiden investointien huomioimiseksi. Vuotta 1998 edeltäviltä vuosilta kantajan tekemät investoinnit ovat sen mukaan olleet samansuuruisia tai jopa suurempia, koska nämä investoinnit ovat ratkaisevia tuotteen markkinoille tuomisen yhteydessä.

48 Valituslautakunnan sen lausuman osalta, jonka mukaan suurin osa esitetyistä todisteista on sellaisia, ettei niiden perusteella voida päätellä, onko kyse juuri rekisteröitäväksi haetusta tavaramerkistä, kantaja väittää ensinnäkin, että valituslautakunta on virheellisesti ja perusteettomasti katsonut myyntimääriä koskevan taulukon olevan vailla merkitystä. Kantajan mukaan valituslautakunta on tältä osin katsonut, että minkään esitetyn seikan perusteella ei voi tietää, onko kyse savukkeensytyttimestä, joka vastaa muotoa, joka muodostaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin, ja että kantajan toteamus, jonka mukaan se markkinoi vain kahdentyyppisiä savukkeensytyttimiä, ei ole riittävä. Kantaja tarkentaa tältä osin,

että sen tutkijan riidanalaisesta päätöksestä tekemänsä valituksen yhteydessä toimittamat luvut koskivat vain sytytinkivellisten savukkeensytyttimien luokkaa.

49 Toiseksi kantaja väittää, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että muodon, joka muodostaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin, ja jälleenmyyjien selvitysten, jotka olivat todisteena BIC classic -savukkeensytyttimen myynnistä, välinen yhteys jäi näyttämättä toteen. Kantaja huomauttaa, että sytytinkivellinen savukkeensytytin luotiin vuonna 1973, kun taas elektroninen savukkeensytytin kehitettiin vuonna 1991. Kantajan mukaan nimeä BIC classic on siten käytetty luonnollisesti ja mukavuussyistä erottamaan sytytinkivellinen savukkeensytytin — joka oli jo yleinen ja yleisölle tuttu — elektronisesti sytytettävästä savukkeensytyttimestä.

50 Kantajan mukaan valituslautakunta on myös katsonut virheellisesti, että jälleenmyyjien todistukset ovat vaikeasti hyväksyttävissä, koska jälleenmyyjillä ja kantajalla on samansuuntaiset intressit. Tältä osin kantaja väittää, että vaikka sen ja kyseisten jälleenmyyjien välistä kaupallista yhteyttä ei voida kiistää, jälleenmyyjien etujen mukaista ei olisi todistaa kyseessä olevan muodon laajan suosion puolesta olematta siitä vakuuttuneita, sillä ilman kyseistä tuotetta heidän etunsa toteutuisivat väistämättä toisen tuotteen myynnin kautta.

51 Valituslautakunnan sen päätelmän osalta, jonka mukaan on vaikeaa yksilöidä seikkoja, joiden perusteella yleisö voi tunnistaa tuotteen alkuperän, valituslautakunta ei kantajan mukaan voinut katsoa, että rekisteröitäväksi haettu merkki on varustettu erityisen selvästi erottuvalla värillä, logolla tai sanamerkillä, minkä vuoksi on vaikeaa määrittää sellainen seikka — tai seikat —, joiden perusteella yleisö voisi tunnistaa tuotteen kantajan tuotteeksi. Kantajan mukaan sen logo ja tavaramerkki BIC ovat näet tuskin nähtävissä savukkeensytyttimeen kiinnitettyinä ja väri on vain toissijainen tekijä.

52 Toiseksi, riidanalaisen päätöksen perustelut, joiden mukaan kantajan kahta mielipidetutkimusta, jotka se on toteuttanut Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Irlannissa, Kreikassa, Ruotsissa ja Portugalissa, ei voida ottaa huomioon sen vuoksi, että ne on toteutettu (heinäkuussa ja marraskuussa 2000) tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättöpäivän jälkeen, ovat kantajan mukaan vailla mitään merkitystä.

53 Kantaja huomauttaa, että sen toimittamat kahden mielipidetutkimuksen tulokset osoittavat, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muodostavalle muodolle on Euroopan unionin alueella kiistämättä syntynyt erottamiskyky käytön perusteella. Kantaja katsoo, että koska tätä muotoa on intensiivisesti markkinoitu Euroopan unionin alueella kolmenkymmenen vuoden ajan, kantaja on toteutettujen mielipidetutkimusten avulla saanut näytön siitä, että tavaramerkille on syntynyt erottamiskyky. Kantaja väittää myös, että mielipidetutkimusten tulokset olisivat epäilemättä olleet jokseenkin samat, jos ne olisi toteutettu rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättöpäivää edeltävänä päivänä.

54 Kantaja päättelee, että edellä esitetyt seikat osoittavat, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muodostavalle muodolle on syntynyt erottamiskyky käytön perusteella ennen hakemuksen jättöpäivää.

55 SMHV väittää, että valituslautakunnan arviointi siitä, että tavaramerkille ei ole syntynyt sen käytön perusteella erottamiskykyä, on yhdenmukainen sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 3 kohdan sanamuodon, jonka valossa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa on tulkittava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa.

56 Maantieteellisen tekijän osalta SMHV toteaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 ja 3 kohdasta yhdessä tulkittuna seuraa, että erottamiskyvyn syntyminen on todistettava sen yhteisön alueen osalta, jolla tämä erottamiskyky puuttuu.

57 SMHV katsoo tältä osin, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa säädetty maantieteellinen edellytys täyttyy, kun erottamiskyvyn syntyminen on näytetty toteen yhteisön eri alueilla, toisin sanoen yhteismarkkinoiden eri osissa (keskiosa, itä, länsi, etelä ja pohjoinen).

58 Esillä olevassa tapauksessa ei SMHV:n mukaan ole annettu minkäänlaisia tietoja siitä, miten tavaramerkki ymmärretään yhteisön keskiosassa (Saksa ja Itävalta) ja kooltaan ja väkiluvultaan suuressa länsiosan jäsenvaltiossa (Iso-Britannia).

59 Näin ollen SMHV katsoo, että tavaramerkkihakemuksen hylkääminen on perusteltua.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

60 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat perusteet eivät estä tavaramerkin rekisteröintiä, jos se on saavuttanut käytössä erottamiskyvyn niiden tavaroiden osalta, joille rekisteröintiä haetaan.

61 Ensinnäkin oikeuskäytännöstä seuraa, että erottamiskyvyn saavuttaminen tavaramerkin käytön kautta edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä tunnistaa kyseisen merkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (asia T-399/02, Eurocermex v. SMHV (olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. II-1391, 42 kohta; ks. myös vastaavasti edellä 38 kohdassa mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 52 kohta ja edellä 24 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 61 ja 62 kohta).

62 Toiseksi tavaramerkin rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteella edellyttää sen osoittamista, että kyseinen tavaramerkki on käytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi siinä merkittävässä osassa yhteisöä, jonka osalta tämä ominaisuus saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohta huomioon ottaen puuttui (edellä 61 kohdassa mainittu olutpullon muotoa koskenut asia, tuomion 43 kohta ja asia T-237/01, Alcon v. SMHV — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 52 kohta; ks. myös vastaavasti asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. II-1925, 26 ja 27 kohta).

63 Kolmanneksi on syytä huomauttaa, että yhteisöjen tuomioistuin on edellä 38 kohdassa mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee (tuomion 49 kohta) katsonut, että "sen määrittämiseksi, onko tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi käyttönsä vuoksi, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen ominaisuuden, että tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista".

64 Tältä osin on otettava huomioon muun muassa kyseisellä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käytön intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen ja missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tai palvelu tietyn yrityksen

tavaraksi tai palveluksi, kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot sekä mielipidetutkimukset (ks. vastaavasti edellä 61 kohdassa mainittu olutpullon muotoa koskenut asia, tuomion 44 kohta; ks. myös analogisesti edellä 38 kohdassa mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta ja edellä 24 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 60 kohta).

65 Neljänneksi tavaramerkin erottamiskykyä ja myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja ottamalla huomioon kyseessä olevan tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks. vastaavasti edellä 24 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 59 ja 63 kohta).

66 Lopuksi erottamiskyvyn on pitänyt syntyä käytön perusteella ennen tavaramerkkihakemuksen jättämistä (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 36 kohta; ks. myös vastaavasti asia T-8/03, El Corte Inglés v. SMHV (EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004, Kok. 2004, s. II-4297, 71 ja 72 kohta).

67 Näiden seikkojen valossa on tutkittava, onko valituslautakunta käsiteltävänä olevassa asiassa tehnyt oikeudellisen virheen jättäessään huomiotta kantajan perustelut, joiden mukaan haettu tavaramerkki olisi pitänyt rekisteröidä kyseisten tavaroiden osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

68 Riidanalainen päätös ei sisällä mitään toteamusta siitä yhteisön osasta, jossa rekisteröitäväksi haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o

40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Muiden kuin sanamerkkien tapauksessa kuten tässä on kuitenkin paikallaan lähteä oletuksesta, että niiden erottamiskyvyn arviointi tähän säännökseen nähden on sama koko yhteisön osalta, ellei konkreettisia vastasyitä ole.

69 Käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä koskevan näytön osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että esillä olevassa tapauksessa se tulee esittää merkittävältä yhteisön osalta.

70 Kantajan tässä yhteydessä esittämä näyttö on täten tutkittava.

71 Ensinnäkin kun on kyse rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin kohdistuneita mainontaan ja myynninedistämiseen liittyviä investointeja koskevista taulukoista, valituslautakunta on perustellusti katsonut, että näitä investointeja koskevat esitetyt todisteet ovat riittämättömiä. Mainontaan ja myynninedistämiseen liittyviä investointeja koskevat luvut on näet toimitettu kaikkien tavaroiden osalta yhdessä, eivätkä ne siten koske ainoastaan sytytinkivellisiä savukkeensytyttimiä, joiden muoto on kyseessä olevan tavaramerkin kohde. Tältä osin kantaja myöntää, että se ei ole esittänyt erityisesti savukkeensytyttimiin kohdistuneita investointejaan koskevia lukuja. On näin ollen mahdotonta luoda yhteys näissä taulukoissa olevien lukujen ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välille.

72 Taulukon, joka sisältää lukuja, jotka kuvaavat savukkeensytyttimiä koskevia mainontaan ja myynninedistämiseen liittyviä vuotta 1998 myöhempinä vuosina tehtyjä investointeja, sekä New Yorkin modernin taiteen museon intendentin 15.4.2004 päivätyn kirjeen osalta on ensinnäkin todettava, että kantaja on esittänyt nämä asiakirjat kannekirjelmänsä liitteenä. Valituslautakunnan velvollisuutena on

ottaa huomioon todiste, jolla voi olla merkitystä arvioitaessa käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä, ainoastaan siinä tapauksessa, että tavaramerkin hakija on esittänyt sen SMHV:ssä käydyssä hallinnollisessa menettelyssä (edellä 66 kohdassa mainittu asia ECOPY, tuomion 48 kohta). Asiakirjoilla, joita ei ole esitetty SMHV:ssä käydyssä hallinnollisessa menettelyssä, ei näin ollen voida kyseenalaistaa riidanalaisen ratkaisun laillisuutta.

73 BIC-savukkeensytyttimen vuosien 1972–2001 myyntimääriä koskeva taulukko ja BIC-savukkeensytyttimen markkinaosuutta osoittava taulukko ovat niin ikään riittämättömiä, sillä ne koskevat BIC-savukkeensytyttimiä eikä niissä ole mitään merkintää, joka koskisi nimenomaan esillä olevassa tapauksessa käsiteltävää rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä. Mistään lisätiedoista ei ilmene, onko kyse savukkeensytyttimestä, joka vastaa muotoa, josta rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki muodostuu.

74 Pyörällisen BIC-savukkeensytyttimen vuosien 1997–2003 myyntimääriä koskevan taulukon osalta on katsottava, että siinä olevat tiedot koskevat koko yhteisöä sen aikaisessa laajuudessan sekä Norjaa, Puolaa ja Sveitsiä. Kun otetaan huomioon, että tässä taulukossa ilmoitetaan näissä valtioissa toteutetut myyntimäärät yleisesti eikä siinä eritellä näitä erilaisia kansallisia markkinoita, sitä ei voida ottaa huomioon arvioitaessa käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä.

75 Rekisteröitäväksi haetulle tavaramerkille jäsenvaltioissa myönnettyjen rekisteröintien osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa kantajan väittäneen valituslautakunnalle, että nämä rekisteröinnit on myönnetty ilman osoitusta käytön perusteella syntyneestä erottamiskyvystä ja että tämä osoittaa merkin olevan itsessään erottamiskykyinen. Tästä seuraa, että valituslautakunta ei voinut ottaa huomioon näitä rekisteröintejä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa.

76 Ranskalaisessa lehdistössä ilmestyneiden artikkelien sekä ranskalaisen SCALA-kustantamon kustantamasta kirjasta "Le Design" otetun katkelman, joissa BIC-sytytin kuvataan design- tai muotituotteeksi, osalta on korostettava, että ne koskevat ainoastaan ranskalaisen yleisön käsitystä savukkeensytyttimen osalta eivätkä ne siis osoita, että muodolle, josta rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki muodostuu, olisi syntynyt erottamiskyky käytön perusteella merkittävässä osassa yhteisöä.

77 Kantajan esittämän mainosmateriaalin perusteella ei voida tehdä mitään konkreettista päätelmää edellä 64 kohdassa mainittujen tekijöiden osalta. Materiaali ei myöskään ole todiste tavaramerkin käytöstä sellaisena kuin sitä on haettu rekisteröitäväksi, kun otetaan huomioon, että kaikissa esitetyissä kuvissa rekisteröitäväksi haetun muodon ohessa on sanaosa ja kuvio-osa. Niinpä tämä materiaali ei voi toimia todisteena siitä, että kohdeyleisö käsittää haetun merkin sellaisenaan, perusmuodossaan ja riippumatta BIC:n logosta, osoittavan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää (ks. vastaavasti edellä 61 kohdassa mainittu olutpullon muotoa koskenut asia, tuomion 51 kohta).

78 Kantajan esittämien jälleenmyyjien selvitysten osalta on huomautettava, että asiakirjan todistusarvoa arvioitaessa on ensin tutkittava sen sisältämän tiedon todennäköisyys ja todenperäisyys. Tältä osin on otettava huomioon erityisesti asiakirjan alkuperä, sen laatimisolosuhteet ja vastaanottaja sekä pohdittava, vaikuttaako se sisällöltään järkeenkäyvältä ja luotettavalta (asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV — REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok. 2005, s. II-1917, 42 kohta).

79 Esillä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo ensinnäkin, että tiettyjä selvityksiä ovat antaneet jälleenmyyjät, kuten BIC Belgium SPRL, BIC Netherlands BV, BIC UK Ltd ja BIC Violex SA, jotka kantajan vuoden 2002 vuosikertomuksen mukaan ovat sen tytäryhtiöitä ja joiden osakkeista kantaja omistaa vähintään 99% (poikkeuksia ovat BIC Violex, jonka osakkeista kantaja omistaa 50,5 % ja BIC Ballograf AB, jonka osakkeista kantaja omistaa 16 %). Kantaja ei ole istunnossa edes kiistänyt tätä toteamusta. Kun otetaan huomioon kantajan ja sen tytäryhtiöiden välisen yhteyden merkitys, on todettava, että nämä selvitykset

eivät näin ollen voi yksinään olla riittävä todiste siitä, että rekisteröitäväksi haetulle tavaramerkille olisi syntynyt erottamiskyky käytön perusteella. Ne ovat ainoastaan viitteellisiä seikkoja, joita on tuettava muilla vakuuttavilla todisteilla. Toiseksi kaikki selvitykset, mukaan lukien muiden kuin kantajan tytäryhtiöiden tai yhtiöiden, joiden osakkeita kantaja omistaa, jälleenmyyjien selvitykset, vaikuttavat kantajan järjestämiltä, sillä ne ovat kaikki sisällöltään samanlaisia. On nimittäin ilmeistä, että kaikki selvitykset ovat ennalta suunniteltuja tekstejä, jotka on sanatarkasti käännetty usealle kielelle ja joskus jopa vain valokopioitu, ja niissä on tyhjiä kohtia, jotka jälleenmyyjät ovat jälkeenpäin täyttäneet. Kolmanneksi näissä selvityksissä ei myöskään mitenkään viitata kyseisen alueen myyntimääriä koskeviin tietoihin, ja ne sisältävät kyseessä olevien savukkeensytyttimien myyntimäärien osalta vain pelkkiä kiittäviä ilmaisuja.

80 On myös todettava, että edellä mainitut selvitykset vahvistaisivat korkeintaan kyseisten tavaroiden jälleenmyynnin niissä maissa, joissa nämä jälleenmyyjät toimivat, ja voisivat näin ollen osoittaa ainoastaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden jälleenmyynnin maantieteellisen laajuuden, mikä on vain yksi seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon arvioitaessa sitä, onko rekisteröitäväksi haetulle tavaramerkille, joka muodostuu ainoastaan savukkeensytyttimen muodosta, syntynyt erottamiskyky käytön perusteella.

81 Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että kantajan esittämillä jälleenmyyjien selvityksillä ei ole riittävää todistusvoimaa.

82 Lopuksi on todettava kahden mielipidetutkimuksen osalta, jotka kantaja on toteuttanut tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeen mutta hallinnollisen menettelyn aikana eli heinäkuussa ja joulukuussa 2002, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käyttöä koskeva näyttö, joka on esitetty rekisteröintihakemuksen jättöpäivän jälkeen, voidaan ottaa

huomioon vain, mikäli se mahdollistaa johtopäätösten tekemisen tavaramerkin käytöstä sellaisena kuin se oli tänä samana ajankohtana (ks. vastaavasti asia C-259/02, La Mer Technology, määräys 27.1.2004, Kok. 2004, s. I-1159, 31 kohta ja asia C-192/03 P, Alcon v. SMHV, määräys 5.10.2004, Kok. 2004, s. I-8993, 41 kohta).

83 Esillä olevassa tapauksessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että mielipidetutkimuksilla ei voida osoittaa kohderyhmän voineen tunnistaa tavaramerkin muodostavan muodon perusteella kyseistä tavaraa BIC:n eikä muun yrityksen tavaraksi.

84 Mielipidetutkimuksesta, joka tehtiin tupakoitsijoille marraskuussa 2002 Ranskassa, Italiassa, Irlannissa, Kreikassa, Ruotsissa ja Portugalissa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että tutkimukseen osallistuneille esitettiin piirroksia ja valokuvia, jotka esittivät pelkästään BIC-savukkeensytyttimiä ilman sanallisia ja kuviollisia elementtejä, ja että heiltä kysyttiin, mihin tavaramerkkiin he helpoiten yhdistäisivät heille esitetyn kuvan. Näin ollen ei voida katsoa tämän mielipidetutkimuksen osoittavan, että merkittävä osa ranskalaisista, italialaisista, irlantilaisista, kreikkalaisista, ruotsalaisista ja portugalilaisista kuluttajista tunnistaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin avulla kyseessä olevan tavaran BIC:n eikä muun yrityksen tavaraksi. Asia olisi ollut toinen, jos mielipidetutkimuksen yhteydessä olisi näytetty erilaisia savukkeensytyttimien muotoja sen sijaan, että näytettiin vain muoto, joka muodostaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin. Tällöin olisi voitu ottaa huomioon niiden henkilöiden määrä, jotka oma-aloitteisesti ja ilman, että heihin on vaikutettu, olisivat yhdistäneet kyseistä muotoa esittävän kuvan BIC-yritykseen.

85 On myös todettava, että tilanteessa, jossa tutkimukseen osallistuneet henkilöt eivät kyenneet vastaamaan edellä mainittuun kysymykseen, heille esitettiin lista sanamerkeistä (BIC, CLIPPER, TOKAÏ, CRICKET ym.), jotta he voisivat valita vastauksen.

86 Jos on totta, kuten kantaja väittää, että BIC on luonut kertakäyttöisten sytytinkivellisten savukkeensytyttimien markkinat vuonna 1973, ja että sillä on savukkeensytytinmarkkinoilla johtava kansainvälinen asema, oli aivan johdonmu-

kaista ja ennustettavissa, että ensimmäinen tutkimukseen osallistuneille henkilöille mieleen tullut merkki oli BIC esitetystä muodosta riippumatta. Näin oli sitä suuremmalla syyllä, kun esitettyyn kysymykseen sisältyi lista sanamerkeistä, jotka saattoi yhdistää esitettyyn muotoon. Tältä osin on katsottava, että kantaja on itse myöntänyt istunnossa, että viimeksi mainitussa tapauksessa esitettyyn kysymykseen annettuun vastaukseen on todellakin voitu vaikuttaa.

87 Samat seikat koskevat Espanjassa vuonna 2002 toteutettua mielipidetutkimusta, joka tehtiin niin ikään tupakoitsijoiden keskuudessa. Tässä mielipidetutkimuksessa tutkittaville henkilöille näytettiin samanaikaisesti kuva MiniBIC J5 -savukkeensytyttimestä, joka on vain pienennetty versio muodosta, joka muodostaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin, sekä luettelo erilaisista sanamerkeistä (BIC, CLIPPER, BRIO tai TOKAÏ), jotta saataisiin selville, mihin merkkiin henkilöt yhdistävät heille näytetyn kuvan. Tämän tutkimuksen ei siis voida katsoa osoittavan, että merkittävä osa espanjalaisista kuluttajista tunnistaa kyseisen tavaran BIC-yhtiön tavaraksi ja erottaa tämän tavaran muiden yritysten tavaroista.

88 Lisäksi on todettava, että edellä mainittuun tutkimukseen osallistuneille espanjalaisille tupakoitsijoille näytetty savukkeensytyttimen kuva esittää savukkeensytytintä edestä eikä viistosta, joten tutkittavat henkilöt eivät voineet tunnistaa säiliön soikeaa muotoa, joka on kuitenkin kantajan mukaan yksi kolmesta ominaispiirteestä, joka erottaa BIC-savukkeensytyttimen muista markkinoilla olevista savukkeensytyttimistä.

89 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettei kantaja ole näyttänyt toteen, että rekisteröitäväksi haettu merkki on saanut käytössä erottamiskyvyn merkittävässä osassa yhteisöä.

90 Tämän johdosta toinen kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

91 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Jaeger Azizi Cremona

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä joulukuuta 2005.

E. Coulon M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja