Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 24 september 2019*

”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärke som återger en svart kvadrat som innehåller sju blå koncentriska cirklar – Absolut registreringshinder – Kännetecken som uteslutande består av varans form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat – Artikel 7.1 e ii i förordning (EU) 2017/1001”

I mål T-261/18,

Roxtec AB, Karlskrona (Sverige), företrätt av advokaterna J. Olsson och J. Adamsson,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av V. Ruzek och H. O’Neill, båda i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Wallmax Srl, Milano (Italien), företrätt av advokaterna F. Ferrari och L. Goglia,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 8 januari 2018 (ärende R 940/2017–2) om ett ogiltighetsförfarande mellan Wallmax och Roxtec,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen),

sammansatt av ordföranden M. Prek samt domarna E. Buttigieg (referent) och B. Berke,

justitiesekreterare: förste handläggaren J. Palacio González,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 26 april 2018,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 30 juli 2018,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 31 juli 2018,

med beaktande av tribunalens skriftliga fråga till parterna av den 28 februari 2019, och deras svar på denna fråga vilka inkom till tribunalens kansli den 13 och den 14 mars 2019,

* Rättegångsspråk: engelska.

efter förhandlingen den 29 mars 2019,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Klaganden Roxtec AB ingav den 6 juli 2015 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

2 Det sökta varumärket, för vilket färgerna ”blått och svart” har åberopats, utgörs av följande figurkännetecken:



3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 17 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Kabel- och rörgenomföringar av gummi eller plast”.

4 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 127/2015 av den 10 juli 2015 och varumärket registrerades den 22 oktober 2015 under nummer 14338735.

5 Klaganden utvecklar och saluför tätningsmoduler som åtnjöt patentskydd fram till och med år 2010.

6 Den 7 januari 2016 ingav intervenienten, Wallmax Srl, som tillverkar och distribuerar liknande tätningsmoduler, en ansökan om ogiltighetsförklaring av det varumärke som återgetts ovan i punkt 2 för de varor som omfattas av det varumärket. Wallmax Srl åberopade därvid för det första de absoluta ogiltighetsgrunder som anges i artikel 7.1 b, d och e i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b, d och e i förordning 2017/1001), jämförd med artikel 52.1 a i samma förordning (nu artikel 59.1 a i förordning 2017/1001), och för det andra den absoluta ogiltighetsgrund som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i förordning 2017/1001) och gjorde gällande att klaganden hade handlat i ond tro när den lämnade in sin ansökan.

7 Genom beslut av den 14 mars 2017 avslog annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring i dess helhet. När det gäller den absoluta ogiltighetsgrund som anges i artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 e ii i förordning nr 2017/1001), fann annulleringsenheten bland annat, för det första, att det omstridda kännetecknet, såsom klaganden har medgett, tydligt hänvisar till utseendet på en tätningsmodul för kablar. Annulleringsenheten angav för det andra att de väsentliga egenskaperna hos det omstridda kännetecknet är sju blå koncentriska cirklar vilka har placerats på en

svart kvadratisk bakgrund och vilka är avskilda från varandra med ett avstånd som är identiskt med deras bredd, och vidare den minsta cirkeln, som finns närmast mitten och som omringar en större svart cirkel. För det tredje fann annulleringsenheten dels att det omstridda figurmärket objektivt sett inte på något sätt liknar en teknisk ritning eller en tvådimensionell återgivning av en tredimensionell vara, dels att det föreligger många objektiva skillnader mellan det omstridda varumärket och formen på klagandens tätningsmodul (nedan kallad tätningsmodulen), såsom färg, antalet koncentriska cirklar och avsaknaden av skiljelinje. Annulleringsenheten fann således att det inte förelåg någon risk för att registreringen av det omstridda varumärket otillbörligen skulle äventyra konkurrenternas möjlighet att på marknaden släppa ut varor med ett system som innehåller en teknik som är identisk med eller liknar en teknisk lösning och att den följaktligen inte skulle ogiltigförklaras med stöd av artikel 7.1 e ii i ovannämnda förordning.

8 Den 8 maj 2017 överklagade intervenienten annulleringsenhetens beslut med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001).

9 Genom beslut av den 8 januari 2018 upphävde EUIPO:s andra överklagandenämnd annulleringsenhetens beslut och biföll ansökan om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel 59.1 a i förordning 2017/1001 jämförd med artikel 7.1 e ii i samma förordning.

10 För det första fann överklagandenämnden att bortsett från den beståndsdel i färg som befinner sig i bakgrunden och som inte har särskiljningsförmåga, består det omstridda kännetecknet uteslutande av det huvudsakliga särdraget hos tätningsmodulen, det vill säga en exakt återgivning av utseendet på ändarna av de avtagbara koncentriska skikt som fyller det cylinderformade utrymmet och att det i praktiken inte skiljer sig från ett fotografi av den främre sidan av tätningsmodulen. Vidare angav överklagandenämnden att alla andra aspekter av tätningsmodulen – den omständigheten att den kan delas upp i två delar, den omständigheten att den kan ha formen av ett block och den omständigheten att den kan ha vilken färg som helst – i stor utsträckning saknar samband med dess funktion, eftersom sådana faktorer kan variera avsevärt utan att snedvrida tätningsmodulens funktion. Överklagandenämnden ansåg även att den främre sidan av tätningsmodulen, som tydligt visar strukturen med koncentriska cirklar, innehåller alla relevanta uppgifter som krävs för att uppnå det avsedda tekniska resultatet.

11 För det andra fann överklagandenämnden att den omständigheten att det omstridda varumärkets färg, det vill säga svart, inte är densamma som färgen på tätningsmodulen, nämligen blå, och att antalet koncentriska cirklar skiljer sig åt, inte utgör viktiga skillnader, eftersom det är fråga om marginella variationer i det omstridda varumärkets icke särskiljande egenskaper. Vidare framhöll överklagandenämnden att även om det är riktigt att det omstridda varumärket inte delas av en horisontell linje som skiljer den övre delen från den nedre delen för att göra det möjligt att avlägsna de olika skikten, är linjens grad av synlighet i praktiken direkt proportionerlig i förhållande till kvalitén på finishen, eftersom skiljelinjen kanske inte alls skulle vara synlig i ett fall med en produkt med hög kvalitet på finishen. Avsaknaden av en skiljelinje i det omstridda varumärket är således inte av avgörande betydelse. Överklagandenämnden fann även att det i förevarande fall inte föreligger någon beståndsdel som är dekorativ eller har fantasiinslag som utgör en väsentlig egenskap hos kännetecknet i fråga. Vidare angav överklagandenämnden att den omständigheten att det omstridda varumärket är ett figurmärke och utgörs av en tvådimensionell ritning inte på något sätt hindrar tillämpningen av artikel 7.1 e ii i förordning nr 2017/1001.

12 För det tredje fann överklagandenämnden slutligen dels att registreringen av det omstridda varumärket riskerade att otillbörligen äventyra konkurrenternas möjligheter att på marknaden släppa ut tätningsmoduler med en funktion som grundar sig på möjligheten att ta ut koncentriska skikt från ett cylinderformat utrymme i syfte att säkerställa en säker koppling med en ledning, ett rör, en tråd eller en kabel, dels att klaganden hade lämnat in ansökningar om registrering av varumärken som innehåller koncentriska cirklar, däribland det omstridda varumärket, av strategiska skäl som strider mot logiken i artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001.

Parternas yrkanden

13 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

– ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

– förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna i förevarande mål och de kostnader som uppkommit under förfarandet vid EUIPO.

14 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

– fastställa det överklagade beslutet, och

– förklara det omstridda varumärket ogiltigt med tillämpning av artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001.

Rättslig bedömning

Huruvida intervenientens yrkanden kan tas upp till sakprövning

16 Tribunalen framhåller inledningsvis att eftersom en fastställelse av det överklagade beslutet får motsvarande verkan som att ogilla överklagandet, ska intervenientens första yrkande i sak anses avse att överklagandet ska ogillas (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 februari 2016, Kicktipp/harmoniseringskontoret – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, punkt 19 och där angiven rättspraxis).

17 Vad vidare gäller intervenientens andra yrkande, genom vilket intervenienten har yrkat att tribunalen ska förklara det omstridda varumärket ogiltigt med tillämpning av artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, ska det erinras om att det följer av artikel 72.2 och 72.3 i förordning 2017/1001 att syftet med överklaganden till tribunalen är att få till stånd en prövning av lagenligheten av överklagandenämndernas beslut och i förekommande fall att de överklagade besluten ska undanröjas eller ändras. Syftet med överklaganden kan således inte vara att fastställelsedomar ska meddelas med avseende på sådana beslut (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 december 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T-280/16, ej publicerad, EU:T:2017:913, punkt 14 och där angiven rättspraxis).

18 Eftersom syftet med intervenientens andra yrkande är att det omstridda varumärket ska förklaras ogiltigt, ska det yrkandet avvisas.

Prövning i sak

19 Klaganden har åberopat en enda grund till stöd för sitt överklagande, nämligen åsidosättande av artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001.

20 Till stöd för sin enda grund har klaganden för det första gjort gällande att det omstridda varumärket inte utgör formen på den konkreta varan i fråga, eftersom det endast hänvisar till tätningsmodulen och inte beskriver den. Enligt klaganden innehåller det omstridda varumärket nämligen inte tre av tätningsmodulens egenskaper, det vill säga skiljelinjen, den rektangulära tredimensionella formen och nämnda tätningsmoduls avtagbara skikt. Vad i övrigt gäller den omständigheten att det omstridda varumärket inte återger skiljelinjen, finns det på varan i fråga, i motsats till vad överklagandenämnden angav, en mycket synlig skiljelinje som inte kommer att försvinna genom kvaliteten på varans finish, eftersom tätningsmodulen tillverkas av gummi och är avsedd för industriellt bruk. Till följd av dessa skillnader anser klaganden att den berörda konsumenten uppfattar det omstridda varumärket som ett figurmärke som framhåller de färger som är kännetecknande för klaganden, det vill säga svart och blått, och som erinrar om dess produktlinje, snarare än ett varumärke som beskriver den tätningsmodul som klaganden saluför eller tätningsmodulens utseende.

21 För det andra har klaganden i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden inte på ett korrekt sätt identifierade de väsentliga egenskaperna hos det omstridda kännetecknet. Den slog nämligen fast att de koncentriska cirklarna utgör den enda relevanta väsentliga egenskapen vid tillämpningen av artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, utan att beakta ”formen av en ask”, den blå färgen och kombinationen av färgerna svart och blått, vilka också utgör väsentliga egenskaper för det omstridda varumärket.

22 Enligt klaganden är närmare bestämt kombinationen av färgerna svart och blått en väsentlig egenskap hos det omstridda varumärket, eftersom den dels tillsammans med de koncentriska cirklarna utgör den mest särskiljande egenskapen hos det omstridda varumärket, vilket framgår av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 15 juni 2012 (ärende R 2244/2010–2) avseende ett annat av klagandens varumärken som endast består av dessa båda färger, där det slogs fast att nämnda varumärke hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning för, bland annat, ”kabel- och rörgenomföringar av gummi eller plast” som omfattas av klass 17, dels dominerar det visuella helhetsintrycket av det omstridda kännetecknet. Vidare är nämnda färgkombination en icke-funktionell beståndsdel av stor betydelse hos det omstridda varumärket och den omständigheten utgör hinder för att registreringen av det omstridda varumärket ogiltigförklaras med stöd av artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, i enlighet med domstolens praxis.

23 Klaganden har för det tredje gjort gällande att det omstridda varumärket inte omfattar de egenskaper som krävs och är nödvändiga för att varan i fråga ska fungera och användas, såsom den skiljelinje som anger att produkten kan delas upp i två delar, den tredimensionella rektangulära formen och varans avtagbara skikt och att det avsedda tekniska resultatet inte kan uppnås utan dessa. Klaganden har tillagt att eftersom de ovannämnda egenskaperna inte ingår i det omstridda varumärket skulle dessa kunna ingå i konkurrerande varor med en annan design, vilket utgör hinder för att registreringen av det omstridda varumärket ogiltigförklaras med stöd av artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001. Det föreligger inte heller någon risk för skadlig inverkan på konkurrensen, eftersom det finns ett stort antal färgkombinationer som är tillgängliga på marknaden utöver dem som klaganden har använt, vilket framgår av det varumärke med avseende på vilket intervenienten har ingett en ansökan om registrering och som är föremål för invändningsenhetens beslut nr B 3035 519 av den 22 februari 2019. I det beslutet slog invändningsenheten fast att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan det varumärke som intervenientens registreringsansökan avsåg och klagandens äldre varumärken, bland annat med beaktande av skillnaderna i färg. Slutligen har klaganden anfört att det finns andra tätningsmoduler på marknaden för vilka denna särskilda tekniska lösning inte ens är nödvändig.

24 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.

25 Tribunalen erinrar inledningsvis för det första om att enligt artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 får kännetecken som endast består av en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat inte registreras.

26 Det intresse som ligger till grund för artikel 7.1 e i förordning 2017/1001 är att förhindra att varumärkesrätten leder till att ett företag ges ensamrätt på tekniska lösningar eller funktionella egenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle efterfråga hos konkurrenternas varor (se, analogt, dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 78).

27 De bestämmelser som lagstiftaren har fastställt återspeglar i detta hänseende avvägningen mellan två hänsyn som vart och ett är av betydelse för upprättandet av ett fungerande system med sund och lojal konkurrens (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 44).

28 Den omständigheten att det i artikel 7.1 i förordning 2017/1001 föreskrivs ett förbud mot att som varumärken registrera kännetecken som består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, säkerställer att företag inte kan använda varumärkesrätten för att utan tidsbegränsning behålla exklusiva rättigheter avseende tekniska lösningar (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 45).

29 Genom att begränsa det registreringshinder som anges i artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 till kännetecken som ”endast” består av en form på en vara ”som krävs” för att uppnå ett tekniskt resultat, har lagstiftaren på vederbörligt sätt beaktat att samtliga former på en vara till viss grad är funktionella, och att det följaktligen skulle vara olämpligt att inte tillåta att en form på en vara registreras som varumärke endast på grund av att den har funktionella egenskaper. Genom att uttrycken ”endast” och ”som krävs” används i bestämmelsen säkerställs att varumärkesregistrering uteslutande är förbjuden avseende sådana former på en vara som endast inkorporerar en teknisk lösning och för vilka registreringen som varumärke faktiskt skulle försvåra andra företags användning av denna tekniska lösning (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 48).

30 Det ska för det andra erinras om att en korrekt tillämpning av artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 förutsätter att de väsentliga egenskaperna för ett tredimensionellt kännetecken på vederbörligt sätt identifieras av den myndighet som har till ansvar att pröva ansökan om registrering av formen som varumärke. Begreppet ”väsentliga egenskaper” ska förstås så, att det avser kännetecknets viktigaste beståndsdelar (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 68 och 69).

31 Identifieringen av de väsentliga egenskaperna ska göras från fall till fall. Det finns nämligen inte någon systematisk hierarki mellan de olika typerna av beståndsdelar i ett kännetecken. Den behöriga myndigheten kan för övrigt, när den undersöker ett kännetecknens väsentliga egenskaper, antingen direkt grunda sig på helhetsintrycket av kännetecknet, eller först göra en successiv genomgång av de olika beståndsdelar som kännetecknet utgörs av (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 70).

32 Identifieringen av ett tredimensionellt kännetecknens väsentliga egenskaper kan, med avseende på en eventuell tillämpning av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, beroende på omständigheterna och särskilt mot bakgrund av hur svårt det är att identifiera dem, följaktligen göras genom en enkel visuell bedömning av kännetecknet eller, tvärtom, genom en fördjupad prövning inom ramen för vilken hänsyn tas till omständigheter som kan vara till hjälp vid bedömningen, såsom undersökningar och expertutlåtanden, eller uppgifter om immateriella rättigheter som tidigare beviljats med avseende på samma vara (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 71).

33 Den möjlighet som den behöriga myndigheten har att beakta de omständigheter som är användbara för att identifiera de väsentliga egenskaperna hos ett omstritt tredimensionellt kännetecken har utvidgats till att omfatta prövningen av tvådimensionella kännetecken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkt 55).

34 För det tredje ska det framhållas att när ett kännetecknens väsentliga egenskaper väl identifierats, ankommer det på EUIPO att pröva huruvida dessa egenskaper svarar mot den aktuella varans tekniska funktion. Artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 är nämligen inte tillämplig när en ansökan om registrering som varumärke av formen på en vara avser en form som innehåller en icke-funktionell beståndsdel, såsom en beståndsdel som är dekorativ eller har fantasiinslag, av stor betydelse (se dom av den 28 juni 2016, Peri/EUIPO (formen på ett brädfordringslås), T-656/14, ej publicerad, EU:T:2016:367, punkt 18 och där angiven rättspraxis).

35 Bedömningen av om de väsentliga egenskaperna hos ett kännetecken som utgörs av formen på en vara är funktionella ska göras genom att analysera det kännetecken som registreringsansökan avser och inte kännetecken som utgörs av andra former av en vara. Den tekniska funktionen kan bland annat bedömas mot bakgrund av handlingar avseende tidigare patent vari den berörda formens funktionella beståndsdelar beskrivs (se dom av den 31 januari 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Återgivning av ett plåster), T-44/16, ej publicerad, EU:T:2018:48, punkt 25 och där angiven rättspraxis).

36 Det är mot bakgrund av dessa principer som tribunalen ska pröva de argument som framförts till stöd för den enda grunden, avseende åsidosättande av artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001.

37 Vad för det första beträffar klagandens argument att det omstridda varumärket inte utgör varans konkreta form eftersom det endast hänvisar till tätningsmodulen och inte beskriver den (se punkt 20 ovan), framhåller tribunalen att det följer av rättspraxis dels att grafisk återgivning av ett varumärke ska vara fullständig i sig själv, lättillgänglig och tydlig så att ett kännetecken med säkerhet kan uppfattas på samma sätt över tid och garantera att varumärket anger ursprunget, dels att den grafiska återgivningen bland annat fyller funktionen att definiera själva varumärket så att det exakta föremålet för det skydd som det registrerade varumärket ger innehavaren slås fast (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkt 57 och där angiven rättspraxis).

38 Det framgår även av den rättspraxis som nämnts i punkterna 30–33 ovan att överklagandenämnden, i syfte att fastställa de väsentliga egenskaperna hos sådana tvådimensionella kännetecken som det omstridda kännetecknet, kan göra en fördjupad prövning inom ramen för vilken hänsyn tas inte bara till den grafiska återgivningen och eventuella beskrivningar som ingetts tillsammans med ansökan om registrering, utan även till omständigheter som kan vara till hjälp vid bedömningen av vad det ifrågavarande kännetecknet faktiskt återger.

39 I detta avseende framgår det av punkt 21 i det överklagade beslutet att överklagandenämnden, vid bedömningen av det omstridda varumärkets egenskaper, först beaktade den tvådimensionella grafiska återgivningen av kännetecknet och den tätningsmodul som skyddades av ett patent som klaganden innehade och som löpte ut år 2010. Mot bakgrund av dessa båda omständigheter konstaterade överklagandenämnden inledningsvis i punkt 22 i nämnda beslut, att varumärkets struktur med koncentriska cirklar kunde urskiljas i de båda tekniska ritningarna av tätningsmodulen i handlingen som rörde det ursprungliga patentet.

40 Överklagandenämnden hänförde sig därefter i punkt 23 i det överklagade beslutet till beskrivningen av tätningsmodulen i klagandens patent, vari bland annat följande anges: ”[U]ppfinningen som består av en tätning, genomföring eller överföring utgör en anordning som säkerställer en anpassning av utrymmet så att kablar, rör eller trådar kan sättas fast på ett säkert sätt. Det cylinderformade inre utrymmet består av olika avtagbara koncentriska tätningsskikt. Skikten är avtagbara så att diametern

kan anpassas exakt till den kabel som ska placeras där. Modulen består av högkvalitativt gummi.” Vidare, i punkt 25 i nämnda beslut, hänförde överklagandenämnden sig till klagandens produktkatalog i vilken klaganden hävdar att ”[uppfinningen] är en lösning som grundar sig på moduler av gummi som består av avtagbara skikt” och att ”[d]en medger en perfekt tätning oavsett vilka yttermått som kablarna eller rören har”.

41 Överklagandenämnden hänförde sig slutligen, i punkt 27 i det överklagade beslutet, till fotografier av tätningsmodulen från klagandens reklammaterial, vilka visar hur tätningsmodulen ska användas, bland annat hur de avtagbara koncentriska tätningsskikten tas av och hur kablarna förs in.

42 På grundval av samtliga dessa omständigheter fann överklagandenämnden i punkterna 38 och 44 i det överklagade beslutet att det omstridda varumärket utgjorde en tvådimensionell återgivning av tätningsmodulens främre sida.

43 Överklagandenämndens bedömning ska anses vara riktig. Det framgår nämligen dels av en jämförelse mellan det omstridda varumärket och de tekniska ritningarna av tätningsmodulen i klagandens patent som har upphört att gälla, dels av en jämförelse mellan nämnda varumärke och fotografier av tätningsmodulen i klagandens reklammaterial, att det omstridda varumärket – som består av en kvadratisk svart bakgrund som innehåller sju blå koncentriska cirklar – endast i mycket liten utsträckning skiljer sig från den främre sidan av tätningsmodulen, som består av en kvadratisk form där änden av de avtagbara koncentriska tätningsskikt som återfinns inne i modulens cylinderformade inre utrymme framhålls, och som delas av en tunn horisontell linje.

44 Det framgår även av beskrivningarna av tätningsmodulen i det ovannämnda patentet och av klagandens produktkatalog att ”uppfinningen” är en lösning som grundas på moduler av gummi som består av avtagbara koncentriska skikt. Av detta kan man sluta sig till att det omstridda varumärkets koncentriska cirklar är ”den synliga följden av det ’stora antalet’ skikt som kan tas ut” och att vart och ett av dem motsvarar ”en lateral bild av det skikt som kan tas ut”, såsom överklagandenämnden med rätta konstaterade i punkt 28 i det överklagade beslutet.

45 Mot bakgrund av det ovanstående konstaterar tribunalen att det omstridda varumärket, i motsats till vad klaganden har hävdat, består av formen på den aktuella varan, det vill säga en tvådimensionell återgivning av den främre sidan av tätningsmodulen där änden av de avtagbara koncentriska tätningsskikten som återfinns i modulens cylinderformade inre utrymme framhålls.

46 De argument som klaganden har framfört föranleder inte någon annan bedömning.

47 Vad beträffar den omständigheten att det omstridda varumärket inte innehåller någon skiljelinje i tätningsmodulen, ska det såsom intervenienten med rätta har gjort påpekas att de två halvorna som modulen består av inte kan betraktas oberoende av varandra, utan ska bedömas tillsammans, eftersom varan rent konkret uppfyller sin tätningsfunktion endast när de två halvorna överlappar varandra. Så snart de överlappar varandra utgör de båda halvorna ett enda enhetligt element och skiljelinjen mellan dem är föga synlig. Detta framgår klart dels av de fotografier av nämnda modul som återgetts i punkt 27 i det överklagade beslutet, dels av klagandens produktkatalog, där det anges att så snart modulens båda halvor överlappar varandra, varierar bredden på den ifrågavarande linjen mellan 0,1 och 1,0 mm. Det kan således konstateras att i den mån som skiljelinjen utgör en mindre viktig och föga synlig egenskap hos tätningsmodulen, är den omständigheten att denna beståndsdel inte återges i det omstridda varumärket inte avgörande, vilket överklagandenämnden med rätta påpekade i punkt 37 i det överklagade beslutet. Detta hindrar nämligen inte att det omstridda varumärket uppfattas som en återgivning av den främre sidan av tätningsmodulen med beaktande av de överväganden som anges i punkterna 43–45 ovan.

48 Vad vidare gäller avsaknaden av återgivning av tätningsmodulens tredimensionella rektangulära form i det omstridda varumärket, ska det erinras om att artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 inte innehåller någon definition av de kännetecken som ska betraktas som en form i den mening som avses i denna bestämmelse. Det görs inte någon åtskillnad mellan tredimensionella former, tvådimensionella former eller tvådimensionella återgivningar av en tredimensionell form. Det ska således konstateras att denna bestämmelse kan vara tillämplig på det omstridda kännetecknet, som utgör en tvådimensionell återgivning av den främre sidan av tätningsmodulen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 31 januari 2018, Återgivning av ett plåster, T-44/16, ej publicerad, EU:T:2018:48, punkt 19 och där angiven rättspraxis). Klagandens argument att det omstridda kännetecknet inte återger en tredimensionell egenskap är följaktligen inte relevant, eftersom artikel 7.1 e ii i samma förordning är tillämplig på det omstridda kännetecknet, vilket utgör en tvådimensionell återgivning av den främre sidan av tätningsmodulen.

49 Vad slutligen beträffar klagandens argument att det omstridda varumärket inte återger tätningsmodulens avtagbara skikt, räcker det att hänvisa till de överväganden som angetts ovan i punkt 44. Genom nämnda överväganden har det slagits fast att de avtagbara koncentriska tätningsskikten återges genom det omstridda varumärkets koncentriska cirklar, eftersom de är ”den synliga följden av det stora antalet skikt som kan tas av” och var och en av dem motsvarar ”en lateral bild av det skikt som kan tas ut”. Följaktligen kan detta argument inte godtas.

50 Tribunalen ska för det andra pröva klagandens argument att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av det omstridda varumärkets väsentliga egenskaper (se punkt 21 ovan). Det ska inledningsvis konstateras att det följer av parternas skrivelser att parterna hänför sig till särskiljningsförmågan hos det omstridda varumärkets beståndsdelar när de identifierar varumärkets väsentliga egenskaper. Klaganden har nämligen gjort gällande att kombinationen av färgerna svart och blått är en väsentlig egenskap hos det omstridda varumärket, eftersom den tillsammans med de koncentriska cirklarna utgör dess ”mest särskiljande egenskap”. EUIPO, däremot, har gjort gällande att beståndsdelar med avseende på vilka det står klart att de saknar ursprunglig särskiljningsförmåga inte kan kvalificeras som väsentliga egenskaper. Slutligen har intervenienten anfört bland annat att ”den särskiljande delen av kännetecknet” otvivelaktigt är den ”koncentriska designen”, som visar de huvudsakliga tekniska egenskaperna hos tätningsmodulen.

51 Det framgår emellertid inte av domstolens och tribunalens praxis att begreppet kännetecknets ”väsentliga egenskaper”, i den mening som avses i artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, hänvisar till kännetecknets ”särskiljande beståndsdelar”, utan endast till ”kännetecknets viktigaste beståndsdelar”, såsom har påpekats i punkt 30 ovan, vilka ska identifieras i varje enskilt fall.

52 Det ska även framhållas att de varumärken för vilka registreringshinder föreligger av de skäl som anges i artikel 7.1 b–d i förordning 2017/1001, enligt artikel 7.3 i samma förordning kan förvärva särskiljningsförmåga till följd av dess användning. Ett kännetecken för vilket registreringshinder föreligger enligt artikel 7.1 e i förordning 2017/1001 kan emellertid aldrig förvärva särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.3 till följd av dess användning. Artikel 7.1 e i förordning 2017/1001 omfattar således vissa kännetecken som inte är sådana att de kan utgöra varumärken. Bestämmelsen är ett preliminärt hinder som är ägnat att förhindra att ett kännetecken som endast består av en varas form registreras som varumärke (se, analogt, dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkterna 75 och 76).

53 Eftersom det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 utgör ett preliminärt hinder som kan hindra att ett kännetecken som endast består av formen på en vara registreras, ska det konstateras att dess prövning inte omfattas av samma regler som prövningen av de särskiljande beståndsdelarna. Identifieringen av de sistnämnda syftar nämligen till att bedöma varumärkets ursprungsangivelsefunktion ur konsumentens synvinkel, vilket skiljer sig från fastställandet av de väsentliga egenskaperna av en form.

54 I motsats till fall som avses i 7.1 b i förordning 2017/1001, där omsättningskretsens uppfattning oundgängligen ska beaktas, eftersom den är av största betydelse vid fastställandet av huruvida det kännetecken som omfattas av registreringsansökan kan särskilja de berörda varorna eller tjänsterna genom att visa att de härrör från ett visst företag, föreligger inte någon sådan skyldighet med avseende på tillämpningen av det registreringshinder som anges i artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten antas ha av kännetecknet är nämligen inte avgörande vid tillämpningen av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, utan kan på sin höjd vara en relevant omständighet som kan beaktas vid den behöriga myndighetens identifiering av ett kännetecknens väsentliga egenskaper. Det är följaktligen inte nödvändigt att identifieringen av ett kännetecknens väsentliga egenskaper inom ramen för artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 görs ur omsättningskretsens synvinkel (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 75–77).

55 Domstolen har således fastställt tribunalens praxis, enligt vilken den aktuella formens väsentliga egenskaper, inom ramen för artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, ska fastställas med det specifika syftet att den aktuella formens funktionalitet ska kunna prövas. Genomsnittskonsumentens uppfattning saknar emellertid betydelse för prövningen av funktionaliteten hos en forms väsentliga egenskaper. Det är nämligen möjligt att denna konsument inte har de tekniska kunskaper som krävs för att bedöma en forms väsentliga egenskaper. Vissa egenskaper skulle därmed kunna anses väsentliga ur konsumentens synvinkel men inte inom ramen för en funktionalitetsprövning, och vice versa. En forms väsentliga egenskaper ska därför, vid tillämpningen av artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, fastställas objektivt, utifrån den grafiska återgivningen och utifrån eventuella beskrivningar som ingetts i samband med registreringsansökan (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 november 2008, Lego Juris/harmoniseringskontoret – Mega Brands (röd LEGO-kloss), T-270/06, EU:T:2008:483, punkt 70, och dom av den 31 januari 2018, Återgivning av ett plåster, T-44/16, ej publicerad, EU:T:2018:48, punkt 99).

56 Med beaktande av den rättspraxis som angetts ovan i punkterna 54 och 55 framhåller tribunalen för det första att bedömningen av ett kännetecknens särskiljningsförmåga med nödvändighet innebär att omsättningskretsens uppfattning beaktas, till skillnad från bedömningen av de väsentliga egenskaperna hos ett kännetecken som består av en form, i den mening som avses i artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001. Inom ramen för sistnämnda bedömning är omsättningskretsens uppfattning varken tvingande eller avgörande, av de skäl som anges i punkt 55 ovan, och kan på sin höjd utgöra en användbar omständighet för den behöriga myndigheten när denna identifierar kännetecknets väsentliga egenskaper, men utgör inte någon avgörande omständighet.

57 För det andra ska det påpekas att omsättningskretsens uppfattning vid bedömningen av särskiljningsförmågan enligt artikel 7.1 b i förordning 2017/1001 har ett annat syfte än det som ”på sin höjd kan utgöra en användbar omständighet för den behöriga myndigheten när denna identifierar kännetecknets väsentliga egenskaper”, inom ramen för artikel 7.1 e ii i ovannämnda förordning.

58 I artikel 7.1 b i förordning 2017/1001 syftar omsättningskretsens uppfattning till att fastställa huruvida det kännetecken som är föremål för ansökan om registrering som varumärke gör det möjligt att särskilja de berörda varorna eller tjänsterna genom att det visar att de härrör från ett visst företag, medan omsättningskretsens uppfattning inom ramen för artikel 7.1 e ii i samma förordning endast har till syfte, såsom ett relevant bedömningskriterium, att fastställa vilka beståndsdelar som uppfattas som de viktigaste, för att göra det möjligt att undersöka den aktuella formens funktionalitet. Det framgår således att omsättningskretsens uppfattning inom ramen för artikel 7.1 b i förordning 2017/1001 och nämnda uppfattning inom ramen för artikel 7.1 e ii i samma förordning varken har samma föremål eller syfte. Härav följer således att särskiljningsförmågan hos beståndsdelen i ett kännetecken inte är relevant för att fastställa dess väsentliga egenskaper inom ramen för artikel 7.1 e ii i nämnda förordning.

59 Vad beträffar särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning 2017/1001, som klaganden har gjort gällande såvitt avser det omstridda kännetecknets kombination av färgerna svart och blått, för att visa att kombinationen i fråga utgör en väsentlig egenskap hos det kännetecknet, såsom det har erinrats om i punkt 52 ovan, har lagstiftaren på ett synnerligen rigoröst sätt fastställt att former som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat inte kan registreras som varumärke, genom att utesluta de registreringshinder som anges i artikel 7.1 e i förordning 2017/1001 från tillämpningsområdet för undantaget i artikel 7.3 i samma förordning. Det framgår sålunda av artikel 7.3 i förordning 2017/1001 att det är förbjudet att som varumärke registrera en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, även om denna till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga (se dom av den 31 januari 2018, Återgivning av ett plåster, T-44/16, ej publicerad, EU:T:2018:48, punkt 103 och där angiven rättspraxis). Eftersom artikel 7.3 i förordning 2017/1001 inte är tillämplig med avseende på artikel 7.1 e ii i samma förordning, ska det påpekas att den särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning av ett kännetecken saknar relevans inom ramen för sistnämnda bestämmelse.

60 Det ska vidare påpekas att omsättningskretsens uppfattning inom ramen för artikel 7.3 i förordning 2017/1001 dels är tvingande och avgörande, dels syftar till att fastställa huruvida kännetecknet har blivit sådant att det är ägnat att särskilja varorna och tjänsterna från andra företags varor och tjänster, eftersom de uppfattas som om de kommer från ett visst företag. Det ska således konstateras att omsättningskretsens uppfattning inom ramen för ovannämnda bestämmelse har ett annat föremål och syfte än den uppfattning som skulle kunna beaktas inom ramen för artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, såsom konstaterats i punkterna 54–58 ovan beträffande omsättningskretsens uppfattning inom ramen för artikel 7.1 b i förordning 2017/1001.

61 Med hänsyn till det ovanstående konstaterar tribunalen att särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning av ett kännetecken inte heller är relevant för att fastställa dess väsentliga egenskaper.

62 Slutligen ska det framhållas att det visserligen framgår av den rättspraxis som redan har angetts ovan i punkt 34 att det inte är möjligt att tillämpa det registreringshinder som anges i artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 om formen på de aktuella varorna innehåller en icke-funktionell beståndsdel av stor betydelse, såsom en beståndsdel som är dekorativ eller har fantasiinslag som är av stor betydelse för denna form, och att förekomsten av ett eller flera mindre inslag av godtycklighet däremot inte innebär att det är uteslutet att tillämpa ovannämnda bestämmelse (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 51 och 52). Det ska emellertid påpekas att – i motsats till vad EUIPO har gjort gällande – orden ”med fantasiinslag” eller ”godtycklig” som återfinns i ovannämnda rättspraxis och som liknar den terminologi som används i samband med bedömningen av särskiljningsförmågan i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning 2017/1001, trots detta inte kan utgöra stöd för dess uppfattning att särskiljningsförmågan är en av de faktorer som ska beaktas för att identifiera ett kännetecknens väsentliga egenskaper.

63 Det ska nämligen påpekas att det följer av den rättspraxis som det hänvisas till ovan i punkterna 30–32 och 34 att en korrekt tillämpning av artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 innebär att den behöriga myndigheten i ett första skede ska identifiera det aktuella kännetecknets väsentliga egenskaper, och därefter i ett andra skede kontrollera huruvida dessa egenskaper svarar mot den aktuella varans tekniska funktion. Det ska följaktligen konstateras att bedömningen av huruvida en väsentlig egenskap är ”dekorativ”, ”har fantasiinslag” eller är ”godtycklig” endast ska bedömas i den andra delen av den bedömning som görs inom ramen för artikel 7.1 e ii i ovannämnda förordning, avseende funktionaliteten hos de väsentliga egenskaper som tidigare identifierats, och inte i den första delen av bedömningen som avser identifieringen av kännetecknets väsentliga egenskaper. I motsats till vad EUIPO har hävdat kan således inte begreppen ”med fantasiinslag” eller ”godtycklig”, som används i den rättspraxis som anges i punkt 62 ovan, utgöra stöd för uppfattningen att särskiljningsförmågan ingår bland de faktorer som ska beaktas för att identifiera ett kännetecknens väsentliga egenskaper.

64 Mot bakgrund av det ovan anförda finner tribunalen att det inte är relevant att hänvisa till särskiljningsförmågan hos de beståndsdelar av ett kännetecken eller till särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning av ett kännetecken för att fastställa dess väsentliga egenskaper vid tillämpningen av artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001.

65 Eftersom det bland annat har visats i punkterna 51–64 ovan att särskiljningsförmågan hos beståndsdelarna i ett kännetecken inte är relevant för att fastställa dess väsentliga egenskaper, kan det konstateras att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att det inte fanns någon anledning att beakta tätningsmodulens form av en ask, dess blå färg och kombinationen av färgerna svart och blått av det skälet att det rörde sig om ”helt icke särskiljande” beståndsdelar. Denna omständighet påverkar emellertid inte det överklagade beslutets lagenlighet, eftersom den slutsats som överklagandenämnden kom fram till, det vill säga att det omstridda kännetecknets väsentliga egenskaper motsvarar de koncentriska cirklarna, är korrekt.

66 För det första kan det, på grundval av en enkel visuell bedömning av det omstridda kännetecknet, konstateras att nämnda kännetecken utgörs av en svart kvadratisk bakgrund som innehåller sju blå koncentriska cirklar. Med beaktande av placeringen av de koncentriska cirklarna, kan det konstateras att de utgör den viktigaste beståndsdelen i kännetecknet. De har nämligen placerats i mitten, de utgör minst tre fjärdedelar av kännetecknet och de har lyfts fram särskilt genom den kontrast som skapats mellan den blå färgen på cirklarna och den svarta färgen på bakgrunden på vilken cirklarna har placerats.

67 För det andra finner tribunalen, på grundval av en fördjupad prövning i den mening som avses i den rättspraxis som angetts ovan i punkt 32, att det finns stöd för betydelsen av tätningsmodulens avtagbara koncentriska tätningsskikt som återges genom det omstridda varumärkets koncentriska cirklar, i beskrivningarna av den uppfinning som var föremål för det patent som upphört att gälla och i klagandens produktkatalog. Av nämnda beskrivningar och av produktkatalogen följer att tätningsmodulen består av avtagbara koncentriska tätningsskikt och att det är just dessa skikt som gör det möjligt att säkerställa en ”perfekt tätning oavsett vilka yttermått som kablarna eller rören har”. Vidare framgår betydelsen av de avtagbara koncentriska tätningsskikten av de fotografier av tätningsmodulen som härrör från klagandens reklammaterial och som återges i punkt 27 i det överklagade beslutet. Samtliga fotografier visar den främre sidan av nämnda modul och de framhåller inte endast de avtagbara koncentriska tätningsskikt som modulen består av utan även betydelsen av deras funktion, det vill säga att de kan tas av ett i taget till dess att korrekt diameter har uppnåtts för införandet av en kabel. Det ska även framhållas att de andra varumärken som klaganden har ansökt om registrering för och som återges i punkt 40 i det överklagade beslutet, vilka endast skiljer sig från det omstridda varumärket genom sin färg och genom att en knappt synlig skiljelinje har tillagts, utgör stöd för de avtagbara koncentriska tätningsskiktens betydelse, eftersom de alla återger exakt samma följd av koncentriska cirklar.

68 Eftersom det således följer av såväl en enkel visuell bedömning som av en ingående prövning av det omstridda kännetecknet, att det omstridda kännetecknets koncentriska cirklar utgör dess viktigaste beståndsdel, gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den i punkt 41 i det överklagade beslutet slog fast att den enda viktiga egenskapen hos kännetecknet utgörs av de koncentriska cirklarna.

69 Tribunalen påpekar att även om klaganden inte har bestritt att de koncentriska cirklarna utgör en väsentlig egenskap hos det omstridda kännetecknet, har klaganden emellertid gjort gällande att nämnda cirklar inte utgör den enda väsentliga egenskapen. Kombinationen av färgerna svart och blått, tätningsmodulens form av en ask och den blå färgen utgör enligt klaganden också väsentliga egenskaper. Det kan emellertid konstateras att inget av dessa argument kan leda till ett ifrågasättande av överklagandenämndens slutsats i punkt 41 i det överklagade beslutet, enligt vilket den enda viktiga egenskapen hos det omstridda kännetecknet utgörs av de koncentriska cirklarna.

70 Vad gäller klagandens argument att kombinationen av färgerna svart och blått utgör en väsentlig egenskap hos det omstridda kännetecknet, eftersom den har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning och eftersom den dominerar det visuella intryck som varumärket ger, är det tillräckligt att erinra om att särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning av ett kännetecken och särskiljningsförmåga hos ett eller flera beståndsdelar i ett kännetecken inte är relevant för att fastställa dess väsentliga egenskaper inom ramen för artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, såsom har visats i punkterna 59–61 ovan. Kombinationen av färgerna svart och blått kan följaktligen inte betraktas som en väsentlig egenskap på den grunden att den har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

71 Det framgår vidare av den enkla visuella bedömningen av det omstridda kännetecknet som det redogjorts för i punkt 66 ovan, att den ovannämnda färgkombinationen endast lyfter fram det omstridda varumärkets följd av koncentriska cirklar genom att det skapas en kontrast mellan den svarta kvadratiska bakgrunden och de blå koncentriska cirklarna, som placerats på den bakgrunden. I motsats till vad klaganden har gjort gällande är det således inte denna färgkombination som utgör den viktigaste beståndsdelen i det omstridda kännetecknet, utan följden av koncentriska cirklar.

72 Eftersom klaganden inte har styrkt att kombinationen av färgerna svart och blått utgör en väsentlig egenskap hos det omstridda kännetecknet, kan inte heller klagandens argument att denna färgkombination utgör en icke-funktionell beståndsdel av stor betydelse av kännetecknet i fråga godtas. Såsom det har erinrats om i punkterna 34 och 62 ovan, är artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 inte tillämplig när en ansökan om registrering som varumärke av formen på en vara avser en form som innehåller en icke-funktionell beståndsdel, såsom en beståndsdel som är dekorativ eller har fantasiinslag, av stor betydelse (se även, för ett liknande resonemang, dom av den 31 januari 2018, Återgivning av ett plåster, T-44/16, ej publicerad, EU:T:2018:48, punkt 24 och där angiven rättspraxis). Tribunalen konstaterar att så emellertid inte är fallet här. Eftersom klaganden inte har styrkt att kombinationen av färgerna svart och blått utgör en väsentlig egenskap hos det omstridda kännetecknet, det vill säga en av ”de viktigaste beståndsdelarna”, utgör nämnda färgkombination således endast ett mindre inslag av godtycklighet. Såsom det har erinrats om i punkt 62 ovan, kan förekomsten av ett eller flera mindre inslag av godtycklighet inte utesluta tillämpningen av artikel 7.1 e ii i ovannämnda förordning (se även, för ett liknande resonemang, dom av den 31 januari 2018, Återgivning av ett plåster, T-44/16, ej publicerad, EU:T:2018:48, punkt 86 och där angiven rättspraxis). Klagandens argument att denna färgkombination utgör en icke-funktionell beståndsdel av stor betydelse hos det omstridda kännetecknet kan således inte godtas.

73 Vad vidare beträffar klagandens argument att överklagandenämnden inte beaktade tätningsmodulens form av en ask och den blå färgen som även de utgör väsentliga egenskaper hos det omstridda kännetecknet, erinrar tribunalen om att, såsom konstaterats ovan i punkt 65, även om överklagandenämnden felaktigt fann att dessa båda omständigheter inte skulle beaktas med motiveringen att det rörde sig om ”icke-särskiljande beståndsdelar”, kvarstår det faktum att klaganden emellertid inte har styrkt sitt påstående att dessa två omständigheter ska betraktas som väsentliga egenskaper hos det omstridda kännetecknet. Detta argument kan således inte godtas.

74 Eftersom inget av de argument som klaganden har framfört gör det möjligt att med framgång ifrågasätta överklagandenämndens slutsats att de koncentriska cirklarna utgör den enda väsentliga egenskapen hos det omstridda kännetecknet, kan tribunalen inte godta klagandens argument att överklagandenämnden inte på ett korrekt sätt har identifierat kännetecknets väsentliga egenskaper.

75 Vad för det tredje gäller klagandens argument att det omstridda varumärket inte omfattar de egenskaper som krävs och är nödvändiga för att varan i fråga ska fungera och användas, såsom skiljelinjen, den tredimensionella rektangulära formen och varans avtagbara skikt och att det avsedda tekniska resultatet inte kan uppnås utan dessa (se punkt 23 ovan), framhåller tribunalen att för att det absoluta registreringshinder ska vara tillämpligt som avses i artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, räcker det att formens väsentliga egenskaper omfattar de egenskaper som tekniskt sett utgör en

tillräcklig betingelse för att det avsedda tekniska resultatet ska uppnås, så att de tillskrivs det tekniska resultatet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 november 2008, Röd LEGO-kloss, T-270/06, EU:T:2008:483, punkt 39).

76 Det ska dessutom erinras om att det har visats i punkt 48 ovan att artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 kan tillämpas på det omstridda kännetecknet, vilket utgör en tvådimensionell återgivning av den främre sidan av tätningsmodulen.

77 Av detta kan man sluta sig till att artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 är tillämplig på ett kännetecken som inte omfattar den ifrågavarande varans samtliga egenskaper av mindre betydelse. Så är bland annat fallet när kännetecknet, såsom i förevarande fall, utgör en tvådimensionell återgivning av en tredimensionell form, förutsatt att det visas att kännetecknets väsentliga egenskaper omfattar åtminstone de egenskaper som tekniskt sett utgör en tillräcklig betingelse för att det avsedda tekniska resultatet ska uppnås.

78 Detta övervägande innebär att det i ett första skede ska prövas huruvida de koncentriska cirklarna, genom att de utgör den enda väsentliga egenskapen hos det omstridda kännetecknet, svarar mot en teknisk funktion hos varan i fråga, och därefter, i ett andra skede, om de omfattar de egenskaper som tekniskt sett utgör en tillräcklig betingelse för att det avsedda tekniska resultatet ska uppnås.

79 Vad för det första gäller frågan huruvida de koncentriska cirklarna svarar mot en teknisk funktion hos varan i fråga, erinrar tribunalen inledningsvis om att det bland annat i punkt 44 ovan har visats, såsom överklagandenämnden med rätta slog fast i punkt 28 i det överklagade beslutet, att det omstridda varumärkets koncentriska cirklar återger tätningsmodulens avtagbara koncentriska skikt, eftersom de är ”den synliga följden av det stora antal skikt som kan tas av” och att vart och ett av dessa motsvarar ”en lateral bild av det skikt som kan tas ut”.

80 Det ska vidare erinras om att det framgår av beskrivningen av tätningsmodulen, såsom den återges i punkterna 23–25 i det överklagade beslutet, att uppfinningen ”som består av en tätning, genomföring eller överföring utgör en anordning som säkerställer en anpassning av utrymmet så att kablar, rör eller trådar kan sättas fast på ett säkert sätt”, att ”[d]et cylinderformade inre utrymmet består av olika avtagbara koncentriska tätningsskikt”, att ”skikten tas av ett i taget till dess att korrekt diameter har uppnåtts för införandet av en kabel”, att uppfinningen är ”en lösning som grundas på moduler av gummi som består av avtagbara koncentriska skikt” och att den ”medger en perfekt tätning oavsett vilka yttermått som kablarna eller rören har”.

81 Med beaktande av beskrivningen av den ovannämnda tätningsmodulen, konstaterar tribunalen att de avtagbara koncentriska tätningsskikten, som återges genom det omstridda varumärkets koncentriska cirklar, uppfyller en teknisk funktion hos varan i fråga, det vill säga den tekniska funktionen att tas av ”till dess att korrekt diameter har uppnåtts för införandet av en kabel”.

82 Vad vidare gäller frågan huruvida de koncentriska cirklarna, då de återger tätningsmodulens avtagbara koncentriska tätningsskikt, har de egenskaper som tekniskt sett utgör en tillräcklig betingelse för att det avsedda tekniska resultatet ska uppnås, ska det inledningsvis påpekas att det framgår av den beskrivning som det erinrats om i punkt 80 ovan att det tekniska resultat som eftersträvas med tätningsmodulen är att säkerställa ”en anpassning av utrymmet så att kablar, rör eller trådar kan sättas fast på ett säkert sätt” och att göra det möjligt att säkerställa ”en perfekt tätning oavsett vilka yttermått som kablarna eller rören har”. Av samma beskrivning följer att detta tekniska resultat uppnås just genom att ta av avtagbara skikt, eftersom det där anges att ”skikten tas av till dess att korrekt diameter har uppnåtts för införandet av en kabel”.

83 Detta bekräftas av klagandens produktkatalog i vilken det särskilt anges att varan i fråga är ”baserad på skikt som plockas bort”. Det visar att de avtagbara koncentriska tätningsskikten utgör det huvudsakliga tekniska konceptet för tätningsmodulen, vilket det omstridda varumärket beskriver genom att återge

den främre sidan av tätningsmodulen. Nämnda främre sida är dessutom den enda sidan på vilken de avtagbara koncentriska tätningsskikten är synliga och som således gör det möjligt att upptäcka den tekniska lösning som ligger till grund för modulen för att uppnå det avsedda tekniska resultatet, det vill säga ”en anpassning … så att kablar… kan sättas fast” och ”en perfekt tätning oavsett vilka yttermått som kablarna eller rören har”.

84 Dessutom ska det, såsom överklagandenämnden med rätta påpekade i punkt 35 i det överklagade beslutet, framhållas att för att tätningsmodulens packning ska kunna fungera, måste den ha den form som återges av det omstridda varumärket. Tvärsnittet ska nämligen vara cylinderformat, eftersom tvärsnittet av det som ska placeras i tätningsmodulen, nämligen kablar, rör eller trådar, i allmänhet också är det. Skikten måste vara koncentriska så att de kan tas av ett efter ett tills dess att man uppnår den diameter på utrymmet som man behöver.

85 Med hänsyn till den tekniska funktionen hos de avtagbara koncentriska tätningsskikten och det tekniska resultat som avses med tätningsmodulen som beskrivits i punkterna 81–84 ovan, konstaterar tribunalen att den väsentliga egenskapen hos den aktuella formen, som motsvarar de koncentriska cirklar som återger tätningsmodulens avtagbara koncentriska skikt, har de egenskaper som tekniskt sett utgör en tillräcklig betingelse för att det avsedda tekniska resultatet ska uppnås, eftersom ”en anpassning av utrymmet så att kablar, rör eller trådar kan sättas fast på ett säkert sätt” och ”en perfekt tätning oavsett vilka yttermått som kablarna eller rören har” uppnås just genom att ta av de avtagbara koncentriska skikten ett efter ett tills dess att man uppnår den diameter på utrymmet som man behöver för att föra in en kabel. Dessutom utgör de koncentriska cirklarna som återger tätningsmodulens avtagbara koncentriska tätningsskikt en för uppfinningen nödvändig egenskap, då de utgör det huvudsakliga tekniska konceptet som ligger till grund för varan i fråga, såsom överklagandenämnden på goda grunder påpekade i punkt 39 i det överklagade beslutet.

86 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den, i punkt 45 i det överklagade beslutet, angav att ”den främre sidan av tätningsmodulen, som tydligt visar strukturen med koncentriska cirklar, innehåller – med beaktande av de varor som är i fråga – alla de relevanta uppgifter som krävs för att uppnå det avsedda tekniska resultatet”, att ”djupet inte varierar, även om den verkliga varan har ett djup då den är tredimensionell”, att ”ett slumpvis utvalt tvärgående snitt någonstans längs med modulen skulle visa en identisk struktur” och att ”det saknar betydelse att modulens övriga sidor inte är synliga, eftersom de inte ger några relevanta tekniska uppgifter för varumärkets funktion”.

87 De argument som klaganden har framfört föranleder inte någon annan bedömning.

88 Vad gäller klagandens argument att det omstridda varumärket inte omfattar skiljelinjen och den tredimensionella rektangulära formen som är nödvändiga egenskaper för att varan i fråga ska användas och fungera och utan vilka det tekniska resultat som avses med tätningsmodulen inte kan uppnås, konstaterar tribunalen att klaganden inte har styrkt sitt påstående att den omständigheten att varan i fråga kan delas upp i två halvor och att den återges med en rektangulär form är ”ett absolut nödvändigt villkor” för att uppnå det avsedda tekniska resultatet, såsom det erinrats om i punkt 82 ovan. Detta argument kan således inte godtas.

89 Vad vidare gäller klagandens argument att de av tätningsmodulens egenskaper som inte återges i det omstridda varumärket, det vill säga skiljelinjen och den tredimensionella rektangulära formen, skulle kunna integreras i konkurrerande varor med en annan formgivning, och vidare argumentet att det finns andra tätningsmoduler på marknaden med avseende på vilka denna särskilda tekniska lösning inte ens är nödvändig, erinrar tribunalen om att det i den rättspraxis som avser artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 anges att kravet på nödvändighet inte innebär att den aktuella formen måste vara den enda form som gör det möjligt att uppnå det aktuella tekniska resultatet. Såsom klaganden har påpekat är det visserligen i vissa fall så, att samma tekniska resultat kan uppnås genom olika lösningar. I motsats till vad klaganden har påstått får emellertid inte denna omständighet i sig till följd

att det efter att den aktuella formen registrerats som varumärke fortfarande är möjligt för de andra ekonomiska aktörerna att utnyttja den tekniska lösning som varumärket avser. Det ska i detta hänseende påpekas att registrering som varumärke av formen på en vara vilken uteslutande har funktionella egenskaper kan göra det möjligt för innehavaren av varumärkesregistreringen att inte endast förbjuda andra företag att använda samma form, utan även att förbjuda dem att använda liknande former. Det föreligger således en risk för att rättighetsinnehavarens konkurrenter inte heller kan använda ett stort antal alternativa former (se dom av den 31 januari 2018, Återgivning av ett plåster, T-44/16, ej publicerad, EU:T:2018:48, punkt 56 och där angiven rättspraxis).

90 Vad gäller klagandens påstående att det inte föreligger någon risk för skadlig inverkan på konkurrensen, eftersom det finns ett stort antal färgkombinationer som är tillgängliga på marknaden utöver dem som klaganden har använt, vilket framgår av det varumärke med avseende på vilket intervenienten har ingett en ansökan om registrering och som är föremål för invändningsenhetens beslut nr B 3035 519 av den 22 februari 2019, erinrar tribunalen om följande. Skälet till att frågan huruvida kännetecknet innehåller en beståndsdel som är dekorativ eller har fantasiinslag som är av stor betydelse ska besvaras, är att det ska vara möjligt att bedöma om de konkurrerande företagen utan svårighet kommer att ha tillgång till alternativa former med motsvarande funktion, så att det inte föreligger någon risk för att tillgängligheten av den tekniska lösningen påverkas. Eftersom det ovan i punkt 72 har konstaterats att kombinationen av färgerna svart och blått utgör ett mindre inslag av godtycklighet och inte en betydande dekorativ beståndsdel som skulle göra det möjligt att utesluta en tillämpning av artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, kan tribunalen inte godta klagandens argument att det inte föreligger någon risk för skadlig inverkan på konkurrensen då det finns ett stort antal färgkombinationer, eftersom den ifrågavarande färgkombinationen endast spelar en mindre roll som inte gör det möjligt för konkurrerande företag att utan svårighet ha tillgång till alternativa former med motsvarande funktion.

91 Den omständigheten att invändningsenheten, inom ramen för beslut nr B 3035 519 av den 22 februari 2019, fann att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan intervenientens varumärke och klagandens äldre varumärken, bland annat med beaktande av skillnaderna i färg, är inte heller relevant för att dra slutsatsen att det inte föreligger någon risk för skadlig inverkan på konkurrensen, eftersom artikel 8.1 b i förordning 2017/1001 motsvarar ett annat allmänintresse än det som ligger till grund för artikel 7.1 e ii i samma förordning. Syftet med artikel 8.1 b i förordning 2017/1001 är nämligen att skydda varumärkets grundläggande funktion att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 28 och där angiven rättspraxis). Den artikelns syfte är däremot inte att i likhet med artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 undvika att företagen kan använda varumärkesrätten för att utan tidsbegränsning bibehålla exklusiva rättigheter avseende tekniska lösningar. Bedömningen av ett kännetecknens färger ska följaktligen göras på olika sätt inom ramen för de två ovannämnda bestämmelserna.

92 Eftersom det av det ovan anförda följer att samtliga villkor i artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 är uppfyllda och att inget av klagandens argument kan vederlägga denna slutsats, gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den, i punkt 49 i det överklagade beslutet, fann att registreringen av det omstridda varumärket skulle riskera att otillbörligen äventyra konkurrenternas möjligheter att på marknaden släppa ut tätningsmoduler med en funktion som bygger på att koncentriska skikt tas ut från ett cylinderformat utrymme i syfte att säkerställa en säker koppling med en kabel, ett rör eller en tråd, och att registreringen av det omstridda varumärket följaktligen skulle ogiltigförklaras med stöd av ovannämnda bestämmelse.

93 Av det ovan anförda följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser klagandens enda grund avseende åsidosättande av artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, och överklagandet ska därför ogillas i sin helhet.

94 Under dessa omständigheter och med beaktande av intervenientens yrkande om att tribunalen ska ogilla överklagandet (se punkterna 15 och 16 ovan), saknas anledning att pröva de grunder som intervenienten har åberopat i andra hand och som i huvudsak avser att det omstridda varumärket är ogiltigt av andra skäl än dem som avses i artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001, nämligen de som avses i artikel 7.1 b och d i nämnda förordning och i artikel 59.1 b i samma förordning.

Rättegångskostnader

95 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

96 EUIPO har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska EUIPO:s yrkande bifallas. Intervenienten, som inte har framställt något yrkande om rättegångskostnader, ska bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Roxtec AB ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

3) Wallmax Srl ska bära sina rättegångskostnader.

Prek Buttigieg Berke

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 september 2019.

Underskrifter