

Asia T-262/04

BIC SA

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki — Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muotoinen kolmiulotteinen tavaramerkki — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto)
15.12.2005 II - 5962

Tuomion tiivistelmä

1. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Ehdottomat hylkäysperusteet — Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky — Kolmiulotteinen tavaramerkki — Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)*

2. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Ehdottomat hylkäysperusteet — Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky — Poikkeus — Erottamiskyvyn hankkiminen käytön perusteella — Arviointiperusteet (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta)*

1. Kolmiulotteinen merkki, joka koostuu sytytinkivellisen savukkeensyöttimen muodosta ja jossa on soikion muotoinen suora säiliö, puolisuunnikkaan muotoinen suojus ja puolisoikion muotoinen painonappi ja jonka rekisteröintiä on haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 34 kuuluvia ”tupakkaa, tupakointivälineitä, savukkeensyöttimiä ja tulitikkuja” varten, ei ole yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen keskivertokuluttajan kannalta näiden tavaroiden osalta, koska haettu kolmiulotteinen tavaramerkki koostuu yhdistelmästä ulkoasuelementtejä, jotka tulevat luontaisesti mieleen kyseessä olevista tavaroista ja jotka ovat niille tyyppillisiä. Kyseinen muoto ei nimittäin olennaisesti eroa tietyistä näiden tavaroiden perusmuodoista, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa, vaan on aivan ilmeisesti ennemminkin näiden eräs muunnelma. Tästä seuraa, ettei kyseisen tavaramerkin millään piirteellä yksinään tai yhdistettynä toisten kanssa ole erottamiskykyä.
- (ks. 34 kohta)
2. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu erottamiskyvyn saavuttaminen yhteisön tavaramerkin käytön kautta edellyttää ensiksikin sitä, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä tunnistaa kyseisen merkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi. Toiseksi on osoitettava, 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. Toimivaltaisen viranomaisen on kolmanneksi 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. 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 tunnustetaan tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tai palvelu tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi, kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteen-

liittymien antamat lausunnot sekä mielipidetutkimukset. Tavaramerkin erottamiskykyä ja myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on neljänneksi arvioitava suhteessa niihin tavaroihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja ottamalla huomioon kyseessä olevan tavararyhmän tavantomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset. Lopuksi erottamiskyvyn on pitänyt syntyä käytön perusteella ennen tavaramerkkihakemuksen jättämistä.

(ks. 61–66 kohta)