Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)

z 24. septembra 2019*

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca čierny štvorec obsahujúci sedem modrých sústredných kruhov – Absolútny dôvod zamietnutia – Označenie, ktoré tvorí výlučne tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia (EÚ) 2017/1001“

Vo veci T-261/18,

Roxtec AB, so sídlom v Karlskrone (Švédsko), v zastúpení: J. Olsson a J. Adamsson, advokáti,

navrhovateľka,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: V. Ruzek a H. O'Neill, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník konania pred Všeobecným súdom:

Wallmax Srl, so sídlom v Miláne (Taliansko), v zastúpení: F. Ferrari a L. Goglia, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 8. januára 2018 (vec R 940/2017-2), týkajúceho sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi spoločnosťami Wallmax a Roxtec,

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),

v zložení: predseda komory M. Prek, sudcovia E. Buttigieg (spravodajca) a B. Berke,

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 26. apríla 2018,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 30. júla 2018,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 31. júla 2018,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na písomnú otázku Všeobecného súdu položenú účastníkom konania 28. februára 2019 a ich odpovede na túto otázku predložené do kancelárie Všeobecného súdu 13. a 14. marca 2019,

po pojednávaní z 29. marca 2019,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 6. júla 2015 žalobkyňa, spoločnosť Roxtec AB, podala na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku ochrannej známky Európskej únie podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) v znení zmien [nahradeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, ktorej zápis sa požadoval a pre ktorú sa požadovala „modrá a čierna“ farba, je toto obrazové označenie:



3 Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis, patria do triedy 17 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Plastové a kaučukové piestne tesnenia pre káble a rúry“.

4 Prihláška bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 127/2015 z 10. júla 2015 a ochranná známka bola zapísaná do registra 22. októbra 2015 pod číslom 14338735.

5 Žalobkyňa vyvíja a uvádza na trh tesniace moduly, ktoré boli chránené patentom do roku 2010.

6 Dňa 7. januára 2016 vedľajší účastník konania, spoločnosť Wallmax Srl, ktorá vyrába a distribuuje podobné tesniace moduly, podala návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky zobrazenej v bode 2 vyššie v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa táto ochranná známka vzťahuje, pričom sa odvolávala, po prvé na absolútne dôvody neplatnosti uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b), d) a e) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b), d) a e) nariadenia 2017/1001], v spojení s článkom 52 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia [teraz článok 59 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001], a po druhé na absolútny dôvod neplatnosti uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 nariadenia [teraz článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001], pričom tvrdila, že žalobkyňa nekonala v dobrej viere, keď podala svoju prihlášku.

7 Výmazové oddelenie rozhodnutím zo 14. marca 2017 zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti v celom rozsahu. Pokiaľ ide o absolútny dôvod neplatnosti uvedený v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia 2017/1001], usudzovalo

najmä, po prvé, že ako pripustila žalobkyňa, sporné označenie jasne naznačovalo pohľad na tesniaci modul kábla, po druhé podstatnými vlastnosťami sporného označenia je sedem sústredných kruhov umiestnených na čiernom štvorcovom pozadí, pričom vzdialenosť medzi nimi zodpovedá ich šírke, a najmenší kruh, ktorý je najvnútornejší a vo svojom vnútri obklopuje väčší čierny kruh; a po tretie, sporná obrazová ochranná známka sa jednak objektívne nepodobá technickému dizajnu alebo dvojrozmernému zobrazeniu trojrozmerného výrobku a jednak medzi spornou ochrannou známkou a tvarom tesniaceho modulu žalobkyne (ďalej len „tesniaci modul“) existuje celý rad objektívnych rozdielov, ako napríklad farba, počet sústredných kruhov a neexistencia deliacich čiar. Výmazové oddelenie tak dospelo k záveru, že zápis spornej ochrannej známky nemôže nenáležite narušiť možnosť konkurentov uviesť na trh výrobky, ktorých systém zahŕňa technológiu zhodnú alebo podobnú technickému riešeniu, a že v dôsledku toho by nemalo byť zrušené na základe článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) vyššie uvedeného nariadenia.

8 Vedľajší účastník konania 8. mája 2017 podal proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 (teraz články 66 až 71 nariadenia 2017/1001).

9 Rozhodnutím z 8. januára 2018 druhý odvolací senát EUIPO zrušil rozhodnutie výmazového oddelenia a vyhovel návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 59 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) toho istého nariadenia.

10 Po prvé odvolací senát v prvom rade usudzoval, že okrem farebného prvku pozadia, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, sporné označenie pozostáva výlučne z hlavnej vlastnosti piestneho modulu, konkrétne z presného zobrazenia pohľadu na okraje odnímateľných sústredných vrstiev, ktoré pokrývajú vnútro valcovej dutiny, a prakticky sa nelíši od fotografie predného povrchu tesniaceho modulu. V druhom rade uviedol, že všetky ostatné aspekty tesniaceho modulu – skutočnosť, že ho možno rozdeliť na dve časti, že má tvar škatule a môže mať akúkoľvek farbu –, z veľkej časti nijako nesúvisia s jeho funkciou, pretože takéto prvky sa môžu značne líšiť bez toho, aby narušili funkciu piestu. V treťom rade usudzoval, že predný okraj povrchu modulu, ktorý jasne ukazuje štruktúru sústredných kruhov, obsahuje všetky relevantné údaje nevyhnutné na dosiahnutie cieleného technického výsledku.

11 Po druhé odvolací senát v prvom rade usudzoval, že skutočnosti, že farba pozadia spornej ochrannej známky, teda čierna farba, nie je rovnaká ako farba tesniaceho modulu, teda modrá farba, a že počet sústredných kruhov sa líši, nepredstavujú významné rozdiely, pretože ide len o marginálne rozdiely vlastností spornej ochrannej známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. V druhom rade zdôraznil, že je síce nesporné, že sporná ochranná známka nie je rozdelená vodorovnou čiarou oddeľujúcou hornú a dolnú časť, aby sa dali odobrať jednotlivé vrstvy, v praxi by však stupeň viditeľnosti čiary bol priamo úmerný kvalite konečnej úpravy, pretože v prípade konečného výrobku by deliaca čiara nemusela byť vôbec viditeľná. Neexistencia deliacej čiary v spornej ochrannej známke preto nie je rozhodujúca. V treťom rade usudzoval, že žiadny okrasný alebo fantazijný prvok nepredstavuje v prejednávanej veci podstatnú vlastnosť sporného označenia, a vo štvrtom rade usudzoval, že hoci je sporná ochranná známka obrazová a zobrazuje dvojrozmerný dizajn, nič nebráni uplatneniu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001.

12 A napokon po tretie odvolací senát usudzoval, že jednak zápis spornej ochrannej známky môže nenáležite ohroziť možnosť konkurentov uvádzať na trh tesniace moduly, ktorých funkcia spočíva v odlepovaní sústredných vrstiev z valcovej dutiny na účely bezpečného pripojenia k potrubiu, rúre, drôtu alebo káblu, a jednak že žalobkyňa podala prihlášky spornej ochrannej známky obsahujúce sústredné kruhy vrátane spornej ochrannej známky so strategickým zámerom, ktorý je v rozpore s logikou článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001.

Návrhy účastníkov konania

13 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zrušil napadnuté rozhodnutie,

– uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy tohto konania, ako aj trovy konania pred odvolacím senátom EUIPO.

14 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

15 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

– potvrdil napadnuté rozhodnutie,

– vyhlásil spornú ochrannú známku za neplatnú na základe článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001.

Právny stav

O prípustnosti návrhov vedľajšieho účastníka konania

16 Na úvod treba v prvom rade uviesť, že vzhľadom na to, že potvrdenie napadnutého rozhodnutia sa rovná zamietnutiu žaloby, treba prvú časť žalobného návrhu vedľajšieho účastníka konania chápať tak, že jeho cieľom je v podstate dosiahnuť zamietnutie žaloby [pozri v tomto zmysle rozsudok z 5. februára 2016, Kicktipp/ÚHVT – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, bod 19 a citovanú judikatúru].

17 Pokiaľ ide ďalej o druhú časť žalobného návrhu vedľajšieho účastníka konania, v ktorom navrhuje, aby Všeobecný súd vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú na základe článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001, treba pripomenúť, že z článku 72 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001 vyplýva, že cieľom žaloby podanej na Všeobecný súd je preskúmať zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov a prípadne dosiahnuť ich zrušenie alebo zmenu, a ich cieľom teda nemôže byť dosiahnutie deklaratórnych rozsudkov vo vzťahu k takým rozhodnutiam [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. decembra 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T-280/16, neuverejnený, EU:T:2017:913, bod 14 a citovanú judikatúru].

18 Druhá časť žalobného návrhu vedľajšieho účastníka konania sa vzhľadom na to, že smeruje k dosiahnutiu vyhlásenia neplatnosti spornej ochrannej známky, musí zamietnuť ako neprípustná.

O veci samej

19 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jediný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001.

20 Na podporu svojho jediného žalobného dôvodu žalobkyňa v podstate tvrdí, po prvé, že sporná ochranná známka nepredstavuje tvar predmetného konkrétneho výrobku, keďže len naznačuje tesniaci modul, ale neopisuje ho. Sporná ochranná známka totiž nezahŕňa tri charakteristické vlastnosti

tesniaceho modulu, teda deliacu čiaru, trojrozmerný obdĺžnikový tvar a oddeliteľné vrstvy tohto modulu. Okrem toho, pokiaľ ide konkrétne o to, že sporná ochranná známka neobsahuje deliacu čiaru, predmetný výrobok má na rozdiel od toho, čo uviedol odvolací senát, veľmi viditeľnú deliacu čiaru, ktorá sa neodstráni pri dokončení výrobku, keďže tesniaci modul sa vyrába z kaučuku a je určený na priemyselné použitie. Z dôvodu týchto rozdielov preto žalobkyňa usudzuje, že relevantná skupina spotrebiteľov bude túto spornú ochrannú známku skôr vnímať ako obrazovú ochrannú známku, ktorá obsahuje charakteristické farby žalobkyne, konkrétne čiernu a modrú, a evokuje sériu jej výrobkov, ale nie ako ochrannú známku znázorňujúcu tesniaci modul, ktorý žalobkyňa uvádza na trh, alebo pohľad naň.

21 Po druhé žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát nesprávne identifikoval podstatné vlastnosti sporného označenia, keď konštatoval, že sústredné kruhy boli jedinou relevantnou podstatnou vlastnosťou na účely uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001, bez toho, aby zohľadnil „tvar škatule“, modrú farbu a kombinácie čiernej a modrej farby, ktoré sú tiež podstatnými vlastnosťami spornej ochrannej známky.

22 Konkrétne, kombinácia čiernej a modrej farby je po prvé podstatnou vlastnosťou spornej ochrannej známky, keďže na jednej strane predstavuje spolu so sústrednými kruhmi vlastnosť, ktorá má najväčšiu rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky, čo je preukázané aj v rozhodnutí druhého odvolacieho senátu EUIPO z 15. júna 2012 (vec R 2244/2010-2), týkajúceho sa inej ochrannej známky žalobkyne zloženej len z týchto dvoch farieb, v ktorom sa dospelo k záveru, že uvedená ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, najmä pokiaľ ide o „plastové a kaučukové piestne tesnenia pre káble a rúry“ patriace do triedy 17, a na druhej strane dominuje celkovému vizuálnemu dojmu, ktorý sporné označenie vyvoláva. Po druhé uvedená kombinácia farieb je významným nefunkčným prvkom spornej ochrannej známky, čo bráni tomu, aby bol zápis tejto ochrannej známky zrušený na základe článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001 v súlade s judikatúrou Súdneho dvora.

23 Po tretie žalobkyňa v podstate tvrdí, že sporná ochranná známka nezahŕňa potrebné a nevyhnutné vlastnosti na fungovanie a používanie predmetného výrobku, ako je deliaca čiara, z ktorej vyplýva, že výrobok môže byť rozdelený na dve časti, trojrozmerný obdĺžnikový tvar a oddeliteľné vrstvy výrobku, a že uvedený technický výsledok nemožno dosiahnuť bez nich. Dodáva, že vzhľadom na to, že tieto vlastnosti nie sú súčasťou spornej ochrannej známky, môžu byť zahrnuté do iného dizajnu konkurenčných výrobkov, čo bráni tomu, aby sa zápis spornej ochrannej známky zrušil na základe článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001. Okrem toho neexistuje riziko narušenia hospodárskej súťaže, keďže existujú mnohé kombinácie dostupných farieb na trhu nad rámec tých, ktoré použila žalobkyňa, ako to preukazuje ochranná známka prihlásená vedľajším účastníkom konania, ktorá je predmetom rozhodnutia námietkového oddelenia č. B 3035 519 z 22. februára 2019, v ktorom sa dospelo k záveru, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannou známkou, ktorú požaduje vedľajší účastník konania, a skoršími ochrannými známkami žalobkyne, najmä vzhľadom na rozdiely vo farbe. Napokon existujú aj ďalšie riešenia tesnení na trhu, pre ktoré toto konkrétne technické riešenie nie je vôbec potrebné.

24 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.

25 Na úvod treba pripomenúť, po prvé, že v zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001 sa do registra nezapíšu označenia, ktoré pozostávajú výhradne z tvaru tovarov, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku.

26 Cieľom článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia 2017/1001 je zabrániť tomu, aby právo ochranných známok viedlo k priznaniu monopolu na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti výrobku určitému podniku, ktoré by používateľ mohol vyhľadávať aj pri tovaroch konkurentov (pozri analogicky rozsudok z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, bod 78).

27 Pravidlá stanovené normotvorcom odrážajú v tejto súvislosti vyváženie dvoch záujmov, z ktorých každý môže prispieť k dosiahnutiu systému spravodlivej a čestnej hospodárskej súťaže (rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 44).

28 Na jednej strane vloženie zákazu zapísať ako ochrannú známku akékoľvek označenie tvorené tvarom výrobku, ktorý je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, do článku 7 ods. 1 nariadenia 2017/1001 zabezpečuje to, že podniky nemôžu používať právo ochranných známok na časovo neobmedzené udržanie si výlučných práv na technické riešenia (rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 45).

29 Na druhej strane obmedzením dôvodu zamietnutia zápisu podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001 na označenia, ktoré pozostávajú „výlučne“ z tvaru výrobku, ktorý je „nevyhnutný“ na dosiahnutie technického výsledku, normotvorca správne zohľadnil, že celý tvar výrobku je do istej miery funkčnej povahy, a bolo by teda nevhodné zamietnuť zápis určitého tvaru výrobku ako ochrannej známky len z dôvodu, že má úžitkové vlastnosti. Použitím pojmov „výlučne“ a „nevyhnutný“ uvedené ustanovenie zabezpečuje, aby bol zamietnutý zápis len tých tvarov, ktoré predstavujú výlučne technické riešenie, a ktorých zápis ako ochrannej známky by teda skutočne bránil používaniu tohto technického riešenia inými podnikmi (rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 48).

30 Po druhé treba pripomenúť, že správne uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001 si vyžaduje, aby podstatné vlastnosti dotknutého trojrozmerného označenia boli riadne identifikované orgánom rozhodujúcim o prihláške daného označenia ako ochrannej známky. Výraz „podstatné vlastnosti“ je potrebné chápať tak, že sa týka najdôležitejších prvkov označenia (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 68 a 69).

31 Uvedené podstatné vlastnosti treba identifikovať v každom jednotlivom prípade samostatne. Neexistuje totiž nijaké systematické poradie medzi jednotlivými druhmi prvkov, ktoré môže označenie obsahovať. Navyše pri skúmaní podstatných vlastností označenia môže príslušný orgán založiť svoje posúdenie buď priamo na celkovom dojme, ktorý označenie vyvoláva, alebo najskôr vykonať postupné preskúmanie jednotlivých prvkov, ktoré označenie tvoria (rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 70).

32 V dôsledku toho môže byť identifikácia podstatných vlastností trojrozmerného označenia s cieľom prípadného použitia dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia 2017/1001 v niektorých prípadoch, a predovšetkým vzhľadom na komplikovanosť daného prípadu, vykonaná jednoduchou vizuálnou analýzou daného označenia, alebo sa naopak môže zakladať na dôkladnom preskúmaní, v rámci ktorého sú zohľadnené prvky, ktoré sú užitočné na posúdenie, akými sú prieskumy a odborné posudky, či dokonca údaje o predtým priznaných právach duševného vlastníctva vzťahujúcich sa na ten istý dotknutý výrobok (rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 71).

33 Možnosť príslušného orgánu zohľadniť skutočnosti potrebné na identifikáciu podstatných vlastností napadnutého trojrozmerného označenia bola rozšírená na preskúmanie dvojrozmerných označení (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P až C-340/12 P, neuverejnený, EU:C:2014:129, bod 55).

34 Po tretie treba uviesť, že keď sú podstatné vlastnosti označenia identifikované, EUIPO musí ďalej overiť, či všetky tieto vlastnosti zodpovedajú technickej funkcii predmetného výrobku. Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia 2017/1001 sa totiž nemôže uplatniť, ak sa prihláška ochrannej známky vzťahuje na tvar výrobku, v ktorom má dôležitú úlohu nefunkčný prvok, akým môže byť okrasný alebo fantazijný prvok (pozri rozsudok z 28. júna 2016, Peri/EUIPO (Tvar šalovacieho zámku), T-656/14, neuverejnený, EU:T:2016:367, bod 18 a citovanú judikatúru).

35 Preskúmanie technickej funkčnosti podstatných vlastností označenia, ktoré je tvorené tvarom výrobku, sa musí uskutočniť prostredníctvom analýzy označenia, pre ktoré je podaná prihláška ochrannej známky, a nie označení, ktoré sú tvorené inými tvarmi výrobku. Technickú funkčnosť je možné posúdiť najmä zohľadnením dokumentácie vzťahujúcej sa na skoršie patenty, ktoré opisujú funkčné prvky dotknutého tvaru [pozri rozsudok z 31. januára 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Zobrazenie transdermálnej náplasti), T-44/16, neuverejnený, EU:T:2018:48, bod 25 a citovanú judikatúru].

36 Vo svetle týchto zásad je potrebné preskúmať tvrdenia uvedené na podporu jediného žalobného dôvodu založeného na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001.

37 Po prvé, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, že sporná ochranná známka nepredstavuje tvar konkrétneho výrobku, keďže len naznačuje tesniaci modul, ale neopisuje ho (pozri bod 20 vyššie), treba uviesť, že z judikatúry vyplýva, že grafické zobrazenie ochrannej známky musí byť samo osebe úplné, ľahko prístupné a zrozumiteľné na to, aby označenie mohlo byť predmetom konštantného a bezpečného vnímania označenia, ktoré zaručuje funkciu označenia pôvodu uvedenej ochrannej známky. Účelom požiadavky grafického zobrazenia je predovšetkým vymedziť samotnú ochrannú známku s cieľom určenia presného predmetu ochrany, ktorá vyplýva zo zapísania ochrannej známky jej majiteľovi (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P až C-340/12 P, neuverejnený, EU:C:2014:129, body 57 a citovanú judikatúru).

38 Z judikatúry uvedenej v bodoch 30 až 33 vyššie zároveň vyplýva, že odvolací senát môže na účely identifikácie podstatných vlastností dvojrozmerného označenia, akým je sporné označenie, vykonať dôkladné preskúmanie, v rámci ktorého sú zohľadnené okrem grafického zobrazenia a prípadných opisov predložených pri podaní prihlášky aj relevantné prvky, ktoré umožňujú posúdiť, čo predmetné označenie konkrétne zobrazuje.

39 V tejto súvislosti z bodu 21 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát s cieľom zhodnotiť vlastnosti spornej ochrannej známky najprv zohľadnil dvojrozmerné grafické zobrazenie označenia, ako aj tesniaci modul chránený patentom žalobkyne, ktorého platnosť skončila v roku 2010. S prihliadnutím na tieto dve skutočnosti tak hneď na úvod v bode 22 uvedeného rozhodnutia konštatoval, že štruktúru spornej ochrannej známky pozostávajúcu zo sústredných kruhov možno odlíšiť v dvoch technických dizajnoch tesniaceho modulu pochádzajúcich z pôvodného patentu.

40 V bode 23 napadnutého rozhodnutia sa odvoláva na opis tesniaceho modulu vychádzajúceho z patentu žalobkyne, z ktorého vyplýva najmä toto: „vynález, ktorý je tvorený ‚priechodným alebo tranzitným' piestom, predstavuje postup zabezpečujúci pevné spojenie na bezpečné vloženie kábla, rúry alebo drôtu. Vnútorná podlhovastá kruhová dutina sa skladá zo sústredných odnímateľných tesniacich vrstiev. Vrstvy sa odlepujú až dovtedy, kým sa nedosiahne správny priemer na vloženie kábla. Modul je vyrobený z kaučuku vysokej kvality". V bode 25 uvedeného rozhodnutia ďalej odkazuje na katalóg výrobkov žalobkyne, v ktorom žalobkyňa tvrdí, že „[vynález] je riešenie založené na kaučukových moduloch, ktoré sa skladajú z odnímateľných vrstiev", a že „umožňuje dokonalé tesnenie bez ohľadu na vonkajšie rozmery kábla alebo rúry".

41 Nakoniec sa v bode 27 napadnutého rozhodnutia odvoláva na fotografie tesniaceho modulu pochádzajúce z reklamného materiálu žalobkyne, ktoré ilustrujú použitie tesniaceho modulu, a to najmä odlepovanie sústredných odnímateľných tesniacich vrstiev a vkladanie kábla.

42 Na základe týchto skutočností odvolací senát v bodoch 38 a 44 napadnutého rozhodnutia v podstate dospel k záveru, že sporná ochranná známka predstavuje dvojrozmerné zobrazenie predného povrchu tesniaceho modulu.

43 Tento záver odvolacieho senátu je potrebné potvrdiť. Na jednej strane z porovnania medzi napadnutou ochrannou známkou a technickými dizajnmi tesniaceho modulu vychádzajúcimi z patentu žalobkyne, ktorého platnosť sa skončila, a na druhej strane z porovnania uvedenej ochrannej známky s fotografiami tesniaceho modulu vychádzajúceho z reklamného materiálu žalobkyne vyplýva, že sporná ochranná známka, ktorá sa skladá z čierneho štvorcového pozadia obsahujúceho sedem sústredných kruhov, sa len veľmi málo odlišuje od predného povrchu tesniaceho modulu, ktorý sa skladá z tvaru štvorca, z ktorého možno vidieť okraje odnímateľných sústredných tesniacich vrstiev, ktoré pokrývajú vnútro valcovej dutiny a ktorý je rozdelený tenkou vodorovnou čiarou.

44 Z opisov tesniaceho modulu vychádzajúcich z vyššie uvedeného patentu a katalógu výrobkov žalobkyne tiež vyplýva, že „vynález“ je riešenie založené na kaučukových moduloch, ktoré sa skladajú zo sústredných odnímateľných tesniacich vrstiev. Z toho možno vyvodiť, že sústredné kruhy spornej ochrannej známky sú „viditeľným dôsledkom ‚množstva‘ odlepovateľných vrstiev“ a že každý z nich zodpovedá „bočnému pohľadu na odlepovateľnú vrstvu“, ako to správne konštatoval odvolací senát v bode 28 napadnutého rozhodnutia.

45 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba konštatovať, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, sporná ochranná známka je tvorená tvarom predmetného konkrétneho výrobku, teda dvojrozmerným zobrazením predného povrchu tesniaceho modulu, ktoré zdôrazňuje okraje odnímateľných sústredných tesniacich vrstiev, tvoriacich vnútro valcovej dutiny tohto modulu.

46 Tvrdenia žalobkyne nemôžu tento záver spochybniť.

47 Po prvé, pokiaľ ide o to, že v spornej ochrannej známke chýba vyobrazenie deliacej čiary tesniaceho modulu, treba uviesť, ako to správne urobil vedľajší účastník konania, že dve polovice, ktoré tvoria modul, nemožno posudzovať nezávisle, ale musia sa posudzovať ako celok, pretože výrobok si plní svoje tesniace funkcie iba v prípade, keď sa obidve polovice prekrývajú. Ak sa prekrývajú, obidve polovice tvoria jednotný prvok a deliaca čiara medzi nimi je len málo viditeľná, čo zjavne vyplýva na jednej strane z fotografií uvedeného modulu uvedených v bode 27 napadnutého rozhodnutia a na druhej strane z katalógu výrobkov žalobkyne, kde sa uvádza, že ak sa dve polovice modulu prekryjú, hrúbka deliacej čiary modulu sa pohybuje v rozmedzí od 0,1 do 1,0 mm. Preto treba konštatovať, že vzhľadom na to, že deliaca čiara predstavuje nepatrnú a málo viditeľnú vlastnosť tesniaceho modulu, skutočnosť, že tento prvok nie je zobrazený v spornej ochrannej známke, nie je rozhodujúca, ako správne uviedol odvolací senát v bode 37 napadnutého rozhodnutia, pretože to nebráni vnímať spornú ochrannú známku ako zobrazenie predného povrchu tesniaceho modulu vzhľadom na úvahy uvedené v bodoch 43 až 45 vyššie.

48 Po druhé, pokiaľ ide o neexistenciu zobrazenia trojrozmerného obdĺžnikového tvaru modulu v spornej ochrannej známke, treba pripomenúť, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia 2017/1001 nedefinuje označenia, ktoré sa majú považovať za tvar v zmysle tohto ustanovenia. Nerozlišuje medzi trojrozmernými tvarmi, dvojrozmernými tvarmi alebo tiež dvojrozmernými zobrazeniami trojrozmerného tvaru. Treba teda konštatovať, že toto ustanovenie sa môže uplatniť na sporné označenie, ktoré predstavuje dvojrozmerné zobrazenie predného povrchu tesniaceho modulu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 31. januára 2018, Zobrazenie transdermálnej náplasti, T-44/16, neuverejnený, EU:T:2018:48, bod 19 a citovanú judikatúru). Tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého sporné označenie nezobrazuje trojrozmernú vlastnosť, preto nie je relevantné, keďže článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) toho istého nariadenia sa uplatňuje na sporné označenie, ktoré predstavuje dvojrozmerné zobrazenie predného povrchu tesniaceho modulu.

49 A napokon po tretie, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého sporná ochranná známka nezobrazuje odnímateľné vrstvy tesniaceho modulu, stačí odkázať na úvahy uvedené v bode 44 vyššie, v ktorých bolo preukázané, že sústredné odnímateľné tesniace vrstvy sú zobrazené sústrednými

kruhmi spornej ochrannej známky, keďže sú „viditeľným dôsledkom ‚množstva' odlepovateľných vrstiev", a každý z nich zodpovedá „bočnému pohľadu na odlepovateľnú vrstvu". Toto tvrdenie treba preto zamietnuť.

50 V druhom rade, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého odvolací senát nesprávne identifikoval podstatné vlastnosti spornej ochrannej známky (pozri bod 21 vyššie), treba na úvod konštatovať, že z písomností účastníkov konania vyplýva, že sa týkajú rozlišovacej spôsobilosti prvkov sporného označenia na účely identifikácie podstatných vlastností tohto označenia. Žalobkyňa totiž tvrdí, že kombinácia čiernej a modrej farby je podstatnou vlastnosťou spornej ochrannej známky, keďže tvorí spolu so sústrednými kruhmi jej vlastnosť, ktorá má „najväčšiu" rozlišovaciu spôsobilosť. EUIPO tvrdí, že prvky, ktorým zjavne chýba vnútorná rozlišovacia spôsobilosť, nemožno kvalifikovať ako podstatné vlastnosti. Napokon vedľajší účastník konania okrem iného tvrdí, že „prvkom označenia, ktorý má rozlišovaciu spôsobilosť", je nepochybne „sústredný dizajn", ktorý ilustruje hlavné technické vlastnosti tesniaceho modulu.

51 V tejto súvislosti však z judikatúry Súdneho dvora a Všeobecného súdu nevyplýva, že pojem „podstatné vlastnosti" označenia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001 odkazuje na pojem „prvky s rozlišovacou spôsobilosťou" označenia, ale len na pojem „najdôležitejšie prvky označenia", ako bolo uvedené v bode 30 vyššie, ktoré musia byť identifikované v každom jednotlivom prípade.

52 Treba tiež zdôrazniť, že ochranné známky, ktorých zápis môže byť zamietnutý z dôvodov uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia 2017/1001, môžu nadobudnúť podľa odseku 3 toho istého článku rozlišovaciu spôsobilosť používaním. Naopak, označenie, ktorého zápis je zamietnutý na základe článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia 2017/1001, nikdy nemôže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním podľa článku 7 ods. 3 tohto nariadenia. Uvedený článok 7 ods. 1 písm. e) nariadenia 2017/1001 sa zameriava na niektoré označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku, pričom môže byť predbežnou prekážkou, ktorá bráni tomu, aby označenie tvorené výlučne tvarom výrobku bolo zapísané ako ochranná známka (pozri analogicky rozsudok z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, body 75 a 76).

53 V rozsahu, v akom absolútny dôvod zamietnutia zápisu uvedený v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia 2017/1001 predstavuje predbežnú prekážku, ktorá môže zabrániť tomu, aby označenie pozostávajúce výlučne z tvaru tovaru mohlo byť zapísané, je nutné konštatovať, že jeho preskúmanie nespadá pod rovnaké pravidlá, ako sú pravidlá pre prvky s rozlišujúcou spôsobilosťou, ktorých identifikácia sa týka posúdenia funkcie označenia pôvodu výrobkov v očiach spotrebiteľa, čo sa líši od určenia podstatných prvkov tvaru.

54 Na rozdiel od prípadu, ktorého sa týka predpoklad uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001, keď sa vnímanie cieľovou skupinou verejnosti musí povinne zohľadniť, pretože je rozhodujúce pre určenie, či označenie predložené na zápis ochrannej známky umožňuje rozlíšiť dotknuté výrobky alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, takú povinnosť nemožno uložiť v rámci uplatnenia dôvodu uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia 2017/1001. Predpokladané vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom tak nie je rozhodujúci prvok v rámci uplatnenia dôvodu zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001, môže však pre príslušný orgán pri identifikácii podstatných vlastností označenia predstavovať užitočné kritérium posúdenia. V dôsledku toho nie je povinná identifikácia podstatných vlastností označenia v rámci článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001 z hľadiska cieľovej skupiny verejnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 75 až 77).

55 Súdny dvor tak potvrdil judikatúru Všeobecného súdu, podľa ktorej sa určenie podstatných vlastností dotknutého tvaru v rámci článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001 uskutoční s presným cieľom umožniť preskúmanie funkčnosti predmetného tvaru. Vnímanie priemerného spotrebiteľa

pritom nie je relevantné pre analýzu funkčnosti podstatných vlastností tvaru. Priemerný spotrebiteľ totiž nemusí mať technické znalosti nevyhnutné na posúdenie podstatných vlastností tvaru, takže niektoré vlastnosti môžu byť z jeho hľadiska podstatné, zatiaľ čo v kontexte analýzy funkčnosti také nie sú, a naopak. Preto treba usudzovať, že vlastnosti tvaru musia byť na účely posúdenia podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001 objektívne určené na základe grafického zobrazenia a prípadných opisov predložených spolu s prihláškou ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. novembra 2008, Lego Juris/ÚHVT – Mega Brands (Červená kocka Lego), T-270/06, EU:T:2008:483, bod 70, a z 31. januára 2018, Zobrazenie transdermálnej náplasti, T-44/16, neuverejnený, EU:T:2018:48, bod 99].

56 Vzhľadom na judikatúru citovanú v bodoch 54 a 55 vyššie treba po prvé uviesť, že analýza rozlišovacej spôsobilosti označenia nevyhnutne predpokladá vnímanie príslušnou skupinou verejnosti, a to na rozdiel od posúdenia podstatných vlastností označenia tvoreného tvarom v zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001, v rámci ktorého vnímanie príslušnej skupiny verejnosti nie je ani nevyhnutné, ani rozhodujúce z dôvodov uvedených v bode 55 vyššie a môže predstavovať pre príslušný orgán užitočné posúdenie, ak identifikuje podstatné vlastnosti označenia bez toho, aby to bolo rozhodujúce.

57 Po druhé treba uviesť, že vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v rámci posúdenia rozlišovacej spôsobilosti podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 má iný predmet, ako ten, ktorý „môže nanajvýš predstavovať užitočný prvok posúdenia pre príslušný orgán, ak tento orgán identifikuje podstatné vlastnosti označenia“ v rámci článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) vyššie uvedeného nariadenia.

58 V rámci článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 sa totiž vnímanie príslušnou skupinou verejnosti týka určenia, či označenie prihlásené s cieľom zapísať ochrannú známku umožňuje odlíšiť dotknuté výrobky alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, zatiaľ čo v rámci článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) toho istého nariadenia sa ako prvok praktického posúdenia týka len zistenia, ktoré prvky sú vnímané ako najvýznamnejšie, s konkrétnym cieľom umožniť preskúmanie funkčnosti predmetného tvaru. Z toho vyplýva, že vnímanie príslušnou skupinou verejnosti v rámci článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 a také vnímanie v rámci článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) toho istého nariadenia nemá ani rovnaký predmet, ani rovnaký účel. Z toho teda vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť prvkov označenia nie je relevantná na identifikáciu jeho podstatných vlastností v rámci článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) tohto nariadenia.

59 Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001, na ktorú sa žalobkyňa odvoláva v súvislosti s kombináciou čiernej a modrej farby sporného označenia na účely preukázania, že predstavuje podstatnú vlastnosť uvedeného označenia, ako to bolo pripomenuté v bode 52 vyššie, normotvorca obzvlášť prísne stanovil, že ako ochrannú známku nemožno zapísať tvary potrebné na dosiahnutie technického výsledku, keďže vylúčil dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia 2017/1001 z pôsobnosti výnimky stanovenej v odseku 3 toho istého článku. Z článku 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001 teda vyplýva, že hoci tvar tovaru potrebný na dosiahnutie technického výsledku nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť používaním, je zakázané zapísať ho ako ochrannú známku (pozri rozsudok z 31. januára 2018, Zobrazenie transdermálnej náplasti, T-44/16, neuverejnený, EU:T:2018:48, bod 103 a citovanú judikatúru). Preto vzhľadom na to, že článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001 sa neuplatňuje na článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) toho istého nariadenia, treba uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním označenia nie je v rámci tohto posledného uvedeného ustanovenia vôbec relevantná.

60 Okrem toho treba uviesť, že vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v rámci článku 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001 je jednak nevyhnutné a rozhodujúce a jednak má určiť, či sa označenie stalo spôsobilým odlíšiť výrobky a služby od tovarov a služieb iných podnikov, pretože sú vnímané ako pochádzajúce od konkrétneho podniku. Preto je nutné konštatovať, že vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v rámci

vyššie uvedeného ustanovenia má iný cieľ a účel ako ten, ktorý možno zohľadniť v rámci článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001, ako bolo konštatované v bodoch 54 až 58 vyššie, pokiaľ ide o vnímanie príslušnou skupinou verejnosti v rámci článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.

61 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je teda potrebné konštatovať, že rozlišovacia spôsobilosť označenia nadobudnutá používaním nie je relevantná ani na účely identifikácie jeho podstatných vlastností.

62 Napokon, hoci z judikatúry uvedenej v bode 34 vyššie vyplýva, že uplatnenie dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia 2017/1001 treba vylúčiť, ak tvar predmetných výrobkov obsahuje významnejší nefunkčný prvok, akým je okrasný alebo fantazijný prvok, ktorý má dôležitú úlohu v uvedenom tvare, a že naopak existencia jedného alebo niekoľkých menších ľubovoľných prvkov nemôže vylúčiť uplatnenie vyššie uvedeného ustanovenia (pozri tiež v tomto zmysle rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 51 a 52), treba ale uviesť, že na rozdiel od toho, čo tvrdí EUIPO, pojmy „fantazijné“ alebo „ľubovoľné“ použité vyššie uvedenou judikatúrou, ktoré sa približujú terminológii používanej v rámci posúdenia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001, nemôžu podporiť názor, že rozlišovacia spôsobilosť je medzi faktormi, ktoré treba zohľadniť pri určovaní podstatných vlastností označenia.

63 Treba totiž uviesť, že z judikatúry pripomenutej v bodoch 30 až 32 a 34 vyššie vyplýva, že správne uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001 predovšetkým znamená, že príslušný orgán identifikuje podstatné vlastnosti predmetného označenia a následne overí, či všetky tieto vlastnosti zodpovedajú technickej funkcii predmetného výrobku. Treba preto konštatovať, že k posúdeniu „ornamentálneho“, „fantazijného“ alebo „ľubovoľného“ charakteru podstatnej vlastnosti dôjde len v rámci druhej fázy analýzy uskutočnenej v rámci článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) vyššie uvedeného nariadenia, týkajúcej sa funkčnosti základných vlastností, ktoré boli predtým identifikované, a nie v prvej fáze týkajúcej sa identifikácie podstatných vlastností označenia. Na rozdiel od toho, čo tvrdí EUIPO, pojmy „fantazijný“ alebo „ľubovoľný“ použité v judikatúre uvedenej v bode 62 vyššie nemôžu podporiť názor, že rozlišovacia spôsobilosť patrí medzi faktory, ktoré treba zohľadniť pri určovaní podstatných vlastností označenia.

64 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba prijať záver, že nie je relevantné odvolávať sa na rozlišovaciu spôsobilosť prvkov označenia alebo rozlišovaciu spôsobilosť označenia nadobudnutú používaním na určenie jeho podstatných vlastností na účely uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001.

65 Vzhľadom na to, že okrem iného v bodoch 51 až 64 vyššie bolo preukázané, že rozlišovacia spôsobilosť prvkov označenia nie je relevantná na účely určenia jeho podstatných vlastností, treba konštatovať, že odvolací senát nesprávne usudzoval, že nie je potrebné vziať do úvahy tvar škatule tesniaceho modulu, modrú farbu a kombináciu čiernej a modrej farby z dôvodu, že išlo o prvky, ktoré „vôbec nemali rozlišovaciu spôsobilosť“. Táto skutočnosť však nemá vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia, keďže záver, ku ktorému dospel odvolací senát, teda, že podstatná vlastnosť sporného označenia zodpovedá sústredným kruhom, je správny.

66 V prvom rade na základe jednoduchej vizuálnej analýzy sporného označenia totiž treba konštatovať, že uvedené označenie je tvorené čiernym štvorcovým pozadím obsahujúcim sedem modrých sústredných kruhov. Vzhľadom na to, že sústredné kruhy, ktoré sú umiestnené v strede a zaberajú aspoň tri štvrtiny označenia, pričom vynikajú v dôsledku kontrastu medzi svojou modrou farbou a čiernou farbou štvorcového pozadia, na ktorom sú tieto kruhy umiestnené, treba konštatovať, že predstavujú najdôležitejší prvok uvedeného označenia.

67 V druhom rade na základe dôkladného preskúmania v zmysle judikatúry citovanej v bode 32 vyššie je potrebné uviesť, že význam odnímateľných sústredných tesniacich vrstiev tesniaceho modulu, ktoré sú zobrazené sústrednými kruhmi spornej ochrannej známky, je podložený, po prvé opisom vynálezu

pochádzajúcim z patentu, ktorého platnosť sa skončila, a katalógu výrobkov žalobkyne, v ktorých sa uvádza, že tesniaci modul je tvorený odnímateľnými sústrednými tesniacimi vrstvami a že práve tieto vrstvy mu umožňujú zaručiť „dokonalé tesnenie bez ohľadu na vonkajšie rozmery kábla alebo rúry“. Po druhé význam odnímateľných sústredných tesniacich vrstiev dokazujú fotografie tesniaceho modulu pochádzajúce z reklamného materiálu žalobkyne, zobrazené v bode 27 napadnutého rozhodnutia, na ktorých možno vidieť rôzne pohľady na predný povrch tohto modulu a ktoré dokazujú nielen odnímateľné sústredné tesniace vrstvy, ktoré ho tvoria, ale aj význam ich funkcie, konkrétne to, že ich možno odlepovať jednu od druhej až dovtedy, kým sa dosiahne správny priemer na vloženie kábla. Po tretie význam odnímateľných sústredných tesniacich vrstiev potvrdzujú ostatné ochranné známky, ktoré žalobkyňa prihlásila, zobrazené v bode 40 napadnutého rozhodnutia, ktoré sa odlišujú od spornej ochrannej známky len svojimi farbami a pridaním takmer neviditeľnej deliacej čiary, pričom všetky zobrazujú tú istú sériu sústredných kruhov.

68 Vzhľadom na to, že tak z jednoduchej vizuálnej analýzy, ako aj z dôkladného preskúmania sporného označenia vyplýva, že sústredné kruhy sporného označenia predstavujú jeho najvýznamnejší prvok, odvolací senát v bode 41 napadnutého rozhodnutia preto správne uviedol, že jedinou dôležitou vlastnosťou označenia boli sústredné kruhy.

69 Treba uviesť, že hoci žalobkyňa nespochybňuje, že sústredné kruhy predstavujú podstatnú vlastnosť sporného označenia, napriek tomu tvrdí, že uvedené kruhy nepredstavujú jeho jedinú podstatnú vlastnosť. Kombinácia čiernej a modrej farby, tvar škatule tesniaceho modulu a modrá farba sú totiž podľa nej tiež podstatnými vlastnosťami. Treba však konštatovať, že žiadne z týchto tvrdení nemôže spochybniť záver odvolacieho senátu v bode 41 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého sú sústredné kruhy jedinou dôležitou vlastnosťou sporného označenia.

70 Po prvé, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého kombinácia čiernej a modrej farby predstavuje podstatnú vlastnosť sporného označenia z dôvodu, že nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním a že dominuje vizuálnemu dojmu, ktorý ochranná známka vyvoláva, stačí pripomenúť na jednej strane, že rozlišovacia spôsobilosť označenia nadobudnutá používaním a rozlišovacia spôsobilosť jedného alebo viacerých prvkov označenia nie sú relevantné na účely identifikácie jeho podstatných vlastností v rámci článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001, ako to už bolo preukázané v bodoch 59 až 61 vyššie. Kombinácia čiernej a modrej farby preto nemôže byť považovaná za podstatnú vlastnosť z dôvodu, že nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním.

71 Na druhej strane z jednoduchej vizuálnej analýzy sporného označenia, ktorá je uvedená v bode 66 vyššie, vyplýva, že vyššie uvedená kombinácia farieb iba zdôrazňuje sériu sústredných kruhov spornej ochrannej známky z dôvodu kontrastu medzi čiernou farbou štvorcového pozadia a modrou farbou sústredných kruhov umiestnených na tomto pozadí. Na rozdiel od toho, čo v podstate tvrdí žalobkyňa, preto najvýznamnejším prvkom sporného označenia nie je táto kombinácia farieb, ale séria sústredných kruhov.

72 Keďže žalobkyňa z právneho hľadiska nedostatočne preukázala, že kombinácia čiernej a modrej farby predstavuje podstatnú vlastnosť sporného označenia, treba tiež zamietnuť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého táto kombinácia farieb predstavuje významný nefunkčný prvok predmetného označenia. Ako sa už pripomenulo v bodoch 34 a 62 vyššie, článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia 2017/1001 sa totiž nepochybne nemôže uplatniť, ak sa prihláška ochrannej známky vzťahuje na tvar výrobku, v ktorom má dôležitú úlohu nefunkčný prvok, akým môže byť okrasný alebo fantazijný prvok (pozri v tomto zmysle rozsudok z 31. januára 2018, Zobrazenie transdermálnej náplasti, T-44/16, neuverejnený, EU:T:2018:48, bod 24 a citovanú judikatúru), ale treba konštatovať, že v prejednávanej veci to tak nie je. Keďže žalobkyňa dostatočne z právneho hľadiska nepreukázala, že kombinácia čiernej a modrej farby predstavuje podstatnú vlastnosť sporného označenia, teda jeden z jeho „najvýznamnejších prvkov“, uvedená kombinácia farieb tak predstavuje len ľubovoľný menej významný prvok. Ako sa však už pripomenulo v bode 62 vyššie, existencia jedného alebo niekoľkých ľubovoľných menej významných prvkov nevylučuje uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) vyššie uvedeného

nariadenia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 31. januára 2018, Zobrazenie transdermálnej náplasti, T-44/16, neuverejnený, EU:T:2018:48, bod 86 a citovanú judikatúru). Preto treba zamietnuť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého uvedená kombinácia farieb predstavuje najvýznamnejší nefunkčný prvok sporného označenia.

73 Po druhé, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, ktorým vytýka odvolaciemu senátu, že nevzal do úvahy tvar škatule tesniaceho modulu a modrú farbu, ktoré tiež predstavujú podstatné vlastnosti sporného označenia, treba pripomenúť, že ako sa už konštatovalo v bode 65 vyššie, aj keby odvolací senát nesprávne vylúčil tieto dve skutočnosti z dôvodu, že išlo o „prvky, ktoré vôbec nemali rozlišovaciu spôsobilosť“, nič to nemení na skutočnosti, že žalobkyňa nepodložila svoje tvrdenie, podľa ktorého sa tieto dva prvky majú považovať za podstatné vlastnosti sporného označenia. Preto je potrebné toto tvrdenie zamietnuť.

74 Vzhľadom na to, že žiadne z tvrdení predložených žalobkyňou neumožňuje spochybniť záver odvolacieho senátu, podľa ktorého sústredné kruhy predstavujú jedinú podstatnú vlastnosť sporného označenia, treba zamietnuť tvrdenie žalobkyne založené na tom, že odvolací senát nesprávne identifikoval podstatné vlastnosti uvedeného označenia.

75 V treťom rade, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, že sporná ochranná známka nezahŕňa potrebné a nevyhnutné vlastnosti na fungovanie a používanie predmetného výrobku, akými sú deliaca čiara, trojrozmerný obdĺžnikový tvar a oddeliteľné vrstvy výrobku, bez ktorých nemožno dosiahnuť požadovaný technický výsledok (pozri bod 23 vyššie), treba predovšetkým uviesť, že na to, aby sa tento absolútny dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia 2017/1001 uplatnil, stačí, že podstatné vlastnosti tvaru spĺňajú technické kauzálne vlastnosti postačujúce na dosiahnutie cieleného technického výsledku tak, že sú pripísateľné technickému výsledku (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. novembra 2008, Červená kocka Lego, T-270/06, EU:T:2008:483, bod 39).

76 Okrem toho treba tiež pripomenúť, že v bode 48 vyššie sa preukázalo, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia 2017/1001 sa môže uplatniť na sporné označenie, ktoré predstavuje dvojrozmerné zobrazenie predného povrchu tesniaceho modulu.

77 Z toho možno vyvodiť, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia 2017/1001 sa uplatňuje na označenie, ktoré nezahŕňa všetky podrobné vlastnosti predmetného výrobku, predovšetkým v takom prípade, aký existuje aj v prejednávanej veci, keď označenie predstavuje dvojrozmerné zobrazenie trojrozmerného tvaru za predpokladu, že je preukázané, že podstatné vlastnosti uvedeného označenia spĺňajú aspoň technické kauzálne vlastnosti postačujúce na dosiahnutie cieleného technického výsledku.

78 Táto úvaha teda vedie na prvom mieste k preskúmaniu, či sústredné kruhy v rozsahu, v akom predstavujú jedinú podstatnú vlastnosť sporného označenia, zodpovedajú technickej funkcii predmetného výrobku, a následne, či spĺňajú technické kauzálne vlastnosti postačujúce na dosiahnutie cieleného technického výsledku.

79 Po prvé, pokiaľ ide o otázku, či sústredné kruhy zodpovedajú technickej funkcii, treba najprv pripomenúť, že v bode 44 vyššie sa okrem iného preukázalo, že ako správne konštatoval odvolací senát v bode 28 napadnutého rozhodnutia, sústredné kruhy spornej ochrannej známky zobrazujú odnímateľné sústredné tesniace vrstvy tesniaceho modulu, pretože sú „viditeľným dôsledkom ‚množstva‘ odlepovateľných vrstiev“ a každý z nich zodpovedá „bočnému pohľadu na odlepovateľnú vrstvu“.

80 Ďalej je potrebné pripomenúť, že z opisu tesniaceho modulu, ktorý je uvedený v bodoch 23 až 25 napadnutého rozhodnutia, vyplýva, že vynález, ktorý je „tvorený ‚priechodným alebo tranzitným‘ piestom, predstavuje postup zabezpečujúci pevné spojenie na bezpečné vloženie kábla, rúry alebo drôtu“, „vnútorná podlhovastá kruhová dutina sa skladá zo sústredných odnímateľných tesniacich

vrstiev“, „vrstvy sa odlepujú až dovtedy, kým sa nedosiahne správny priemer na vloženie kábla“, vynález je „riešenie založené na kaučukových moduloch, ktoré sa skladajú z odnímateľných vrstiev“ a že „umožňuje dokonalé tesnenie, bez ohľadu na vonkajšie rozmery kábla alebo rúry“.

81 Vzhľadom na uvedený opis tesniaceho modulu je tiež potrebné konštatovať, že odnímateľné sústredné tesniace vrstvy, ktoré sú zobrazené sústrednými kruhmi spornej ochrannej známky, zodpovedajú technickej funkcii predmetného výrobku, t. j. funkcii odlepovania „až dovtedy, kým sa nedosiahne správny priemer na vloženie kábla“.

82 Po druhé, pokiaľ ide o otázku, či sústredné kruhy v rozsahu, v akom zobrazujú odnímateľné sústredné tesniace vrstvy tesniaceho modulu, spĺňajú technické kauzálne vlastnosti dostatočné na dosiahnutie cieleného technického výsledku, treba najskôr uviesť, že z opisu uvedeného v bode 80 vyššie vyplýva, že technickým výsledkom tesniaceho modulu je zaručiť „pevné spojenie na bezpečné vloženie kábla, rúry alebo drôtu“. Z tohto opisu tiež vyplýva, že tento technický výsledok sa dosiahne práve odlepovaním odnímateľných vrstiev, pretože sa uvádza, že „vrstvy sa odlepujú až dovtedy, kým sa nedosiahne správny priemer na vloženie kábla“.

83 Potvrdzuje to katalóg výrobkov žalobkyne, v ktorom sa konkrétne uvádza, že predmetný výrobok je „založený na odlepovateľných vrstvách“, čo dokazuje, že odnímateľné sústredné tesniace vrstvy sú hlavným technickým konceptom, na ktorom je založený tesniaci modul, čo okrem iného opisuje sporná ochranná známka, ktorá zobrazuje predný povrch tesniaceho modulu, a predstavuje jediný pohľad na tento modul, pri ktorom možno odnímateľné sústredné tesniace vrstvy vidieť, a umožňuje tak odhaliť postup, o ktorý sa modul opiera s cieľom dosiahnuť cielený technický výsledok, a to „pevné spojenie“ a „dokonalé tesnenie bez ohľadu na vonkajšie rozmery kábla alebo rúry“.

84 Okrem toho, a ako správne uviedol odvolací senát v bode 35 napadnutého rozhodnutia, na to, aby piest tesniaceho modulu fungoval, musí mať okrem iného tvar zobrazený spornou ochrannou známkou. Priechodová časť totiž musí byť kruhová, pretože priechodová časť prvkov, ktoré majú byť vložené do tesniaceho modulu, teda kábla, drôtu alebo rúry, je takisto vo všeobecnosti kruhová, a vrstvy musia byť sústredné, aby sa dali jedna od druhej odlepovať, až kým sa nedosiahne požadovaný priemer dutiny.

85 Vzhľadom na technickú funkciu odnímateľných sústredných tesniacich vrstiev a na technický výsledok tesniaceho modulu, ako sú opísané v bodoch 81 až 84 vyššie, je nutné konštatovať, že podstatná vlastnosť dotknutého tvaru, ktorý zodpovedá sústredným kruhom zobrazujúcim odnímateľné sústredné tesniace vrstvy tesniaceho modulu, spĺňa technicky dostatočné a kauzálne vlastnosti na dosiahnutie cieleného technického výsledku, keďže „pevné spojenie na bezpečné vloženie kábla, rúry alebo drôtu“ a „dokonalé tesnenie bez ohľadu na vonkajšie rozmery kábla alebo rúry“ sa dosiahnu práve odlepovaním jednej odnímateľnej sústrednej tesniacej vrstvy od druhej, až kým sa nedosiahne správny priemer na vloženie kábla, pričom sústredné kruhy zobrazujúce odnímateľné sústredné tesniace vrstvy tesniaceho modulu predstavujú nevyhnutnú vlastnosť vynálezu, pretože tvoria základný technický koncept, na ktorom je predmetný výrobok založený, ako to odvolací senát správne konštatoval v bode 39 napadnutého rozhodnutia.

86 V dôsledku toho odvolací senát v bode 45 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že „okraj predného povrchu, ktorý jasne ukazuje štruktúru sústredných kruhov, obsahuje – vzhľadom na predmetné výrobky – všetky relevantné indikácie potrebné na dosiahnutie cieleného technického výsledku“, že „hoci je skutočný výrobok trojrozmerný, a má teda hĺbku, táto hĺbka sa nemení“, že „pri akomkoľvek náhodnom priereze po celej dĺžke vidno rovnakú štruktúru“, a „hoci ostatné strany modulu nie sú viditeľné, nie je to dôležité, pretože neposkytujú žiadnu technickú informáciu relevantnú pre funkciu ochrannej známky“.

87 Tvrdenia žalobkyne nemôžu tento záver spochybniť.

88 Pokiaľ ide najmä o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého sporná ochranná známka nezahŕňa deliacu čiaru a trojrozmerný obdĺžnikový tvar, ktoré sú nevyhnutné na použitie a fungovanie predmetného výrobku, bez ktorých by nebolo možné dosiahnuť technický výsledok tesniaceho modulu, je nutné konštatovať, že žalobkyňa nepodložila svoje tvrdenie, podľa ktorého skutočnosť, že predmetný výrobok možno rozdeliť na dve polovice a má obdĺžnikový tvar, je „absolútne nevyhnutnou podmienkou“ na dosiahnutie cieleného technického výsledku, ktorý je pripomenutý v bode 82 vyššie. Preto je potrebné toto tvrdenie zamietnuť.

89 Pokiaľ ide ďalej o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého na jednej strane vlastnosti tesniaceho modulu, ktoré nie sú zobrazené v spornej ochrannej známke, teda deliaca čiara a trojrozmerný obdĺžnikový tvar, by mohli byť začlenené do konkurenčných produktov odlišného dizajnu a na druhej strane existujú ďalšie riešenia na trhu, pre ktoré nie je toto technické riešenie nevyhnutné, je potrebné pripomenúť, že judikatúra týkajúca sa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001 spresňuje, že podmienka nevyhnutnosti neznamená, že predmetný tvar musí byť jediný, ktorý umožňuje dosiahnuť dotknutý technický výsledok. Je pravda, ako zdôrazňuje aj žalobkyňa, že v niektorých prípadoch môže byť ten istý technický výsledok dosiahnutý rôznymi riešeniami. V rozpore s tvrdením žalobkyne však táto okolnosť sama osebe nespôsobuje, že by zápis dotknutého tvaru ako ochrannej známky nemal vplyv na dostupnosť technického riešenia, ktoré je v nej obsiahnuté, pre ostatné hospodárske subjekty. V tejto súvislosti treba uviesť, že na základe zápisu výlučne funkčného tvaru výrobku ako ochrannej známky by majiteľ tejto ochrannej známky mohol zabrániť iným podnikom nielen používať rovnaký tvar, ale používať aj podobné tvary. Veľmi početné alternatívne tvary by sa teda mohli stať nepoužiteľnými pre konkurentov uvedeného majiteľa (pozri rozsudok z 31. januára 2018, Zobrazenie transdermálnej náplasti, T-44/16, neuverejnený, EU:T:2018:48, bod 56 a citovanú judikatúru).

90 Ďalej, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého neexistuje riziko narušenia hospodárskej súťaže, keďže existujú mnohé dostupné kombinácie farieb na trhu nad rámec toho, čo ona sama používa, ako to dokazuje ochranná známka prihlásená žalobkyňou, ktorá bola predmetom rozhodnutia námietkového oddelenia č. B 3035 519 z 22. februára 2019, treba pripomenúť, že odpoveď na otázku, či označenie obsahuje okrasný alebo fantazijný prvok, ktorý zohráva dôležitú úlohu, znamená umožniť určiť, či konkurenčné podniky majú ľahko prístup k alternatívnym tvarom s rovnakou funkciou, takže neexistuje riziko narušenia dostupnosti technického riešenia. Keďže sa už konštatovalo v bode 72 vyššie, že kombinácia čiernej a modrej farby predstavuje menej významný ľubovoľný, a nie hlavný dekoratívny prvok, ktorý by umožnil vylúčiť uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001, treba zamietnuť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého neexistuje riziko narušenia hospodárskej súťaže z dôvodu existencie mnohých kombinácií farieb, keďže predmetná kombinácia farieb zohráva len malo významnú úlohu, ktorá neumožňuje konkurenčným podnikom jednoduchý prístup k alternatívnym tvarom s rovnakou funkciou.

91 Okrem toho skutočnosť, že v rámci rozhodnutia č. B 3035 519 z 22. februára 2019 námietkové oddelenie dospelo k záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannou známkou prihlásenou vedľajším účastníkom konania a skoršími ochrannými známkami žalobkyne, najmä vzhľadom na rozdiely vo farbe, nie je relevantná ani na vyvodenie záveru o neexistencii rizika narušenia hospodárskej súťaže, keďže článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 zodpovedá všeobecnému záujmu odlišnému od záujmu, na ktorom je založený článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) toho istého nariadenia. Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 má totiž chrániť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou, ktorá mu umožní odlíšiť tento tovar alebo túto službu bez možnej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, bod 28 a citovanú judikatúru), a nie brániť tomu – ako článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia 2017/1001 –, aby mohli podniky využívať právo ochranných známok na zachovávanie výlučných práv k technickým riešeniam bez časového obmedzenia. Z toho vyplýva, že posúdenie farieb označenia sa vykonáva odlišne v rámci dvoch vyššie uvedených ustanovení.

92 Vzhľadom na to, že zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia 2017/1001 a že žiadne tvrdenie žalobkyne nemôže vyvrátiť tento záver, je správne, že odvolací senát dospel v bode 49 napadnutého rozhodnutia k záveru, že zápis spornej ochrannej známky by mohol nenáležite ohroziť možnosť konkurentov uviesť na trh tesniace moduly, ktorých funkcia spočíva v odlepovaní sústredných vrstiev z valcovitej dutiny, aby sa zabezpečilo bezpečné spojenie s rúrou, drôtom alebo káblom, a že zápis spornej ochrannej známky sa preto musí zrušiť na základe vyššie uvedeného ustanovenia.

93 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba zamietnuť jediný žalobný dôvod žalobkyne založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001 a v dôsledku toho aj žalobu v celom rozsahu.

94 Za týchto okolností a vzhľadom na žalobné návrhy vedľajšieho účastníka konania, v ktorých navrhuje, aby Všeobecný súd zamietol žalobu (pozri body 15 a 16 vyššie), teda netreba rozhodnúť o žalobných dôvodoch, ktoré uvádza subsidiárne a ktoré sú v podstate založené na tom, že sporná ochranná známka je neplatná z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia 2017/1001, a to z dôvodov uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) a d) uvedeného nariadenia a v článku 59 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.

O trovách

95 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu sa účastníkovi konania, ktorý vo veci nemal úspech, uloží povinnosť nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

96 Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, treba jej uložiť povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli EUIPO v súlade s jeho návrhom. Vedľajší účastník konania, ktorý nenavrhol náhradu trov konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)

rozhodol takto:

1. **Žaloba sa zamieta.**

2. **Roxtec AB znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).**

3. **Wallmax Srl znáša svoje vlastné trovy konania.**

Prek Buttigieg Berke

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 24. septembra 2019.

Podpisy