Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (drugo vijeće)

24. rujna 2019.*

„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije koji prikazuje crni kvadrat koji sadržava sedam plavih koncentričnih kružnica – Apsolutni razlog za odbijanje – Znak koji se sastoji samo od oblika proizvoda potrebnog za ostvarenje nekog tehničkog rezultata – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe (EU) 2017/1001”

U predmetu T-261/18,

Roxtec AB, sa sjedištem u Karlskroni (Švedska), koji zastupaju J. Olsson i J. Adamsson, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju V. Ruzek i H. O’Neill, u svojstvu agenata,

tuženika,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent pred Općim sudom, jest

Wallmax Srl, sa sjedištem u Milanu (Italija), koji zastupaju F. Ferrari i L. Goglia, odvjetnici,

povodom tužbe protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. siječnja 2018. (predmet R 940/2017-2) koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društava Wallmax i Roxtec,

OPĆI SUD (drugo vijeće),

u sastavu: M. Prek, predsjednik, E. Buttigieg (izvjestitelj) i B. Berke, suci,

tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 26. travnja 2018.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 30. srpnja 2018.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 31. srpnja 2018.,

uzimajući u obzir pisano pitanje koje je 28. veljače 2019. Opći sud postavio strankama i njihove odgovore na to pitanje podnesene tajništvu Općeg suda 13. i 14. ožujka 2019.,

* Jezik postupka: engleski

nakon rasprave održane 29. ožujka 2019.,

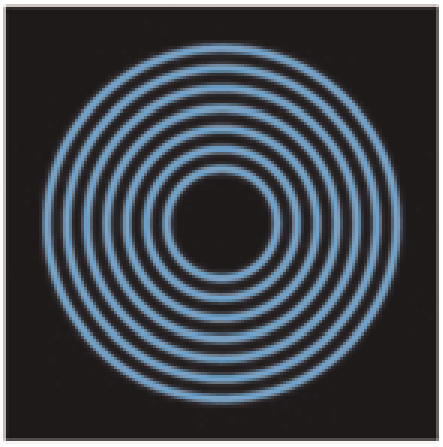
donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj, društvo Roxtec AG, podnio je 6. srpnja 2015. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)).

2 Žig za koji je zatražena registracija je sljedeći figurativni znak za koji je zatražena zaštita za boje „plava i crna”:



3 Proizvodi za koje je zatražena registracija pripadaju razredu 17. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju sljedećem opisu: „Plastične ili gumene penetracijske brtve za kabele i cijevi”.

4 Prijava je objavljena u Glasniku žigova Zajednice br. 127/2015 od 10. srpnja 2015. te je žig 22. listopada 2015. registriran pod brojem 14338735.

5 Tužitelj razvija i stavlja na tržište module za brtvljenje koji su bili zaštićeni patentom do 2010.

6 Intervenijent, društvo Wallmax Srl, koji proizvodi i distribuira slične module za brtvljenje, podnio je 7. siječnja 2016. zahtjev za proglašavanje ništavim žiga prikazanog u točki 2. ove presude za proizvode koji su njime obuhvaćeni, pozivajući se, kao prvo, na apsolutne razloge za ništavost iz članka 7. stavka 1. točaka (b), (d) i (e) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točke (b), (d) i (e) Uredbe 2017/1001), u vezi s člankom 52. stavkom 1. točkom (a) iste uredbe (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001), i, kao drugo, na apsolutni razlog za ništavost iz članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001), tvrdivši da je tužitelj prilikom podnošenja prijave za registraciju postupao u zloj vjeri.

7 Odjel za poništaje je odlukom od 14. ožujka 2017. u cijelosti odbio zahtjev za proglašavanje žiga ništavim. Kada je riječ o apsolutnom razlogu za ništavost iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe 2017/1001), on je osobito smatrao, kao prvo, kao što je to uostalom priznao tužitelj, da sporni znak jasno aludira na prikaz modula za brtvljenje kabela; kao drugo, da su bitna obilježja spornog znaka sedam plavih koncentričnih kružnica smještenih na kvadratnoj crnoj površini, čiji je međusobni razmak jednak njihovoj širini, kao i to da najmanja kružnica, koja se nalazi u samoj unutrašnjosti, okružuje najveći crni krug; i kao treće, s jedne strane, da sporni figurativni žig objektivno ni po čemu ne nalikuje tehničkom dizajnu ili dvodimenzionalnom prikazu trodimenzionalnog proizvoda i, s druge strane, da postoje brojne objektivne razlike između spornog žiga i oblika tužiteljeva modula za brtvljenje (u daljnjem tekstu: modul za brtvljenje), poput boje, broja koncentričnih kružnica i nepostojanja crte razgraničenja. Odjel za poništaje je stoga zaključio da registracija spornog žiga ne može neopravdano ugroziti mogućnost da konkurenti na tržište stavljaju proizvode čiji sustav uključuje tehnologiju istovjetnu ili sličnu tehničkom rješenju i da ga, slijedom toga, ne treba poništiti na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. spomenute uredbe.

8 Intervenijent je na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članci 66. do 71. Uredbe 2017/1001) 8. svibnja 2017. podnio žalbu protiv odluke Odjela za poništaje.

9 Odlukom od 8. siječnja 2018. drugo žalbeno vijeće EUIPO-a poništilo je odluku Odjela za poništaje i prihvatilo zahtjev za proglašavanje žiga ništavim na temelju članka 59. stavka 1. točke (a) Uredbe 2017/1001 u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. iste uredbe.

10 Najprije, žalbeno je vijeće smatralo, kao prvo, da se sporni znak, osim elementa pozadinske boje koji nije razlikovan, sastoji isključivo od glavnog obilježja modula za brtvljenje, odnosno točnog prikaza krajeva uklonjivih koncentričnih slojeva kojima je obložena unutrašnjost cilindrične šupljine te da gotovo i ne odstupa od fotografije prednje površine modula za brtvljenje. Kao drugo, navelo je da svi ostali aspekti modula za brtvljenje – činjenica da se može rastaviti na dva dijela, činjenica da ima oblik kvadra i činjenica da može biti bilo koje boje – uglavnom nisu u vezi s njegovom funkcijom s obzirom na to da se takvi elementi mogu znatno razlikovati a da pritom ne utječu na funkciju brtve. Kao treće, ocijenilo je da prednji kraj površine modula, koji jasno pokazuje strukturu koncentričnih kružnica, sadržava sve relevantne pokazatelje koji su potrebni za ostvarenje željenog tehničkog rezultata.

11 Kao drugo, žalbeno vijeće je smatralo, kao prvo, da okolnosti da boja pozadine spornog žiga, odnosno crna, nije ona modula za brtvljenje, odnosno plava, i da se broj koncentričnih kružnica razlikuje ne predstavljaju važne razlike s obzirom na to da se radi o marginalnim varijacijama nerazlikovnih obilježja spornog žiga. Kao drugo, naglasilo je da bi, iako je točno da se sporni žig ne dijeli vodoravnom crtom kojom se razdvaja gornji od donjeg dijela kako bi se omogućilo uklanjanje različitih slojeva, stupanj vidljivosti crte u praksi bio izravno proporcionalan kvaliteti završne obrade s obzirom na to da bi u slučaju završne obrade visoke kvalitete crta razgraničenja mogla biti u potpunosti nevidljiva. Stoga nepostojanje crte razgraničenja u spornom žigu nije odlučujuće. Kao treće, smatralo je da nijedan ukrasni ili maštovit element u ovom slučaju ne predstavlja bitno obilježje predmetnog znaka i, četvrto, ocijenilo je da činjenica da je sporni žig figurativan i da predstavlja dvodimenzionalni dizajn ni na koji način ne sprečava primjenu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001.

12 Naposljetku i, kao treće, žalbeno vijeće je smatralo, s jedne strane, da bi registracija spornog žiga mogla neopravdano ugroziti mogućnost da konkurenti stavljaju na tržište module za brtvljenje čija se funkcija temelji na uklanjanju koncentričnih slojeva iz cilindrične šupljine kako bi se sigurno pričvrstio vod, cijev, žica ili kabel i, s druge strane, da je tužitelj podnio prijave za registraciju žigova koji se sastoje od koncentričnih kružnica, uključujući sporni žig, sa strateškim ciljem koji je u suprotnosti s logikom članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001.

Zahtjevi stranaka

13 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku;

– naloži EUIPO-u snošenje troškova ovog postupka kao i troškove nastale u okviru postupaka pred EUIPO-om.

14 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

15 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:

– potvrdi pobijanu odluku;

– sporni žig proglasi ništavim na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001.

Pravo

Dopuštenost intervenijentova zahtjeva

16 Najprije treba istaknuti da, s obzirom na to da je potvrđivanje pobijane odluke istovjetno odbijanju tužbe, prvi dio intervenijentova zahtjeva valja shvatiti kao da se njime u biti traži odbijanje tužbe (vidjeti u tom smislu presudu od 5. veljače 2016., Kicktipp/OHIM – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, t. 19. i navedenu sudsku praksu).

17 Nadalje, kad je riječ o drugom dijelu intervenijentova zahtjeva, kojim od Općeg suda zahtijeva da sporni žig proglasi ništavim na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, valja podsjetiti na to da iz članka 72. stavaka 2. i 3. Uredbe 2017/1001 proizlazi da je svrha postupaka pokrenutih pred Općim sudom ispitati zakonitost odluka žalbenih vijeća i, po potrebi, ishoditi poništenje ili izmjenu te odluke, tako da u pogledu takvih odluka nije moguće ishoditi deklaratorne presude (vidjeti u tom smislu presudu od 14. prosinca 2017., GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T-280/16, neobjavljena, EU:T:2017:913, t. 14. i navedenu sudsku praksu).

18 Stoga drugi dio intervenijentova zahtjeva treba odbaciti kao nedopušten jer se njime zahtijeva proglašavanje žiga ništavim.

Meritum

19 U prilog svojoj tužbi tužitelj navodi samo jedan tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001.

20 U prilog svojem jedinom tužbenom razlogu tužitelj u biti ističe, kao prvo, da sporni žig nije u obliku konkretnog predmetnog proizvoda jer samo aludira na modul za brtvljenje i ne opisuje ga. Naime, sporni žig ne sadržava tri obilježja modula za brtvljenje, odnosno, crtu razgraničenja, trodimenzionalni pravokutni oblik i slojeve koji se mogu skinuti s navedenog modula. Osim toga, osobito kad je riječ o tomu da sporni žig ne prikazuje crtu razgraničenja, predmetni proizvod, protivno onomu što je smatralo žalbeno vijeće, sadržava vrlo vidljivu crtu razgraničenja koja neće nestati zbog kvalitete

završne obrade proizvoda s obzirom na to da je modul za brtvljenje proizveden od gume i namijenjen industrijskoj uporabi. Stoga, zbog tih razlika, tužitelj smatra da će relevantni potrošač sporni žig doživjeti kao figurativni žig koji prikazuje boje karakteristične za tužitelja, to jest crnu i plavu, i koji aludira na njegovu liniju proizvoda, a ne kao žig koji prikazuje modul za brtvljenje koji na tržište stavlja tužitelj ili prikaz tog modula.

21 Kao drugo, tužitelj u biti tvrdi da žalbeno vijeće nije pravilno utvrdilo bitna obilježja spornog znaka, smatrajući da su koncentrične kružnice jedino bitno obilježje relevantno za primjenu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, a da pritom nije uzelo u obzir „oblik kutije”, plavu boju i kombinaciju crne i plave boje, koji su također bitna obilježja spornog žiga.

22 Konkretno, kombinacija crne i plave boje je, kao prvo, bitno obilježje spornog žiga jer, s jedne strane, s koncentričnim kružnicama čini najrazlikovnije obilježje spornog žiga, što je potvrđeno odlukom drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. lipnja 2012. (predmet R 2244/2010-2), koja se odnosi na drugi tužiteljev žig koji se sastoji od samo tih dviju boja, u kojoj se smatralo da je navedeni žig uporabom stekao razlikovni karakter, među ostalim, za „plastične ili gumene penetracijske brtve za kabele i cijevi” iz razreda 17. i jer, s druge strane, dominira ukupnim vizualnim dojmom koji sporni znak ostavlja. Kao drugo, navedena kombinacija boja važan je nefunkcionalni element spornog žiga, što se protivi tomu da se registracija spornog žiga poništi na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, u skladu sa sudskom praksom Suda.

23 Na trećem mjestu, tužitelj u biti tvrdi da sporni žig ne uključuje obilježja koja su potrebna i neophodna za funkcioniranje i uporabu predmetnog proizvoda, kao što su crta razgraničenja koja upućuje na to da se proizvod može rastaviti na dva dijela, trodimenzionalni pravokutni oblik i slojevi koji se mogu skinuti s proizvoda, te da se željeni tehnički rezultat bez njih ne bi mogao ostvariti. Dodaje da, s obzirom na to da sporni žig ne sadržava navedena obilježja, njih mogu sadržavati konkurentski proizvodi različitog dizajna, zbog čega sporni žig ne bi trebalo poništiti na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001. Osim toga, ne postoji opasnost od narušavanja tržišnog natjecanja s obzirom na to da postoje brojne kombinacije boja dostupne na tržištu pored onih koje upotrebljava tužitelj, kao što to dokazuje žig koji je prijavio intervenijent koji je predmet odluke Odjela za prigovore br. B 3035 519 od 22. veljače 2019., u kojoj je zaključeno da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između žiga koji je prijavio intervenijent i tužiteljevih ranijih žigova, osobito zbog razlika u boji. Naposljetku, postoje druga rješenja za brtvljenje na tržištu za koja to konkretno tehničko rješenje čak nije ni potrebno.

24 EUIPO i intervenijent osporavaju tužiteljeve tvrdnje.

25 Najprije, valja podsjetiti na to da se, kao prvo, na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, neće registrirati znakovi koji se sastoje samo od oblika proizvoda potrebnog za ostvarenje nekog tehničkog rezultata.

26 Člankom 7. stavkom 1. točkom (e) Uredbe 2017/1001 nastoji se spriječiti da se žigovnim pravom poduzetnicima omogući monopol nad tehničkim rješenjima ili funkcionalnim obilježjima proizvoda koje će korisnik vjerojatno tražiti u proizvodima konkurenata (vidjeti analogijom presudu od 18. lipnja 2002., Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, t. 78.).

27 Pravila koja je utvrdio zakonodavac odražavaju u tom pogledu odvagivanje između dvaju interesa, od kojih svaki može pridonijeti ostvarenju zdravog i lojalnog sustava tržišnog natjecanja (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 44.).

28 S jedne strane, uvođenjem u članku 7. stavku 1. Uredbe 2017/1001 zabrane registracije žiga za svaki znak koji se sastoji od oblika proizvoda potrebnog za ostvarenje nekog tehničkog rezultata jamči se to da se poduzetnici ne mogu koristiti žigovnim pravom kako bi bez vremenskog ograničenja produljili isključiva prava u vezi s tehničkim rješenjima (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 45.).

29 S druge strane, ograničivši razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001 na znakove koji se sastoje „samo" od oblika proizvoda „potrebnog" za ostvarenje nekog tehničkog rezultata, zakonodavac je opravdano smatrao da je svaki oblik proizvoda u određenoj mjeri funkcionalan pa bi stoga bilo neprimjereno odbiti registraciju oblika proizvoda kao žiga samo zato što taj oblik ima funkcionalna obilježja. Izrazima „samo" i „potrebno" navedena odredba osigurava da se registracija odbije samo u pogledu onih oblika proizvoda koji predstavljaju samo tehničko rješenje i čija bi registracija kao žiga drugim poduzetnicima realno otežavala korištenje tim tehničkim rješenjem (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 48.).

30 Valja podsjetiti na to da, kao drugo, pravilna primjena članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001 podrazumijeva da tijelo koje odlučuje o prijavi za registraciju trodimenzionalnog znaka kao žiga pravilno utvrdi bitna obilježja tog znaka. Izraz „bitna obilježja" mora se shvatiti kao da se odnosi na najvažnije elemente znaka (vidjeti u tom smislu presudu od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 68. i 69.).

31 Utvrđivanje navedenih bitnih obilježja treba izvršiti u svakom pojedinom slučaju. Naime, nema nikakve sustavne hijerarhije među različitim vrstama elemenata koje znak može sadržavati. Uostalom, pri razmatranju bitnih obilježja znaka nadležno tijelo svoju odluku može izravno utemeljiti na ukupnom dojmu koji znak stvara ili najprije uzastopno ispitati svaki pojedini sastavni dio tog znaka (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 70.).

32 Posljedično, utvrđivanje bitnih obilježja trodimenzionalnog znaka radi eventualne primjene razloga za odbijanje registracije koji se navodi u članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki ii. Uredbe 2017/1001 može se, ovisno o slučaju i posebice s obzirom na stupanj složenosti tog znaka, obaviti običnom vizualnom analizom navedenog znaka ili se, pak, može temeljiti na dubinskom ispitivanju u okviru kojeg se uzimaju u obzir kriteriji relevantni za ocjenu, poput istraživanja i stručnih mišljenja ili podataka u vezi s pravima intelektualnog vlasništva koja otprije proizlaze u pogledu dotičnih proizvoda (presuda od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 71.).

33 Mogućnost da nadležno tijelo uzme u obzir relevantne kriterije za utvrđivanje bitnih obilježja spornog trodimenzionalnog znaka proširena je na ispitivanje dvodimenzionalnih znakova (vidjeti u tom smislu presudu od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljenu, EU:C:2014:129, t. 55.).

34 Valja istaknuti, kao treće, da je, kada su bitna obilježja znaka utvrđena, i dalje na EUIPO-u da provjeri odgovaraju li ta obilježja tehničkoj funkciji predmetnog proizvoda. Naime, članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii. Uredbe 2017/1001 nije moguće primijeniti kada se prijava za registraciju žiga odnosi na oblik proizvoda u kojem nefunkcionalni element, poput ukrasnog ili maštovitog elementa, ima bitnu ulogu (vidjeti presudu od 28. lipnja 2016., Peri/EUIPO (Oblik stege oplate), T-656/14, neobjavljenu, EU:T:2016:367, t. 18. i navedenu sudsku praksu).

35 Ispitivanje funkcionalnosti bitnih obilježja znaka koji se sastoji od oblika proizvoda mora se provesti analiziranjem znaka koji je prijavljen radi njegove registracije kao žiga, a ne znakova koji se sastoje od drugih oblika proizvoda. Tehnička se funkcionalnost među ostalim može ocijeniti uzimajući u obzir dokumentaciju koja se odnosi na ranije patente koji opisuju funkcionalne elemente predmetnog oblika (vidjeti presudu od 31. siječnja 2018., Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Prikaz flastera), T-44/16, neobjavljenu, EU:T:2018:48, t. 25. i navedenu sudsku praksu).

36 Argumente iznesene u prilog jedinom tužbenom razlogu, koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, valja ispitati s obzirom na ta načela.

37 Kao prvo, kad je riječ o tužiteljevu argumentu prema kojem sporni žig nije oblik konkretnog proizvoda s obzirom na to da se njime samo aludira na modul za brtvljenje te ga se ne opisuje (vidjeti t. 20. ove presude), valja istaknuti da iz sudske prakse proizlazi, s jedne strane, da grafički prikaz žiga mora biti sam po sebi potpun, lako dostupan i razumljiv kako bi se uvijek percipirao na ustaljen i siguran način koji jamči funkciju oznake podrijetla navedenog žiga. S druge strane, zahtjev grafičkog prikaza služi osobito definiranju samog žiga kako bi se utvrdio točan predmet zaštite koju registrirani žig pruža svojem nositelju (vidjeti u tom smislu presudu od 6. ožujka 2014., Pi-Design i dr./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljenu, EU:C:2014:129, t. 57. i navedenu sudsku praksu).

38 Iz sudske prakse navedene u točkama 30. do 33. ove presude također proizlazi da, za potrebe utvrđivanja bitnih obilježja dvodimenzionalnog znaka kao što je to sporni znak, žalbeno vijeće može provesti dubinsko ispitivanje u okviru kojeg se, osim grafičkog prikaza i mogućih opisa dostavljenih prilikom podnošenja prijave za registraciju, u obzir uzimaju relevantni kriteriji koji omogućuju da se ocijeni što konkretno znak prikazuje.

39 U tom pogledu iz točke 21. pobijane odluke proizlazi da je žalbeno vijeće, u svrhu ocjene obilježja spornog žiga, najprije uzelo u obzir dvodimenzionalni grafički prikaz znaka kao i modul za brtvljenje, koji je zaštićen tužiteljevim patentom koji je istekao 2010. S obzirom na ta dva elementa, žalbeno vijeće je najprije utvrdilo, u točki 22. navedene odluke, da se struktura koncentričnih kružnica spornog žiga može razlikovati u dvama tehničkim dizajnima modela za brtvljenje iz dokumenta izvornog patenta.

40 Ono se potom pozvalo, s jedne strane, u točki 23. pobijane odluke, na opis modula za brtvljenje iz tužiteljeva patenta, iz kojeg osobito proizlazi sljedeće: „[i]zum, koji se sastoji od ‚prijelazne ili prolazne' brtve, predstavlja mehanizam kojim se osigurava čvrsto prilijeganje za sigurno umetanje kabela, cijevi ili žice. Unutarnja kružna uzdužna šupljina sastoji se od uklonjivih koncentričnih slojeva za brtvljenje. Slojevi se skidaju dok se ne postigne odgovarajući promjer za umetanje kabela. Modul je izrađen od visokokvalitetne gume". S druge strane, ono je u točki 25. navedene odluke uputilo na tužiteljev katalog proizvoda u kojem tužitelj navodi da je „[izum] […] rješenje koje se temelji na modulima od gume s uklonjivim slojevima" i da „[o]n omogućuje savršeno brtvljenje, neovisno o vanjskim dimenzijama kabela ili cijevi".

41 Naposljetku, u točki 27. pobijane odluke, upućuje na fotografije modula za brtvljenje iz tužiteljeva reklamnog materijala kojima se ilustrira uporaba modula za brtvljenje, odnosno, među ostalim, skidanje uklonjivih koncentričnih slojeva za brtvljenje i umetanje kabela.

42 Na temelju svih tih elemenata žalbeno je vijeće u točkama 38. i 44. pobijane odluke u biti zaključilo da sporni žig predstavlja dvodimenzionalni prikaz prednje površine modula za brtvljenje.

43 Tu ocjenu žalbenog vijeća valja potvrditi. Naime, s jedne strane, iz usporedbe spornog žiga s tehničkim dizajnima modula za brtvljenje iz tužiteljeva patenta koji je istekao i, s druge strane, iz usporedbe navedenog žiga s fotografijama modula za brtvljenje iz tužiteljeva reklamnog materijala proizlazi da se sporni žig, koji čini crna kvadratna pozadina sa sedam plavih koncentričnih kružnica, jedva razlikuje od prednje površine modula za brtvljenje, koja je kvadratnog oblika i koja otkriva krajeve uklonjivih koncentričnih slojeva za brtvljenje kojima je obložena unutrašnjost njegove cilindrične šupljine te koja je podijeljena tankom vodoravnom crtom.

44 Iz opisa modula za brtvljenje iz spomenutog patenta i tužiteljeva kataloga proizvoda također proizlazi da je „izum” rješenje koje se temelji na modulima od gume koji se sastoje od uklonjivih koncentričnih slojeva za brtvljenje. Iz toga se tako može zaključiti da su koncentrične kružnice spornog žiga „vidljiva posljedica ‚mnoštva' slojeva koji se skidaju” i da svaki od njih odgovara „bočnom izgledu sloja koji se skida”, kao što je to pravilno utvrdilo žalbeno vijeće u točki 28. pobijane odluke.

45 S obzirom na prethodno navedeno, valja utvrditi da se, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, sporni žig sastoji od oblika predmetnog konkretnog proizvoda, odnosno dvodimenzionalnog prikaza prednje površine modula za brtvljenje koji prikazuje krajeve uklonjivih koncentričnih slojeva za brtvljenje koji sačinjavaju unutrašnjost cilindrične šupljine navedenog modula.

46 Taj se zaključak ne može dovesti u pitanje tužiteljevim argumentima.

47 Naime, kao prvo, kad je riječ o tome da crta razgraničenja modula za brtvljenje nije prikazana u spornom žigu, valja istaknuti, kao što je to pravilno učinio intervenijent, da se dvije polovice koje čine modul ne mogu smatrati zasebnima, nego se moraju shvatiti kao jedna cjelina, jer proizvod zapravo ispunjava svoju funkciju brtvljenja samo kada se dvije polovice preklapaju. Tako, jednom kada su preklopljene, dvije polovice čine jedan jedinstveni element te je crta razgraničenja između njih jedva vidljiva, što očito proizlazi, s jedne strane, iz fotografija navedenog modula iz točke 27. pobijane odluke i, s druge strane, iz tužiteljeva kataloga proizvoda, u kojem je navedeno da kada su dvije polovice modela preklopljene, širina crte razgraničenja predmetnog modula varira između 0,1 i 1,0 mm. Slijedom toga valja smatrati da, s obzirom na to da je crta razgraničenja manje važno i jedva vidljivo obilježje modula za brtvljenje, okolnost da taj element nije prikazan u spornom žigu nije odlučujuća, kao što je to pravilno istaknulo žalbeno vijeće u točki 37. pobijane odluke, jer ne sprječava da se sporni žig doživljava kao prikaz prednje površine modula za brtvljenje s obzirom na razmatranja iz točaka 43. do 45. ove presude.

48 Kao drugo, kad je riječ o tome da u spornom žigu nije prikazan trodimenzionalni pravokutni oblik modula za brtvljenje, valja podsjetiti na to da člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. Uredbe 2017/1001 nisu definirani znakovi koje treba smatrati oblikom u smislu te odredbe. Njime se ne čini nikakva razlika između trodimenzionalnih oblika, dvodimenzionalnih oblika ili pak dvodimenzionalnih prikaza trodimenzionalnog oblika. Stoga valja utvrditi da se ta odredba može primijeniti na sporni znak koji je dvodimenzionalni prikaz prednje površine modula za brtvljenje (vidjeti u tom smislu presudu od 31. siječnja 2018., Prikaz flastera, T-44/16, neobjavljenu, EU:T:2018:48, t. 19. i navedenu sudsku praksu). Slijedom toga, tužiteljev argument prema kojem sporni znak ne prikazuje trodimenzionalno obilježje nije relevantan s obzirom na to da se članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. iste uredbe primjenjuje na sporni znak koji je dvodimenzionalni prikaz prednje površine prije modula za brtvljenje.

49 Naposljetku, i kao treće, kad je riječ o tužiteljevu argumentu prema kojem sporni žig ne prikazuje slojeve koji se mogu skinuti s modula za brtvljenje, dovoljno je uputiti na razmatranja iz točke 44. ove presude, u kojima je bilo utvrđeno da su uklonjivi koncentrični slojevi za brtvljenje prikazani koncentričnim kružnicama spornog žiga jer su „vidljiva posljedica ‚mnoštva' slojeva koji se skidaju”, od kojih svaki od njih odgovara „bočnom izgledu sloja koji se skida”. Prema tome, taj argument treba odbiti.

50 Kao drugo, kad je riječ o tužiteljevu argumentu da žalbeno vijeće nije pravilno utvrdilo bitna obilježja spornog žiga (vidjeti točku 21. ove presude), najprije valja utvrditi, da iz pismena stranaka proizlazi da se u njima upućuje na razlikovni karakter elemenata spornog znaka kako bi se utvrdila njegova bitna obilježja. Naime, tužitelj tvrdi da je kombinacija crne i plave boje bitno obilježje spornog žiga s obzirom na to da ona, zajedno s koncentričnim kružnicama, čini njegovo „najrazlikovnije” obilježje. EUIPO pak smatra da se elementi koji očito nemaju inherentan razlikovni karakter ne mogu kvalificirati kao bitna obilježja. Konačno, intervenijent osobito tvrdi da je „razlikovni element znaka” nedvojbeno „koncentričan dizajn” koji prikazuje glavna tehnička obilježja modula za brtvljenje.

51 Međutim, u tom pogledu, iz sudske prakse Suda i Općeg suda ne proizlazi da pojam „bitna obilježja" znaka, u smislu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, upućuje na pojam „razlikovni elementi" znaka, nego samo na pojam „najvažniji elementi znaka", kao što je to istaknuto u točki 30. ove presude, koje treba utvrditi u svakom pojedinom slučaju.

52 Također treba istaknuti da žigovi registracija kojih može biti odbijena zbog razloga navedenih u članku 7. stavku 1. točkama (b) do (d) Uredbe 2017/1001 mogu, u skladu sa stavkom 3. te iste odredbe, steći razlikovni karakter svojom uporabom. Međutim, znak registracija kojeg je odbijena na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) Uredbe 2017/1001 nikada ne može svojom uporabom steći razlikovni karakter u smislu članka 7. stavka 3. iste uredbe. Članak 7. stavak 1. točka (e) Uredbe 2017/1001 odnosi se dakle na određene znakove koji ne mogu predstavljati žigove i predstavlja prethodnu prepreku kojom se može spriječiti da se znak koji se sastoji od oblika proizvoda registrira kao žig (vidjeti analogijom presudu od 18. lipnja 2002., Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, t. 75. i 76.).

53 Stoga, s obzirom na to da apsolutni razlog za odbijanje registracije iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001 predstavlja prethodnu prepreku kojom se može spriječiti da se znak koji se isključivo sastoji od oblika proizvoda registrira, valja utvrditi da njegovo ispitivanje nije obuhvaćeno istim pravilima kao ispitivanje razlikovnih elemenata čiji je cilj utvrditi funkciju oznake podrijetla proizvoda u očima potrošača, što se razlikuje od utvrđivanja bitnih obilježja nekog oblika.

54 Naime, za razliku od slučaja iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001, u kojem se percepcija relevantne javnosti nužno mora uzeti u obzir jer je bitna za utvrđivanje toga omogućuje li znak za koji je podnesena prijava za registraciju kao žiga prepoznavanje da predmetni proizvodi ili usluge potječu od konkretnog poduzetnika, takva se obveza ne može nametnuti u okviru primjene razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001. Stoga pretpostavljena percepcija prosječnog potrošača u pogledu znaka nije odlučujući element kod primjene razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, ali može, u najboljem slučaju, biti relevantan kriterij za ocjenu nadležnog tijela kada ono utvrđuje bitna obilježja znaka. Slijedom toga, nije nužno da se utvrđivanje bitnih obilježja znaka u okviru članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001 provodi s gledišta relevantne javnosti (vidjeti u tom smislu presudu od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 75. do 77.).

55 Sud je tako potvrdio sudsku praksu Općeg suda prema kojoj se utvrđivanje bitnih obilježja predmetnog oblika, u okviru članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, provodi upravo s ciljem da se omogući ispitivanje funkcionalnosti predmetnog oblika. Percepcija prosječnog potrošača pak nije relevantna za analizu funkcionalnosti bitnih obilježja oblika. Naime, prosječni potrošač može ne raspolagati tehničkim znanjima koja su potrebna za ocjenu bitnih obilježja oblika, tako da određena obilježja s njegove točke gledišta mogu biti bitna, iako ona to nisu u kontekstu analize funkcionalnosti i obrnuto. Stoga valja smatrati da se obilježja nekog oblika, u svrhu ocjene iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, moraju objektivno utvrditi na temelju njegova grafičkog prikaza i eventualnih opisa dostavljenih prilikom podnošenja prijave za registraciju (vidjeti u tom smislu presude od 12. studenoga 2008., Lego Juris/OHIM – Mega Brands (crvena Lego kocka), T-270/06, EU:T:2008:483, t. 70., i od 31. siječnja 2018., Prikaz flastera, T-44/16, neobjavljenu, EU:T:2018:48, t. 99.).

56 S obzirom na sudsku praksu navedenu u točkama 54. i 55. ove presude, valja istaknuti, kao prvo, da se prilikom analize razlikovnog karaktera znaka nužno mora uzeti u obzir percepcija relevantne javnosti, za razliku od ocjene bitnih obilježja znaka koji se sastoji od oblika, u smislu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, u okviru koje percepcija relevantne javnosti nije ni nužna ni odlučujuća zbog razloga iznesenih u točki 55. ove presude i može, u najboljem slučaju, biti relevantan kriterij za ocjenu nadležnog tijela kada utvrđuje bitna obilježja znaka, a da pritom nije odlučujuć.

57 Kao drugo, valja istaknuti da je predmet percepcije relevantne javnosti u okviru ocjene razlikovnog karaktera na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 različit od one koja „može, u najboljem slučaju, biti relevantan kriterij za ocjenu nadležnog tijela kada utvrđuje bitna obilježja znaka” u okviru članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. spomenute uredbe.

58 Naime, u okviru članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001, uz pomoć percepcije relevantne javnosti želi se utvrditi omogućuje li znak za koji je podnesena prijava za registraciju kao žiga prepoznavanje da predmetni proizvodi ili usluge potječu od konkretnog poduzetnika, dok je u okviru članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. iste uredbe percepcija relevantne javnosti, kao relevantan kriterij za ocjenu, namijenjena utvrđivanju toga koji se elementi percipiraju kao najvažniji upravo s ciljem da se omogući ispitivanje funkcionalnosti predmetnog oblika. Iz toga dakle proizlazi da percepcija relevantne javnosti, u okviru članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 i navedena percepcija u okviru članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. iste uredbe, nemaju ni isti predmet ni istu svrhu. Iz toga proizlazi da razlikovni karakter elementa znaka nije relevantan za utvrđivanje njegovih bitnih obilježja u okviru članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. navedene uredbe.

59 Kad je riječ o razlikovnom karakteru stečenom uporabom, u smislu članka 7. stavka 3. Uredbe 2017/1001, na koji se tužitelj poziva u pogledu kombinacije crne i plave boje spornog znaka kako bi dokazao da je ona bitno obilježje navedenog znaka, kao što je to navedeno u točki 52. ove presude, zakonodavac je na osobito strog način utvrdio nemogućnost registracije kao žiga oblika potrebnih za ostvarenje nekog tehničkog rezultata tako što je razloge za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) Uredbe 2017/1001 isključio iz područja primjene izuzeća predviđenog u stavku 3. istog članka. Stoga iz članka 7. stavka 3. Uredbe 2017/1001 proizlazi da, iako je oblik proizvoda potreban za ostvarenje tehničkog rezultata stekao razlikovni karakter svojom uporabom, zabranjeno ga je registrirati kao žig (vidjeti presudu od 31. siječnja 2018., Prikaz flastera, T-44/16, neobjavljenu, EU:T:2018:48, t. 103. i navedenu sudsku praksu). Slijedom toga, budući da se članak 7. stavak 3. Uredbe 2017/1001 ne primjenjuje na članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii. iste uredbe, valja istaknuti da razlikovni karakter stečen uporabom znaka nije nimalo relevantan u okviru potonje odredbe.

60 Osim toga, valja istaknuti da je percepcija relevantne javnosti u okviru članka 7. stavka 3. Uredbe 2017/1001, s jedne strane, nužna i odlučujuća te da je, s druge strane, namijenjena utvrđivanju je li znak postao prikladan za razlikovanje proizvoda i usluga od proizvoda i usluga drugih poduzetnika jer se smatra da potječu od određenog poduzetnika. Stoga valja utvrditi da predodžba relevantne javnosti u okviru spomenute odredbe ima različit predmet i svrhu od one koja bi se mogla uzeti u obzir u okviru članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, kao što je to utvrđeno u točkama 54. do 58. ove presude u pogledu percepcije relevantne javnosti u okviru članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001.

61 S obzirom na prethodna razmatranja, valja utvrditi da razlikovni karakter koji je stečen uporabom znaka nije relevantan ni za utvrđivanje njegovih bitnih obilježja.

62 Naposljetku, iako je točno da iz sudske prakse, koja je već spomenuta u točki 34. ove presude, proizlazi da se primjena razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001 mora isključiti ako važan dio predmetnog oblika proizvoda nije funkcionalan, kao što je ukrasni ili maštoviti element koji ima bitnu ulogu u navedenom obliku, i da, s druge strane, postojanje jednog ili nekoliko manje važnih arbitrarnih elemenata ne može isključiti primjenu navedene odredbe (također vidjeti u tom smislu presude od 14. rujna 2010., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, t. 51. i 52.), treba međutim istaknuti da, protivno onomu što tvrdi EUIPO, pojmovi „maštovit” odnosno „arbitraran”, koji su upotrijebljeni u spomenutoj sudskoj praksi i koji su slični terminologiji upotrijebljenoj u okviru ocjene razlikovnog karaktera u smislu članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001, unatoč tomu ne mogu poduprijeti njegovu tezu prema kojoj je razlikovni karakter jedan od čimbenika koje valja uzeti u obzir za potrebe utvrđivanja bitnih obilježja znaka.

63 Naime, valja istaknuti da iz sudske prakse navedene u točkama 30. do 32. i 34. ove presude proizlazi da pravilna primjena članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001 podrazumijeva, kao prvo, da nadležno tijelo utvrdi bitna obilježja predmetnog znaka i da zatim provjeri odgovaraju li sva ta obilježja tehničkoj funkciji predmetnog proizvoda. Stoga valja utvrditi da do ocjene je li priroda bitnog obilježja „ukrasna”, „maštovita” ili „arbitrarna” dolazi tek u drugoj fazi analize koja se provodi u okviru članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. spomenute uredbe, koja se odnosi na funkcionalnost prethodno utvrđenih bitnih obilježja znaka, a ne u prvoj fazi koja se odnosi na utvrđivanje bitnih obilježja znaka. Slijedom toga, protivno onome što tvrdi EUIPO, pojmovi „maštovit” odnosno „arbitraran” koji su upotrijebljeni u sudskoj praksi spomenutoj u točki 62. ove presude ne mogu poduprijeti tezu da je razlikovni karakter jedan od čimbenika koje valja uzeti u obzir pri utvrđivanju bitnih obilježja znaka.

64 S obzirom na sve prethodno navedeno, valja zaključiti da ni razlikovni karakter elemenata znaka ni razlikovni karakter stečen uporabom znaka nisu relevantni za utvrđivanje njegovih bitnih obilježja u svrhu primjene članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001.

65 Stoga, s obzirom na to da je u točkama 51. do 64. ove presude osobito dokazano da razlikovni karakter elemenata znaka nije relevantan za utvrđivanje njegovih bitnih obilježja, valja utvrditi da je žalbeno vijeće pogrešno smatralo da nije potrebno uzeti u obzir oblik kutije modula za brtvljenje, plavu boju i kombinaciju crne i plave boje s obrazloženjem da je riječ o „potpuno nerazlikovnim” elementima. Međutim, ta okolnost nije od utjecaja na zakonitost pobijane odluke s obzirom na to da je zaključak do kojeg je došlo žalbeno vijeće, to jest da su koncentrične kružnice bitno obilježje spornog znaka, i dalje pravilan.

66 Naime, kao prvo, na temelju jednostavne vizualne analize spornog znaka, valja utvrditi da se navedeni znak sastoji od crne kvadratne pozadine koja sadržava sedam plavih koncentričnih kružnica. Međutim, s obzirom na razmještaj koncentričnih kružnica koje su smještene u središtu, koje zauzimaju najmanje tri četvrtine znaka i koje se ističu zbog kontrasta između njihove plave boje i crne boje kvadratne pozadine na kojoj se te kružnice nalaze, valja utvrditi da su one najvažniji element navedenog znaka.

67 Kao drugo, na temelju dubinskog ispitivanja u smislu sudske prakse navedene u točki 32. ove presude, valja istaknuti da važnost uklonjivih koncentričnih slojeva za brtvljenje modula za brtvljenje koji su prikazani s koncentričnim kružnicama spornog žiga podupiru, kao prvo, opisi izuma isteklog patenta i tužiteljev katalog proizvoda u kojima se navodi da se modul za brtvljenje sastoji od uklonjivih koncentričnih slojeva za brtvljenje i da mu upravo ti slojevi omogućuju „savršeno brtvljenje, neovisno o vanjskim dimenzijama kabela ili cijevi”. Kao drugo, važnost uklonjivih koncentričnih slojeva za brtvljenje ilustrirana je fotografijama modula za brtvljenje iz tužiteljeva reklamnog materijala koje su reproducirane u točki 27. pobijane odluke, a koje sve prikazuju prednju površinu navedenog modula i otkrivaju ne samo uklonjive koncentrične slojeve za brtvljenje od kojih je taj modul sastavljen, nego i važnost njihove funkcije, to jest da se jedan po jedan skidaju dok se ne postigne odgovarajući promjer za umetanje kabela. Kao treće, važnost uklonjivih koncentričnih slojeva za brtvljenje potkrijepljena je i drugim žigovima koje je tužitelj prijavio i koji su reproducirani u točki 40. pobijane odluke, koji se od spornog žiga razlikuju samo po svojim bojama i zbog dodatka jedva primjetne crte razgraničenja, s obzirom na to da svi oni sadržavaju potpuno isti niz koncentričnih kružnica.

68 Slijedom toga, s obzirom na to da kako iz jednostavne vizualne analize tako i dubinskog ispitivanja spornog znaka proizlazi da su koncentrične kružnice spornog žiga njegov najvažniji element, žalbeno je vijeće u točki 41. pobijane odluke pravilno zaključilo da su koncentrične kružnice jedino važno obilježje znaka.

69 Valja istaknuti da, iako tužitelj ne osporava da su koncentrične kružnice bitno obilježje spornog znaka, on međutim tvrdi da navedene kružnice nisu njegovo jedino bitno obilježje. Naime, kombinacija crne i plave boje, oblik kutije modula za brtvljenje i plava boja također su bitna obilježja. Međutim, valja utvrditi da nijedan od tih argumenata ne može dovesti u pitanje zaključak žalbenog vijeća iz točke 41. pobijane odluke da su koncentrične kružnice spornog znaka njegovo jedino važno obilježje.

70 Naime, kao prvo, kad je riječ o tužiteljevu argumentu da je kombinacija crne i plave boje bitno obilježje spornog znaka jer je uporabom stekla razlikovni karakter i jer dominira vizualnim dojmom koji ostavlja žig, dovoljno je podsjetiti, s jedne strane, da razlikovni karakter stečen uporabom znaka i razlikovni karakter jednog ili više elemenata znaka nisu relevantni za potrebe utvrđivanja njegovih bitnih obilježja u okviru članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, kao što je to dokazano u točkama 59. do 61. ove presude. Slijedom toga, kombinacija crne i plave boje ne može se smatrati bitnim obilježjem na temelju toga što je uporabom stekla razlikovni karakter.

71 S druge strane, iz jednostavne vizualne analize spornog znaka izložene u točki 66. ove presude proizlazi da spomenuta kombinacija boja samo ističe niz koncentričnih kružnica spornog žiga zbog kontrasta između crne boje kvadratne pozadine i plave boje koncentričnih kružnica smještenih na toj pozadini. Slijedom toga, suprotno onomu što u biti tvrdi tužitelj, najvažniji element spornog znaka nije navedena kombinacija boja, nego niz koncentričnih kružnica.

72 Stoga, budući da tužitelj nije u dovoljnoj mjeri dokazao da je kombinacija crne i plave boje bitno obilježje spornog znaka, također valja odbiti i tužiteljev argument prema kojem je ta kombinacija boja važan nefunkcionalni element predmetnog znaka. Naime, iako je točno, kao što je to istaknuto u točkama 34. i 62. ove presude, da se članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe 2017/1001 ne može primijeniti kada se prijava za registraciju kao žiga odnosi na oblik proizvoda u kojemu nefunkcionalan element, poput ukrasnog ili maštovitog, ima bitnu ulogu (također vidjeti u tom smislu presudu od 31. siječnja 2018., Prikaz flastera, T-44/16, neobjavljenu, EU:T:2018:48, t. 24. i navedenu sudsku praksu), valja utvrditi da to ovdje nije tako. Naime, budući da tužitelj nije u dovoljnoj mjeri dokazao da je kombinacija crne i plave boje bitno obilježje spornog znaka, odnosno jedan od njegovih „najvažnijih elemenata”, navedena kombinacija boja je stoga samo jedan manje važan arbitrarni element. Međutim, kao što je to istaknuto u točki 62. ove presude, postojanje jednog ili nekoliko manje važnih arbitrarnih elemenata ne može isključiti primjenu članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. spomenute uredbe (vidjeti također u tom smislu presudu od 31. siječnja 2018., Prikaz flastera, T-44/16, neobjavljenu, EU:T:2018:48, t. 86. i navedenu sudsku praksu). Zato treba odbiti tužiteljev argument prema kojem navedena kombinacija boja predstavlja važan nefunkcionalan element spornog znaka.

73 Kao drugo, kada je riječ o tužiteljevu argumentu kojim prigovara žalbenom vijeću da nije uzelo u obzir oblik kutije modula za brtvljenje i plavu boju koji su također bitna obilježja spornog znaka, valja podsjetiti na to da, kao što je to utvrđeno u točki 65. ove presude, iako je žalbeno vijeće ta dva elementa pogrešno isključilo s obrazloženjem da je riječ o „potpuno nerazlikovnim elementima”, tužitelj ipak nije potkrijepio svoju tvrdnju prema kojoj ta dva elementa treba smatrati bitnim obilježjima spornog znaka. Slijedom toga, taj argument treba odbiti.

74 Stoga, budući da se nijednim od tužiteljevih argumenata ne može dovesti u pitanje zaključak žalbenog vijeća prema kojem su koncentrične kružnice jedino bitno obilježje spornog znaka, valja odbiti tužiteljev argument koji se temelji na tome da žalbeno vijeće nije pravilno utvrdilo bitna obilježja navedenog znaka.

75 Kao treće, kad je riječ o tužiteljevu argumentu da sporni žig ne uključuje obilježja koja su potrebna i neophodna za funkcioniranje i uporabu predmetnog proizvoda, kao što su crta razgraničenja, trodimenzionalni pravokutni oblik i slojevi koji se mogu skinuti s proizvoda, bez kojih se željeni tehnički rezultat ne bi mogao ostvariti (vidjeti točku 23. ove presude), najprije valja istaknuti da je za primjenu apsolutnog razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe

2017/1001 dovoljno da bitna obilježja oblika obuhvaćaju obilježja koja su tehnički kauzalna i dovoljna za ostvarenje željenog tehničkog rezultata, tako da se mogu pripisati tehničkom rezultatu (vidjeti u tom smislu presudu od 12. studenoga 2008., crvena Lego kocka, T-270/06, EU:T:2008:483, t. 39.).

76 Osim toga, također valja podsjetiti na to da je u točki 48. ove presude dokazano da se članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe 2017/1001 može primijeniti na sporni znak koji je dvodimenzionalni prikaz prednje površine modula za brtvljenje.

77 Iz toga se tako može zaključiti da se članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe 2017/1001 može primijeniti na znak koji ne uključuje sva manje važna obilježja predmetnog proizvoda, što je osobito slučaj kada se znak, kao u ovom slučaju, sastoji od dvodimenzionalnog prikaza trodimenzionalnog oblika, pod uvjetom da se dokaže da bitna obilježja navedenog znaka obuhvaćaju najmanje obilježja koja su tehnički kauzalna i dovoljna za ostvarenje tehničkog rezultata.

78 To razmatranje stoga najprije dovodi do ispitivanja odgovaraju li koncentrične kružnice, s obzirom na to da su jedino bitno obilježje spornog znaka, tehničkoj funkciji predmetnog proizvoda, a zatim obuhvaćaju li obilježja koja su tehnički kauzalna i dovoljna za ostvarenje željenog tehničkog rezultata.

79 Kad je riječ, kao prvo, o pitanju odgovaraju li koncentrične kružnice tehničkoj funkciji, najprije valja podsjetiti na to da je u točki 44. ove presude osobito dokazano, kao što je to u točki 28. pobijane odluke pravilno utvrdilo žalbeno vijeće, da koncentrične kružnice spornog žiga predstavljaju uklonjive koncentrične slojeve za brtvljenje modula za brtvljenje jer su „vidljiva posljedica ‚mnoštva' slojeva koji se skidaju", od kojih svaki pojedini odgovara „bočnom izgledu sloja koji se skida".

80 Zatim valja podsjetiti na to da iz opisa modula za brtvljenje, kako je dan u točkama 23. do 25. pobijane odluke, proizlazi da se izum „sastoji od ‚prijelazne ili prolazne' brtve, predstavlja mehanizam kojim se osigurava čvrsto prilijeganje za sigurno umetanje kabela, cijevi ili žice", da se „[u]nutarnja kružna uzdužna šupljina sastoji […] od uklonjivih koncentričnih slojeva za brtvljenje", da se „[s]lojevi […] skidaju dok se ne postigne odgovarajući promjer za umetanje kabela", da je izum „rješenje koje se temelji na modulima od gume s uklonjivim slojevima" i da „[o]n omogućuje savršeno brtvljenje, neovisno o vanjskim dimenzijama kabela ili cijevi".

81 Stoga, s obzirom na opis spomenutog modula za brtvljenje, također valja utvrditi da uklonjivi koncentrični slojevi za brtvljenje, koje predstavljaju koncentrične kružnice spornog žiga, odgovaraju tehničkoj funkciji predmetnog proizvoda, odnosno da se skidaju „dok se ne postigne odgovarajući promjer za umetanje kabela".

82 Kad je riječ, kao drugo, o pitanju obuhvaćaju li koncentrične kružnice, u mjeri u kojoj predstavljaju uklonjive koncentrične slojeve za brtvljenje modula za brtvljenje, obilježja koja su tehnički kauzalna i dovoljna za ostvarenje željenog tehničkog rezultata, najprije valja istaknuti da iz opisa navedenog u točki 80. ove presude proizlazi da je tehnički rezultat koji se želi postići modulom za brtvljenje osigurati „čvrsto prilijeganje za sigurno umetanje kabela, cijevi ili žice" i omogućiti „savršeno brtvljenje, neovisno o vanjskim dimenzijama kabela ili cijevi". Iz tog opisa također proizlazi da se taj tehnički rezultat postiže upravo skidanjem uklonjivih slojeva s obzirom na to da je u njemu navedeno da se „slojevi […] skidaju dok se ne postigne odgovarajući promjer za umetanje kabela".

83 To potvrđuje tužiteljev katalog proizvoda, u kojem se posebno navodi da se predmetni proizvod „temelji na slojevima koji se skidaju", čime se tako dokazuje da su uklonjivi koncentrični slojevi za brtvljenje glavni tehnički koncept na kojem se modul za brtvljenje temelji, što se spornim žigom opisuje tako da se njime prikazuje prednja površina modula za brtvljenje koja, osim toga, predstavlja jedini prikaz navedenog modula s kojeg su uklonjivi koncentrični slojevi za brtvljenje vidljivi i koji stoga omogućuje otkrivanje mehanizma na koji se modul oslanja kako bi se postigao željeni tehnički rezultat, to jest „čvrsto prilijeganje" i „savršeno brtvljenje, neovisno o vanjskim dimenzijama kabela ili cijevi".

84 Osim toga, i kao što je to žalbeno vijeće pravilno istaknulo u točki 35. pobijane odluke, kako bi brtvilo modula za brtvljenje funkcioniralo, ono osobito mora biti u obliku poput onog koji je prikazan spornim žigom. Naime, poprečni presjek mora biti kružni jer je poprečni presjek elemenata koji se umeću u modul za brtvljenje, odnosno kabela, žice ili cijevi, također obično takav, te slojevi moraju biti koncentrični kako bi se jedan po jedan mogli skidati dok se ne postigne željeni promjer šupljine.

85 S obzirom na tehničku funkciju uklonjivih koncentričnih slojeva za brtvljenje i tehnički rezultat koji se modulom za brtvljenje želi postići, kako su opisani u točkama 81. do 84. ove presude, valja utvrditi da bitno obilježje predmetnog oblika, koje odgovara koncentričnim kružnicama koje predstavljaju uklonjive koncentrične slojeve modula za brtvljenje, obuhvaća obilježja koja su tehnički dovoljna i kauzalna za ostvarenje željenog tehničkog rezultata jer se „čvrsto prilijeganje za sigurno umetanje kabela, cijevi ili žice” i „savršeno brtvljenje, neovisno o vanjskim dimenzijama kabela ili cijevi” postiže upravo skidanjem jednog po jednog uklonjivog koncentričnog sloja dok se ne postigne odgovarajući promjer za umetanje kabela, te da su koncentrične kružnice koje predstavljaju uklonjive koncentrične slojeve za brtvljenje modula za brtvljenje nužno obilježje izuma s obzirom na to da čine glavni tehnički koncept na kojem se predmetni proizvod temelji, kao što je to žalbeno vijeće pravilno utvrdilo u točki 39. pobijane odluke.

86 Slijedom toga, žalbeno je vijeće u točki 45. pobijane odluke pravilno navelo da „prednji kraj površine koji jasno pokazuje strukturu koncentričnih kružnica sadržava, uzimajući u obzir predmetne proizvode, sve relevantne naznake koje su potrebne za postizanje željenog tehničkog rezultata”, da „iako stvaran proizvod, koji je trodimenzionalan, ima dubinu, ne postoje varijacije glede te dubine”, da “bi svaki nasumično odabran poprečni presjek otkrio istovjetnu strukturu” te da „iako druge strane modula nisu vidljive, to nije relevantno jer se njima ne prenosi nikakva tehnička informacija relevantna za funkciju žiga”.

87 Taj se zaključak ne može dovesti u pitanje tužiteljevim argumentima.

88 Naime, kao prvo, kad je riječ o tužiteljevu argumentu prema kojem sporni žig ne sadržava crtu razgraničenja i trodimenzionaln pravokutni oblik koji su nužna obilježja za uporabu i funkcioniranje predmetnog proizvoda i bez kojih se tehnički rezultat koji se želi postići modulom za brtvljenje ne bi mogao ostvariti, valja utvrditi da tužitelj nije potkrijepio svoju tvrdnju prema kojoj je činjenica da se predmetni proizvod može podijeliti na dvije polovice i da je pravokutnog oblika „apsolutno nužan uvjet” za postizanje željenog tehničkog rezultata, kako je naveden u točki 82. ove presude. Stoga taj argument treba odbiti.

89 Nadalje, kad je riječ o tužiteljevu argumentu da se, s jedne strane, obilježja modula za brtvljenje koja nisu prikazana u spornom žigu, odnosno crta razgraničenja i trodimenzionalan pravokutni oblik, mogu uključiti u konkurentske proizvode drukčijeg dizajna i, s druge strane, da na tržištu postoje druga rješenja za brtvljenje za koja to konkretno tehničko rješenje nije ni potrebno, valja podsjetiti na to da je u sudskoj praksi koja se odnosi na članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku ii. Uredbe 2017/1001 pojašnjeno da uvjet nužnosti ne znači da predmetni oblik mora biti jedini koji omogućuje ostvarivanje tehničkog rezultata o kojemu je riječ. Točno je, kao što to ističe tužitelj, da se u određenim slučajevima tehnički rezultat može postići različitim rješenjima. Međutim, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, ta okolnost sama po sebi nema za posljedicu da registracija predmetnog oblika kao žiga ne bi utjecala na dostupnost drugim gospodarskim subjektima tehničkog rješenja koje uključuje. U tom pogledu valja istaknuti da registracija isključivo funkcionalnog oblika proizvoda kao žiga može nositelju tog žiga omogućiti da drugim poduzetnicima zabrani ne samo uporabu istog oblika nego i uporabu sličnih oblika. Stoga se konkurentima navedenog nositelja na taj način može onemogućiti uporaba znatnog broja alternativnih oblika (vidjeti presudu od 31. siječnja 2018., Prikaz flastera, T-44/16, neobjavljenu, EU:T:2018:48, t. 56. i navedenu sudsku praksu).

90 Nadalje, kad je riječ o tužiteljevoj tvrdnji prema kojoj ne postoji opasnost od narušavanja tržišnog natjecanja s obzirom na to da, pored one koju upotrebljava tužitelj, postoje brojne druge kombinacije boja koje su dostupne na tržištu, kao što to dokazuje žig koji je prijavio intervenijent i koji je predmet odluke Odjela za prigovore br. B 3035 519 od 22. veljače 2019., valja podsjetiti na to da će o odgovoru na pitanje sadržava li znak ukrasni ili maštoviti element koji ima važnu ulogu ovisiti hoće li poduzetnici koji si međusobno konkuriraju moći lako upotrijebiti alternativne oblike istovjetne funkcionalnosti, tako da nema opasnosti od ograničavanja dostupnosti tehničkog rješenja. Međutim, s obzirom na to da je u točki 72. ove presude utvrđeno da kombinacija crne i plave boje predstavlja manje važan arbitraran element, a ne važan ukrasni element koji bi omogućio da se isključi primjena članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, valja odbiti tužiteljev argument da ne postoji opasnost od narušavanja tržišnog natjecanja zbog postojanja brojnih kombinacija s obzirom na to da predmetna kombinacija boja ima samo manju ulogu koja poduzetnicima koji si međusobno konkuriraju ne omogućuje da lako upotrijebe alternativne oblike istovjetne funkcionalnosti.

91 Osim toga, ni okolnost da je Odjel za prigovore u okviru odluke br. B 3035 519 od 22. veljače 2019. zaključio da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između žiga koji je prijavio intervenijent i tužiteljevih ranijih žigova, osobito s obzirom na razlike u boji, nije relevantna za zaključak o nepostojanju opasnosti od narušavanja tržišnog natjecanja, s obzirom na to da članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001 odgovara javnom interesu koji je različit od onog na kojem se temelji članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. iste uredbe. Naime, člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe 2017/1001 nastoji se zaštititi glavna funkcija žiga, to jest da se potrošaču ili krajnjem korisniku zajamči istovjetnost podrijetla proizvoda ili usluge što mu omogućuje razlikovanje tog proizvoda ili usluge od proizvoda ili usluga drugoga porijekla a da on pritom ne dođe u moguću zabludu (vidjeti u tom smislu presudu od 29. rujna 1998., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, t. 28. i navedenu sudsku praksu), a ne spriječiti, kao što je to slučaj s člankom 7. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. Uredbe 2017/1001, da se poduzetnici koriste žigovnim pravom kako bi bez vremenskog ograničenja produljili isključiva prava u vezi s tehničkim rješenjima. Slijedom toga se ocjena boja znaka u okviru dviju spomenutih odredbi provodi na različit način.

92 Stoga, budući da iz svih prethodnih razmatranja proizlazi da su svi uvjeti iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001 ispunjeni i da nijedan tužiteljev argument ne može taj zaključak dovesti u pitanje, žalbeno je vijeće u točki 49. pobijane odluke pravilno zaključilo da bi registracija spornog žiga mogla neopravdano ugroziti mogućnost da konkurenti stavljaju na tržište module za brtvljenje, čija se funkcija temelji na uklanjanju koncentričnih slojeva iz cilindrične šupljine kako bi se sigurno pričvrstila vod, cijev, žica ili kabel i da stoga registraciju spornog žiga treba poništiti na temelju spomenute odredbe.

93 S obzirom na prethodno navedeno, valja odbiti tužiteljev jedini tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke ii. Uredbe 2017/1001, te stoga i tužbu u cijelosti.

94 U tim okolnostima, i s obzirom na intervenijentov zahtjev kojim od Općeg suda traži da odbije tužbu (vidjeti točke 15. i 16. ove presude), nije potrebno odlučiti o tužbenim razlozima koje podredno ističe i koji se u biti temelje na tome da je sporni žig ništav zbog drugih razloga koji nisu navedeni u članku 7. stavku 1. točki (e) podtočki ii. Uredbe 2017/1001, to jest zbog onih iz članka 7. stavka 1. točaka (b) i (d) navedene uredbe i članka 59. stavka 1. točke (b) iste uredbe.

Troškovi

95 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika Suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.

96 Budući da tužitelj nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje EUIPO-ovih troškova, u skladu s njegovim zahtjevom. Intervenijent, koji nije postavio zahtjev u vezi s troškovima, snosit će vlastite troškove.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (drugo vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. **Tužba se odbija.**

2. **Društvo Roxtec AB snosit će vlastite troškove, kao i troškove Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).**

3. **Društvo Wallmax Srl snosit će vlastite troškove.**

Prek Buttigieg Berke

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 24. rujna 2019.

Potpisi