Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

24 de setembro de 2019*

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa da União Europeia que representa um quadrado preto com sete círculos azuis concêntricos — Motivo absoluto de recusa — Sinal constituído exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico — Artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento (UE) 2017/1001»

No processo T-261/18,

Roxtec AB, com sede em Karlskrona (Suécia), representada por J. Olsson e J. Adamsson, advogados,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por V. Ruzek e H. O'Neill, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral,

Wallmax Srl, com sede em Milão (Itália), representada por F. Ferrari e L. Goglia, advogados,

que tem por objeto um recurso interposto da Decisão da Segunda Câmara de Recurso do EUIPO de 8 de janeiro de 2018 (processo R 940/2017-2), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Wallmax e a Roxtec,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),

composto por: M. Prek, presidente, E. Buttigieg (relator) e B. Berke, juízes,

secretário: J. Palacio González, administrador principal,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 26 de abril de 2018,

vista a resposta do EUIPO apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 30 de julho de 2018,

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 31 de julho de 2018,

vista a questão escrita do Tribunal Geral às partes, de 28 de fevereiro de 2019, e respetivas respostas a essa questão apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 13 e 14 de março de 2019,

* Língua do processo: inglês.

após a audiência de 29 de março de 2019,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 6 de julho de 2015, a recorrente, Roxtec AB, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 A marca para a qual foi pedido o registo e para a qual foram reivindicadas as cores «azul e preto» é o seguinte sinal figurativo:



3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 17 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Juntas de penetração de cabos e canos feitas em plástico ou borracha».

4 O pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 127/2015, de 10 de julho de 2015, e a marca foi registada em 22 de outubro de 2015, com o número 14338735.

5 A recorrente desenvolve e comercializa módulos de impermeabilização que estiveram protegidos por patente até 2010.

6 Em 7 de janeiro de 2016, a interveniente, Wallmax Srl, que produz e distribui módulos de impermeabilização semelhantes, apresentou um pedido de declaração de nulidade da marca reproduzida no n.º 2, *supra*, para os produtos por esta abrangidos, invocando, em primeiro lugar, as causas de nulidade absoluta enunciadas no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), d) e e), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), d) e e), do Regulamento 2017/1001], lido em conjugação com o artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do mesmo regulamento [atual artigo 59.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001] e, em segundo lugar, a causa de nulidade absoluta referida no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001], alegando que a recorrente agiu de má-fé ao apresentar o pedido.

7 Por Decisão de 14 de março de 2017, a Divisão de Anulação indeferiu o pedido de declaração de nulidade na totalidade. Quanto à causa de nulidade absoluta enunciada no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001],

considerou, designadamente, que, em primeiro lugar, como, aliás, a recorrente admitiu, o sinal controvertido fazia claramente alusão a uma vista de um módulo de impermeabilização de cabo; em segundo lugar, as características essenciais do sinal controvertido são sete círculos azuis concêntricos colocados num fundo quadrado preto, separados uns dos outros por uma distância idêntica à sua largura, e o círculo mais pequeno, o mais interior, que envolve no seu centro um círculo preto maior; e, em terceiro lugar, por um lado, a marca figurativa controvertida em nada se assemelha objetivamente a um desenho técnico ou a uma representação bidimensional de um produto tridimensional, e por outro lado, havia numerosas diferenças objetivas entre a marca controvertida e a forma do módulo de impermeabilização da recorrente (a seguir «módulo de impermeabilização»), como a cor, o número de círculos concêntricos e a falta de linha de demarcação. A Divisão de Anulação concluiu, assim, que o registo da marca controvertida não comprometia indevidamente a possibilidade de os concorrentes colocarem no mercado produtos cujo sistema incorpora tecnologia idêntica ou semelhante a uma solução técnica e que, consequentemente, não devia ser anulado nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do referido regulamento.

8 Em 8 de maio de 2017, a interveniente interpôs recurso da decisão da Divisão de Anulação, ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009 (atuais artigos 66.º a 71.º do Regulamento 2017/1001).

9 Por Decisão de 8 de janeiro de 2018, a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO anulou a decisão da Divisão de Anulação e julgou procedente o pedido de declaração de nulidade com base no artigo 59.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001, lido em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do mesmo regulamento.

10 Em primeiro lugar, a Câmara de Recurso considerou, primeiro, que, com exceção do elemento de cor de fundo, que não é distintivo, o sinal controvertido consistia exclusivamente na característica principal do módulo de junta, ou seja, uma representação exata da vista da extremidade das camadas concêntricas amovíveis que revestem o interior da cavidade cilíndrica e que não diferia substancialmente de uma fotografia da superfície frontal do módulo de impermeabilização. Segundo, indicou que todos os outros aspetos do módulo de impermeabilização — o facto de poder ser dividido em duas partes, o facto de assumir a forma de um bloco e o facto de poder ter qualquer cor — não estão em grande medida relacionados com a sua função, uma vez que esses elementos podem variar consideravelmente sem alterar a função da junta. Terceiro, considerou que a extremidade frontal da superfície do módulo, que mostra claramente a estrutura circular concêntrica, contém todas as informações relevantes, necessárias para obter o resultado técnico esperado.

11 Em segundo lugar, a Câmara de Recurso considerou, primeiro, que o facto de a cor de fundo da marca controvertida, ou seja, o preto, não ser a do módulo de impermeabilização, ou seja, o azul, e de o número de círculos concêntricos diferir não constituem diferenças importantes na medida em que se trata de variações marginais das características não distintivas da marca controvertida. Segundo, salientou que, embora seja verdade que a marca controvertida não está dividida por uma linha horizontal que delimita a parte superior e a parte inferior para permitir remover as diferentes camadas, na prática, o grau de visibilidade da linha é diretamente proporcional à qualidade do acabamento, uma vez que, no caso de um produto acabado de alta qualidade, a linha de demarcação pode não ser visível de todo. Consequentemente, a falta de uma linha de demarcação na marca controvertida não é determinante. Terceiro, considerou que nenhum elemento ornamental ou de fantasia constitui uma característica essencial do sinal em causa no presente caso e, quarto, considerou que o facto de a marca controvertida ser figurativa e representar um desenho bidimensional não impede de modo algum a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001.

12 Em terceiro e último lugar, a Câmara de Recurso considerou, por um lado, que o registo da marca controvertida podia comprometer indevidamente a possibilidade de os concorrentes colocarem no mercado módulos de impermeabilização cuja função assenta na remoção de camadas concêntricas de

uma cavidade cilíndrica para garantir uma ligação segura a um cano, um tubo, um fio ou um cabo e, por outro lado, que a recorrente apresentou pedidos de registo de marcas com círculos concêntricos, incluindo a marca controvertida, com uma intenção estratégica que vai contra a lógica do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001.

Pedidos das partes

13 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– anular a decisão recorrida;

– condenar o EUIPO nas despesas do presente processo, bem como nas despesas do processo no EUIPO.

14 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– negar provimento ao recurso;

– condenar a recorrente nas despesas.

15 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– confirmar a decisão recorrida;

– declarar nula a marca controvertida, em aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001.

Questão de direito

Quanto à admissibilidade dos pedidos da recorrente

16 A título liminar, cumpre salientar desde logo que, uma vez que confirmar a decisão recorrida equivale a negar provimento ao recurso, há que compreender o primeiro pedido da interveniente no sentido de que visa, em substância, a negação de provimento ao recurso [v., neste sentido, Acórdão de 5 de fevereiro de 2016, Kicktipp/IHMI — Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, n.º 19 e jurisprudência referida].

17 Em seguida, relativamente ao segundo pedido da interveniente, em que esta pede ao Tribunal Geral que declare nula a marca controvertida em aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, há que recordar que resulta do artigo 72.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento 2017/1001 que o recurso interposto no Tribunal Geral visa examinar a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso e obter, se for caso disso, a anulação ou a reforma destas, pelo que não pode ter por objeto obter, à luz dessas decisões, sentenças declaratórias [v., neste sentido, Acórdão de 14 de dezembro de 2017, GeoClimaDesign/EUIPO — GEO (GEO), T-280/16, não publicado, EU:T:2017:913, n.º 14 e jurisprudência referida].

18 Por conseguinte, uma vez que visa obter a declaração de nulidade da marca controvertida, o segundo fundamento da interveniente deve ser julgado inadmissível.

Quanto ao mérito

19 A recorrente invoca um fundamento único de recurso, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001.

20 Em apoio do seu fundamento único, a recorrente alega, em primeiro lugar, em substância, que a marca controvertida não constitui a forma do produto concreto em causa, na medida em que se refere apenas ao módulo de impermeabilização e não o descreve. Com efeito, a marca controvertida não integra três características do módulo de impermeabilização, a saber, a linha de demarcação, a forma retangular tridimensional e as camadas separáveis do referido módulo. Além disso, no que respeita, em especial, à falta de representação da linha de demarcação pela marca controvertida, o produto em causa tem, contrariamente ao que a Câmara de Recurso considerou, uma linha de demarcação muito visível, que não irá desaparecer devido à qualidade do acabamento do produto, uma vez que o módulo de impermeabilização é feito de borracha e se destina a utilização industrial. Assim, dadas estas diferenças, a recorrente considera que a marca controvertida será entendida pelo consumidor relevante mais como uma marca figurativa que exibe as cores características da recorrente, ou seja, o preto e o azul, e que evoca a sua linha de produtos do que como uma marca que descreve o módulo de impermeabilização comercializado pela recorrente ou uma vista desta.

21 Em segundo lugar, a recorrente alega, em substância, que a Câmara de Recurso não identificou corretamente as características essenciais do sinal controvertido, considerando que os círculos concêntricos eram a única característica essencial relevante para efeitos da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, sem ter em conta a «forma de caixa», a cor azul e a combinação das cores preta e azul, que são também características essenciais da marca controvertida.

22 Em especial, a combinação das cores preta e azul é, primeiro, um elemento essencial da marca controvertida, na medida em que, por um lado, constitui, juntamente com os círculos concêntricos, a característica mais distintiva da marca controvertida, o que é demonstrado pela Decisão da Segunda Câmara de Recurso do EUIPO de 15 de junho de 2012 (processo R 2244/2010-2), relativa a outra marca da recorrente constituída apenas por estas duas cores, que considerou que essa marca adquiriu caráter distintivo pelo uso para, nomeadamente, as «juntas de penetração de cabos e canos feitas em plástico ou borracha» da classe 17, e, por outro lado, domina a impressão visual global produzida pelo sinal controvertido. Segundo, a referida combinação de cores é um elemento não funcional principal da marca controvertida, o que se opõe a que o registo da marca controvertida seja anulado com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça.

23 Em terceiro lugar, a recorrente alega, em substância, que a marca controvertida não integra as características necessárias e indispensáveis ao funcionamento e à utilização do produto em causa, como a linha de demarcação que indica que o produto pode ser dividido em duas partes, a forma retangular tridimensional e as camadas separáveis do produto, e que o resultado técnico pretendido não pode ser obtido sem elas. Acrescenta que, na medida em que as características supramencionadas não estão integradas na marca controvertida, podiam estar nos produtos concorrentes de um *design* diferente, o que se opõe a que o registo da marca controvertida seja anulado com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001. Além disso, não existe risco de prejuízo para a concorrência na medida em que existem numerosas combinações de cores disponíveis no mercado além das utilizadas pela recorrente, como demonstra a marca pedida pela interveniente que foi objeto da Decisão da Divisão de Oposição B 3035 519, de 22 de fevereiro de 2019, que concluiu pela ausência de risco de confusão entre a marca pedida pela interveniente e as marcas anteriores da recorrente, tendo em conta, designadamente, diferenças de cor. Por último, existem outras soluções de impermeabilização no mercado para as quais esta solução técnica específica nem sequer seria necessária.

24 O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

25 Importa recordar, a título liminar, em primeiro lugar, que, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, é recusado o registo de sinais exclusivamente compostos pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico.

26 O interesse subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 é evitar que o direito das marcas acabe por conferir a uma empresa um monopólio de soluções técnicas ou de características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes (v., por analogia, Acórdão de 18 de junho de 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 78).

27 As regras fixadas pelo legislador refletem, a este respeito, a ponderação de duas considerações que podem, cada uma delas, contribuir para a concretização de um sistema de concorrência equitativo e eficaz (Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 44).

28 Por um lado, a inserção, no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001, da proibição de registar como marca qualquer sinal composto pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico garante que as empresas não podem utilizar o direito das marcas para perpetuar, indefinidamente, direitos exclusivos sobre soluções técnicas (Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 45).

29 Por outro lado, ao limitar o motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 aos sinais compostos «exclusivamente» pela forma do produto «necessária» para obter um resultado técnico, o legislador considerou devidamente que qualquer forma de um produto é, em certa medida, funcional e que, por conseguinte, seria inadequado recusar o registo de uma forma de produto como marca, pela simples razão de apresentar características utilitárias. Com os termos «exclusivamente» e «necessária», a referida disposição garante que só é recusado o registo das formas de produto que se limitam a incorporar uma solução técnica e cujo registo como marca impediria, portanto, realmente, a utilização dessa solução técnica por outras empresas (Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 48).

30 Cabe recordar, em segundo lugar, que a aplicação correta do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 implica que as características essenciais do sinal tridimensional em causa sejam devidamente identificadas pela autoridade que decide do pedido de registo deste sinal como marca. A expressão «características essenciais» deve ser entendida no sentido de que se refere aos elementos mais importantes do sinal (v., neste sentido, Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.ºs 68 e 69).

31 A identificação das referidas características essenciais deve ser feita caso a caso. Não existe, com efeito, nenhuma hierarquia sistemática entre os diferentes tipos de elementos que podem compor um sinal. Além do mais, na determinação das características essenciais de um sinal, a autoridade competente pode basear-se diretamente na impressão geral suscitada pelo sinal ou, primeiro, examinar sucessivamente cada um dos elementos constitutivos do sinal (Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 70).

32 Por consequência, a identificação das características essenciais de um sinal tridimensional com vista a uma eventual aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 pode, consoante o caso, e em particular atendendo ao seu grau de dificuldade, ser feita através de um simples exame visual desse sinal ou, pelo contrário, basear-se numa análise aprofundada no âmbito da qual sejam tidos em conta elementos úteis à apreciação, como inquéritos e peritagens, ou ainda dados relativos a direitos de propriedade intelectual conferidos anteriormente em relação ao produto em causa (Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 71).

33 A possibilidade oferecida à autoridade competente de tomar em conta os elementos úteis à identificação das características essenciais de um sinal tridimensional controvertido foi alargada à análise dos sinais bidimensionais (v., neste sentido, Acórdão de 6 de março de 2014, Pi-Design e o./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P a C-340/12 P, não publicado, EU:C:2014:129, n.º 55).

34 Em terceiro lugar, cumpre salientar que, uma vez identificadas as características essenciais do sinal, incumbe ainda ao EUIPO verificar se todas essas características respondem à função técnica do produto em causa. Com efeito, o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 não pode ser aplicado quando o pedido de registo como marca tem por objeto uma forma de produto em que um elemento não funcional, como um elemento ornamental ou de fantasia, desempenha um papel importante [v. Acórdão de 28 de junho de 2016, Peri/EUIPO (Forma de uma braçadeira de cofragem), T-656/14, não publicado, EU:T:2016:367, n.º 18 e jurisprudência referida].

35 O exame da funcionalidade das características essenciais de um sinal composto pela forma de um produto deve ser efetuado através da análise do sinal apresentado para registo como marca, e não dos sinais composto por outras formas de produto. A funcionalidade técnica pode ser avaliada, nomeadamente, tendo em conta a documentação relativa a patentes anteriores que descrevem os elementos funcionais da forma em causa [v. Acórdão de 31 de janeiro de 2018, Novartis/EUIPO — SK Chemicals (Representação de um adesivo transdérmico), T-44/16, não publicado, EU:T:2018:48, n.º 25 e jurisprudência referida].

36 É à luz destes princípios que devem ser examinados os argumentos desenvolvidos em apoio do fundamento único, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001.

37 Em primeiro lugar, quanto ao argumento da recorrente de que a marca controvertida não constitui a forma do produto concreto na medida em que se limita a fazer alusão ao módulo de impermeabilização e não o descreve (v. n.º 20, *supra*), há que salientar que resulta da jurisprudência, por um lado, que a representação gráfica de uma marca deve ser completa em si mesma, facilmente acessível e inteligível, para que um sinal possa ser objeto de uma perceção constante e segura que garanta a função original da referida marca. Por outro lado, a exigência da representação gráfica tem por função, nomeadamente, definir a própria marca, a fim de determinar o objeto exato da proteção conferida pela marca registada ao seu titular (v., neste sentido, Acórdão de 6 de março de 2014, Pi-Design e o./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P a C-340/12 P, não publicado, EU:C:2014:129, n.º 57 e jurisprudência referida).

38 Resulta igualmente da jurisprudência mencionada nos n.ºs 30 a 33, *supra*, que, para efeitos da identificação das características essenciais de um sinal bidimensional como o sinal controvertido, a Câmara de Recurso pode realizar um exame aprofundado no âmbito do qual são tidos em conta, além da representação gráfica e das eventuais descrições apresentadas no momento do pedido de registo, os elementos úteis que permitem apreciar o que o sinal representa concretamente.

39 A este respeito, resulta do n.º 21 da decisão recorrida que, para avaliar as características da marca controvertida, a Câmara de Recurso teve em conta, em primeiro lugar, a representação gráfica bidimensional do sinal e o módulo de impermeabilização, protegido por uma patente da recorrente que caducou em 2010. À luz destes dois elementos, constatou imediatamente, no n.º 22 da referida decisão, que a estrutura circular concêntrica da marca controvertida podia ser distinguida nos dois desenhos técnicos do módulo de impermeabilização constante do documento da patente original.

40 Em seguida, por um lado, no n.º 23 da decisão recorrida, referiu-se à descrição do módulo de impermeabilização resultante da patente da recorrente, da qual resulta designadamente o seguinte: «[a] invenção, composta por uma junta "transversal ou passante", constitui um procedimento que garante um ajustamento apertado para a inserção segura de um cabo, de um tubo ou de um fio. A cavidade longitudinal circular interior é constituída por camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis. As camadas são separadas até se obter o diâmetro correto para a inserção de um cabo. O

módulo é feito de borracha de alta qualidade.» Por outro lado, no n.º 25 da referida decisão, remeteu para o catálogo de produtos da recorrente, onde esta última alega que «[a invenção] é uma solução baseada em módulos de borracha constituídos por camadas amovíveis» e que «permite uma impermeabilização perfeita, quaisquer que sejam as dimensões exteriores do cabo ou do cano».

41 Por último, no n.º 27 da decisão recorrida, remeteu para as fotografias do módulo de impermeabilização retiradas do material publicitário da recorrente, que ilustram a utilização do módulo de impermeabilização, nomeadamente, a remoção das camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis e a inserção de um cabo.

42 Com base em todos estes elementos, a Câmara de Recurso concluiu, em substância, nos n.os 38 e 44 da decisão recorrida, que a marca controvertida constituía uma representação bidimensional da superfície frontal do módulo de impermeabilização.

43 Esta conclusão da Câmara de Recurso deve ser apoiada. Com efeito, resulta, por um lado, de uma comparação entre a marca controvertida e os desenhos técnicos do módulo de impermeabilização retirados da patente caducada da recorrente e, por outro, de uma comparação dessa marca com as fotografias do módulo de impermeabilização retiradas do material publicitário da recorrente que a marca controvertida, que consiste num fundo quadrado preto com sete círculos azuis concêntricos, se afasta apenas ligeiramente da superfície frontal do módulo de impermeabilização, que consiste numa forma quadrada a partir da qual se distingue a extremidade das camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis que revestem o interior da sua cavidade cilíndrica, e que está dividida por uma fina linha horizontal.

44 Decorre igualmente das descrições do módulo de impermeabilização retiradas da patente supramencionada e do catálogo de produtos da recorrente que «a invenção» é uma solução baseada nos módulos em borracha constituídos por camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis. Pode, assim, deduzir-se daí que os círculos concêntricos da marca controvertida são «a consequência visível da "multitude" de camadas a remover» e que cada uma deles corresponde a «uma vista lateral da camada a remover», como a Câmara de Recurso corretamente considerou no n.º 28 da decisão recorrida.

45 Tendo em conta o que precede, é forçoso constatar que, contrariamente ao que a recorrente sustenta, a marca controvertida é constituída pela forma do produto concreto em causa, a saber, uma representação bidimensional da superfície frontal do módulo de impermeabilização que mostra a extremidade das camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis que compõem o interior da cavidade cilíndrica do referido módulo.

46 Esta conclusão não pode ser posta em causa pelos argumentos da recorrente.

47 Com efeito, primeiro, no que respeita à falta de representação da linha de demarcação do módulo de impermeabilização na marca controvertida, há que salientar, como a interveniente corretamente salientou, que as duas metades que compõem o módulo não podem ser consideradas independentemente, mas sim como um todo, porque o produto cumpre efetivamente as suas funções de impermeabilização apenas quando as duas metades estão sobrepostas. Assim, uma vez sobrepostas, as duas metades formam um único elemento uniforme e a linha de demarcação entre elas é pouco visível, o que ressalta manifestamente, por um lado, das fotografias do referido módulo reproduzidas no n.º 27 da decisão recorrida e, por outro, do catálogo de produtos da recorrente, onde vem indicado que, uma vez sobrepostas as duas metades do módulo, a espessura da linha de demarcação do módulo em causa varia entre 0,1 e 1,0 mm. Como tal, deve considerar-se que, na medida em que a linha de demarcação constitui uma característica secundária e pouco visível do módulo de impermeabilização, a circunstância de esse elemento não ser representado na marca controvertida não é determinante,

como a Câmara de Recurso salientou com razão no n.º 37 da decisão recorrida, visto que tal não obsta a que se apreenda a marca controvertida como uma representação da superfície frontal do módulo de impermeabilização, à luz das considerações formuladas nos n.ºs 43 a 45, *supra*.

48 Segundo, no que respeita à falta de representação da forma retangular tridimensional do módulo de impermeabilização na marca controvertida, importa recordar que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 não define os sinais que devem ser considerados uma forma na aceção desta disposição. Não faz nenhuma distinção entre formas tridimensionais, formas bidimensionais ou representações bidimensionais de uma forma tridimensional. Há que concluir, portanto, que esta disposição é aplicável ao sinal controvertido, que constitui uma representação bidimensional da superfície frontal do módulo de impermeabilização (v., neste sentido, Acórdão de 31 de janeiro de 2018, Representação de um adesivo transdérmico, T-44/16, não publicado, EU:T:2018:48, n.º 19 e jurisprudência referida). Por conseguinte, o argumento da recorrente de que o sinal controvertido não reproduz uma característica tridimensional não é relevante, uma vez que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do mesmo regulamento se aplica ao sinal controvertido, que constitui uma representação bidimensional da superfície frontal do módulo de impermeabilização.

49 Terceiro e último, no que respeita ao argumento da recorrente de que a marca controvertida não reproduz as camadas separáveis do módulo de impermeabilização, basta remeter para as considerações formuladas no n.º 44, *supra*, segundo as quais as camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis são representadas pelos círculos concêntricos da marca controvertida, na medida em que estes são «a consequência visível da "multitude" de camadas a remover» e correspondem, cada um deles, «a uma vista lateral da camada a remover». Por conseguinte, há que rejeitar este argumento.

50 Em segundo lugar, quanto ao argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso não identificou corretamente as características essenciais da marca controvertida (v. n.º 21, *supra*), há que concluir, a título liminar, que resulta dos articulados das partes que estas se referem ao caráter distintivo dos elementos do sinal controvertido para identificar as características essenciais deste último. Com efeito, a recorrente alega que a combinação das cores preta e azul é uma característica essencial da marca controvertida, na medida em que constitui, com os círculos concêntricos, a sua característica «mais distintiva». O EUIPO, por seu turno, alega que os elementos claramente desprovidos de caráter distintivo intrínseco não podem ser qualificados de características essenciais. Por último, a interveniente alega, designadamente, que o «elemento distintivo do sinal» é sem dúvida o «desenho concêntrico», que ilustra as principais características técnicas do módulo de impermeabilização.

51 Ora, a este respeito, não resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral que o conceito de «características essenciais» do sinal, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, remete para o de «elementos distintivos» do sinal, mas apenas para o de «elementos mais importantes do sinal», como referido no n.º 30, *supra*, que devem ser identificados caso a caso.

52 Cabe igualmente salientar que as marcas cujo registo pode ser recusado pelos motivos enumerados no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) a d), do Regulamento 2017/1001 podem, em conformidade com o n.º 3 desta mesma disposição, adquirir caráter distintivo pelo uso que delas tenha sido feito. Em contrapartida, um sinal cujo registo seja recusado com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento 2017/1001 nunca poderá adquirir caráter distintivo, para efeitos do artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento, pelo uso que dele tenha sido feito. O artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento 2017/1001 visa, portanto, certos sinais que não são suscetíveis de constituir marcas e é um obstáculo preliminar capaz de impedir que um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto possa ser registado como marca (v., por analogia, Acórdão de 18 de junho de 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, n.ºs 75 e 76).

53 Assim, na medida em que o motivo absoluto de recusa de registo referido no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 constitui um obstáculo preliminar suscetível de impedir o registo de um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto, importa assinalar que o seu exame não está sujeito às mesmas regras que o dos elementos distintivos, cuja identificação se destina a avaliar a função de indicação da origem dos produtos aos olhos do consumidor, o que é diferente da determinação dos elementos essenciais de uma forma.

54 Com efeito, contrariamente ao que se passa no caso referido no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001, em que a perceção do público relevante deve ser imperativamente tida em conta, por ser essencial para determinar se o sinal apresentado para registo como marca permite distinguir os produtos ou os serviços em causa como provenientes de uma determinada empresa, essa obrigação não pode ser imposta no âmbito do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001. Deste modo, a perceção presumida do sinal pelo consumidor médio não é um elemento decisivo na aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, podendo, quando muito, constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal. Por conseguinte, não é imperativo que a identificação das características essenciais de um sinal no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 seja efetuada do ponto de vista do público relevante (v., neste sentido, Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.os 75 a 77).

55 O Tribunal de Justiça confirmou assim a jurisprudência do Tribunal Geral segundo a qual a determinação das características essenciais da forma em causa, no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, é efetuada com o objetivo preciso de permitir o exame da funcionalidade da forma em causa. Ora, a perceção do consumidor médio não é relevante para a análise da funcionalidade das características essenciais de uma forma. Com efeito, o consumidor médio pode não dispor dos conhecimentos técnicos necessários à apreciação das características essenciais de uma forma, pelo que certas características podem ser essenciais do seu ponto de vista, quando não o são no contexto de uma análise da funcionalidade e inversamente. Por conseguinte, importa considerar que as características de uma forma devem ser determinadas, para efeitos da apreciação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, de modo objetivo, a partir da sua representação gráfica e das eventuais descrições apresentadas no momento do pedido de registo da marca [v., neste sentido, Acórdãos de 12 de novembro de 2008, Lego Juris/IHMI — Mega Brands (Tijolo da Lego vermelho), T-270/06, EU:T:2008:483, n.º 70, e de 31 de janeiro de 2018, Representação de um adesivo transdérmico, T-44/16, não publicado, EU:T:2018:48, n.º 99].

56 Tendo em conta a jurisprudência referida nos n.os 54 e 55, *supra*, há que salientar, primeiro, que a análise do caráter distintivo de um sinal implica imperativamente considerar a perceção do público relevante, ao contrário da apreciação das características essenciais de um sinal constituído por uma forma, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, no âmbito do qual a perceção do público relevante não é imperativa nem decisiva pelas razões expostas no n.º 55, *supra*, e pode, quando muito, constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal, sem que este seja determinante.

57 Segundo, há que salientar que a perceção do público relevante no âmbito da apreciação do caráter distintivo a título do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 tem um objeto diferente daquele que «pode, quando muito, constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal», no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do regulamento acima referido.

58 Com efeito, no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001, a perceção do público relevante serve para determinar se o sinal apresentado para registo como marca permite distinguir os produtos ou os serviços em causa como provenientes de uma determinada empresa, ao passo que, no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do mesmo regulamento, visa apenas, enquanto elemento de

apreciação útil, determinar quais os elementos apreendidos como os mais importantes, com o objetivo específico de permitir o exame da funcionalidade da forma em causa. Resulta, assim, que a perceção do público relevante no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 e a referida perceção no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do mesmo regulamento não partilham nem do mesmo objeto nem da mesma finalidade. Daqui decorre que o caráter distintivo do elemento de um sinal não é relevante para efeitos da identificação das suas características essenciais no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do referido regulamento.

59 No que respeita ao caráter distintivo adquirido pelo uso, na aceção do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001, que a recorrente invoca no que respeita à combinação das cores preta e azul do sinal controvertido para demonstrar que a mesma constitui uma característica essencial do referido sinal, como recordado no n.º 52, *supra*, o legislador estabeleceu com especial rigor a inaptidão, para o registo como marca, das formas necessárias para obter um resultado técnico, ao excluir os motivos de recusa enunciados no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento 2017/1001 do âmbito de aplicação da exceção prevista no n.º 3 do mesmo artigo. Por conseguinte, decorre do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001 que, mesmo que a forma do produto necessária para obter um resultado técnico tenha adquirido caráter distintivo pelo uso que dela foi feito, é proibido registá-la como marca (v. Acórdão de 31 de janeiro de 2018, Representação de um adesivo transdérmico, T-44/16, não publicado, EU:T:2018:48, n.º 103 e jurisprudência referida). Consequentemente, uma vez que o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001 não se aplica ao artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do mesmo regulamento, importa salientar que o caráter distintivo adquirido pelo uso de um sinal não tem relevância no âmbito desta última disposição.

60 Além disso, é de salientar que a perceção do público relevante no âmbito do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento 2017/1001 é, por um lado, imperativa e decisiva e, por outro, visa determinar se o sinal se tornou apto a distinguir os produtos e serviços dos de outras empresas, porque são apreendidos como sendo originários de uma determinada empresa. Por conseguinte, importa constatar que a perceção do público relevante no âmbito da disposição suprarreferida tem um objeto e uma finalidade diferentes da que poderia ser tida em conta no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, como foi constatado nos n.ºs 54 a 58, *supra*, no que respeita à perceção do público relevante no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001.

61 Tendo em conta o exposto, importa, pois, constatar que o caráter distintivo adquirido pelo uso de um sinal também não é relevante para efeitos da identificação das suas características essenciais.

62 Por último, embora resulte claramente da jurisprudência, já evocada no n.º 34, *supra*, que a aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 deve ser excluída se a forma dos produtos em causa incorporar um elemento não funcional principal, como um elemento ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante na referida forma, e que, em contrapartida, a presença de um ou vários elementos arbitrários secundários não é suscetível de excluir a aplicação da disposição supramencionada (v., igualmente, neste sentido, Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.ºs 51 e 52), deve, contudo, salientar-se que, contrariamente ao que o EUIPO alega, os termos «de fantasia» ou «arbitrário» empregues pela supramencionada jurisprudência e que se aproximam da terminologia utilizada no âmbito da apreciação do caráter distintivo na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 não podem apoiar a sua tese de que o caráter distintivo figura entre os fatores a tomar em consideração para identificar as características essenciais de um sinal.

63 Com efeito, há que salientar que decorre da jurisprudência recordada nos n.ºs 30 a 32 e 34, *supra*, que a correta aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 implica, numa primeira fase, que a autoridade competente identifique as características essenciais do sinal em causa e, depois, verifique, numa segunda fase, se essas características respondem todas à função técnica do produto em causa. Por conseguinte, cumpre observar que a apreciação do caráter «ornamental», «de fantasia» ou «arbitrário» de uma característica essencial só é feita na segunda fase da análise efetuada no âmbito do

artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do referido regulamento, relativa à funcionalidade das características essenciais previamente identificadas, e não na primeira fase, relativa à identificação das características essenciais do sinal. Assim, contrariamente ao que alega o EUIPO, os termos «de fantasia» ou «arbitrário» utilizados pela jurisprudência mencionada no n.º 62, *supra*, não podem apoiar a tese de que o caráter distintivo é um dos fatores a ter em conta para identificar as características essenciais de um sinal.

64 Tendo em conta o que precede, deve concluir-se que não é relevante fazer referência ao caráter distintivo dos elementos de um sinal ou ao caráter distintivo adquirido pelo uso de um sinal, para determinar as suas características essenciais para efeitos da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001.

65 Assim, na medida em que foi demonstrado, nos n.ºs 51 a 64, *supra*, que o caráter distintivo dos elementos de um sinal não é pertinente para efeitos da determinação das suas características essenciais, há que concluir que a Câmara de Recurso considerou erradamente que a forma da caixa do módulo de impermeabilização, a cor azul e a combinação das cores preta e azul não deviam ser tidas em conta por se tratar de elementos «puramente não distintivos». Todavia, esta circunstância não tem incidência na legalidade da decisão recorrida, na medida em que a conclusão a que a Câmara de Recurso chegou, ou seja, que a característica essencial do sinal controvertido corresponde aos círculos concêntricos, continua a ser correta.

66 Com efeito, em primeiro lugar, com base numa simples análise visual do sinal controvertido, observa-se que o referido sinal é constituído por um fundo quadrado preto com sete círculos azuis concêntricos. Ora, tendo em conta a disposição dos círculos concêntricos, colocados no centro, que ocupam pelo menos três quartos do sinal e que são realçados pelo contraste criado entre a sua cor azul e a cor preta do fundo quadrado no qual os referidos círculos estão colocados, há que concluir que constituem o elemento mais importante do referido sinal.

67 Em segundo lugar, com base num exame aprofundado na aceção da jurisprudência citada no n.º 32, *supra*, é de salientar que a importância das camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis do módulo de impermeabilização que são representadas pelos círculos concêntricos da marca controvertida é confirmada, primeiro, pelas descrições da invenção retiradas da patente caducada e do catálogo de produtos da recorrente onde vem indicado que o módulo de impermeabilização é constituído por camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis e que são, precisamente, estas camadas que lhe permitem garantir uma «impermeabilização perfeita, quaisquer que sejam as dimensões exteriores do cabo ou do cano». Segundo, a importância das camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis é ilustrada pelas fotografias do módulo de impermeabilização retiradas do material publicitário da recorrente e reproduzidas no n.º 27 da decisão recorrida, que são, todas, vistas que mostram a superfície frontal do referido módulo e que põem em evidência não só as camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis que o compõem mas igualmente a importância da sua função, a saber, a de serem separadas uma a uma até se obter o diâmetro correto para a inserção de um cabo. Terceiro, a importância das camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis é confirmada pelas outras marcas registadas pela recorrente e reproduzidas no n.º 40 da decisão recorrida, que só diferem da marca controvertida pelas suas cores e pela inserção de uma linha de demarcação pouco percetível, na medida em que todas elas reproduzem a série invariável de círculos concêntricos.

68 Por conseguinte, na medida em que resulta tanto de uma simples análise visual como de um exame aprofundado do sinal controvertido que os círculos concêntricos do sinal controvertido constituem o seu elemento mais importante, foi com razão que a Câmara de Recurso considerou, no n.º 41 da decisão recorrida, que a única característica importante do sinal era constituída pelos círculos concêntricos.

69 Note-se que, embora a recorrente não conteste que os círculos concêntricos constituem uma característica essencial do sinal controvertido, alega, no entanto, que esses círculos não constituem a sua única característica essencial. Com efeito, a combinação das cores preta e azul, a forma da caixa do módulo de impermeabilização e a cor azul são também características essenciais. Contudo, importa observar que nenhum destes argumentos é suscetível de pôr em causa a conclusão da Câmara de Recurso, no n.º 41 da decisão recorrida, segundo a qual a única característica importante do sinal controvertido é constituída pelos círculos concêntricos.

70 Com efeito, primeiro, quanto ao argumento da recorrente de que a combinação das cores preta e azul constitui uma característica essencial do sinal controvertido porque adquiriu caráter distintivo pelo uso e porque domina a impressão visual produzida pela marca, basta recordar, por um lado, que o caráter distintivo adquirido pelo uso de um sinal e o caráter distintivo de um vários elementos de um sinal não são relevantes para efeitos da identificação das suas características essenciais no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, como foi demonstrado nos n.ºs 59 a 61, *supra*. Por conseguinte, a combinação das cores preta e azul não pode ser considerada uma característica essencial pelo facto de ter adquirido caráter distintivo pelo uso.

71 Por outro lado, resulta da simples análise visual do sinal controvertido exposta no n.º 66, *supra*, que a combinação de cores acima mencionada apenas faz realçar a série de círculos concêntricos da marca controvertida, devido ao contraste criado entre o preto do fundo quadrado e o azul dos círculos concêntricos colocados nesse fundo. Por conseguinte, contrariamente ao que alega, em substância, a recorrente, não é a referida combinação de cores que constitui o elemento mais importante do sinal controvertido, mas a série de círculos concêntricos.

72 Assim, uma vez que a recorrente não demonstrou suficientemente que a combinação das cores preta e azul constitui uma característica essencial do sinal controvertido, deve também ser rejeitado o argumento da recorrente de que esta combinação de cores constitui um elemento não funcional principal do sinal em questão. Com efeito, se, como se recordou nos n.ºs 34 e 62, *supra*, o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 não pode ser aplicado quando o pedido de registo como marca tem por objeto uma forma de produto em que um elemento não funcional, como um elemento ornamental ou de fantasia, desempenha um papel importante (v., igualmente, neste sentido, Acórdão de 31 de janeiro de 2018, Representação de um adesivo transdérmico, T-44/16, não publicado, EU:T:2018:48, n.º 24 e jurisprudência referida), há que constatar que este não é o caso no presente processo. Com efeito, na medida em que a recorrente não demonstrou suficientemente que a combinação das cores preta e azul constituía uma característica essencial do sinal controvertido, a saber um dos seus «elementos mais importantes», a referida combinação de cores constitui apenas um elemento arbitrário secundário. Ora, como foi recordado no n.º 62, *supra*, a presença de um ou de alguns elementos arbitrários secundários não é suscetível de excluir a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do referido regulamento (v., igualmente, neste sentido, Acórdão de 31 de janeiro de 2018, Representação de um adesivo transdérmico, T-44/16, não publicado, EU:T:2018:48, n.º 86 e jurisprudência referida). Por conseguinte, há que rejeitar o argumento da recorrente de que essa combinação de cores constitui um elemento não funcional principal do sinal controvertido.

73 Segundo, quanto ao argumento da recorrente em que critica a Câmara de Recurso por não ter tido em conta a forma da caixa do módulo de impermeabilização e a cor azul, que constituem também características essenciais do sinal controvertido, importa recordar que, como se concluiu no n.º 65, *supra*, mesmo que a Câmara de Recurso tenha excluído sem razão estes dois elementos por serem «elementos puramente não distintivos», o facto é que a recorrente não fundamenta a sua afirmação segundo a qual estes dois elementos deviam ser considerados características essenciais do sinal controvertido. Por conseguinte, há que rejeitar este argumento.

74 Assim, na medida em que nenhum dos argumentos apresentados pela recorrente permite pôr em causa a conclusão da Câmara de Recurso de acordo com a qual os círculos concêntricos são a única característica essencial do sinal controvertido, deve ser rejeitado o argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso não identificou corretamente as características essenciais do referido sinal.

75 Em terceiro lugar, quanto ao argumento da recorrente de que a marca controvertida não integra as características necessárias e indispensáveis ao funcionamento e à utilização do produto em causa, como a linha de demarcação, a forma retangular tridimensional e as camadas separáveis do produto, sem as quais o resultado técnico pretendido não pode ser obtido (v. n.º 23, *supra*), há que salientar, antes de mais, que, para que o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 se aplique, basta que as características essenciais da forma reúnam as características tecnicamente causais e suficientes para obter o resultado técnico pretendido, de modo que sejam atribuíveis ao resultado técnico (v., neste sentido, Acórdão de 12 de novembro de 2008, Tijolo da Lego vermelho, T-270/06, EU:T:2008:483, n.º 39).

76 Além disso, importa igualmente recordar que foi demonstrado no n.º 48, *supra*, que o artigo 7.º n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 se pode aplicar ao sinal controvertido, que constitui uma representação bidimensional da superfície frontal do módulo de impermeabilização.

77 Pode, assim, deduzir-se que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 é aplicável a um sinal que não integra na sua totalidade as mais pequenas características do produto em causa, o que é nomeadamente o caso quando, como no processo em apreço, o sinal constitui uma representação bidimensional de uma forma tridimensional, desde que se demonstre que as características essenciais do referido sinal reúnem, pelo menos, as características tecnicamente causais e suficientes para obter o resultado técnico pretendido.

78 Esta consideração leva, assim, a examinar, numa primeira fase, se os círculos concêntricos, na medida em que constituem a única característica essencial do sinal controvertido, respondem a uma função técnica do produto em causa e, depois, numa segunda fase, se possuem as características tecnicamente causais e suficientes para obter o resultado técnico pretendido.

79 No que respeita, primeiro, à questão de saber se os círculos concêntricos respondem a uma função técnica, deve recordar-se, antes de mais, que foi nomeadamente demonstrado, no n.º 44, *supra*, que, como a Câmara de Recurso afirmou com razão no n.º 28 da decisão recorrida, os círculos concêntricos da marca controvertida representam as camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis do módulo de impermeabilização, uma vez que são «a consequência visível da "multitude" de camadas a remover» e que cada uma delas corresponde «a uma vista lateral da camada a remover».

80 Em seguida, importa recordar que decorre da descrição do módulo de impermeabilização reproduzida nos n.ºs 23 a 25 da decisão recorrida que a invenção «que consiste numa junta "transversal ou passante" constitui um processo que garante um ajustamento apertado para a inserção segura de um cabo, tubo ou fio», que «[a] cavidade longitudinal circular interior é constituída por camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis», que «[as] camadas são separadas até se obter o diâmetro correto para a inserção de um cabo», que a invenção é «uma solução baseada em módulos de borracha constituídos por camadas amovíveis» e que «permite uma impermeabilização perfeita, quaisquer que sejam as dimensões exteriores do cabo ou do cano».

81 Assim, tendo em conta a descrição do módulo de impermeabilização supramencionada, há igualmente que constatar que as camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis, que são representadas pelos círculos concêntricos da marca controvertida, respondem a uma função técnica do produto em causa, a saber, serem separadas «até se obter o diâmetro correto para a inserção de um cabo».

82 Segundo, no que respeita à questão de saber se os círculos concêntricos, na medida em que representam as camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis do módulo de impermeabilização, reúnem as características tecnicamente causais e suficientes para obter o resultado técnico pretendido, deve salientar-se, desde logo, que, segundo a descrição recordada no n.º 80, *supra*, o resultado técnico pretendido do módulo de impermeabilização é garantir «um ajustamento apertado para a inserção segura de um cabo, de um tubo ou de um fio» e permitir «uma impermeabilização perfeita, quaisquer que sejam as dimensões exteriores do cabo ou do cano». Decorre também desta descrição que este resultado técnico é obtido precisamente através da separação das camadas amovíveis, uma vez que se afirma que «as camadas são separadas até se obter o diâmetro correto para a inserção de um cabo».

83 Tal é confirmado pelo catálogo de produtos da recorrente, onde vem especificamente anunciado que o produto em questão é «baseado em camadas separáveis», demonstrando, assim, que as camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis constituem o principal conceito técnico em que se baseia o módulo de impermeabilização, o que a marca controvertida descreve representando a superfície frontal do módulo de impermeabilização, que constitui, além disso, a única vista do referido módulo a partir da qual são visíveis as camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis e que permite assim detetar o processo em que o módulo se baseia para obter o resultado técnico pretendido, ou seja, «um ajustamento apertado» e «uma impermeabilização perfeita, quaisquer que sejam as dimensões exteriores do cabo ou do cano».

84 Além disso, e como a Câmara de Recurso corretamente sublinhou no n.º 35 da decisão recorrida, para que a junta do módulo de impermeabilização funcione, deve, nomeadamente, ter a forma reproduzida pela marca controvertida. Com efeito, a secção transversal deve ser circular, porque a secção transversal dos elementos a inserir no módulo de impermeabilização, ou seja, o cabo, o fio ou o tubo, também o é geralmente, e as camadas devem ser concêntricas para poderem ser removidas uma a uma até se obter o diâmetro da cavidade pretendida.

85 Tendo em conta a função técnica das camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis e o resultado técnico pretendido pelo módulo de impermeabilização, descritos nos n.ºs 81 a 84, deve concluir-se que a característica essencial da forma em causa, que corresponde aos círculos concêntricos que representam as camadas concêntricas amovíveis do módulo de impermeabilização, reúne as características tecnicamente suficientes e causais para obter o resultado técnico pretendido, na medida em que «o ajustamento apertado para a inserção segura de um cabo, de um tubo ou de um fio» e «a impermeabilização perfeita, quaisquer que sejam as dimensões exteriores do cabo ou do cano» são precisamente obtidas removendo as camadas concêntricas amovíveis, uma a uma, até se obter o diâmetro correto para a inserção de um cabo, e que os círculos concêntricos que representam as camadas de impermeabilização concêntricas amovíveis do módulo de impermeabilização constituem uma característica indispensável da invenção, uma vez que formam o conceito técnico principal em que se baseia o produto em questão, como a Câmara de Recurso salientou com pertinência no n.º 39 da decisão recorrida.

86 Por conseguinte, foi com razão que, no n.º 45 da decisão recorrida, a Câmara de Recurso observou que «a extremidade frontal da superfície, que mostra claramente a estrutura circular concêntrica, contém — tendo em conta os produtos em causa — todas as informações relevantes, necessárias para obter o resultado técnico esperado», que, «embora o produto real, sendo de três dimensões, tenha profundidade, não há variação nessa profundidade», que «um corte transversal selecionado ao acaso a todo o seu comprimento revelaria uma estrutura idêntica» e que «não importa que as outras faces do módulo não sejam visíveis, porque não transmitem nenhuma informação técnica relevante para a função da marca».

87 Esta conclusão não pode ser posta em causa pelos argumentos da recorrente.

88 Com efeito, quanto, antes de mais, ao argumento da recorrente de que a marca controvertida não inclui a linha de demarcação e a forma retangular tridimensional, que são características indispensáveis à utilização e ao funcionamento do produto em causa, sem as quais o resultado técnico pretendido pelo módulo de impermeabilização não poderia ser obtido, há que assinalar que a recorrente não fundamenta a sua afirmação segundo a qual o facto de o produto em causa poder ser dividido em duas metades e de a sua forma ser retangular é «uma condição imprescindível» para obter o resultado técnico pretendido, como recordado no n.º 82, *supra*. Há, portanto, que rejeitar este argumento.

89 Em seguida, quanto ao argumento da recorrente de que, por um lado, as características do módulo de impermeabilização que não estão representadas na marca controvertida, ou seja, a linha de demarcação e a forma retangular tridimensional, podiam ser integradas em produtos concorrentes com um *design* diferente e de que, por outro lado, havia no mercado outras soluções de impermeabilização para as quais esta solução técnica específica nem sequer era necessária, importa recordar que a jurisprudência relativa ao artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 precisa que o requisito da necessidade não significa que a forma em causa deve ser a única que permite obter o resultado técnico em questão. É verdade que, como sublinha a recorrente, em certos casos, pode ser obtido um resultado técnico através de diferentes soluções. Todavia, e contrariamente ao que afirma a recorrente, esta circunstância, por si só, não tem por consequência que um registo como marca da forma em causa deixe intacta a disponibilidade, para os outros operadores económicos, da solução técnica que incorpora. A este propósito, cumpre salientar que o registo como marca de uma forma exclusivamente funcional de um produto pode permitir ao titular dessa marca proibir às outras empresas a utilização não só da mesma forma mas também de formas semelhantes. Um número significativo de formas alternativas poderiam, assim, tornar-se inutilizáveis para os concorrentes do referido titular (v. Acórdão de 31 de janeiro de 2018, Representação de um adesivo transdérmico, T-44/16, não publicado, EU:T:2018:48, n.º 56 e jurisprudência referida).

90 Seguidamente, quanto à alegação da recorrente de que não existe risco de prejuízo para a concorrência porque há numerosas combinações de cores disponíveis no mercado além da por ela utilizada, como demonstrado pela marca pedida pela interveniente que foi objeto da Decisão da Divisão de Oposição B 3035 519, de 22 de fevereiro de 2019, recorde-se que o facto de responder à questão de saber se o sinal contém um elemento ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante permite determinar se as empresas concorrentes terão facilmente acesso a formas alternativas de funcionalidade equivalente, para que não haja o risco de comprometer a disponibilidade da solução técnica. Ora, uma vez que, no n.º 72, *supra*, se concluiu que a combinação das cores preta e azul constitui um elemento arbitrário secundário e não um elemento decorativo principal que permitiria excluir a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, deve ser rejeitado o argumento da recorrente de que não existe risco de prejuízo para a concorrência devido à existência de numerosas combinações de cores, dado que a combinação de cores em causa desempenha apenas um papel secundário que não permite às empresas concorrentes ter facilmente acesso a formas alternativas de funcionalidade equivalente.

91 Acresce que a circunstância de, no âmbito da Decisão B 3035 519, de 22 de fevereiro de 2019, a Divisão de Oposição ter concluído pela inexistência de risco de confusão entre a marca pedida pela interveniente e as marcas anteriores da recorrente, tendo em conta, nomeadamente, as diferenças de cor, também não é relevante para concluir que não existe risco de prejuízo para a concorrência, uma vez que o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 responde a um interesse geral diferente do que está subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do mesmo regulamento. Com efeito, o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 visa proteger a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade final de origem do produto ou do serviço que exibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (v., neste sentido, Acórdão de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, n.º 28 e jurisprudência referida), e não evitar, como o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, que haja empresas que possam utilizar o direito das marcas

para perpetuar, sem limitação no tempo, direitos exclusivos relativos a soluções técnicas. Consequentemente, a apreciação das cores de um sinal é efetuada de maneira diferente no âmbito das duas disposições supramencionadas.

92 Assim, uma vez que resulta do conjunto das considerações anteriores que todas as condições enunciadas no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001 estão preenchidas e que nenhum argumento da recorrente é suscetível de invalidar essa conclusão, a Câmara de Recurso teve razão em concluir, no n.º 49 da decisão recorrida, que o registo da marca controvertida podia comprometer indevidamente a possibilidade de os concorrentes colocarem no mercado módulos de impermeabilização cuja função assenta na remoção de camadas concêntricas de uma cavidade cilíndrica para garantir uma ligação segura a um cano, um tubo, um fio ou um cabo e que o registo da marca controvertida devia, portanto, ser anulado com fundamento na disposição acima referida.

93 Face ao exposto, o fundamento único da recorrente, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, deve ser rejeitado e, consequentemente, deve ser negado provimento ao recurso na sua totalidade.

94 Nestas circunstâncias, e tendo em conta os pedidos da interveniente em que solicita que o Tribunal Geral negue provimento ao recurso (v. n.ºs 15 e 16, *supra*), não há que conhecer dos fundamentos que invoca a título subsidiário, relativos, em substância, à nulidade da marca controvertida por motivos diferentes dos mencionados no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento 2017/1001, ou seja, os previstos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e d), do referido regulamento e no artigo 59.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

Quanto às despesas

95 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

96 Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas efetuadas pelo EUIPO, em conformidade com o pedido apresentado por este. A interveniente, que não formulou qualquer pedido quanto às despesas, suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Roxtec AB suportará as suas próprias despesas e as despesas do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

3) A Wallmax Srl suportará as suas próprias despesas.

Prek Buttigieg Berke

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 24 de setembro de 2019.

Assinaturas