FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)
den 15 december 2005 *

I mål T-262/04,

BIC SA, Clichy (Frankrike), företrätt av advokaterna M.-P. Escande och A. Guillemin,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 6 april 2004 (ärende R 468/2003-4) om registrering av ett tredimensionellt varumärke som utgörs av formen på en cigarettändare med stift som gemenskapsvarumärke,

* Rättegångsspråk: franska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Jaeger samt domarna J. Azizi och E. Cremona,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 25 juni 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 september 2004,

efter förhandlingen den 11 maj 2005,

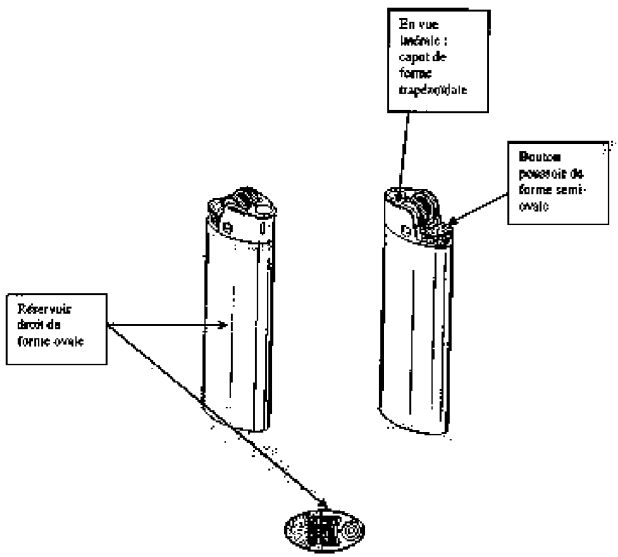
följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 5 juli 2000 ingav sökanden, med stöd av 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), i ändrad lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

2 Ansökan om registrering avsåg följande tredimensionella varumärke:



3 De varor som ansökan om varumärkesregistrering avser omfattas av klass 34 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Tobak, artiklar för rökare, tändare, tändstickor”. I ansökan har inte angivits några anspråk avseende färg.

4 Den 5 juni 2003 avslog granskaren registreringsansökan med avseende på varorna ”artiklar för rökare, tändare” med motiveringen att det ifrågavarande varumärket saknade särskiljningsförmåga.

5 Den 29 juli 2003 överklagade sökanden granskarens beslut vid harmoniseringsbyrån, med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

6 Fjärde överklagandenämnden avslog överklagandet genom beslut av den 6 april 2004 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden ansåg i sak att varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att förebringad bevisning inte gjorde det möjligt att fastställa att varumärket hade uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning.

Parternas yrkanden

7 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

8 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna om talan ogillas i sin helhet, och

— förplikta sökanden att bära sin egen rättegångskostnad om det ifrågasatta beslutet ogiltigförklaras endast delvis.

Rättslig bedömning

9 Till stöd för sin talan har sökanden åberopat två grunder avseende åsidosättande av artikel 7.1 b respektive artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

Den första grunden: åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

10 Enligt sökanden föreligger inget tvivel om att formen på dennes cigarettändare, som har en marknadsandel på 44 procent i Europa, har särskiljningsförmåga jämfört med formen hos andra cigarettändare som är de mest representativa för marknaden. Särskiljningsförmågan skall bedömas med avseende på följande cigarettändare: CRICKET (16 procent av marknaden), TOKAÏ (16 procent av marknaden), TOM FLAME, BAÏDE och PROF (tre asiatiska cigarettändarmärken som företräder 23 procent av marknaden), CLIPPER och BRIO (1 procent av marknaden).

11 Sökanden har hävdat att formen på dennes cigarettändare, i jämförelse med de ovannämnda cigarettändarna, framträder som starkt individualiserad och att den därmed särskiljer sig från de traditionella formerna hos andra varor på marknaden.

12 Harmoniseringsbyråns resonemang innehåller en motsägelse, eftersom den har gjort gällande att detaljerna hos den form som utgör det sökta varumärket är vanligt förekommande på marknaden, samtidigt som den anger att dessa detaljer skiljer sig från motsvarande detaljer hos andra cigarettändare, även om denna skillnad är "svagt skönjbar" eller "svagt märkbar".

13 Utifrån texten i harmoniseringsbyråns beslut synes cigarettändarmarknaden i Europa avse en enhetlig vara som har samma karakteristika hos alla tillverkare. Granskaren angav däremot att skillnader föreligger mellan varorna på marknaden.

14 Sökanden har vidare hävdat att harmoniseringsbyråns bedömning, som grundar sig på en fragmentarisk undersökning av den ifrågavarande formen efter en jämförelse av varje detalj med motsvarande detaljer hos olika cigarettändarmodeller på marknaden utan att därvid fästa avseende vid hur dessa detaljer disponerats, innebär att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 tillämpats felaktigt.

15 Sökanden har i detta avseende anmärkt att ingen av de andra formerna hos cigarettändare som för närvarande finns tillgängliga på marknaden har alla de karakteristika hos en cigarettändare som återfinns i det sökta varumärket, i synnerhet inte kombinationen av en rak oval behållare, en trapetsformig hätta och en halvoval tryckknapp. Även om de karakteristiska egenskaperna hos den form som utgör det sökta varumärket inte tillräckligt skiljer sig från detaljerna i formerna hos andra cigarettändare för att dessa skall kunna anses ha särskiljningsförmåga, har dessa enligt sökanden ändå kombinerats på ett särskilt sätt som medför att cigarettändaren i sin helhet har tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras som gemenskapsvarumärke. Visserligen liknar vissa cigarettändare den ifrågavarande formen på grund av att en detalj är likartad, men det är i dessa fall fråga om en imitation av en av dessa karakteristika och inte av helheten.

16 Cigarettändarens form föranleds vidare inte av varans art eller funktion och det är inte styrkt att cigarettändarens form när ansökan om ett tredimensionellt varumärke ingavs var nödvändig för varan, och den kunde därför inte ha den särskiljningsförmåga som krävs hos ett varumärke.

17 Harmoniseringsbyråns beslut skall enligt sökanden därför ogiltigförklaras, eftersom varumärket enligt beslutet *prima facie* saknar särskiljningsförmåga.

18 Harmoniseringsbyrån har hävdat att överklagandenämnden hade grund för att anse att det sökta varumärket inte var särskiljande beträffande de varor som var avsedda för den relevanta omsättningskretsen.

Förstainstansrättens bedömning

19 Enligt artikel 4 i förordning nr 40/94 kan ett gemenskapsvarumärke utgöras av formen på en vara, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får "varumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras.

20 Förstainstansrätten erinrar först och främst om att enligt rättspraxis avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 bland annat varumärken som ur den relevanta omsättningskretsens perspektiv är allmänt förekommande i handeln som ett sätt att presentera de aktuella varorna eller tjänsterna, eller i förhållande till vilka det åtminstone finns konkreta indikationer på att de kan användas på ett sådant sätt. De kännetecken som avses i denna bestämmelse kan för övrigt inte fylla varumärkets

huvudsakliga syfte, nämligen att identifiera varans eller tjänstens ursprung, för att därigenom möjliggöra för de konsumenter som köper den vara eller den tjänst som varumärket avser att träffa samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (förstainstansrättens dom av den 3 december 2003 i mål T-305/02, Nestlé Waters France mot harmoniseringsbyrån (En flaskas form), REG 2003, s. II-5207, punkt 28, av den 31 mars 2004 i mål T-216/02, Fieldturf mot harmoniseringsbyrån (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), REG 2004, s. II-1023, punkterna 23 och 24, och av den 24 november 2004 i mål T-393/02 (Formen på en flaska som är vit och genomskinlig) REG 2004, s. II-4115, punkt 30).

21 Härav följer att ett varumärkes särskiljningsförmåga skall bedömas dels i förhållande till de varor och tjänster för vilka registrering söks, dels i förhållande till den uppfattning som den relevanta omsättningskretsen har (domstolens dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5141, punkt 33, förstainstansrättens dom av den 30 april 2003 i de förenade målen T-324/01 och T-110/02, Axions och Belce mot harmoniseringsbyrån (Form av en brun cigarr och form av en guldtacka), REG 2003, s. II-1897, punkt 30, domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet En flaskas form, punkt 29, och domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet Formen på en flaska som är vit och genomskinlig, punkt 32).

22 Förstainstansrätten erinrar beträffande de varor som omfattas av varumärkesansökan om att det sökta kännetecknet utgörs av varans form, nämligen formen på en cigarettändare med stift som karaktäriseras av en rak oval behållare, en trapetsformig hätta och en halvoval tryckknapp, varför de varor som skall beaktas vid bedömningen av det sökta varumärkets särskiljningsförmåga utgörs av cigarettändare med stift.

23 Förstainstansrätten finner beträffande omsättningskretsen att cigarettändare utgör dagligvaror som är avsedda för samtliga konsumenter. Det sökta varumärkets särskiljningsförmåga skall följaktligen bedömas med beaktande av de förväntningar

som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha (domen i det ovan i punkt 21 nämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 33, domen i det ovan i punkt 21 nämnda målet Form av en brun cigarr och form av en guldtacka, punkt 31, domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet En flaskas form, punkt 33, och domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet Formen på en flaska som är vit och genomskinlig, punkt 33, se analogt även domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619).

24 Förstainstansrätten erinrar för det andra om att kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som utgörs av själva varans form enligt rättspraxis inte skiljer sig från de kriterier som skall tillämpas för andra typer av varumärken (domen i det ovan i punkt 21 nämnda målet Form av en brun cigarr och form av en guldtacka, punkt 32, domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet En flaskas form, punkt 35, se analogt även domstolens dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 48, och av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., REG 2003 s. I-3161, punkterna 42 och 46).

25 I samband med tillämpningen av dessa bedömningskriterier skall emellertid beaktas att vad omsättningskretsen uppfattar inte med nödvändighet är detsamma i fråga om ett tredimensionellt varumärke som utgörs av själva varans form som i fråga om ett ordmärke eller ett figurmärke som består av ett kännetecken som är oberoende av utseendet på de varor det avser. Genomsnittskonsumenterna är nämligen inte vana att göra antaganden om en varas ursprung på grundval av dess form eller formen på dess förpackning när grafiska beståndsdelar och text saknas. Det kan därför visa sig vara svårare att styrka att ett sådant tredimensionellt varumärke har särskiljningsförmåga än vad som är fallet i fråga om ett ordmärke eller ett figurmärke (domstolens dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5089, punkt 38).

26 Ju mer den form som utgör det varumärke som söks registrerat närmar sig den mest troliga formen för varan i fråga, desto mer sannolikt är det under dessa förhållanden

att denna form saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Endast ett varumärke som tydligt avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen, och som således uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, har särskiljningsförmåga i den mening som avses i den ovannämnda bestämmelsen (domen i det ovan i punkt 21 nämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 37).

27 Förstainstansrätten erinrar vidare om att omsättningskretsens, i förevarande mål genomsnittskonsumentens, uppfattning av varumärket påverkas av dess uppmärksamhetsnivå som kan variera i förhållande till det varuslag eller det slag av tjänster som är i fråga (förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrån (Äggformad tablett), REG 2003, s. II-383, punkt 42, och domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet En flaskas form, punkt 34).

28 Förstainstansrätten konstaterar härvid att överklagandenämnden med fog i huvudsak angett att en cigarettändare är ett litet föremål, vars detaljer därmed är svåra att urskilja. Eftersom det är fråga om dagligvaror är genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsnivå i fråga om formen på en cigarettändare inte särskilt hög.

29 Förstainstansrätten erinrar för det tredje om att för att bedöma om allmänheten kan uppfatta den ifrågavarande varans form som en uppgift om ursprunget, skall rätten enligt rättspraxis bedöma vilket helhetsintryck den ifrågavarande formen ger (se, för ett motsvarande synsätt, domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 24). Detta är

emellertid inte oförenligt med en successiv genomgång av de olika beståndsdelarna i utförandet (domen i det ovan i punkt 21 nämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 45, och domen i det ovan i punkt 27 nämnda målet Äggformad tablett, punkt 54).

30 Förstainstansrätten erinrar, såsom överklagandenämnden med fog angett i punkt 11 i det ifrågasatta beslutet, om att behållarens avlånga och raka form är en form som förefaller naturlig för ett föremål som är avsett att hållas i handen och det är också den vanligast förekommande formen på cigarettändare. Den skiljer sig mycket litet från formen hos de modeller vilkas behållare smalnar av nedåt. Förstainstansrätten konstaterar att behållarens ovala form hos det sökta varumärket nästan inte skiljer sig från formen hos de vanliga modeller som har runda sidor.

31 Förstainstansrätten konstaterar, liksom överklagandenämnden angett i punkt 12 i det ifrågasatta beslutet, att en trapetsformig hätta skiljer sig mycket litet från rektangulära och fyrkantiga hättor hos andra cigarettändare på marknaden och att samtliga har den egenskapen att de är fyrsidiga, vilket gör det föga sannolikt att konsumenten kan särskilja det sökta varumärket.

32 Överklagandenämnden ansåg med fog att tryckknappens halvovala form skiljer sig endast litet från den klassiska formen (halvcirkelformad eller fyrkantig) på tryckknappen hos övriga cigarettändare på marknaden (punkt 13 i det ifrågasatta beslutet).

33 Förstainstansrätten konstaterar vidare att en tändningsanordning som inbegriper en trissa, en hätta och en tryckknapp placerats på behållarens övre del oavsett formen hos cigarettändarna.

34 Med hänsyn till vad ovan anförts finner förstainstansrätten att det sökta tredimensionella varumärket utgörs av en kombination av beståndsdelar som det är naturligt att föreställa sig och som är typiska för de ifrågavarande varorna. Den ifrågavarande formen skiljer sig nämligen inte väsentligt från vissa grunddrag hos de ifrågavarande varorna som är vanligt förekommande i handeln, utan framstår snarast som en variant av dessa. Härav följer, såsom överklagandenämnden med fog angett, att ingen del av det ovannämnda varumärket har särskiljningsförmåga, vare sig ensam eller tillsammans med de övriga.

35 Eftersom genomsnittskonsumenten i allmänhet är föga uppmärksam på detaljerna i cigarettändarens form och endast har ett helhetsintryck av denna, ger den ifrågavarande formen heller inte allmänheten möjlighet att omedelbart och på ett säkert sätt särskilja sökandens cigarettändare från cigarettändare med annat kommersiellt ursprung. Denna saknar därför särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor.

36 Av vad ovan anförts följer att överklagandenämnden med fog funnit att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

37 Härav följer att talan inte kan bifallas på den grund som avser åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Den andra grunden: åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94

Parternas argument

38 Sökanden har hävdat att samtliga kriterier som anges i domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, (REG 1999, s. I-2779), punkterna 51 och 53, för bedömning av huruvida särskiljningsförmåga uppnåtts till följd av användning av ett varumärke är uppfyllda i förevarande mål. Sökanden hade således i fråga om marknadsandelar under år 2002 44 procent av den europeiska marknaden för cigarettändare. Sökanden har beträffande användningens omfattning gjort gällande att denne saluför mer än en tredjedel av sina cigarettändare i Europeiska unionens medlemsstater.

39 Sökanden har med avseende på användningens geografiska omfattning hänvisat till två marknadsundersökningar som lagts fram vid förhandlingen och som kan utvisa att en stor del av omsättningskretsen tillskriver sökanden formen på den cigarettändare som utgör det sökta varumärket. Sökanden har vidare anfört att cigarettändarens form *prima facie* har registrerats som varumärke i elva länder i Europeiska unionen, det vill säga utan att sökanden varit tvungen att förebringa bevisning för användningen av varumärket.

40 Sökanden har beträffande användningens varaktighet anfört att dennes första cigarettändare med stift lanserades i Frankrike år 1973.

41 Sökanden har vidare anfört att denne haft en omsättning på mer än 350 miljoner euro med stöd av investeringar i reklam och marknadsföringsåtgärder som sedan år 1993 inte vid något tillfälle understigit 55 miljoner euro. Enligt sökanden utvisar dessa investeringar att en konsument av denna typ av vara, efter att

ha sett den i reklam, media och på försäljningsställen, kan känna igen den och anta att den härrör från sökanden.

42 Beträffande den andel av de berörda som anger att varan härrör från ett bestämt företag har sökanden hävdat att den huvudsakliga målgruppen för de cigarettändare som företaget saluför är rökare och att nästan samtliga dessa tillskriver sökanden den form som utgör det sökta varumärket. Sökanden har vidare gjort gällande att dennes cigarettändare under årens lopp blivit ett ofrånkomligt föremål i det tjugonde århundradet och att det har en mycket stark identitet, vilket innebär att det har särskiljningsförmåga. Sökanden har till stöd för detta argument ingett utdrag ur franska böcker och tidskrifter.

43 Sökandens återförsäljare, som till största delen är etablerade inom Europeiska Unionen, har intygat att BIC cigarettändare utgör en avsevärd del i deras verksamhet och att konsumenterna i stor omfattning känner igen dessa cigarettändare.

44 Sökanden har anmärkt mot att överklagandenämnden bedömde att det på grundval av den bevisning som sökanden förebringat inte kunde fastställas att det sökta varumärket hade uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning, eftersom denna bevisning inte tillräckligt visats ha samband med det ovannämnda varumärket och eftersom detta samband inte hade fastslagits den dag ansökan ingavs.

45 Vad för det första avser sambandet mellan bevisningen och det sökta varumärket, har sökanden anfört att överklagandenämnden felaktigt bedömde att de uppgifter som förebringats i syfte att styrka investeringarnas omfattning inte tillräckligt hade visats ha samband med det sökta varumärket och att dessa uppgifter inte endast avsåg cigarettändare, utan även rakhyvlar och kulspetspennor tillverkade av

sökanden. Sökanden har i detta hänseende anfört att det varit svårt för denne att förebringa särskilda uppgifter för cigarettändare, eftersom sökanden sedan 30 år tillbaka koncentrerat sig på att tillverka och saluföra tre produkter, nämligen kulspetspennor, cigarettändare och rakhyvlar som karaktäriseras av att de är homogena och av att de är engångsprodukter. Denna egenhet innebär att reklam och marknadsföringsåtgärder för en av de tre produkterna oundvikligen även gynnar de två andra.

46 Sökanden har tillagt att denne visserligen inte förebringat exakta uppgifter om investeringarna avseende cigarettändare, men att denne, genom att inge ett stort antal pressklipp och internationella tidskrifter, olika reklaminslag för television och biograf och exempel på partnerskap med internationella återverkningar, förebringat bevisning med avseende på att dessa investeringar genomförts.

47 Sökanden har betonat att denne, med beaktande av det ifrågasatta beslutet och avseende åren efter år 1998, lyckats skilja investeringarna för reklam och marknadsföringsåtgärder åt och skilja ut investeringarna för cigarettändare. Sökandens investeringar var likartade eller till och med högre åren före år 1998, eftersom sådana investeringar är avgörande när en ny produkt lanseras.

48 Beträffande överklagandenämndens påstående att det på grundval av den största delen av den förebringade bevisningen inte var möjligt att avgöra om det verkligen var fråga om det sökta varumärket, har sökanden först och främst hävdat att överklagandenämnden felaktigt och obefogat ansåg att tabellen över försäljningsvolymer saknade relevans. Överklagandenämnden ansåg härvidlag att stöd saknades för att avgöra om det var fråga om den cigarettändare som motsvarar den form som utgör det sökta varumärket och att sökandens uppgift att denne saluförde endast två slags cigarettändare var otillräcklig. Sökanden har härvid preciserat att de uppgifter

som denne ingett i samband med överklagandet av granskarens beslut endast avsåg cigarettändare med stift.

49 Sökanden har för det andra gjort gällande att överklagandenämnden felaktigt ansett att det inte styrkts att samband förelåg mellan den form som utgör det sökta varumärket och utlåtandena från återförsäljare som avgett intyg avseende försäljningen av "klassisk BIC cigarettändare". Sökanden har erinrat om att cigarettändaren med stift skapades år 1973 medan den elektroniska cigarettändaren tillkom år 1991. Det är därför naturligt och bekvämt att använda benämningen klassisk BIC för att skilja cigarettändaren med stift — som redan var vanligt förekommande och bekant i allmänhetens ögon — från den elektroniska cigarettändaren.

50 Det var även felaktigt av överklagandenämnden att bedöma att det var svårt att godta återförsäljarnas intyg, eftersom deras intressen överensstämde med sökandens. Sökanden har härvid gjort gällande att det kommersiella sambandet mellan denne och återförsäljarna visserligen inte kan förnekas, men att de senare inte skulle ha haft intresse av att intyga den avsevärda framgången för den ifrågavarande formen om de inte hade varit övertygade om detta. De skulle i motsatt fall oundvikligen ha haft intresse av att övergå till att saluföra en annan vara.

51 Beträffande överklagandenämndens påstående att det är svårt att urskilja de beståndsdelar som leder till att allmänheten kan känna igen varans ursprung, kunde överklagandenämnden enligt sökanden inte ange att det sökta kännetecknet återgetts i färg eller att det var försett med en logotyp eller ett ordkännetecken som var särskilt särskiljande, varför det var svårt att avgöra vilken eller vilka beståndsdelar som ledde till att allmänheten kunde känna igen varan som sökandens. Enligt sökanden är nämligen dennes logotyp och varumärket BIC svåra att urskilja när de anbringats på en cigarettändare och färgen är endast av sekundär betydelse.

52 För det andra är motiveringen för det ifrågasatta beslutet irrelevant enligt sökanden. Enligt denna motivering kunde de två marknadsundersökningar som sökanden genomfört i Spanien, respektive Frankrike, Italien, Irland, Grekland, Sverige och Portugal inte beaktas, eftersom de hade genomförts (i juli och november 2002) efter det att registreringsansökan hade ingetts.

53 Sökanden har erinrat om att resultaten av de båda ingivna marknadsundersökningarna utvisar att den form som utgör det sökta varumärket obestridligen har uppnått särskiljningsförmåga inom Europeiska unionen genom användning. Sökanden har påstått att denne, eftersom denna form saluförts intensivt inom Europeiska unionen sedan 30 år tillbaka, genom de genomförda marknadsundersökningarna hade kunnat erhålla bevisning för att det sökta varumärket uppnått särskiljningsförmåga. Sökanden har hävdat att resultaten av marknadsundersökningarna förmodligen hade blivit huvudsakligen desamma om undersökningarna genomförts dagen innan registreringsansökan lämnades in.

54 Sökanden har avslutningsvis anfört att det av dessa omständigheter sammantagna framgår att den form som utgör det sökta varumärket uppnått särskiljningsförmåga genom användning före dagen för ansökan.

55 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att överklagandenämndens bedömning att varumärket inte uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning är förenlig både med lydelsen i artikel 3.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), mot bakgrund av vilken artikel 7.3 i förordning nr 40/94 skall tolkas, och med förstainstansrättens rättspraxis.

56 Enligt harmoniseringsbyrån framgår, beträffande det geografiska kravet, av artikel 7.2 jämförd med artikel 7.3 i förordning nr 40/94 att det skall styrkas att särskiljningsförmåga uppnåtts i den del av gemenskapen där varumärket inte haft särskiljningsförmåga.

57 Harmoniseringsbyrån är i detta avseende av uppfattningen att det geografiska kravet i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 är uppfyllt när det har styrkts att särskiljningsförmåga uppnåtts inom de olika "regionerna" i gemenskapen, eller annorlunda uttryckt inom gemenskapens olika "delar" (mellersta, östra, västra, södra och norra).

58 I förevarande fall saknas uppgift om hur varumärket uppfattas i gemenskapens mellersta del (Tyskland och Österrike) och i en stor medlemsstat med en stor befolkning i den västra delen (Förenade kungariket).

59 Harmoniseringsbyrån anser följaktligen att det var befogat att avslå registreringsansökan.

Förstainstansrättens bedömning

60 Enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94 utgör de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94 inte hinder mot att ett varumärke registreras om varumärket, avseende de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan, har uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning.

61 För att ett varumärke skall uppnå särskiljningsförmåga till följd av dess användning krävs för det första enligt fast rättspraxis att åtminstone en betydande andel av omsättningskretsen tack vare varumärket kan ange att varan härrör från ett visst företag (förstainstansrättens dom av den 29 april 2004 i mål T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån (Formen på en ölflaska), REG 2004, s. II-1391, punkt 42, se analogt även domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 52, och domen i det ovan i punkt 24 nämnda målet Philips, punkterna 61 och 62).

62 För att ett varumärke skall kunna registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 krävs för det andra att det visas att varumärket till följd av användning har uppnått särskiljningsförmåga i den väsentliga del av gemenskapen där sådan förmåga saknats enligt artikel 7.1 b–d i denna förordning (förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 61 nämnda målet Formen på en ölflaska, punkt 43, och av den 5 mars 2003 i mål T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrån — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. II-411, punkt 52, se, för ett motsvarande synsätt, även förstainstansrättens dom av den 30 mars 2000 i mål T-91/99, Ford Motor mot harmoniseringsbyrån (OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkterna 26 och 27).

63 Förstainstansrätten anger för det tredje att domstolen i domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet Windsurfing Chiemsee (punkt 49) fastställde att ”[f]ör att avgöra om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av det bruk som har gjorts av det, skall den behöriga myndigheten göra en samlad bedömning av de uppgifter som kan visa att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den aktuella varan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från andra företags varor”.

64 Härvid skall bland annat beaktas hur stor marknadsandel varumärket har, hur intensivt, inom vilket område och hur länge det använts, hur stora investeringar företaget gjort för att marknadsföra det, hur stor andel av de berörda som tack vare varumärket kan ange att varan härrör från ett visst företag, utlåtanden från handelskammare, industriföreningar och andra yrkessammanslutningar samt

opinionsundersökningar (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovan i punkt 61 nämnda målet Formen på en ölflaska, punkt 44, se analogt även domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 51, och domen i det ovan i punkt 24 nämnda målet Philips, punkt 60).

65 Ett varumärkes särskiljningsförmåga, inbegripet särskiljningsförmåga som uppnåtts till följd av användning, skall för det fjärde bedömas med avseende på de varor som registreringsansökan omfattar och med beaktande av den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av den berörda kategorin produkter kan tänkas ha (se analogt domen i det ovan i punkt 24 nämnda målet Philips, punkterna 59 och 63).

66 Slutligen skall varumärket ha uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning innan ansökan om varumärke inges (se förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 36, se, för ett motsvarande synsätt, även förstainstansrättens dom av den 13 december 2004 i mål T-8/03, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån — Pucci (EMILIO PUCCI), REG 2004, s. II-4297, punkterna 71 och 72).

67 Det skall mot bakgrund härav i förevarande mål prövas huruvida överklagandenämnden har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att lämna sökandens argument att det sökta varumärket skulle ha registrerats för de berörda varorna med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 utan avseende.

68 I det ifrågasatta beslutet finns det ingen uppgift om i vilken del av gemenskapen som varumärket saknar särskiljningsförmåga med avseende på artikel 7.1 b i förordning

nr 40/94. När det gäller sådana varumärken som inte är ordmärken, såsom det aktuella varumärket, finns det emellertid skäl att anta att bedömningen av deras särskiljningsförmåga med avseende på denna bestämmelse blir densamma inom hela gemenskapen, såvida det inte finns konkreta indikationer som tyder på det motsatta förhållandet.

69 Förstainstansrätten finner att bevisningen för att varumärket uppnått särskiljningsförmåga genom användning i förevarande fall skall förebringas med avseende på en väsentlig del av gemenskapen.

70 Förstainstansrätten skall därför bedöma den bevisning som sökanden förebringat i detta hänseende.

71 Vad först och främst avser de tabeller med uppgift om vilka investeringar som gjorts för reklam och marknadsföring för det sökta varumärket, fann överklagandenämnden med fog att den bevisning som förebringats beträffande dessa investeringar var otillräcklig. Uppgifterna om reklam- och marknadsföringsinvesteringar har nämligen lämnats med avseende på samtliga produkter tillsammans och avser således inte uteslutande de cigarettändare, vars form utgör det ifrågavarande varumärket. Sökanden har härvid medgett att denne inte lämnat några uppgifter som specifikt rörde de investeringar som gjorts beträffande cigarettändare. Det är därför omöjligt att fastställa ett samband mellan uppgifterna i dessa tabeller och det sökta varumärket.

72 Förstainstansrätten erinrar om att tabellen med uppgifter om reklam- och marknadsföringsinvesteringar för cigarettändare under åren efter år 1998 och skrivelsen av den 15 april 2004 från museiintendenten vid Museum of Modern Art i New York har bilagts sökandens ansökan. Överklagandenämnden är endast skyldig att beakta bevisning som kan vara relevant för bedömningen av huruvida ett

varumärke uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning om varumärkessökanden förebringat bevisningen under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån (domen i det ovan i punkt 66 nämnda målet ECOPY, punkt 48). De ovannämnda handlingarna, som inte har ingetts under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån, kan därför inte inverka på det ifrågasatta beslutets rättsenlighet.

73 Även tabellen avseende försäljningsvolymerna av BIC cigarettändare mellan åren 1972 och 2001 liksom denna cigarettändares marknadsandel är otillräckliga, eftersom uppgifterna i dessa avser BIC cigarettändare men inte innehåller någon särskild uppgift om det varumärke som sökts i förevarande mål. Det saknas även uppgift om huruvida det är fråga om en cigarettändare som motsvarar den form som utgör det sökta varumärket.

74 Förstainstansrätten anmärker att uppgifterna i tabellen om försäljningsvolymerna av BIC cigarettändare (med trissa) mellan åren 1997 och 2003 avser hela gemenskapen, såsom denna var sammansatt vid den tidpunkten, samt Norge, Polen och Schweiz. Eftersom denna tabell innehåller allmänna uppgifter om försäljningsvolymerna i de ovannämnda länderna utan åtskillnad mellan de nationella marknaderna, kan den inte beaktas vid bedömningen av om varumärket uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning.

75 Förstainstansrätten konstaterar att sökanden vid överklagandenämnden hävdade att de registreringar som gjorts i medlemsstaterna av den form som utgör det sökta varumärket, hade gjorts utan att sökanden visat att särskiljningsförmåga uppnåtts efter användning och att detta utvisade att kännetecknet hade inneboende särskiljningsförmåga. Härav följer att överklagandenämnden inte kunde beakta dessa registreringar vid tillämpningen av artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

76 Förstainstansrätten erinrar om att de artiklar som publicerats i fransk press och det utdrag ur boken Le Design, som publicerats på det franska förlaget SCALA, vari BIC cigarettändare anges vara ett design- eller modeföremål, endast avser den franska allmänhetens uppfattning av BIC cigarettändaren och att de därför inte kan utgöra stöd för att den form som utgör det sökta varumärket uppnått särskiljningsförmåga genom användning i en väsentlig del av gemenskapen.

77 Det reklammaterial sökanden ingett gör det inte möjligt att fastslå något konkret beträffande de omständigheter som angetts ovan i punkt 64. Detta material kan inte heller utgöra bevisning för att varumärket använts i den form som sökts registrerad, eftersom avbildningen av den sökta formen åtföljs av en orddel och en figurativ del på samtliga ingivna bilder. Härav följer att detta reklammaterial inte kan utgöra bevisning för att allmänheten uppfattar det sökta varumärket i sig, i sin osmyckade utformning och oberoende av logotypen BIC som en uppgift om det kommersiella ursprunget för de berörda varorna (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovan i punkt 61 nämnda målet Formen på en ölflaska, punkt 51).

78 Förstainstansrätten erinrar, beträffande de utlåtanden från återförsäljare som sökanden lagt fram vid förhandlingen, om att det för att bedöma bevisvärdet hos en handling är nödvändigt att i första hand kontrollera sannolikheten och sanningshalten i de uppgifter handlingen innehåller. Härvid skall bland annat beaktas vilket ursprung handlingen har, omständigheterna då den upprättades, vem den riktas till och att utröna om den med hänsyn till innehållet förefaller förnuftig och trovärdig (förstainstansrättens dom av den 7 juni 2005 i mål T-303/03, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån — REWE-Zentral (Salvita), REG 2005, s. II-1917, punkt 42).

79 I förevarande mål konstaterar förstainstansrätten att vissa utlåtanden härrör från sådana återförsäljare som BIC Belgium SPRL, BIC Netherlands BV, BIC UK Ltd och BIC Violex SA, som enligt sökandens årsrapport av år 2002 är filialer till sökanden, i vilka denne innehar en andel om minst 99 procent (utom BIC Violex, i vilket sökanden innehar 50,5 procent och BIC Ballograf AB, i vilket sökanden innehar 16 procent). Sökanden har för övrigt inte bestritt detta konstaterande under förhandlingen. Förstainstansrätten erinrar om att dessa utlåtanden därför inte ensamma kan utgöra tillräcklig bevisning för att det sökta varumärket uppnått särskiljnings-

förmåga genom användning, eftersom det finns ett starkt samband mellan sökanden och dennes filialer. Utlåtandena utgör därför endast indicier som måste stödjas av annan bevisning. Förstainstansrätten anmärker för det andra att samtliga utlåtanden, även de som gjorts av andra återförsäljare än de filialer och företag i vilka sökanden äger andelar, förefaller ha dikterats av sökanden, eftersom samtliga har identiskt innehåll. Samtliga utlåtanden tycks vara färdigskrivna texter som översatts ordagrant till flera språk. De har ibland helt enkelt fotokopierats med tomma utrymmen som återförsäljarna därefter fyllt i. Förstainstansrätten konstaterar för det tredje att utlåtandena i övrigt saknar uppgifter om försäljningsvolymen inom det berörda territoriet och att de endast innehåller berömmande uttalanden beträffande storleken på uppgiftslämnarens försäljning av de ifrågavarande cigarettändarna.

80 Förstainstansrätten anger vidare att de ovannämnda utlåtandena på sin höjd styrker att de ifrågavarande varorna saluförs i de länder där återförsäljarna finns och att de därför endast utvisar den geografiska utbredningen av saluföringen av de varor som omfattas av det sökta varumärket, vilket endast är en av de omständigheter som kan beaktas vid bedömningen av om det sökta varumärket, som endast utgörs av formen på en cigarettändare, uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning.

81 Med beaktande av vad ovan anförts skall konstateras att de utlåtanden från återförsäljare som sökanden ingett har otillräckligt bevisvärde.

82 Förstainstansrätten erinrar slutligen, med avseende på de två marknadsundersökningar som sökanden genomförde efter det att varumärkesansökan hade getts in, men under det administrativa förfarandet, nämligen i juli och november 2002, om att bevisning för att ett varumärke använts som tillkommit efter dagen för varumärkesansökan, enligt domstolens rättspraxis endast kan beaktas om den gör

det möjligt att dra slutsatser om användningen av varumärket, såsom detta såg ut den dagen (se, för ett motsvarande synsätt, domstolens beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 31, och av den 5 oktober 2004 i mål C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8993, punkt 41).

83 I förevarande fall finner förstainstansrätten att de ifrågavarande marknadsundersökningarna inte gör det möjligt att fastslå att omsättningskretsen, på grundval av den form som utgör varumärket, kunde ange att varan härrörde från företaget BIC och inte från ett annat företag.

84 Förstainstansrätten konstaterar beträffande den marknadsundersökning som genomfördes i november 2002 bland rökare i Frankrike, Italien, Irland, Grekland, Sverige och Portugal att intervjupersonerna visades en teckning eller ett foto av endast BIC cigarettändare, utan orddelar eller figurativa beståndsdelar och att dessa tillfrågades vilket varumärke de främst associerade med bilden av cigarettändaren. Det kan därför inte anses att en väsentlig del av de franska, italienska, irländska, grekiska, svenska och portugisiska konsumenterna kunde ange att varan härrörde från företaget BIC och inte från ett annat företag. Det hade förhållit sig annorlunda om olika former av cigarettändare hade visats under marknadsundersökningen i stället för den enda som utgör det sökta varumärket. Den andel hade kunnat beaktas som då spontant utan påverkan tillskrev företaget BIC bilden av den ifrågavarande formen.

85 Förstainstansrätten anger vidare att då intervjupersonerna inte kunde besvara frågan visades de en förteckning över ordmärken (BIC, CLIPPER, TOKAÏ, CRICKET, med flera) och de uppmanades att välja ett svar.

86 Det är visserligen riktigt att företaget BIC, såsom sökanden har hävdat, gav upphov till att marknaden för engångscigarettändare tillkom år 1973 och att företaget är "ledande på marknaden för cigarettändare". Det vore därför logiskt och förutsägbart

om det första varumärke som intervjupersonerna kom att tänka på var varumärket BIC, oberoende av i vilken form detta visades. Detta gäller så mycket mer som den ställda frågan innehöll en förteckning över ordmärken som kunde associeras till den visade formen. Förstainstansrätten anmärker härvid att sökanden själv vid förhandlingen har medgett att svaret kan ha påverkats i det sistnämnda fallet.

87 Samma överväganden kan göras med avseende på den marknadsundersökning som genomfördes i Spanien i juli 2002, även denna bland rökande konsumenter. Vid denna undersökning visades intervjupersonerna en bild av formen på cigarettändaren MiniBIC J5, som endast är en förminskad version av den form som utgör det sökta varumärket, samtidigt med en förteckning över olika ordmärken (BIC, CLIPPER, BRIO och TOKAÏ), i syfte att ta reda på vilket varumärke dessa associerade med den visade bilden. Det kan därför inte anses att en väsentlig del av de spanska konsumenterna kunde ange att varan härrörde från företaget BIC och kunde särskilja denna vara från varor från andra företag.

88 Förstainstansrätten konstaterar dessutom att den bild som visades för de spanska rökare som tillfrågades under den ovannämnda marknadsundersökningen visade cigarettändaren rakt framifrån och inte i sned vinkel, varför intervjupersonerna inte kunde känna igen behållarens ovala form som emellertid enligt sökanden är en av de tre karakteristiska egenskaper som särskiljer BIC cigarettändare från andra cigarettändare på marknaden.

89 Av vad ovan anförts framgår att överklagandenämnden med fog fann att sökanden inte visat att det i förevarande mål sökta varumärket uppnått särskiljningsförmåga på grund av dess användning i en väsentlig del av gemenskapen.

90 Talan kan därför inte heller bifallas på den andra grunden och skall således ogillas.

Rättegångskostnader

91 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Jaeger Azizi Cremona

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 december 2005.

E. Coulon M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordförande