Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (druhého senátu)

24. září 2019 *

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie znázorňující černý čtverec se sedmi modrými soustřednými kružnicemi – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení (EU) 2017/1001“

Ve věci T-261/18,

Roxtec AB, se sídlem v Karlskroně (Švédsko), zastoupená J. Olssonem a J. Adamssonem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému V. Ruzekem a H. O'Neillem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Wallmax Srl, se sídlem v Miláně (Itálie), zastoupená F. Ferrarim a L. Gogliou, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. ledna 2018 (věc R 940/2017-2), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Wallmax a Roxtec,

TRIBUNÁL (druhý senát),

ve složení M. Prek, předseda, E. Buttigieg (zpravodaj) a B. Berke, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 26. dubna 2018,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 30. července 2018,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 31. července 2018,

* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k písemné otázce Tribunálu položené účastníkům řízení dne 28. února 2019 a jejich odpovědím na tuto otázku došlým kanceláři Tribunálu ve dnech 13. a 14. března 2019,

po jednání konaném dne 29. března 2019,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 6. července 2015 podala žalobkyně, společnost Roxtec AB, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován a pro kterou byly přihlášeny „modrá a černá“ barva, je následující obrazové označení:



3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 17 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Plastové nebo kaučukové těsnění pro kabely a trubky“.

4 Přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 127/2015 ze dne 10. července 2015 a ochranná známka byla dne 22. října 2015 zapsána pod číslem 14338735.

5 Žalobkyně vyvíjí a uvádí na trh těsnicí moduly, které byly chráněny patentem až do roku 2010.

6 Společnost Wallmax Srl, která je vedlejší účastnicí řízení a vyrábí a distribuuje podobné těsnicí moduly, podala dne 7. ledna 2016 návrh na prohlášení ochranné známky, která je vyobrazena v bodě 2 výše, za neplatnou pro výrobky, na které se tato ochranná známka vztahuje, a uplatňovala zaprvé absolutní důvody neplatnosti uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b), d) a e) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b), d) a e) nařízení 2017/1001], ve spojení s čl. 52 odst. 1 písm. a) téhož nařízení [nyní čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001], a zadruhé absolutní důvod neplatnosti uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001], přičemž tvrdila, že žalobkyně nejednala při podání přihlášky v dobré víře.

7 Rozhodnutím ze dne 14. března 2017 zrušovací oddělení zamítlo návrh na prohlášení neplatnosti v plném rozsahu. Pokud jde o absolutní důvod neplatnosti uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení 2017/1001], mělo zrušovací oddělení

zejména za to, že zaprvé, jak ostatně připouští žalobkyně, zpochybněné označení jasně odkazuje na náhled těsnicího modulu pro kabel, zadruhé že základními vlastnostmi zpochybněného označení je sedm modrých soustředných kružnic umístěných na černém čtvercovém pozadí, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými kružnicemi odpovídá jejich šířce, a nejmenší kružnice, která je nejvnitřnější a ve svém středu obklopuje větší černý kruh, a zatřetí že zpochybněná obrazová ochranná známka se objektivně v ničem nepodobá technickému nákresu nebo dvojrozměrnému vyobrazení trojrozměrného výrobku a mezi zpochybněnou ochrannou známkou a tvarem těsnicího modulu žalobkyně (dále jen „těsnicí modul“) existuje řada objektivních rozdílů, jako jsou barva, počet soustředných kružnic a neexistence dělicí čáry. Zrušovací oddělení tak dospělo k závěru, že neexistuje nebezpečí, že zápis zpochybněné ochranné známky nepřiměřeně ohrozí možnost konkurentů uvést na trh výrobky, jejichž systém zahrnuje technologii, která je totožná nebo podobná technickému řešení, a že v důsledku toho nemusí být zrušen na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) výše uvedeného nařízení.

8 Dne 8. května 2017 podala vedlejší účastnice řízení proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 (nyní články 66 až 71 nařízení 2017/1001).

9 Rozhodnutím ze dne 8. ledna 2018 druhý odvolací senát EUIPO zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení a vyhověl návrhu na prohlášení neplatnosti na základě čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001 ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) téhož nařízení.

10 Na prvním místě měl odvolací senát zaprvé za to, že kromě barevného prvku pozadí, který není rozlišující, zpochybněné označení sestává výlučně z hlavní vlastnosti těsnicího modulu, a sice z přesného vyobrazení okrajů odnímatelných soustředných vrstev, které pokrývají vnitřek válcové dutiny, a prakticky se neliší od fotografie přední strany těsnicího modulu. Zadruhé uvedl, že všechny ostatní aspekty těsnicího modulu – skutečnost, že může být rozdělen na dvě části, skutečnost, že má tvar bloku, a skutečnost, že může mít jakoukoli barvu – z velké části nijak nesouvisí s jeho funkcí, neboť takové prvky se mohou značně lišit, aniž to naruší funkci těsnění. Zatřetí měl za to, že přední okraj povrchu modulu, který jasně ukazuje strukturu tvořenou soustřednými kružnicemi, obsahuje veškeré relevantní údaje nezbytné k dosažení zamýšleného technického výsledku.

11 Na druhém místě měl odvolací senát zaprvé za to, že okolnosti, že barva pozadí zpochybněné ochranné známky, a sice černá, není stejná jako barva těsnicího modulu, a sice modrá, a že počet soustředných kružnic se liší, nepředstavují významné rozdíly, jelikož se jedná o marginální obměny nerozlišujících vlastností zpochybněné ochranné známky. Zadruhé zdůraznil, že i když je pravda, že zpochybněná ochranná známka není rozdělena vodorovnou čárou oddělující horní a dolní část, aby bylo možné odebrat jednotlivé vrstvy, v praxi je míra viditelnosti čáry přímo úměrná kvalitě konečné úpravy, neboť v případě finálního výrobku vysoké kvality nemusí být dělicí čára vůbec viditelná. Neexistence dělicí čáry ve zpochybněné ochranné známce tedy není rozhodující. Zatřetí byl toho názoru, že žádný ozdobný nebo fantazijní prvek nepředstavuje v projednávané věci základní vlastnost dotčeného označení, a začtvrté měl za to, že skutečnost, že je zpochybněná ochranná známka obrazová a znázorňuje dvojrozměrný nákres, nijak nebrání uplatnění čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001.

12 Konečně na třetím místě měl odvolací senát za to, že existuje nebezpečí, že zápis zpochybněné ochranné známky nepřiměřeně ohrozí možnost konkurentů uvést na trh těsnicí moduly, jejichž funkce spočívá ve vyjmutí soustředných vrstev z válcové dutiny za účelem zajištění bezpečného spojení s potrubím, trubkou, drátem nebo kabelem, a dále že žalobkyně podala přihlášky pro ochranné známky obsahující soustředné kružnice, včetně zpochybněné ochranné známky, se strategickým záměrem, který je v rozporu s logikou čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001.

Návrhová žádání účastníků řízení

13 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

– zrušil napadené rozhodnutí;

– uložil EUIPO náhradu nákladů tohoto řízení, jakož i nákladů řízení vynaložených v řízeních před EUIPO.

14 EUIPO navrhuje, aby Tribunál:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

15 Vedlejší účastnice řízení navrhuje, aby Tribunál:

– potvrdil napadené rozhodnutí;

– prohlásil zpochybněnou ochrannou známku za neplatnou na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001.

Právní otázky

K přípustnosti návrhových žádání vedlejší účastnice řízení

16 Na úvod je třeba nejprve připomenout, že vzhledem k tomu, že potvrzení napadeného rozhodnutí znamená zamítnutí žaloby, je třeba první bod návrhových žádání vedlejší účastnice řízení chápat tak, že v podstatě směřuje k zamítnutí žaloby [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. února 2016, Kicktipp v. OHIM – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, bod 19 a citovaná judikatura].

17 Pokud jde dále o druhý bod návrhových žádání vedlejší účastnice řízení, ve kterém navrhuje, aby Tribunál prohlásil zpochybněnou ochrannou známku za neplatnou na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001, je třeba připomenout, že z čl. 72 odst. 2 a 3 nařízení 2017/1001 vyplývá, že účelem žaloby podané k Tribunálu je přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů a případně zrušení nebo změna těchto rozhodnutí, takže jejím předmětem nemůže být získání deklaratorních rozsudků ve vztahu k takovým rozhodnutím [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. prosince 2017, GeoClimaDesign v. EUIPO – GEO (GEO), T-280/16, nezveřejněný, EU:T:2017:913, bod 14 a citovaná judikatura].

18 Vzhledem k tomu, že druhý bod návrhových žádání vedlejší účastnice řízení směřuje k prohlášení zpochybněné ochranné známky za neplatnou, musí být tudíž odmítnut jako nepřípustný.

K věci samé

19 Žalobkyně uplatňuje na podporu žaloby jediný žalobní důvod, jenž vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001.

20 Na podporu jediného žalobního důvodu žalobkyně na prvním místě v podstatě uvádí, že zpochybněná ochranná známka nepředstavuje tvar dotčeného konkrétního výrobku, jelikož pouze odkazuje na těsnicí modul a nepopisuje jej. Zpochybněná ochranná známka totiž nezahrnuje tři vlastnosti těsnicího modulu, a sice dělicí čáru, trojrozměrný obdélníkový tvar a odnímatelné vrstvy uvedeného modulu.

Žalobkyně mimoto uvádí, že pokud jde zejména o skutečnost, že zpochybněná ochranná známka neobsahuje dělicí čáru, dotčený výrobek má na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát, velmi dobře viditelnou dělicí čáru, která nezmizí v důsledku kvality konečné úpravy výrobku, neboť těsnicí modul je vyroben z kaučuku a je určen k průmyslovému využití. Z důvodu těchto rozdílů má žalobkyně za to, že relevantní spotřebitel bude zpochybněnou ochrannou známku vnímat jako obrazovou ochrannou známku zobrazující charakteristické barvy žalobkyně, a sice černou a modrou, a poukazující na její řadu výrobků spíše než jako ochrannou známku znázorňující těsnicí modul, který žalobkyně uvádí na trh, nebo jeho náhled.

21 Na druhém místě žalobkyně v podstatě tvrdí, že odvolací senát neurčil správně základní vlastnosti zpochybněného označení, když rozhodl, že soustředné kružnice jsou jedinou základní vlastností relevantní pro účely použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001, aniž zohlednil „tvar krabice“, modrou barvu a kombinaci černé a modré barvy, které jsou rovněž základními vlastnostmi zpochybněné ochranné známky.

22 Zejména kombinace černé a modré barvy je zaprvé základní vlastností zpochybněné ochranné známky, jelikož jednak společně se soustřednými kružnicemi představuje nejvíce rozlišující vlastnost zpochybněné ochranné známky, což dokazuje rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 15. června 2012 (věc R 2244/2010-2), které se týká jiné ochranné známky žalobkyně, jež je tvořena pouze těmito dvěma barvami, a ve kterém bylo rozhodnuto, že uvedená ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním mimo jiné pro „Plastové nebo kaučukové těsnění pro kabely a trubky“ náležející do třídy 17, a jednak dominuje celkovému vzhledovému dojmu, který zpochybněné označení vyvolává. Zadruhé je uvedená barevná kombinace významným nefunkčním prvkem zpochybněné ochranné známky, což v souladu s judikaturou Soudního dvora brání tomu, aby byl zápis zpochybněné ochranné známky zrušen na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001.

23 Na třetím místě žalobkyně v podstatě tvrdí, že zpochybněná ochranná známka nezahrnuje vlastnosti nezbytné a nepostradatelné pro fungování a užívání dotyčného výrobku, jako jsou dělicí čára, která vypovídá o tom, že výrobek může být rozdělen na dvě části, trojrozměrný obdélníkový tvar a odnímatelné vrstvy výrobku, a že zamýšleného technického výsledku nelze bez těchto vlastností dosáhnout. Dodává, že vzhledem k tomu, že výše uvedené vlastnosti nejsou zahrnuty ve zpochybněné ochranné známce, mohou být součástí konkurenčních výrobků odlišného vzhledu, což brání tomu, aby byl zápis zpochybněné ochranné známky zrušen na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001. Podle žalobkyně mimoto neexistuje nebezpečí narušení hospodářské soutěže, jelikož kromě barevných kombinací užívaných žalobkyní je na trhu dostupná celá řada barevných kombinací, jak dokazuje ochranná známka přihlášená vedlejší účastnicí řízení, která je předmětem rozhodnutí námitkového oddělení B 3035 519 ze dne 22. února 2019, v němž bylo rozhodnuto, že zejména vzhledem k barevným rozdílům neexistuje nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou přihlášenou vedlejší účastnicí řízení a staršími ochrannými známkami žalobkyně. Žalobkyně konečně uvádí, že na trhu existují další řešení těsnění, pro která toto konkrétní technické řešení není vůbec nezbytné.

24 EUIPO a vedlejší účastnice řízení argumenty žalobkyně zpochybňují.

25 Úvodem je třeba zaprvé připomenout, že podle čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001 se do rejstříku nezapíšou označení, která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku.

26 Zájem, na němž je založen čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení 2017/1001, spočívá v zabránění tomu, aby známkové právo vedlo k tomu, že určitému podniku poskytne monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti výrobku, které mohou být vyhledávány uživatelem u výrobků konkurentů (obdobně viz rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, bod 78).

27 Pravidla stanovená normotvůrcem v tomto ohledu odrážejí vyvážení dvou hledisek, z nichž každé může přispívat k vytvoření systému zdravé a poctivé hospodářské soutěže (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 44).

28 Na jedné straně vložení zákazu zapsat jako ochrannou známku jakékoliv označení, které je tvořeno tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, do čl. 7 odst. 1 nařízení 2017/1001 zajišťuje, aby podniky nemohly využívat známkového práva k zachovávání, bez časového omezení, výlučných práv k technickým řešením (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 45).

29 Na druhé straně omezením důvodu pro zamítnutí zápisu, který je uveden v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) nařízení 2017/1001, na označení tvořená „výlučně“ tvarem výrobku „nezbytným“ pro dosažení technického výsledku normotvůrce náležitě zohlednil, že každý tvar výrobku je do určité míry funkční, a že by tedy nebylo vhodné zamítnout zápis tvaru výrobku jako ochranné známky z pouhého důvodu, že má užitné vlastnosti. Pomocí výrazů „výlučně“ a „nezbytný“ uvedené ustanovení zajišťuje, aby byl zamítnut zápis jen těch tvarů výrobku, které v sobě pouze zahrnují technické řešení, a jejichž zápis jako ochranné známky by tedy skutečně bránil využívání tohoto technického řešení jinými podniky (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 48).

30 Zadruhé je třeba připomenout, že správné použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001 předpokládá, že orgán rozhodující o přihlášce trojrozměrného označení jako ochranné známky řádně určí jeho základní vlastnosti. Výraz „základní vlastnosti“ musí být chápán tak, že se týká nejdůležitějších prvků označení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 68 a 69).

31 Určení uvedených základních vlastností musí být prováděno v každém jednotlivém případě. Neexistuje totiž žádné obecně platné pořadí důležitosti jednotlivých druhů prvků, které může označení obsahovat. Při zjišťování základních vlastností označení může příslušný orgán mimoto vycházet buď přímo z celkového dojmu, kterým toto označení působí, nebo nejprve provést postupné přezkoumání každého prvku tvořícího toto označení (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 70).

32 Určení základních vlastností trojrozměrného označení pro účely případného uplatnění důvodu pro zamítnutí zápisu, který je uveden v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) nařízení 2017/1001, může být proto v některých případech, a zejména s ohledem na stupeň jeho obtížnosti, uskutečněno prostou analýzou vzhledu uvedeného označení, nebo může být naopak založeno na důkladném přezkumu, v rámci kterého jsou zohledňovány takové prvky užitečné pro posouzení, jako jsou průzkumy a posudky nebo údaje týkající se práv duševního vlastnictví dříve přiznaných v souvislosti s dotyčným výrobkem (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 71).

33 Možnost přiznaná příslušnému orgánu, aby zohlednil prvky užitečné k určení základních vlastností zpochybněného trojrozměrného označení, byla rozšířena na přezkum dvojrozměrných označení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P až C-340/12 P, nezveřejněný, EU:C:2014:129, bod 55).

34 Zatřetí je třeba uvést, že jakmile jsou určeny základní vlastnosti označení, je dále třeba, aby EUIPO ověřil, zda všechny tyto vlastnosti plní technickou funkci dotčeného výrobku. Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení 2017/1001 nelze totiž použít tehdy, když se přihláška k zápisu ochranné známky týká tvaru výrobku, ve kterém hraje důležitou roli nefunkční prvek, jako je například ozdobný nebo fantazijní prvek [viz rozsudek ze dne 28. června 2016, Peri v. EUIPO (Tvar zámku bednění), T-656/14, nezveřejněný, EU:T:2016:367, bod 18 a citovaná judikatura].

35 Přezkum funkčnosti základních vlastností označení, které je tvořeno tvarem výrobku, musí být proveden prostřednictvím analýzy označení, které bylo přihlášeno k zápisu jako ochranná známka, a nikoliv označení tvořených jinými tvary výrobku. Technická funkčnost může být posuzována zejména s přihlédnutím k dokumentům týkajícím se starších patentů, které popisují funkční prvky dotyčného tvaru [viz rozsudek ze dne 31. ledna 2018, Novartis v. EUIPO – SK Chemicals (Zobrazení náplasti), T-44/16, nezveřejněný, EU:T:2018:48, bod 25 a citovaná judikatura].

36 Argumenty uplatněné na podporu jediného žalobního důvodu, jenž vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001, je třeba zkoumat ve světle těchto zásad.

37 Pokud jde na prvním místě o argument žalobkyně, že zpochybněná ochranná známka nepředstavuje tvar konkrétního výrobku, jelikož pouze odkazuje na těsnicí modul a nepopisuje jej (viz bod 20 výše), je třeba uvést, že z judikatury vyplývá, že grafické ztvárnění ochranné známky musí být samo o sobě úplné, snadno přístupné a srozumitelné k tomu, aby označení mohlo být předmětem trvalého a jistého vnímání, které zajišťuje funkci označení původu uvedené ochranné známky. Z judikatury dále vyplývá, že cílem požadavku grafického ztvárnění je zejména vymezit ochrannou známku jako takovou za účelem určení přesného předmětu ochrany plynoucí ze zapsané ochranné známky pro jejího majitele (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P až C-340/12 P, nezveřejněný, EU:C:2014:129, bod 57 a citovaná judikatura).

38 Z judikatury uvedené v bodech 30 až 33 výše rovněž vyplývá, že odvolací senát může pro účely určení základních vlastností takového dvojrozměrného označení, jako je zpochybněné označení, provést důkladný přezkum, v rámci něhož jsou kromě grafického ztvárnění a případných popisů předložených při podání přihlášky k zápisu zohledněny užitečné prvky, které umožní posoudit, co označení konkrétně představuje.

39 Z bodu 21 napadeného rozhodnutí v tomto ohledu vyplývá, že odvolací senát za účelem posouzení vlastností zpochybněné ochranné známky nejprve zohlednil dvojrozměrné grafické ztvárnění označení a těsnicí modul chráněný patentem žalobkyně, jehož platnost uplynula v roce 2010. Ve světle těchto dvou skutečností odvolací senát nejprve v bodě 22 uvedeného rozhodnutí konstatoval, že strukturu zpochybněné ochranné známky sestávající ze soustředných kruhů lze rozpoznat na dvou technických nákresech těsnicího modulu obsažených v původním patentovém dokumentu.

40 Odvolací senát poté v bodě 23 napadeného rozhodnutí odkázal na popis těsnicího modulu pocházející z patentu žalobkyně, z něhož mimo jiné vyplývá následující: „[v]ynález, který je tvořen ‚příčným nebo podélným' těsněním, představuje postup, jenž zajišťuje těsné uspořádání pro bezpečné vložení kabelu, trubky nebo drátu. Vnitřní podélná válcová dutina je tvořena soustřednými odnímatelnými těsnicími vrstvami. Vrstvy jsou odebírány až do dosažení správného průměru pro vložení kabelu. Modul je vytvořen z vysoce kvalitního kaučuku". Odvolací senát dále v bodě 25 uvedeného rozhodnutí odkázal na katalog výrobků žalobkyně, ve kterém posledně uvedená tvrdí, že „[vynález] je řešením založeným na kaučukových modulech sestávajících z odnímatelných vrstev" a že „[u]možňuje dokonalé těsnění bez ohledu na vnější rozměry kabelu nebo trubky".

41 Odvolací senát nakonec v bodě 27 napadeného rozhodnutí odkázal na fotografie těsnicího modulu, které pocházejí z propagačního materiálu žalobkyně a znázorňují používání těsnicího modulu, a sice zejména odebírání soustředných odnímatelných těsnicích vrstev a vložení kabelu.

42 Na základě všech těchto skutečností odvolací senát v bodech 38 a 44 napadeného rozhodnutí v podstatě dospěl k závěru, že zpochybněná ochranná známka představuje dvojrozměrné znázornění přední strany těsnicího modulu.

43 Tento závěr odvolacího senátu je třeba potvrdit. Ze srovnání zpochybněné ochranné známky a technických nákresů těsnicího modulu pocházejících z patentu žalobkyně, který pozbyl platnosti, a dále ze srovnání uvedené ochranné známky s fotografiemi těsnicího modulu pocházejícími

z propagačního materiálu žalobkyně totiž vyplývá, že zpochybněná ochranná známka, která je tvořena černým čtvercovým pozadím se sedmi modrými soustřednými kružnicemi, se jen nepatrně liší od přední strany těsnicího modulu, která má čtvercový tvar, na němž je zřetelný kraj soustředných odnímatelných těsnicích vrstev pokrývajících vnitřek jeho válcové dutiny, a je rozdělena tenkou horizontální čárou.

44 Z popisů těsnicího modulu pocházejících z výše uvedeného patentu a katalogu výrobků žalobkyně rovněž vyplývá, že „vynález“ je řešením založeným na kaučukových modulech tvořených soustřednými odnímatelnými těsnicími vrstvami. Z toho lze tedy dovodit, že soustředné kružnice zpochybněné ochranné známky jsou „viditelným důsledkem ‚velkého množství‘ odnímatelných vrstev“ a že každá z nich odpovídá „bočnímu pohledu na odnímatelnou vrstvu“, jak odvolací senát právem konstatoval v bodě 28 napadeného rozhodnutí.

45 S ohledem na výše uvedené je nutno konstatovat, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, je zpochybněná ochranná známka tvořena tvarem dotčeného konkrétního výrobku, a sice dvojrozměrným znázorněním přední strany těsnicího modulu, které ukazuje kraj soustředných odnímatelných těsnicích vrstev pokrývajících vnitřek válcové dutiny uvedeného modulu.

46 Argumenty žalobkyně nemohou tento závěr zpochybnit.

47 Zaprvé, pokud jde o chybějící znázornění dělicí čáry těsnicího modulu ve zpochybněné ochranné známce, je třeba uvést, jak správně poznamenala vedlejší účastnice řízení, že na obě poloviny tvořící modul nelze nahlížet samostatně, nýbrž musí být posuzovány jako celek, neboť výrobek plní konkrétně své těsnicí funkce pouze tehdy, když se obě poloviny překrývají. Jakmile se obě poloviny překryjí, tvoří tak jeden jednotný prvek a dělicí čára mezi nimi je málo viditelná, o čemž zjevně svědčí fotografie uvedeného modulu převzaté v bodě 27 napadeného rozhodnutí a katalog výrobků žalobkyně, v němž je uvedeno, že jakmile se obě poloviny modulu vzájemně překryjí, šířka dělicí čáry dotčeného modulu se pohybuje mezi 0,1 a 1,0 mm. Je tudíž třeba mít za to, že vzhledem k tomu, že dělicí čára představuje druhořadou a málo viditelnou vlastnost těsnicího modulu, okolnost, že tento prvek není znázorněn na zpochybněné ochranné známce, není rozhodující, jak správně uvedl odvolací senát v bodě 37 napadeného rozhodnutí, neboť to nebrání tomu, aby s ohledem na úvahy formulované v bodech 43 až 45 výše byla zpochybněná ochranná známka vnímána jako znázornění přední strany těsnicího modulu.

48 Zadruhé, pokud jde o chybějící znázornění trojrozměrného obdélníkového tvaru těsnicího modulu ve zpochybněné ochranné známce, je třeba připomenout, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení 2017/1001 nevymezuje označení, která je potřeba považovat za tvar ve smyslu tohoto ustanovení. Nijak nerozlišuje mezi trojrozměrnými tvary, dvojrozměrnými tvary nebo také dvojrozměrnými znázorněními trojrozměrného tvaru. Je tedy nutno konstatovat, že toto ustanovení lze uplatnit na zpochybněné označení, které tvoří dvojrozměrné znázornění přední strany těsnicího modulu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 31. ledna 2018, Zobrazení náplasti, T-44/16, nezveřejněný, EU:T:2018:48, bod 19 a citovaná judikatura). Argument žalobkyně, že zpochybněné označení nezobrazuje trojrozměrnou vlastnost, není tudíž relevantní, jelikož čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) téhož nařízení se vztahuje na zpochybněné označení, které tvoří dvojrozměrné znázornění přední strany těsnicího modulu.

49 Konečně zatřetí, pokud jde o argument žalobkyně, že zpochybněná ochranná známka nezobrazuje odnímatelné vrstvy těsnicího modulu, postačí odkázat na úvahy uvedené v bodě 44 výše, které prokazují, že soustředné odnímatelné těsnicí vrstvy jsou znázorněny soustřednými kružnicemi zpochybněné ochranné známky, jelikož tyto kružnice jsou „viditelným důsledkem ‚velkého množství‘ odnímatelných vrstev“ a každá z nich odpovídá „bočnímu pohledu na odnímatelnou vrstvu“. Tento argument je tudíž třeba zamítnout.

50 Na druhém místě, pokud jde o argument žalobkyně, že odvolací senát správně neurčil základní vlastnosti zpochybněné ochranné známky (viz bod 21 výše), je třeba nejprve konstatovat, že z písemností účastníků řízení vyplývá, že je v nich odkazováno na rozlišovací způsobilost prvků zpochybněného označení za účelem určení jeho základních vlastností. Žalobkyně totiž tvrdí, že kombinace černé a modré barvy je základní vlastností zpochybněné ochranné známky, jelikož společně se soustřednými kružnicemi tvoří její „nejvíce rozlišující“ vlastnost. EUIPO tvrdí, že prvky zjevně postrádající inherentní rozlišovací způsobilost nelze kvalifikovat jako základní vlastnosti. Konečně vedlejší účastnice řízení mimo jiné tvrdí, že „rozlišovacím prvkem označení“ je nepochybně „soustředný nákres“, který znázorňuje hlavní technické vlastnosti těsnicího modulu.

51 Z judikatury Soudního dvora a Tribunálu přitom v tomto ohledu nevyplývá, že pojem „základní vlastnost“ označení ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001 odkazuje na pojem „rozlišovací prvky“ označení, ale pouze na pojem „nejdůležitější prvky označení“, jak bylo uvedeno v bodě 30 výše, které musí být určeny v každém jednotlivém případě.

52 Je třeba rovněž uvést, že ochranné známky, jejichž zápis může být zamítnut z důvodů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) nařízení 2017/1001, mohou v souladu s čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení získat rozlišovací způsobilost užíváním. Naproti tomu označení, jehož zápis je zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení 2017/1001, nemůže nikdy získat rozlišovací způsobilost užíváním pro účely čl. 7 odst. 3 téhož nařízení. Článek 7 odst. 1 písm. e) nařízení 2017/1001 se tedy týká určitých označení, která nemohou tvořit ochrannou známku, a tvoří předem překážku, jež může zabránit tomu, aby označení tvořené výlučně tvarem výrobku mohlo být zapsáno jako ochranná známka (obdobně viz rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, body 75 a 76).

53 Vzhledem k tomu, že absolutní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) nařízení 2017/1001 tvoří předem překážku, jež může zabránit tomu, aby označení tvořené výlučně tvarem výrobku mohlo být zapsáno, je nutno konstatovat, že na jeho přezkum se nevztahují stejná pravidla jako na přezkum rozlišovacích prvků, jejichž určení slouží k posouzení funkce spočívající v označení původu výrobků pro spotřebitele, což se liší od určení základních prvků tvaru.

54 Na rozdíl od případu, na který se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001, kdy musí být nutně zohledněno vnímání relevantní veřejnosti, neboť je podstatné pro určení, zda označení, které je přihlášeno k zápisu jako ochranná známka, umožňuje rozlišit dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku, taková povinnost nemůže být uložena v rámci uplatnění důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) nařízení 2017/1001. Předpokládané vnímání označení průměrným spotřebitelem tak není rozhodujícím prvkem v rámci uplatnění důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) nařízení 2017/1001, ale může představovat jen prvek posouzení užitečný pro příslušný orgán při určování základních vlastností označení. Není proto nutné, aby určení základních vlastností označení v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001 bylo provedeno z pohledu relevantní veřejnosti (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 75 až 77).

55 Soudní dvůr tak potvrdil judikaturu Tribunálu, podle které jsou základní vlastnosti dotčeného tvaru v rámci v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001 určovány s konkrétním cílem, kterým je umožnit přezkum funkčnosti dotčeného tvaru. Vnímání průměrného spotřebitelem však není pro analýzu funkčnosti základních vlastností tvaru relevantní. Průměrný spotřebitel totiž nemusí mít technické znalosti nezbytné pro posouzení základních vlastností tvaru, takže určité vlastnosti mohou být z jeho pohledu základní, zatímco v kontextu analýzy funkčnosti základní nejsou, a naopak. Je tedy třeba mít za to, že vlastnosti tvaru musí být pro účely posouzení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001 určeny objektivně na základě jeho grafického ztvárnění a případných popisů předložených při podání přihlášky ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. listopadu 2008, Lego Juris v. OHIM – Mega Brands (Červená kostka Lego), T-270/06, EU:T:2008:483, bod 70, a rozsudek ze dne 31. ledna 2018, Zobrazení náplasti, T-44/16, nezveřejněný, EU:T:2018:48, bod 99].

56 S ohledem na judikaturu uvedenou v bodech 54 a 55 výše je třeba zaprvé uvést, že analýza rozlišovací způsobilosti označení nutně zahrnuje zohlednění vnímání relevantní veřejnosti, a to na rozdíl od posouzení základních vlastností označení tvořeného tvarem ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001, v rámci kterého není vnímání relevantní veřejnosti nutné ani rozhodující z důvodů uvedených v bodě 55 výše a může nanejvýš představovat prvek posouzení užitečný pro příslušný orgán při určování základních vlastností označení, aniž je rozhodující.

57 Zadruhé je třeba uvést, že vnímání relevantní veřejnosti v rámci posuzování rozlišovací způsobilosti podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 má jiný předmět než vnímání, které „může nanejvýš představovat prvek posouzení užitečný pro příslušný orgán při určování základních vlastností označení“ v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) výše uvedeného nařízení.

58 V rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 je totiž cílem vnímání relevantní veřejnosti určit, zda označení přihlášené k zápisu jako ochranná známka umožňuje rozlišit dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku, zatímco v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) téhož nařízení má jakožto užitečný prvek posouzení za cíl pouze určit, které prvky jsou vnímány jako nejdůležitější, aby bylo konkrétně možné posoudit funkčnost dotčeného tvaru. Z toho vyplývá, že vnímání relevantní veřejnosti v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 a uvedené vnímání v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) téhož nařízení nemají stejný předmět ani stejný účel. Z toho tedy plyne, že rozlišovací způsobilost prvku označení není relevantní pro účely určení jeho základních vlastností v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) uvedeného nařízení.

59 Pokud jde o rozlišovací způsobilost získanou užíváním ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení 2017/1001, které se žalobkyně dovolává ve vztahu ke kombinaci černé a modré barvy zpochybněného označení za účelem prokázání, že tato kombinace představuje základní vlastnost uvedeného označení, jak bylo připomenuto v bodě 52 výše, normotvůrce obzvláště přísně stanovil, že nelze jako ochrannou známku zapsat tvary, které jsou nezbytné k dosažení technického výsledku, když důvody pro zamítnutí zápisu uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení 2017/1001 vyloučil z působnosti výjimky stanovené v odstavci 3 téhož článku. Z článku 7 odst. 3 nařízení 2017/1001 vyplývá, že i když tvar výrobku nezbytný pro dosažení technického výsledku získal užíváním rozlišovací způsobilost, je zakázáno jej zapsat jako ochrannou známku (viz rozsudek ze dne 31. ledna 2018, Zobrazení náplasti, T-44/16, nezveřejněný, EU:T:2018:48, bod 103 a citovaná judikatura). Vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 3 nařízení 2017/1001 se nevztahuje na čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) téhož nařízení, je tudíž třeba uvést, že rozlišovací způsobilost získaná užíváním označení je zcela irelevantní v rámci posledně uvedeného ustanovení.

60 Kromě toho je třeba uvést, že vnímání relevantní veřejnosti v rámci čl. 7 odst. 3 nařízení 2017/1001 je nutné a rozhodující a má za cíl určit, zda se označení stalo způsobilým rozlišovat výrobky a služby od výrobků a služeb jiných podniků, neboť jsou vnímány jako pocházející od konkrétního podniku. Je tedy nutno konstatovat, že vnímání relevantní veřejnosti v rámci výše uvedeného ustanovení má jiný předmět a účel než vnímání, které by mohlo být zohledněno v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001, jak bylo konstatováno v bodech 54 až 58 výše, pokud jde o vnímání relevantní veřejnosti v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001.

61 S ohledem na výše uvedené úvahy je tedy třeba konstatovat, že ani rozlišovací způsobilost získaná užíváním označení není relevantní pro účely určení jeho základních vlastností.

62 Konečně z judikatury, která již byla zmíněna v bodě 34 výše, sice vyplývá, že použití důvodu pro zamítnutí zápisu, jenž je uveden v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) nařízení 2017/1001, musí být vyloučeno, pokud tvar dotčených výrobků zahrnuje významný nefunkční prvek, jako je ozdobný nebo fantazijní prvek, který má v uvedeném tvaru důležitou úlohu, a že naopak přítomnost jednoho či několika druhořadých arbitrárních prvků nemůže vyloučit použití výše uvedeného ustanovení (v tomto smyslu viz rovněž rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 51 a 52), avšak je třeba uvést, že na rozdíl od toho, co tvrdí EUIPO, výrazy „fantazijní“ nebo

„druhořadý“, které jsou použity ve výše uvedené judikatuře a blíží se terminologii užívané v rámci posuzování rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001, nemohou nicméně podpořit jeho tezi, podle které rozlišovací způsobilost patří mezi faktory, které je třeba zohlednit za účelem určení základních vlastností označení.

63 Je totiž třeba uvést, že z judikatury připomenuté v bodech 30 až 32 a 34 výše vyplývá, že správné uplatnění čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001 znamená, že příslušný orgán v první fázi určí základní vlastnosti dotčeného označení a poté v druhé fázi ověří, zda všechny tyto vlastnosti plní technickou funkci dotčeného výrobku. Je tedy nutno konstatovat, že k posouzení „ozdobné“, „fantazijní“ nebo „druhořadé“ povahy základní vlastnosti dochází pouze ve druhé fázi analýzy, která je prováděna v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) výše uvedeného nařízení a týká se funkčnosti předem určených základních vlastností, a nikoliv v první fázi týkající se určení základních vlastností označení. Tudíž na rozdíl od toho, co tvrdí EUIPO, výrazy „fantazijní“ nebo „druhořadý“, které jsou použity v judikatuře uvedené v bodě 62 výše, nemohou podpořit tezi, že rozlišovací způsobilost patří mezi faktory, které je třeba zohlednit za účelem určení základních vlastností označení.

64 S ohledem na výše uvedené je třeba dospět k závěru, že odkaz na rozlišovací způsobilost prvků označení nebo na rozlišovací způsobilost získanou užíváním označení není relevantní při určení jeho základních vlastností pro účely použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001.

65 Vzhledem k tomu, že bylo zejména v bodech 51 až 64 výše prokázáno, že rozlišovací způsobilost prvků označení není relevantní pro účely určení jeho základních vlastností, je třeba konstatovat, že odvolací senát měl neprávem za to, že není třeba zohlednit tvar krabice těsnicího modulu, modrou barvu a kombinaci černé a modré barvy z důvodu, že se jedná o „ryze nerozlišující“ prvky. Tato okolnost však nemá vliv na legalitu napadeného rozhodnutí, jelikož závěr, ke kterému dospěl odvolací senát, a sice že soustředné kružnice jsou základní vlastností zpochybněného označení, zůstává správný.

66 Na základě prosté analýzy vzhledu zpochybněného označení je totiž třeba na prvním místě konstatovat, že uvedené označení je tvořeno černým čtvercovým pozadím se sedmi modrými soustřednými kružnicemi. Vzhledem k tomu, že soustředné kružnice se nacházejí uprostřed, zabírají nejméně tři čtvrtiny označení a vynikají díky kontrastu mezi jejich modrou barvou a černou barvou čtvercového pozadí, na kterém jsou umístěny, je nutno konstatovat, že tvoří nejdůležitější prvek uvedeného označení.

67 Na základě důkladného přezkumu ve smyslu judikatury uvedené v bodě 32 výše je třeba na druhém místě uvést, že význam soustředných odnímatelných těsnicích vrstev těsnicího modulu, které jsou znázorněny soustřednými kružnicemi zpochybněné ochranné známky, je podpořen zaprvé popisy vynálezu pocházejícími z patentu, který pozbyl platnosti, a z katalogu výrobků žalobkyně, ve kterých je uvedeno, že těsnicí modul je tvořen soustřednými odnímatelnými těsnicími vrstvami a že právě tyto uvedené vrstvy mu umožňují zajistit „dokonalé těsnění bez ohledu na vnější rozměry kabelu nebo trubky“. Zadruhé význam soustředných odnímatelných těsnicích vrstev je objasněn na fotografiích těsnicího modulu pocházejících z propagačního materiálu žalobkyně a převzatých v bodě 27 napadeného rozhodnutí, které všechny zobrazují přední stranu uvedeného modulu a které nejen jasně ukazují soustředné odnímatelné těsnicí vrstvy, jež ho tvoří, ale rovněž význam jejich funkce, a sice že jsou odlepovány jedna od druhé až do dosažení správného průměru pro vložení kabelu. Zatřetí význam soustředných odnímatelných těsnicích vrstev je podpořen dalšími ochrannými známkami přihlášenými žalobkyní a zobrazenými v bodě 40 napadeného rozhodnutí, které se od zpochybněné ochranné známky liší pouze barvou a doplněním stěží postřehnutelné dělicí čáry, jelikož všechny obsahují stejnou sadu soustředných kružnic.

68 Vzhledem k tomu, že z prosté analýzy vzhledu i z důkladného přezkumu zpochybněného označení vyplývá, že soustředné kružnice zpochybněného označení tvoří jeho nejdůležitější prvek, odvolací senát tudíž v bodě 41 napadeného rozhodnutí správně rozhodl, že soustředné kružnice jsou jedinou důležitou vlastností označení.

69 Je třeba uvést, že žalobkyně sice nezpochybňuje, že soustředné kružnice představují základní vlastnost zpochybněného označení, nicméně tvrdí, že uvedené kružnice nepředstavují jeho jedinou základní vlastností. Kombinace černé a modré barvy, tvar krabice těsnicího modulu a modrá barva jsou totiž rovněž základními vlastnostmi. Je však nutno konstatovat, že žádný z těchto argumentů nemůže zpochybnit závěr odvolacího senátu uvedený v bodě 41 napadeného rozhodnutí, podle kterého jsou soustředné kružnice jedinou důležitou vlastností zpochybněného označení.

70 Pokud jde totiž zaprvé o argument žalobkyně, že kombinace černé a modré barvy představuje základní vlastnost zpochybněného označení, neboť získala rozlišovací způsobilost užíváním a dominuje vzhledovému dojmu vyvolanému ochrannou známkou, postačí připomenout, že rozlišovací způsobilost získaná užíváním označení a rozlišovací způsobilost jednoho nebo více prvků označení nejsou relevantní pro účely určení jeho základních vlastností v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001, jak bylo prokázáno v bodech 59 až 61 výše. Kombinaci černé a modré barvy nelze tudíž považovat za základní vlastnost, neboť získala rozlišovací způsobilost užíváním.

71 Dále z prosté analýzy vzhledu zpochybněného označení uvedené v bodě 66 výše vyplývá, že výše uvedená barevná kombinace pouze v důsledku kontrastu vytvořeného mezi černou barvou čtvercového pozadí a modrou barvou soustředných kružnic umístěných na tomto pozadí zdůrazňuje sérii soustředných kružnic zpochybněné ochranné známky. Tudíž na rozdíl od toho, co v podstatě tvrdí žalobkyně, nejdůležitějším prvkem zpochybněného označení není uvedená barevná kombinace, ale série soustředných kružnic.

72 Vzhledem k tomu, že žalobkyně právně dostačujícím způsobem neprokázala, že kombinace černé a modré barvy představuje základní vlastnost zpochybněného označení, je třeba rovněž zamítnout argument žalobkyně, že tato barevná kombinace představuje významný nefunkční prvek dotčeného označení. Jak totiž bylo připomenuto v bodech 34 a 62 výše, článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení 2017/1001 sice nelze použít tehdy, když se přihláška k zápisu ochranné známky týká tvaru výrobku, ve kterém hraje důležitou roli nefunkční prvek, jakým je například ozdobný nebo fantazijní prvek (v tomto smyslu viz rovněž rozsudek ze dne 31. ledna 2018, Zobrazení náplasti, T-44/16, nezveřejněný, EU:T:2018:48, bod 24 a citovaná judikatura), je však nutno konstatovat, že tak tomu není v projednávané věci. Vzhledem k tomu, že žalobkyně právně dostačujícím způsobem neprokázala, že kombinace černé a modré barvy představuje základní vlastnost zpochybněného označení, a sice jeden z jeho „nejdůležitějších prvků“, uvedená barevná kombinace tedy představuje pouze druhořadý arbitrární prvek. Jak přitom bylo připomenuto v bodě 62 výše, přítomnost jednoho či několika druhořadých arbitrárních prvků nemůže vyloučit použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) výše uvedeného nařízení (v tomto smyslu viz rovněž rozsudek ze dne 31. ledna 2018, Zobrazení náplasti, T-44/16, nezveřejněný, EU:T:2018:48, bod 86 a citovaná judikatura). Je tedy třeba zamítnout argument žalobkyně, že uvedená barevná kombinace představuje významný nefunkční prvek zpochybněného označení.

73 Pokud jde zadruhé o argument žalobkyně, ve kterém odvolacímu senátu vytýká, že nezohlednil tvar krabice těsnicího modulu a modrou barvu, které rovněž představují základní vlastnosti zpochybněného označení, je třeba připomenout, že – jak bylo konstatováno v bodě 65 výše – ačkoli odvolací senát neprávem vyloučil tyto dva prvky z důvodu, že se jedná o „ryze nerozlišující prvky“, nic to nemění na tom, že žalobkyně nedokládá své tvrzení, že tyto dva prvky musí být považovány za základní vlastnosti zpochybněného označení. Tento argument je tudíž třeba zamítnout.

74 Vzhledem k tomu, že žádný z argumentů uplatněných žalobkyní neumožňuje zpochybnit závěr odvolacího senátu, že soustředné kružnice jsou jedinou základní vlastností zpochybněného označení, je tedy třeba zamítnout argument žalobkyně vycházející z toho, že odvolací senát správně neurčil základní vlastnosti uvedeného označení.

75 Pokud jde zatřetí o argument žalobkyně, že zpochybněná ochranná známka nezahrnuje vlastnosti nutné a nepostradatelné pro fungování a užívání dotčeného výrobku, jako jsou dělicí čára, trojrozměrný obdélníkový tvar a odnímatelné vrstvy výrobku, bez kterých nelze dosáhnout zamýšleného technického výsledku (viz bod 23 výše), je třeba nejprve uvést, že aby se absolutní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) nařízení 2017/1001 uplatnil, stačí, že základní vlastnosti tvaru slučují vlastnosti, které jsou technicky kauzální a dostačující k dosažení zamýšleného technického výsledku tak, aby byly přičitatelné technickému výsledku (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. listopadu 2008, Červená kostka Lego, T-270/06, EU:T:2008:483, bod 39).

76 Kromě toho je třeba rovněž připomenout, že v bodě 48 výše bylo prokázáno, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení 2017/1001 lze uplatnit na zpochybněné označení, které představuje dvojrozměrné ztvárnění přední strany těsnicího modulu.

77 Lze z toho tedy dovodit, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení 2017/1001 se vztahuje na označení, které nezahrnuje veškeré sebemenší vlastnosti dotčeného výrobku, jak je tomu zejména v situaci, kdy – stejně jako v projednávané věci – označení představuje dvojrozměrné ztvárnění trojrozměrného tvaru, pod podmínkou, že je prokázáno, že základní vlastnosti uvedeného označení slučují přinejmenším vlastnosti, které jsou technicky kauzální a dostačující k dosažení zamýšleného technického výsledku.

78 Tato úvaha vede nejprve k přezkumu, zda soustředné kružnice v rozsahu, v němž představují jedinou základní vlastnost zpochybněného označení, plní technickou funkci dotčeného výrobku, a následně zda slučují vlastnosti, které jsou technicky kauzální a dostačující k dosažení zamýšleného technického výsledku.

79 Pokud jde zaprvé o otázku, zda soustředné kružnice plní technickou funkci, je třeba nejprve připomenout, že v bodě 44 výše bylo zejména prokázáno, že jak odvolací senát právem konstatoval v bodě 28 napadeného rozhodnutí, soustředné kružnice zpochybněné ochranné známky znázorňují soustředné odnímatelné těsnicí vrstvy těsnicího modulu, neboť jsou „viditelným důsledkem ‚velkého množství' odnímatelných vrstev" a každá z nich odpovídá „bočnímu pohledu na odnímatelnou vrstvu".

80 Dále je třeba připomenout, že z popisu těsnicího modulu, jak byl převzat v bodech 23 až 25 napadeného rozhodnutí, vyplývá, že vynález, „který je tvořen ‚příčným nebo podélným' těsněním, představuje postup, jenž zajišťuje těsné uspořádání pro bezpečné vložení kabelu, trubky nebo drátu", že „[v]nitřní podélná válcová dutina je tvořena soustřednými odnímatelnými těsnicími vrstvami", že „[v]rstvy jsou odebírány až do dosažení správného průměru pro vložení kabelu", že vynález je „řešením založeným na kaučukových modulech sestávajících z odnímatelných vrstev" a že „[u]možňuje dokonalé těsnění bez ohledu na vnější rozměry kabelu nebo trubky".

81 S ohledem na výše uvedený popis těsnicího modulu je třeba rovněž konstatovat, že soustředné odnímatelné těsnicí vrstvy, které jsou znázorněny soustřednými kružnicemi zpochybněné ochranné známky, plní technickou funkci dotčeného výrobku, a sice že jsou odebírány „až do dosažení správného průměru pro vložení kabelu".

82 Pokud jde zadruhé o otázku, zda soustředné kružnice v rozsahu, v němž znázorňují soustředné odnímatelné těsnicí vrstvy těsnicího modulu, slučují vlastnosti, které jsou technicky kauzální a dostačující k dosažení zamýšleného technického výsledku, je třeba nejprve uvést, že z popisu připomenutého v bodě 80 výše vyplývá, že zamýšleným technickým výsledkem těsnicího modulu je zajistit „těsné uspořádání pro bezpečné vložení kabelu, trubky nebo drátu" a umožnit „dokonalé těsnění bez ohledu na vnější rozměry kabelu nebo trubky". Z tohoto popisu rovněž vyplývá, že tohoto technického výsledku je dosaženo právě odebráním odnímatelných vrstev, neboť je v něm uvedeno, že „vrstvy jsou odebírány až do dosažení správného průměru pro vložení kabelu".

83 Potvrzuje to i katalog výrobků žalobkyně, ve kterém je konkrétně uvedeno, že dotčený výrobek je „založen na odnímatelných vrstvách“, což dokazuje, že soustředné odnímatelné těsnicí vrstvy představují hlavní technický koncept, na kterém je založen těsnicí modul, což zpochybněná ochranná známka popisuje znázorněním přední strany těsnicího modulu, která mimoto tvoří jediný náhled uvedeného modulu, na kterém jsou soustředné odnímatelné těsnicí vrstvy viditelné, a která tak umožňuje odhalit mechanismus, na kterém je modul založen za účelem dosažení zamýšleného technického výsledku, a sice „těsného uspořádání“ a „dokonalého těsnění bez ohledu na vnější rozměry kabelu nebo trubky“.

84 Kromě toho je třeba uvést, jak odvolací senát správně poznamenal v bodě 35 napadeného rozhodnutí, že aby těsnění těsnicího modulu fungovalo, musí mít mimo jiné takový tvar, jaký je znázorněn zpochybněnou ochrannou známkou. Příčný průřez musí být totiž kruhový, neboť příčný průřez prvků, které mají být do těsnicího modulu vloženy, a sice kabelu, drátu nebo trubky, je také obvykle kruhový, a vrstvy musí být soustředné, aby bylo možné je jednu po druhé odebrat až do dosažení hledaného průměru dutiny.

85 S ohledem na technickou funkci soustředných odnímatelných těsnicích vrstev a technický výsledek zamýšlený těsnicím modulem, jak jsou popsány v bodech 81 až 84 výše, je nutno konstatovat, že základní vlastnost dotčeného tvaru, která odpovídá soustředným kružnicím znázorňujícím odnímatelné soustředné vrstvy těsnicího modulu, slučuje vlastnosti, které jsou technicky dostačující a kauzální pro dosažení zamýšleného technického výsledku v rozsahu, v němž je „těsného uspořádání pro bezpečné vložení kabelu, trubky nebo drátu“ a „dokonalého těsnění bez ohledu na vnější rozměry kabelu nebo trubky“ dosaženo právě odebráním odnímatelných soustředných vrstev, a to jedné po druhé až do dosažení správného průměru pro vložení kabelu, a že soustředné kružnice znázorňující soustředné odnímatelné těsnicí vrstvy těsnicího modulu představují nepostradatelnou vlastnost vynálezu, neboť tvoří hlavní technický koncept, na kterém je založen dotčený výrobek, jak odvolací senát správně uvedl v bodě 39 napadeného rozhodnutí.

86 Odvolací senát tudíž v bodě 45 napadeného rozhodnutí správně uvedl, že „přední část povrchu, která jasně ukazuje strukturu tvořenou soustřednými kružnicemi, obsahuje – s ohledem na dotčené výrobky – veškeré relevantní údaje nezbytné k dosažení zamýšleného technického výsledku, že „[a]čkoli skutečný výrobek má – jelikož je trojrozměrný – určitou hloubku, tato hloubka se nemění“, že „[k]aždý příčný řez náhodně vybraný po celé jeho délce by ukázal totožnou strukturu“, a že „[a]čkoli ostatní strany modulu nejsou viditelné, není to důležité, neboť neposkytují žádnou technickou informaci relevantní pro funkci ochranné známky“.

87 Argumenty žalobkyně nemohou tento závěr zpochybnit.

88 Pokud jde nejprve o argument žalobkyně, že zpochybněná ochranná známka nezahrnuje dělicí čáru a trojrozměrný obdélníkový tvar, které jsou vlastnostmi nezbytnými pro užívání a fungování dotčeného výrobku a bez kterých nemůže být dosaženo technického výsledku zamýšleného těsnicím modulem, je nutno konstatovat, že žalobkyně nedokládá své tvrzení, že skutečnost, že dotčený výrobek může být rozdělen na dvě poloviny a má obdélníkový tvar, je „absolutní nezbytnou podmínkou“ pro dosažení zamýšleného technického výsledku, jak je připomenuto v bodě 82 výše. Tento argument je tudíž třeba zamítnout.

89 Pokud jde dále o argument žalobkyně, že vlastnosti těsnicího modulu, které nejsou znázorněny ve zpochybněné ochranné známce, a sice dělicí čára a trojrozměrný obdélníkový tvar, mohou být zahrnuty do konkurenčních výrobků odlišného vzhledu a dále že na trhu existují jiná řešení těsnění, pro která toto konkrétní technické řešení není vůbec nutné, je třeba připomenout, že judikatura týkající se čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001 upřesňuje, že podmínka nezbytnosti neznamená, že dotčený tvar musí jako jediný umožňovat dosažení dotčeného technického výsledku. Je pravda, jak zdůrazňuje žalobkyně, že v určitých případech lze technického výsledku dosáhnout prostřednictvím různých řešení. Avšak na rozdíl od tvrzení žalobkyně tato okolnost jako taková

neznamená, že by se zápis dotčeného tvaru jako ochranné známky nedotkl dostupnosti technického řešení, které je v něm zahrnuto, pro ostatní hospodářské subjekty. V tomto ohledu je třeba uvést, že zápis výlučně funkčního tvaru výrobku jako ochranné známky umožňuje majiteli této ochranné známky zakázat ostatním podnikům užívání téhož tvaru i užívání tvarů podobných. Četné alternativní tvary by se tak mohly stát pro konkurenty uvedeného majitele nepoužitelnými (viz rozsudek ze dne 31. ledna 2018, Zobrazení náplasti, T-44/16, nezveřejněný, EU:T:2018:48, bod 56 a citovaná judikatura).

90 Pokud jde dále o tvrzení žalobkyně, že neexistuje nebezpečí narušení hospodářské soutěže, jelikož kromě barevné kombinace, kterou použila ona, existuje na trhu řada barevných kombinací, jak dokazuje ochranná známka přihlášená vedlejší účastnicí, která je předmětem rozhodnutí námitkového oddělení B 3035 519 ze dne 22. února 2019, je třeba připomenout, že poskytnutí odpovědi na otázku, zda označení obsahuje ozdobný nebo fantazijní prvek, který má důležitou roli, umožňuje určit, zda konkurenční podniky budou mít snadný přístup k alternativním funkčně rovnocenným tvarům, takže neexistuje nebezpečí, že dostupnost technického řešení bude ohrožena. Přitom v rozsahu, v němž bylo v bodě 72 výše konstatováno, že kombinace černé a modré barvy představuje druhořadý arbitrární prvek, a nikoli hlavní dekorativní prvek, který by umožnil vyloučit použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001, je třeba argument žalobkyně, že z důvodu existence řady barevných kombinací neexistuje nebezpečí narušení hospodářské soutěže, zamítnout, jelikož dotčená barevná kombinace má jen malou úlohu, která konkurenčním podnikům neumožňuje snadný přístup k alternativním funkčně rovnocenným tvarům.

91 Kromě toho ani okolnost, že námitkové oddělení v rámci rozhodnutí B 3035 519 ze dne 22. února 2019 dospělo k závěru, že neexistuje nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou přihlášenou vedlejší účastnicí a staršími ochrannými známkami žalobkyně, a to zejména s ohledem na rozdíly v barvě, není relevantní pro závěr o neexistenci narušení hospodářské soutěže, jelikož čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 vychází z obecného zájmu, který se liší od obecného zájmu, na němž je založen čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) téhož nařízení. Cílem čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 je totiž chránit základní funkci ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že mu umožní bez možnosti záměny odlišit tento výrobek nebo tuto službu od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, bod 28 a citovaná judikatura), a nikoli zabránit – podobně jako v případě čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení 2017/1001 – tomu, aby podniky mohly využívat známkového práva k zachovávání výlučných práv k technickým řešením bez časového omezení. Barvy označení jsou tudíž v rámci obou výše uvedených ustanovení posuzovány odlišně.

92 Vzhledem k tomu, že ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že veškeré podmínky uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) nařízení 2017/1001 jsou splněny a že žádný argument žalobkyně nemůže tento závěr vyvrátit, odvolací senát právem dospěl v bodě 49 napadeného rozhodnutí k závěru, že existuje nebezpečí, že zápis zpochybněné ochranné známky nepřiměřeně ohrozí možnost konkurentů uvést na trh těsnicí moduly, jejichž funkce spočívá v odebrání soustředných vrstev z válcové dutiny, aby bylo zajištěno bezpečné spojení s trubkou, trubicí, drátem nebo kabelem, a že zápis zpochybněné ochranné známky musí být tedy zrušen na základě výše uvedeného ustanovení.

93 S ohledem na výše uvedené je třeba zamítnout jediný žalobní důvod žalobkyně, jenž vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 2017/1001, a tedy žalobu v plném rozsahu.

94 Za těchto okolností a s ohledem na bod návrhových žádání vedlejší účastnice, ve kterém navrhuje, aby Tribunál žalobu zamítl (viz body 15 a 16 výše), není tedy namístě rozhodnout o důvodech, které uplatňuje podpůrně a které v podstatě vychází z toho, že zpochybněná ochranná známka je neplatná z jiných důvodů, než jaké jsou uvedeny v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) nařízení 2017/1001, a sice z důvodů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) a d) uvedeného nařízení a v čl. 59 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

K nákladům řízení

95 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

96 Vzhledem k tomu, že EUIPO požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení vynaložených EUIPO. Vedlejší účastnice řízení, která nepožadovala náhradu nákladů řízení, ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (druhý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnost Roxtec AB ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

3) Společnost Wallmax Srl ponese vlastní náklady řízení.

Prek Buttigieg Berke

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 24. září 2019.

Podpisy