ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (kolmas koda)

15. detsember 2005 *

Kohtuasjas T-262/04,

BIC SA, asukoht Clichy (Prantsusmaa), esindajad: advokaadid M.-P. Escande ja A. Guillemin,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: A. Folliard-Monguiral,

kostja,

mille esemeks on tühistamishagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 6. aprilli 2004. aasta otsuse (asi R 468/2003-4) peale, mis käsitleb tulekiviga tulemasina kujulise ruumilise kaubamärgi registreerimist ühenduse kaubamärgina,

* Kohtumenetluse keel: prantsuse.

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees M. Jaeger, kohtunikud J. Azizi ja E. Cremona,

kohtusekretär: kohtusekretäri abi B. Pastor,

arvestades 25. juunil 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 13. septembril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 11. mail 2005 toimunud kohtuistungil esitatut,

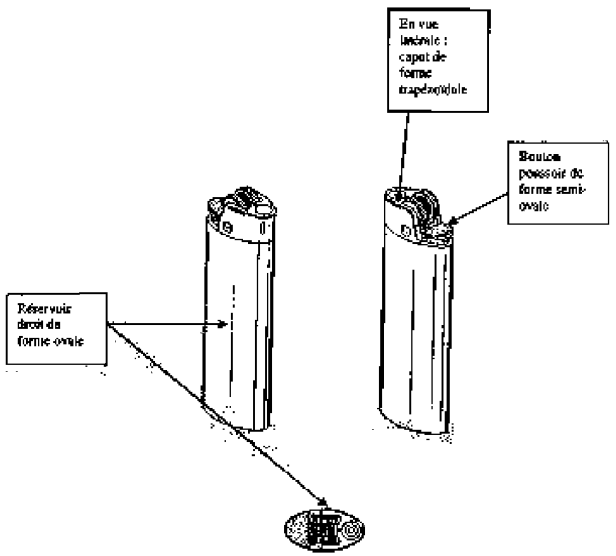
on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Hageja esitas 5. juulil 2000 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on alljärgnev ruumiline kaubamärk:



3 Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad märkide registreerimisel kasutatava 15. juuni 1957. aasta kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 34 ning vastavad kirjeldusele: „Tubakas, suitsetamistarbed, tulemasinad, tikud". Taotlusest ei tulene mingit nõuet värvi osas.

4 Kontrollija lükkas 5. juunil 2003 registreerimistaotluse tagasi kaupade „suitsetamistarbed, tulemasinad" osas põhjusel, et asjaomasel tähisel puudub eristusvõime.

5 Hageja esitas ühtlustamisametile 29. juulil 2003 kaebuse kontrollija otsuse peale määruse nr 40/94 artiklite 57–62 alusel.

6 Neljanda apellatsioonikoja 6. aprilli 2004. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus") jäeti kaebus rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et taotletaval kaubamärgil puudub määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime ning et esitatud tõenditele tuginedes ei ole võimalik tuvastada, et nimetatud kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime.

Poolte nõuded

7 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tühistada vaidlustatud otsus;

— mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

8 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jätta hagi rahuldamata;

— mõista kohtukulud välja hagejalt juhul, kui hagi jäetakse täielikult rahuldamata;

— mõista hageja kohtukulud välja temalt endalt juhul, kui vaidlustatud otsus tühistatakse ainult osaliselt.

Õiguslik käsitlus

9 Hageja esitab oma hagi toetuseks kaks väidet vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b ja artikli 7 lõike 3 rikkumise kohta.

Esimene väide määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumise kohta

Poolte argumendid

10 Hageja sõnul ei ole kahtlust, et tema tulemasina, mille turuosa Euroopas on 44%, kujul on eristusvõime, kui seda võrrelda teiste turul enam esindatud tulemasinate kujudega. Eristusvõime hindamisel tuleb arvesse võtta järgmisi tulemasinaid: CRICKET (turuosa 16%), TOKAÏ (turuosa 16%), TOM FLAME, BAÏDE ja PROF (kolm Aasia tulemasinate kaubamärki turuosaga 23%), CLIPPER ja BRIO (turuosa 1%).

11 Hageja väidab, et nende tulemasinatega võrreldes on tema tulemasina kuju väga omapärane, eristudes seega samal turul esinevate teiste kaupade tüüpilistest kujudest.

12 Ühtlustamisameti arutluskäik on vastuoluline, kuna ta väidab, et taotletavat kaubamärki moodustavad kujunduselemendid on turul tavalised, kuid samas leiab ta, et nimetatud elemendid eristuvad teiste tulemasinate omadest, olgugi et see erinevus on „vähe tajutav" või „vähe eristatav".

13 Lisaks võib ühtlustamisameti otsusest järeldada, et Euroopa tulemasinaturg põhineb ühetaolisel kaubal, millel on kõikide tootjate puhul samasugused omadused, samas kui kontrollija tõdes, et turul esinevad tooted on mitmekesised.

14 Veel leiab hageja, et ühtlustamisameti järelduse puhul, mis tugineb asjaomase kujunduse fragmentaarsele analüüsile, mis lähtus iga elemendi võrdlusest turul esinevate tulemasinate erinevate mudelite osadega nende osade asetusele tähelepanu pööramata, on tegemist veaga määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b kohaldamisel.

15 Sellega seoses märgib hageja, et mitte ühegi turul pakutava tulemasina kujul ei ole olemas kõiki taotletava kaubamärgiga tähistatud tulemasina omadusi, nimelt sirgkülgse ja ovaalse põhjaga mahuti, trapetsikujulise katte ning poolovaalse kujuga vajutusklahvi kombinatsiooni. Kuigi taotletavat kaubamärki moodustava kuju omadused ei eristu piisavalt teiste tulemasinate kujude osadest nii, et igal osal oleks eristusvõime, leiab hageja, et nende kombinatsioon on ikkagi eriline ning sellest tuleneb terviku eristusvõime, mis on vajalik selle kuju kaubamärgina registreerimiseks. Juhul kui teatavad tulemasinad sarnanevad mingi osa poolest kõnealuse kujuga, siis on tegemist kõigest ühe omaduse, mitte terviku imitatsiooniga.

16 Lisaks leiab hageja, et tulemasina kuju ei tulene kauba olemusest või otstarbest ning et ei ole tõendatud, et ruumilise kaubamärgi taotluse esitamise ajal oli tulemasina kuju kauba vältimatult vajalik kuju ja seetõttu ei saanud sel kujul olla kaubamärgi eristusvõimet.

17 Seega tuleb hageja väitel ühtlustamisameti otsus tühistada, kuna ühtlustamisamet leidis, et taotletaval kaubamärgil puudub *prima facie* eristusvõime.

18 Ühtlustamisamet leiab, et apellatsioonikoda leidis põhjendatult, et taotletaval kaubamärgil puudub asjaomase avalikkuse seisukohast tähistatavate kaupade osas eristusvõime.

Esimese Astme Kohtu hinnang

19 Vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 4 võib kauba kuju moodustada ühenduse kaubamärgi, kui selle põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu teiste ettevõtjate omadest. Lisaks ei registreerita sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b kohaselt „kaubamärke, millel puudub eristusvõime".

20 Ennekõike tuleb meenutada, et kohtupraktika kohaselt on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktiga b hõlmatud kaubamärgid eelkõige sellised, mida asjaomase avalikkuse seisukohalt vaadatuna kasutatakse kaubanduses tavaliselt asjaomaste kaupade või teenuste esitamiseks, või sellised, mille puhul vähemalt esinevad kindlad tunnused järeldamaks, et neid on võimalik selliselt kasutada. Selle sättega hõlmatud tähised ei suuda täita kaubamärgi peamist ülesannet, st eristada kauba või teenuse

päritolu, mis võimaldaks tarbijal, kes ostab kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse, teha hilisemal ostmisel sama valik juhul, kui kogemus osutus positiivseks või teha teistsugune valik, kui kogemus osutus negatiivseks (Esimese Astme Kohtu 3. detsembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-305/02: Nestlé Waters France *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (pudeli kuju), EKL 2003, lk II-5207, punkt 28; 31. märtsi 2004. aasta otsus kohtuasjas T-216/02: Fieldturf *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), EKL 2004, lk II-1023, punktid 23 ja 24, ning 24. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-393/02: Henkel *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (valge ja läbipaistva pudeli kuju), EKL 2004, lk II-4115, punkt 30).

21 Seega tuleb kaubamärgi eristusvõimet hinnata ühest küljest seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ning teisest küljest seoses asjaomase avalikkuse tajuga (Euroopa Kohtu 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-468/01 P–C-472/01 P: Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5141, punkt 33; Esimese Astme Kohtu 30. aprilli 2003. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-324/01 ja T-110/02: Axions et Belce *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (pruuni sigari kuju ja kuldse toru kuju), EKL 2003, lk II-1897, punkt 30; eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus pudeli kuju kohta, punkt 29, ja eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus valge ja läbipaistva pudeli kuju kohta, punkt 32).

22 Mis puudutab taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupu, siis tuleb meenutada, et taotletav tähis koosneb kauba kujust, täpsemalt sellise tulekiviga tulemasina kujust, millel on sirgkülgne ja ovaalse põhjaga mahuti, trapetsikujuline kate ning poolovaalse kujuga vajutusklahv, mistõttu on kaubad, mida tuleb arvesse võtta taotletava kaubamärgi eristusvõime hindamisel, tulekiviga tulemasinad.

23 Seoses asjaomase avalikkusega tuleb arvestada sellega, et tulekiviga tulemasinad on kõikidele tarbijatele kasutuseks mõeldud laiatarbekaubad. Järelikult tuleb taotletava kaubamärgi eristusvõimet hinnata arvestades piisavalt informeeritud, mõistlikult

tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatava ootusega (eespool punktis 21 viidatud kohtuotsus Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 33, eespool punktis 21 viidatud kohtuotsus pruuni sigari kuju ja kuldse toru kuju kohta, punkt 31, eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus pudeli kuju kohta, punkt 33, ja eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus valge ja läbipaistva pudeli kuju kohta, punkt 33; vt samuti analoogia alusel Euroopa Kohtu 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk I-1619).

24 Teiseks tuleb meenutada, et vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale ei erine kauba enda kujust koosnevate ruumiliste kaubamärkide hindamiskriteeriumid nendest, mida kohaldatakse teiste kaubamärgiliikide suhtes (eespool punktis 21 viidatud kohtuotsus pruuni sigari kuju ja kuldse toru kuju kohta, punkt 32, ja eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus pudeli kuju kohta, punkt 35; vt samuti analoogia alusel Euroopa Kohtu 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL 2002, lk I-5475, punkt 48, ja 8. aprilli 2003. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-53/01–C-55/01: Linde jt, EKL 2003, lk I-3161, punktid 42 ja 46).

25 Sellegipoolest tuleb nimetatud kriteeriumide kohaldamisel arvestada asjaoluga, et asjaomase avalikkuse taju ei pruugi kauba enda kujust koosneva ruumilise kaubamärgi puhul olla sama kui sõna- või kujutismärgi puhul, mis koosneb tähisest, mis ei ole seotud sellega tähistatavate kaupade välimusega. Keskmised tarbijad ei ole harjunud graafiliste ja tekstiosade puudumisel tegema oletusi kaupade päritolu kohta tuginedes kas kaupade või nende pakendi kujule ning seega võib eristusvõime hindamine osutuda sellise ruumilise kaubamärgi puhul palju keerulisemaks kui sõna- või kujutismärgi puhul (Euroopa Kohtu 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-456/01 P ja C-457/01 P: Henkel *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5089, punkt 38).

26 Neil asjaoludel on seda tõenäolisem, et kujul puudub eristusvõime määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses, mida enam see kuju, mille registreerimist

taotletakse, meenutab kuju, mis on asjaomase kauba puhul kõige tõenäolisem. Ainult asjaomase sektori normidest või tavadest oluliselt erinev ja seega edukalt päritolutähisena oma peamist ülesannet täitev kaubamärk omab selle sätte tähenduses eristusvõimet (eespool punktis 21 viidatud kohtuotsus Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 37).

27 Siinkohal tuleb meenutada, et kaubamärgi tajumist asjaomase avalikkuse, käesoleval juhul keskmise tarbija poolt mõjutab avalikkuse tähelepanu tase, mis võib erinevate asjaomaste kaupade või teenuste puhul olla erinev (Esimese Astme Kohtu 5. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-194/01: Unilever *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (munakujuline tablett), EKL 2003, lk II-383, punkt 42 ja eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus pudeli kuju kohta, punkt 34).

28 Sellega seoses tuleb mainida, et apellatsioonikoda leidis põhjendatult, et tulemasin on väike ese, mistõttu on tema osad raskesti nähtavad. Mis puudutab tarbekaupu, siis tulemasina kuju puhul ei ole keskmise tarbija tähelepanu tase kõrge.

29 Kolmandaks tuleb meenutada, et vastavalt kohtupraktikale peab asjaolu, kas avalikkus võib asjaomase kauba kuju tajuda päritolutähisena, hindamisel uurima sellest kujust jäävat tervikmuljet (vt selle kohta Euroopa Kohtu 19. septembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-104/00 P: DKV *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2002, lk I-7561, punkt 24). See ei takista siiski erinevate kasutatud esituselementide ükshaaval uurimist (eespool punktis 21 viidatud kohtuotsus

Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 45, ja eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus munakujulise tableti kohta, punkt 54).

30 Sellega seoses leiab Esimese Astme Kohus, nagu põhjendatult mainis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 11, et mahuti piklik ja sirgkülgne kuju on loomulik eseme puhul, mis on ette nähtud käes hoidmiseks ning samuti on see väga tavaline tulemasina puhul. See erineb väga vähe selliste mudelite kujust, mis on alt kergelt laienevad. Seoses taotletava kaubamärgi mahuti ovaalse kujuga tõdeb Esimese Astme Kohus, et see kuju ei erine peaaegu üldse ümarate külgedega tavapärastest mudelitest.

31 Seoses trapetsikujulise kattega tuleb mainida, nagu leidis ka apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 12, et sellise kujuga kate erineb väga vähe turul esinevate teiste tulemasinate ristküliku- ja ruudukujulistest katetest ning et need on kõik nelinurksed, mis muudabki vähetõenäoliseks taotletava kaubamärgi eristamise tarbija poolt.

32 Seoses taotletava kaubamärgi poolovaalse vajutusklahviga leidis apellatsioonikoda õigesti, et see erineb vähe turul esinevate teiste tulekiviga tulemasinate vajutusklahvi tavalisest kujust (poolring või ruut) (vaidlustatud otsuse punkt 13).

33 Lisaks leiab Esimese Astme Kohus, et ükskõik millise kujuga on tulekiviga tulemasin, koosneb tulesüütamise süsteem rattakesest, kattest ja vajutusklahvist, mis asuvad mahuti ülemises osas.

34 Eeltoodut arvesse võttes tuleb tõdeda, et taotletav ruumiline kaubamärk koosneb selliste esituselementide kombinatsioonist, mis on asjaomase kauba puhul meenuvad loomulikult ja on selle puhul tüüpilised. Kõnealune kuju ei erine oluliselt kaubanduses tavaliselt kasutatavate asjaomaste kaupade teatavatest peamistest kujudest, vaid on pigem üks nende variantidest. Järelikult ei ole mitte ühelgi nimetatud kaubamärgi osal ei eraldi ega koos teiste osadega eristusvõimet, nagu põhjendatult leidis apellatsioonikoda.

35 Kuna keskmine tarbija pöörab üldiselt vähe tähelepanu tulemasina kuju osadele ning omab sellest ainult üldist ettekujutust, siis ei võimalda asjaomane kuju asjaomasel avalikkusel viivitamata ja kindlalt eristada hageja tulekiviga tulemasinaid muu kaubandusliku päritoluga tulekiviga tulemasinatest. Järelikult puudub sellel kujul nende kaupade suhtes eristusvõime.

36 Kõikidest eeltoodud põhjendustest tuleneb, et apellatsioonikoda otsustas õigesti, et taotletaval kaubamärgil puudub eristusvõime määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses.

37 Järelikult tuleb tagasi lükata väide määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumise kohta.

Teine väide määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 rikkumise kohta

Poolte argumendid

38 Hageja väidab, et antud asjas on täidetud kõik Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsuses liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I-2779, punktid 51 ja 53) osundatud kriteeriumid selle hindamiseks, kas kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime. Mis puudutab turuosa, siis aastal 2002 kuulus hagejale 44% Euroopa tulemasinate turust. Seoses kasutamise intensiivsusega väidab hageja, et ta müüs enam kui kolmandiku oma tulemasinatest Euroopa Liidu liikmesriikides.

39 Seoses kasutamise geograafilise ulatusega viitab hageja kahele vaidluses esitatud arvamusuuringule, mis näitavad, et suur osa asjaomasest avalikkusest seostab tulemasina kuju, mis moodustab kaubamärgi, mille registreerimist taotletakse, hagejaga. Lisaks viitab hageja sellele, et ta on üheteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis saavutanud oma tulemasina kuju kaubamärgina registreerimise *prima facie*, st ilma et tal oleks vaja olnud esitada tõendeid oma kaubamärgi kasutamise kohta.

40 Seoses kasutamise kestusega märgib hageja, et tema esimene tulekiviga tulemasin toodi turule Prantsusmaal 1973. aastal.

41 Veel väidab hageja, et tema aastane käive oli enam kui 350 miljonit eurot, mille saavutamist toetasid reklaamiga ja tutvustamistegevusega seotud investeeringud, mis alates 1993. aastast ei ole olnud väiksemad kui 55 miljonit eurot. Hageja tõdeb, et need investeeringud näitavad, et kuna sellist liiki kauba tarbijad on seda kaupa

näinud reklaamides, meedias ja müügipunktides, siis on nad võimelised selle ära tundma ja eeldama, et see kaup pärineb hagejalt.

42 Seoses avalikkuse osaga, kes eristab kaupa teatavalt ettevõtjalt pärinevana, kinnitab hageja, et suitsetajad on tema poolt turustatavate tulemasinate peamine sihtrühm ning et peaaegu kõik seostavad hagejaga kuju, mis moodustab taotletava kaubamärgi. Lisaks väidab ta, et tema tulemasin on aastate jooksul muutunud 20. sajandi vältimatuks esemeks, millel on tugev identiteet, mis muudab selle eristusvõimeliseks. Selle argumendi toetuseks esitab hageja väljavõtted prantsuskeelsetest raamatutest ja ajakirjadest.

43 Lisaks tunnistavad hageja edasimüüjad, kellest enamiku asukoht on Euroopa Liidu liikmesriikides, et BIC tulemasinad moodustavad olulise osa nende tegevusest ning need tulemasinad on tarbijate hulgas laialt tuntud.

44 Hageja heidab apellatsioonikojale ette, et viimane järeldas, et hageja poolt esitatud tõendid ei võimalda tuvastada, et taotletav kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime, kuna nimetatud tõendite ja kõnealuse kaubamärgi vaheline seos ei olnud piisavalt tõendatud ja kuna seda seost ei olnud tuvastatud taotluse esitamise kuupäeval.

45 Tõendite ja taotletava kaubamärgi vahelise seose kohta väidab hageja esiteks, et apellatsioonikoda leidis ekslikult, et hageja poolt investeeringute olulisuse tõendamise eesmärgil esitatud andmetel puudub taotletava kaubamärgiga piisav seos, kuna need andmed ei puuduta mitte ainult tulemasinaid, vaid ka terapardleid ja pastapliiatseid. Seoses sellega viitas hageja, et tal oli keeruline esitada ainult

tulemasinaid puudutavaid andmeid, kuna 30 aastat on hageja spetsialiseerunud kolme samalaadse kauba, nimelt pastapliiatsite, tulemasinate ja terapardlite, mis on ühekordseks kasutamiseks mõeldud kaubad, tootmisele ja turustamisele. Selle asjaolu tõttu tuleb väiksemgi reklaami ja tutvustamistegevusega seotud investeering, mis on suunatud ühele kolmest kaubast, paratamatult kasuks kahele teisele kaubale.

46 Hageja lisab, et kuigi ta ei esitanud konkreetselt tulemasinate kohta käivate investeeringute andmeid, esitas ta siiski tõendeid investeeringute kasutamise kohta, esitades mitmeid väljalõikeid rahvusvahelise levikuga ajalehtedest ja ajakirjadest, erinevaid televisioonis ja kinodes näidatavaid reklaame ning näiteid ülemaailmsest koostööst.

47 Hageja rõhutab, et pärast vaidlustatud otsust on ta igatahes 1998. aastale järgnevate aastate osas tutvustamistegevuse ja reklaamiga seotud investeeringutest toonud eraldi välja tulemasinatele eraldatud investeeringud. Mis puudutab 1998. aastale eelnenud aastaid, siis olid hageja tehtud investeeringud sarnased või isegi palju suuremad, kuna need aastad olid otsustavad kauba turule toomisel.

48 Seoses apellatsioonikoja väitega, mille kohaselt ei võimaldanud enamik esitatud tõenditest kindlaks teha, kas need puudutavad taotletavat kaubamärki või mitte, mainib hageja esiteks, et apellatsioonikoda leidis ekslikult ja põhjendamatult, et müügimahtude tabel oli asjakohatu. Seoses sellega leidis apellatsioonikoda, et mitte ühegi tõendi puhul ei ole võimalik kindlaks teha, kas need puudutavad tulemasinat, mis vastab taotletavat kaubamärki moodustavale kujule ning et hageja väide, et ta turustas ainult kahte tüüpi tulemasinat, ei olnud piisav. Siinkohal täpsustab hageja,

et kontrollija otsuse peale esitatud kaebuse raames hageja poolt esitatud andmed puudutavad ainult tulekiviga tulemasinaid.

49 Teiseks väidab hageja, et apellatsioonikoda leidis ekslikult, et seos taotletavat kaubamärki moodustava kuju ja edasimüüjate poolt „BIC classic tulemasinate" müügi kohta esitatud avalduste vahel ei ole tõendatud. Ta meenutab, et tulekiviga tulemasin loodi 1973. aastal, samas kui elektrooniline tulemasin ilmus 1991. aastal. Järelikult on loomulik ja selge, et nimetust „BIC classic" kasutati eristamaks avalikkuse jaoks juba tavalisi ja tuttavaid tulekiviga tulemasinaid elektroonilistest tulemasinatest.

50 Hageja sõnul oli samuti ebaõige see, et apellatsioonikoda leidis, et edasimüüjate avaldusi on raske lubatavaks pidada, kuna neil on hagejaga ühised huvid. Selle kohta väidab hageja, et kuigi kaubanduslikku seost tema ja edasimüüjate vahel ei saa eitada, ei oleks edasimüüjatel mingisugust huvi tunnistada asjaomase kuju märkimisväärset edu juhul, kui nad ei oleks selles veendunud, sest vastasel korral teostaksid nad oma huvisid paratamatult teise kauba edasimüügi teel.

51 Seoses apellatsioonikoja väitega, mille kohaselt on raske kindlaks määrata neid osi, tänu millele tunneb avalikkus ära kauba päritolu, nendib hageja, et apellatsioonikoda ei oleks tohtinud järeldada, et tähis, mille registreerimist taotleti, on varustatud eriti eristuvate värvidega, logoga ja sõnamärgiga, mille tõttu oleks keeruline kindlaks teha, milline on see osa või osad, tänu millele tunneb avalikkus ära kauba pärinemise hagejalt. Hageja sõnul on hageja logo ja kaubamärk BIC tulemasinal paiknedes vähenähtavad ja värv on vaid teisejärguline.

52 Teiseks on hageja arvates täiesti asjakohatud vaidlustatud otsuse põhjendused, mille kohaselt ei saa arvesse võtta kahte hageja arvamusuuringut, mis on läbi viidud vastavalt Hispaanias ning Prantsusmaal, Itaalias, Iirimaal, Kreekas, Rootsis ja Portugalis, kuna need arvamusuuringud viidi läbi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast hiljem (2002. aasta juulis ja novembris).

53 Hageja meenutab, et esitatud arvamusuuringute tulemused näitavad, et taotletava kaubamärgi moodustav kuju on Euroopa Liidu territooriumil kasutamise käigus vaieldamatult omandanud eristusvõime. Hageja kinnitab, et see on olnud võimalik seetõttu, et kõnealust kuju on Euroopa Liidu territooriumil intensiivselt turustatud 30 aastat ning et läbiviidud arvamusuuringutega tõestas hageja, et taotletav kaubamärk on omandanud eristusvõime. Ta väidab, et arvamusuuringute tulemused oleksid kahtlemata olnud märkimisväärselt samasugused ka siis, kui need oleksid läbi viidud enne registreerimistaotluse esitamist.

54 Hageja järelduse kohaselt tõendavad kõik esitatud tõendid, et taotletavat kaubamärki moodustav kuju on kasutamise käigus omandanud eristusvõime enne taotluse esitamist.

55 Ühtlustamisamet väidab, et apellatsioonikoja järeldus, et kaubamärk ei ole kasutamise käigus omandanud eristusvõimet, on kooskõlas nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 3 lõikega 3, mille valguses tuleb Esimese Astme Kohtu kohtupraktika kohaselt tõlgendada määruse nr 40/94 artikli 7 lõiget 3.

56 Ühtlustamisameti sõnul tuleneb seoses geograafilise ulatusega määruse nr 40/94 artikli 7 lõigetest 2 ja 3 loetuina koos, et eristusvõime omandamist tuleb tõendada seoses selle ühenduse osaga, kus selline eristusvõime puudus.

57 Ühtlustamisamet leiab, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 3 sätestatud geograafiline tingimus on täidetud, juhul kui eristavaks muutumine on tõendatud erinevates ühenduse „piirkondades" ehk teisisõnu erinevates ühisturu „osades" (keskosas, idas, läänes, lõunas ja põhjas).

58 Antud juhul puudub igasugune viide kaubamärgi tajumise kohta ühenduse keskosas (Saksamaal ja Austrias) ja territooriumi ning rahvaarvu poolest suures ühenduse lääneosa liikmesriigis (Ühendkuningriigis).

59 Eeltoodust järeldab ühtlustamisamet, et kaubamärgi registreerimistaotluse tagasilükkamine on põhjendatud.

Esimese Astme Kohtu hinnang

60 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõikele 3 ei kohaldata kaubamärgi registreerimise suhtes sama määruse artikli 7 lõike 1 punktides b–d sätestatud absoluutseid keeldumispõhjuseid, kui kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime nende kaupade osas, mille jaoks registreerimist taotletakse.

61 Esiteks tuleneb kohtupraktikast, et kaubamärgi kasutamise käigus eristusvõime omandamise tingimuseks on vähemalt see, et oluline osa asjaomasest avalikkusest identifitseerib tänu kaubamärgile asjaomased kaubad või teenused kindlalt ettevõtjalt pärinevatena (Esimese Astme Kohtu 29. aprilli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-399/02: Eurocermex *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (õllepudeli kuju), EKL 2004, lk II-1391, punkt 42; vt samuti analoogia alusel eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 52, ja eespool punktis 24 viidatud kohtuotsus Philips, punktid 61 ja 62).

62 Teiseks tuleb kaubamärgi registreerimiseks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 alusel tõendada selle kaubamärgi eristusvõime omandamist kasutamise käigus selles ühenduse olulises osas, mille puhul puudus eristusvõime sama määruse artikli 7 lõike 1 punktide b–d tähenduses (eespool punktis 61 viidatud Esimese Astme Kohtu otsus õllepudeli kuju kohta, punkt 43; 5. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-237/01: Alcon *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), EKL 2003, lk II-411, punkt 52; vt samuti selle kohta Esimese Astme Kohtu 30. märtsi 2000. aasta otsus kohtuasjas T-91/99: Ford Motor *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (OPTIONS), EKL 2000, lk II-1925, punktid 26 ja 27).

63 Kolmandaks tuleb meenutada, et eespool punktis 38 viidatud kohtuotsuses Windsurfing Chiemsee (punkt 49) osundas Euroopa Kohus, et „selleks, et teha kindlaks, kas kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime, tuleb pädeval asutusel igakülgselt hinnata kõiki asjaolusid, mis võivad tõendada, et kaubamärk on muutunud võimeliseks identifitseerima asjaomast kaupa ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevana ning seega eristab seda teiste ettevõtjate kaupadest".

64 Sellega seoses tuleb eelkõige arvestada kaubamärgi turuosaga, kaubamärgi kasutamise intensiivsusega, geograafilise ulatuse ja kestusega, ettevõtja poolt kaubamärgi tutvustamiseks tehtud investeeringute mahuga, suhtelise osaga asjaomasest avalikkusest, kes kaubamärgi põhjal eristab kaupa ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevana, kaubandus- ja tööstuskodade ja teiste erialaliitude seisukohtadega ning

arvamusuuringutega (vt selle kohta eespool punktis 61 viidatud kohtuotsus õllepudeli kuju kohta, punkt 44; vt samuti analoogia alusel eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 51, ja eespool punktis 24 viidatud kohtuotsus Philips, punkt 60).

65 Neljandaks tuleb kaubamärgi eristusvõimet, sh kasutamise käigus omandatud eristusvõimet, hinnata lähtuvalt kaupadest, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse ning võttes arvesse asjaomaste kaupade sellise keskmise tarbija eeldatavat taju, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas (vt analoogia alusel eespool punktis 24 viidatud kohtuotsus Philips, punktid 59 ja 63).

66 Lõpuks peab kaubamärk olema kasutamise käigus omandanud eristusvõime enne kaubamärgitaotluse esitamist (vt Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-247/01: eCopy *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002, lk II-5301, punkt 36; vt selle kohta samuti Esimese Astme Kohtu 13. detsembri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-8/03: El Corte Inglés *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — Pucci (EMILIO PUCCI), EKL 2004, lk II-4297, punktid 71 ja 72).

67 Neid kaalutlusi silmas pidades tuleb uurida, kas käesolevas asjas kohaldas apellatsioonikoda õigust vääralt, kui ta lükkas tagasi hageja väited, mille kohaselt oleks pidanud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 alusel taotletava kaubamärgi seoses asjaomaste kaupadega registreerima.

68 Vaidlustatud otsuses ei olnud ühtegi väidet seoses selle ühenduse osaga, kus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses puudus eristusvõime. Ometi tuleb

selliste kaubamärkide puhul, millega on tegemist käesolevas asjas ja mis ei ole sõnamärgid, eeldada vähemalt seni, kuni ei ole ilmnenud vastupidiseid kindlaid asjaolusid, et nende eristusvõime on terves ühenduses ühesugune.

69 Seoses tõenditega kasutamise käigus eristusvõime omandamise kohta märgib Esimese Astme Kohus, et antud asjas tuleb need tõendid esitada olulise ühenduse osa kohta.

70 Seega tuleb uurida tõendeid, mille hageja on sellega seoses esitanud.

71 Esiteks leidis apellatsioonikoda seoses taotletava kaubamärgi reklaami ja tutvustamistegevusega seotud investeeringuid kajastavate tabelitega õigesti, et tõendid nende investeeringute kohta ei ole piisavad. Tegelikult on reklaami ja tutvustamistegevusega seotud investeeringute kohta käivad andmed esitatud kõikide kaubaliikide kohta koos ning seega ei puuduta need andmed ainult tulekiviga tulemasinaid, mille kuju moodustab taotletava kaubamärgi. Sellega seoses väidab hageja, et ta ei ole esitanud andmeid, mis puudutavad ainult tulemasinatega seotud investeeringuid. Järelikult on võimatu tuvastada seost tabelites esinevate andmete ja taotletava kaubamärgi vahel.

72 Seoses tabeliga, mis puudutab andmeid tulemasinatele suunatud tutvustamistegevuse ja reklaamiga seotud investeeringute kohta, mis tehti pärast 1998. aastat ning New Yorgi kaasaegse kunsti muuseumi kuraatori 15. aprilli 2004. aasta kirja, tuleb mainida, et need tõendid esitas hageja hagi lisas. Apellatsioonikoda peab tõendiga, mis on seotud kasutamise käigus omandatud eristusvõime hindamisega, arvestama

ainult juhul, kui kaubamärgi taotleja on selle esitanud ühtlustamisameti haldusmenetluses (eespool punktis 66 viidatud kohtuotsus ECOPY, punkt 48). Järelikult ei sea antud asjas vaidlustatud otsuse õiguspärasust kahtluse alla need dokumendid, mida ei esitatud ühtlustamisameti haldusmenetluses.

73 Samuti on ebapiisavad tabel tulemasinate BIC müügimahtude kohta aastatel 1972–2002 ning tabel BIC tulemasinate turuosa kohta, kuna nendes äratoodud andmed puudutavad BIC tulemasinaid ega sisalda ühtegi konkreetset vihjet taotletava kaubamärgi kohta. Mitte ühegi täiendava tõendi põhjal ei ole võimalik kindlaks teha, kas need puudutavad tulemasinat, mis vastab kujule, mis moodustab taotletava kaubamärgi.

74 Seoses tabeliga tulemasina BIC müügimahtude kohta aastatel 1997–2003 tuleb märkida, et selles sisalduvad andmed puudutavad nii kogu ühendust sellel ajal olnud ulatuses kui ka Norrat, Poolat ja Šveitsi. Kuna tabel viitab müügimahtudele eeltoodud riikides üldiselt ega tee vahet erinevate riikide turgude vahel, siis ei saa seda tabelit arvesse võtta kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime hindamisel.

75 Seoses liikmesriikides saavutatud taotletava kaubamärgi moodustava kuju registreeringutega märgib Esimese Astme Kohus, et hageja väitis apellatsioonikojas, et nimetatud registreeringud on saavutatud kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõimet tõendamata ja et see näitab, et tähisel on eriomane eristusvõime. Järelikult ei saanud apellatsioonikoda nimetatud registreeringutega määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 kohaldamisel arvestada.

76 Seoses Prantsuse pressis ilmunud artiklitega ja väljavõttega Prantsuse kirjastuse SCALA poolt välja antud raamatust „Le Design", mis määratlevad BIC tulemasinat disaini- või moeesemena, tuleb mainida, et need puudutavad ainult seda, kuidas Prantsuse avalikkus BIC tulemasinat tajub, mistõttu need ei tõenda taotletavat kaubamärki moodustav kuju on kasutamise käigus omandanud eristusvõime ühenduse olulises osas.

77 Hageja esitatud reklaammaterjaliga seoses ei ole võimalik väita mitte midagi kindlat eespool punktis 64 mainitud asjaolude kohta. Seega ei saa reklaammaterjali puhul olla tegemist tõendiga kaubamärgi kasutamise kohta sellisena, nagu tema registreerimist taotletakse, kuna kõikide esitatud kujutiste puhul kaasnevad taotletava kujuga sõna- ja kujutisosa. Järelikult ei saa reklaammaterjali käsitleda tõendina selle kohta, et asjaomane avalikkus tajub taotletavat kaubamärki sellisena, nagu see on, tänu tema kujule ja sõltumata BIC logost, kui viidet asjaomaste kaupade kaubanduslikule päritolule (vt selle kohta eespool punktis 61 viidatud kohtuotsus õllepudeli kuju kohta, punkt 51).

78 Seoses hageja poolt vaidluse käigus esitatud edasimüüjate avaldustega tuleb meenutada, et dokumendi tõendusjõu hindamiseks tuleb kõigepealt teha kindlaks selle sisu tõenäosus ja õigsus. Seejuures tuleb eriti arvesse võtta dokumendi päritolu, dokumendi koostamise asjaolusid, dokumendi adressaati ja seda, kas dokumendi sisu arvestades näib see mõistlik ja usutav (vt Esimese Astme Kohtu 7. juuni 2005. aasta otsus kohtuasjas T-303/03: Lidl Stiftung *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet — REWE-Zentral (Salvita), EKL 2005, lk II-1917, punkt 42).

79 Esiteks väidab Esimese Astme Kohus, et osad avaldused pärinevad sellistelt edasimüüjatelt nagu BIC Belgium SPRL, BIC Netherlands BV, BIC UK Ltd, BIC Violex SA, kes vastavalt 2002. aasta aruandele on hageja tütarettevõtjad, kus hageja osalus on vähemalt 99% (väljaarvatud BIC Violex, kus hageja osalus on 50,5% ja BIC Ballograf AB, kus hageja osalus on 16%). Kohtuistungil hageja sellele vastu ei vaielnud. Arvestades hageja ja tema tütarettevõtjate vahelist olulist seost, tuleb mainida, et need avaldused ei saa iseenesest olla piisavaks tõendiks taotletava

kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime kohta. Need sisaldavad ainult selliseid asjaolusid, mida tuleb teiste veenvate tõenditega toetada. Teiseks märgib Esimese Astme Kohus, et kõik avaldused, sealhulgas ka need, mille on esitanud teised edasimüüjad, kes ei ole hageja osalusega tütarettevõtjad või äriühingud, tunduvad olevat hageja poolt ette kirjutatud, kuna need on sisu poolest identsed. Tegelikult tundub, et kõik avaldused sisaldavad varem ettevalmistatud teksti, mis on sõna-sõnalt tõlgitud paljudesse teistesse keeltesse ja mis mõnel juhul on lihtsalt fotokoopiad, milles on lüngad, mille on hiljem täitnud edasimüüjad. Kolmandaks mainib Esimese Astme Kohus, et nendes avaldustes ei sisaldu ühtegi vihjet asjaomast territooriumit puudutavate müügimahtude andmete kohta ja need sisaldavad asjaomaste tulemasinate müügimahtude osas üksnes ülistavaid väiteid.

80 Lisaks tuleb väita, et nende avalduste põhjal on kõige rohkem võimalik tuvastada ainult asjaomaste kaupade edasimüüki riikides, kus edasimüüjad asuvad, mistõttu annavad need avaldused tunnistust ainult taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupade edasimüügi geograafilise ulatuse kohta, mille puhul on tegemist kõigest ühe asjaoluga, mida tuleb ainult tulemasina kujust moodustuva taotletava kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime hindamisel arvesse võtta.

81 Eeltoodut arvesse võttes tuleb mainida, et hageja esitatud edasimüüjate avaldustel puudub piisav tõendusjõud.

82 Lõpuks tuleb seoses hageja poolt pärast kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist, kuid samas haldusmenetluse ajal, nimelt 2002. aasta juulis ja novembris, läbiviidud kahe arvamusuuringuga tõdeda, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale saab kaubamärgi kasutamise kohta käivate tõenditega, mis on saadud pärast registreerimistaotluse esitamise kuupäeva, arvestada ainult juhul, kui nende puhul on

võimalik teha järeldusi kaubamärgi kasutamise kohta sama kuupäeva seisuga (vt selle kohta Euroopa Kohtu 27. jaanuari 2004. aasta määrus kohtuasjas C-259/02: La Mer Technology, EKL 2004, lk I-1159, punkt 31, ja 5. oktoobri 2004. aasta määrus kohtuasjas C-192/03 P: Alcon *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-8993, punkt 41).

83 Käesolevas asjas leiab Esimese Astme Kohus, et kahele arvamusuuringule tuginedes ei ole võimalik tuvastada, et asjaomane avalikkus eristaks kaubamärki moodustava kuju põhjal asjaomast kaupa äriühingult BIC ja mitte mõnelt teiselt äriühingult pärinevana.

84 Seoses arvamusuuringuga, mis viidi läbi Prantsusmaa, Itaalia, Iirimaa, Kreeka, Rootsi ja Portugali suitsetajate seas 2002. aasta novembris, väidab Esimese Astme Kohus, et küsitletud isikutele näidati ainult BIC tulemasinate joonistust või fotot, kus puudusid sõna- ja kujutisosad, ning neile esitati küsimus, millise kaubamärgiga nad seostavad neid tulemasinaid kõige enam. Seega ei saa järeldada, et arvamusuuring näitas, et oluline osa Prantsuse, Itaalia, Iirimaa, Kreeka, Rootsi ja Portugali tarbijatest eristab taotletava kaubamärgi alusel asjaomast kaupa äriühingult BIC, mitte mõnelt teiselt äriühingult pärinevana. Teisiti oleks olnud siis, kui vaid taotletavat kaubamärki moodustava ainsa kuju näitamise asemel oleks näidatud erinevaid tulemasinakujusid. Sellisel juhul oleks saanud arvesse võtta nende isikute osakaalu, kes spontaanselt ja ilma igasuguste mõjutusteta seostavad asjaomase kuju pildi äriühinguga BIC.

85 Lisaks tuleb mainida, et juhul, kui küsitletud isikud ei osanud sellele küsimusele vastata, anti neile sõnamärkide (BIC, CLIPPER, TOKAÏ, CRICKET jt) nimekiri, et nad saaksid valida vastuse.

86 On tõsi, nagu väidab hageja, et BIC oli 1973. aastal ühekordselt kasutatavate tulekiviga tulemasinate turu rajaja ja et ta on „tulemasinate turu liider", mistõttu on loogiline ja etteaimatav, et esimene kaubamärk, mis küsitletud isikutele näidatud

kujust sõltumata meelde tuleb, on kaubamärk BIC. Selle äratundmise veelgi olulisem põhjus oli see, et esitatud küsimus sisaldas sõnamärkide nimekirja, millega võis näidatud kuju seostada. Sellega seoses tuleb mainida, et hageja ise tõdes kohtuistungil, et viimasel juhul võis vastus esitatud küsimusele olla mõjutatud.

87 Samad põhjendused kehtivad ka Hispaanias 2002. aastal tehtud arvamusuuringu kohta, mis samuti viidi läbi suitsetajate seas. Selles arvamusuuringus näidati küsitletud isikutele samaaegselt pilti tulemasina MiniBIC J5 kujust, mis on taotletavat kaubamärki moodustava kuju väiksem versioon, ja erinevate sõnamärkide (BIC, CLIPPER, BRIO või TOKAÏ) nimekirja, et saada teada, millise kaubamärgiga nad näidatud pilti seostavad. Seega ei saa järeldada, et arvamusuuring näitas, et Hispaania tarbijate oluline osa identifitseerib asjaomase kauba äriühingult BIC pärinevana ning eristab seda kaupa teiste ettevõtjate kaupadest.

88 Lisaks väidab Esimese Astme Kohus, et küsitletud Hispaania suitsetajatele näidati tulemasina kujutist otsevaates ja mitte perspektiivvaates nii, et küsitletud isikud ei saanud ära tunda mahuti ovaalset kuju, mis vastavalt hageja väidetele on üks omadustest, mis eristab turul BIC tulemasinaid teistest tulemasinatest.

89 Kõikidest eeltoodud põhjendustest järeldub, et apellatsioonikoda leidis õigesti, et antud juhul ei tõendanud hageja, et taotletav kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime ühenduse olulises osas.

90 Järelikult tuleb lükata tagasi ka teine väide ja seega jätta hagi täies ulatuses rahuldamata.

Kohtukulud

91 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, mõistetakse kohtukulud vastavalt ühtlustamisameti nõudele välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda)

otsustab:

1. Jätta hagi rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Jaeger Azizi Cremona

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 15. detsembril 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär Koja esimees

E. Coulon M. Jaeger