Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (втори състав)

24 септември 2019 година*

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща черен квадрат, в който се съдържат седем сини концентрични кръга — Абсолютно основание за отказ — Знак, който се състои изключително от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат — Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕС) 2017/1001“

По дело T-261/18

Roxtec AB, установено в Карлскрона (Швеция), за което се явяват J. Olsson и J. Adamsson, адвокати,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явяват V. Ruzek и H. O'Neill, в качеството на представители,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд, е

Wallmax Srl, установено в Милано (Италия), за което се явяват F. Ferrari и L. Goglia, адвокати,

с предмет жалба срещу решението на втори апелативен състав на EUIPO от 8 януари 2018 г. (преписка R 940/2017-2), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Wallmax и Roxtec,

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав),

състоящ се от: M. Prek, председател, E. Buttigieg (докладчик) и B. Berke, съдии,

секретар: J. Palacio González, главен администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 26 април 2018 г.,

предвид писмения отговор на EUIPO, подаден в секретариата на Общия съд на 30 юли 2018 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 31 юли 2018 г.,

* Език на производството: английски.

предвид писмения въпрос на Общия съд към страните от 28 февруари 2019 г. и техните отговори, подадени в секретариата на Общия съд на 13 и 14 март 2019 г.,

след съдебното заседание от 29 март 2019 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелствата по спора

1 На 6 юли 2015 г. жалбоподателят, Roxtec AB, подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) заявка за регистрация на марка на Европейския съюз на основание Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен (заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

2 Марката, чиято регистрация се иска и за която са поискани цветовете „синьо и черно“, е следният фигуративен знак:



3 Стоките, за които се иска регистрацията, спадат към клас 17 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и отговарят на следното описание: „Пластмасови и каучукови водачи за кабели и тръби“.

4 Заявката е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 127/2015 от 10 юли 2015 г., а марката е регистрирана на 22 октомври 2015 г. под номер 14338735.

5 Жалбоподателят развива и продава на пазара уплътнителни модули, които се ползват от патентна защита до 2010 г.

6 На 7 януари 2016 г. встъпилата страна, Wallmax Srl, производител и дистрибутор на подобни уплътнителни модули, подава искане за обявяване на недействителност на марката, възпроизведена в точка 2 по-горе, за обхванатите от нея стоки, позовавайки се, на първо място, на абсолютните основания за недействителност по член 7, параграф 1, букви б), г) и д) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б), г) и д) от Регламент 2017/1001) във връзка с член 52, параграф 1, буква а) от същия регламент (понастоящем член 59, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001), и на второ място, на абсолютното основание за недействителност по член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001), като изтъква, че жалбоподателят е действал недобросъвестно, подавайки своята заявка.

7 С решение от 14 март 2017 г. отделът по отмяна отхвърля изцяло искането за обявяване на недействителност. Що се отнася до абсолютното основание за недействителност по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001), отделът по отмяна приема по-специално, че първо, както впрочем признава жалбоподателят, оспореният знак явно загатва за изглед от уплътнителен модул за кабел; второ, съществените характеристики на оспорвания знак са седем сини концентрични кръга, които са разположени на фона на черен квадрат и са разделени един от друг от разстояние, равно на тяхната ширина, така че най-малкият кръг, който се намира най-навътре, очертава в центъра си по-голям черен кръг, и трето, от една страна, обективно погледнато, оспорваната фигуративна марка по нищо не прилича на техническа схема или на двуизмерно изображение на триизмерен продукт, и от друга страна, има редица обективни разлики между оспорваната марка и формата на уплътнителния модул на жалбоподателя (наричан по-нататък „уплътнителният модул“), като цвета, броя на концентричните кръгове и липсата на разделителна линия. Поради това отделът по отмяна стига до заключението, че няма опасност регистрацията на оспорваната марка да засегне неправомерно възможността на конкурентите да пускат на пазара стоки, чиято система включва идентична или сходна с техническо решение технология, и че следователно не трябва да бъде отменена по силата на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от горепосочения регламент.

8 На 8 май 2017 г. встъпилата страна подава жалба срещу решението на отдела по отмяна на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 (понастоящем членове 66—71 от Регламент 2017/1001).

9 С решение от 8 януари 2018 г. втори апелативен състав на EUIPO отменя решението на отдела по отмяна и уважава искането за обявяване на недействителност на основание член 59, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001 във връзка с член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от същия регламент.

10 На първо място, апелативният състав приема, първо, че освен цветния елемент на заден план, който не е отличителен, оспореният знак се състои изключително в основната характеристика на уплътнителния модул, а именно точно изображение на изгледа от края на подвижните концентрични слоеве, които покриват вътрешността на цилиндричната кухина, и на практика не се отклонява от фотография на предната повърхност на уплътнителния модул. Второ, той посочва, че всички други аспекти на уплътнителния модул — че той може да бъде разделен на две части, има формата на блок и може да е във всеки цвят — са в голямата си част без връзка с неговата функция, тъй като такива елементи могат да варират значително, без да се нарушава уплътнителната функция. Трето, той приема, че предният край на повърхността на модула, който ясно показва структурата от концентрични кръгове, съдържа всички необходими релевантни указания, за да се получи очакваният технически резултат.

11 На второ място, апелативният състав приема, първо, че обстоятелствата, че цветът на фона на оспорваната марка, а именно черният, не е този на уплътнителния модул, а именно синият, и че броят на концентричните кръгове се различава, не представляват съществени разлики, доколкото става въпрос за второстепенни изменения на характеристиките на оспорваната марка, които не са отличителни. Второ, той подчертава, че макар наистина оспорваната марка да не е разделена с хоризонтална линия на горна и долна част, за да се даде възможност за отделяне на различните слоеве, на практика степента на видимост на линията била пряко пропорционална на качеството на изработката, тъй като в случай на завършен продукт с високо качество, разделителната линия можела изобщо да не бъде видима. Ето защо липсата на разделителна линия в оспорената марка не е определяща. Трето, апелативният състав приема, че в настоящия случай никакъв декоративен или оригинален елемент не представлява съществена характеристика на разглеждания знак, и четвърто, според него фактът, че оспорваната марка е фигуративна и представлява двуизмерна схема, по никакъв начин не пречи на прилагането на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001.

12 На последно трето място, апелативният състав приема, от една страна, че регистрацията на оспорваната марка създавала опасност неправомерно да се засегне възможността на конкурентите да пускат на пазара уплътнителни модули, чиято функция се основава на отделянето на концентрични слоеве от цилиндрична кухина с цел сигурно свързване с тръба, цев, жица или кабел, и от друга страна, че жалбоподателят е подал заявки за регистрация на марки, съдържащи концентрични кръгове, включително оспорваната марка, воден от стратегически намерения, които са в противоречие с логиката на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001.

Искания на страните

13 Жалбоподателят иска от Общия съд:

– да отмени обжалваното решение,

– да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски в производството пред настоящата инстанция, както и разноските, направени в производствата пред EUIPO.

14 EUIPO моли Общия съд:

– да отхвърли жалбата,

– да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

15 Встъпилата страна иска от Общия съд:

– да потвърди обжалваното решение,

– да обяви оспорваната марка за недействителна на основание член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001.

От правна страна

По допустимостта на исканията на встъпилата страна

16 В самото начало следва да се изтъкне, че тъй като потвърждаването на обжалваното решение е равнозначно на отхвърляне на жалбата, първото искане на встъпилата страна следва да се разбира като насочено по същество към отхвърляне на жалбата (вж. в този смисъл решение от 5 февруари 2016 г., Kicktipp/СХВП — Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69,т. 19 и цитираната съдебна практика).

17 По-нататък, що се отнася до второто искане на встъпилата страна Общият съд да обяви оспорваната марка за недействителна в приложение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001, следва да се припомни, че от член 72, параграфи 2 и 3 от Регламент 2017/1001 следва, че целта на обжалването пред Общия съд е да се разгледа законосъобразността на решенията на апелативните състави и евентуално да се поиска тяхната отмяна или изменение, поради което то не може да цели постановяването на декларативни съдебни решения по отношение на тези решения (вж. в този смисъл решение от 14 декември 2017 г., GeoClimaDesign/EUIPO — GEO (GEO), T-280/16, непубликувано, EU:T:2017:913, т. 14 и цитираната съдебна практика).

18 Следователно, тъй като неговата цел е оспорваната марка да се обяви за недействителна, второто искане на встъпилата страна трябва да се отхвърли като недопустимо.

По същество

19 В подкрепа на своята жалба жалбоподателят посочва само едно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001.

20 В подкрепа на единственото си правно основание жалбоподателят изтъква, на първо място, по същество, че оспорваната марка не представлява формата на разглежданата конкретна стока, доколкото тя се ограничава до това да загатне уплътнителния модул, а не го описва. Всъщност оспорваната марка не включвала три характеристики на уплътнителния модул, а именно разделителната линия, триизмерната правоъгълна форма и отделящите се слоеве на посочения модул. Освен това, що се отнася по-специално до обстоятелството, че разделителната линия не е представена в оспорваната марка, обратно на приетото от апелативния състав, въпросната стока имала много видима разделителна линия, която нямало да изчезне поради качеството на изработката продукта, тъй като уплътнителният модул се произвежда от каучук и е предназначен за индустриална употреба. Така поради тези разлики жалбоподателят счита, че оспорваната марка ще се възприема от съответния потребител по-скоро като фигуративна марка, която представя характерните цветове на жалбоподателя, а именно черно и синьо, и напомня за неговата продуктова линия, отколкото като марка, описваща предлагания на пазара от жалбоподателя уплътнителен модул или изглед от него.

21 На второ място, жалбоподателят поддържа по същество, че апелативният състав не е установил правилно съществените характеристики на оспорвания знак, като е приел, че концентричните кръгове са единствената съществена характеристика, релевантна за целите на прилагането на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001, без да държи сметка за „формата на кутия“, синия цвят и комбинацията от черен и син цвят, които също били съществени характеристики на оспорваната марка.

22 В частност комбинацията от черен и син цвят била, на първо място, съществена характеристика на оспорваната марка, доколкото, от една страна, заедно с концентричните кръгове, тя била най-отличителната характеристика на оспорваната марка, което било видно от решението на втори апелативен състав на EUIPO от 15 юни 2012 г. (преписка R 2244/2010-2) относно друга марка на жалбоподателя, съставена само от тези два цвята, в което се приема, че посочената марка е придобила отличителен характер в резултат на използването по-специално за „пластмасови или каучукови водачи за кабели и тръби“ от клас 17, и от друга страна, тази комбинация доминирала от цялостното визуално впечатление, създадено от оспорвания знак. На второ място, посочената комбинация от цветове била важен нефункционален елемент на оспорваната марка, което в съответствие с практиката на Съда не допускало отмяната на регистрацията на оспорваната марка на основание член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001.

23 На трето място, жалбоподателят поддържа по същество, че оспорваната марка не включва необходимите и задължителни за функционирането и използването на разглежданата стока характеристики като разделителната линия, посочваща, че стоката може да бъде разделена на две части, триизмерната правоъгълна форма и отделящите се слоеве на стоката, както и че целеният технически резултат не би могъл да се постигне без тях. Той добавя, че доколкото посочените по-горе характеристики не са интегрирани в оспорваната марка, те биха могли да се включат в конкурентни продукти с различен дизайн, което не допускало отмяна на регистрацията на оспорваната марка на основание член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001. Освен това нямало опасност от засягане на конкуренцията, доколкото съществували множество налични на пазара комбинации от цветове извън използваните от

жалбоподателя, както се доказвало от регистрираната от встъпилата страна марка, предмет на решение № B 3035 519 от 22 февруари 2019 г. на отдела по споровете, в което се заключава, че липсва вероятност от объркване между заявената от встъпилата страна марка и по-ранните марки на жалбоподателя, като се имат предвид по-специално разликите в цветовете. На последно място, на пазара съществували и други разрешения за уплътняване, за които това конкретно техническо разрешение дори не било необходимо.

24 EUIPO и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.

25 В самото начало следва да се напомни, на първо място, че съгласно член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 се отказва регистрацията на знаците, които се състоят изключително от формата на стоката, която е необходима за постигането на технически резултат.

26 Интересът, който стои в основата на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001, се състои в това да се избегне възможността правото на марките да доведе до предоставяне на монопол на едно предприятие върху техническите решения или полезните характеристики на дадена стока, които ползвателят може да търси при стоките на конкурентите (вж. по аналогия решение от 18 юни 2002 г., Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, т. 78).

27 В това отношение установените от законодателя правила отразяват претеглянето на две съображения, всяко от които може да допринесе за създаване на система на здравословна и лоялна конкуренция (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 44).

28 От една страна, включването в член 7, параграф 1 от Регламент 2017/1001 на забрана за регистрация като марка на всеки знак, който се състои от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат, гарантира, че предприятията няма да могат да използват правото на марките за запазване без ограничение във времето на изключителни права върху технически решения (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 45).

29 От друга страна, като ограничава прилагането на основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 до знаците, които се състоят „[изключително]“ от формата на стоката, „необходима“ за постигането на технически резултат, законодателят правилно приема, че всяка форма на стока е в известна степен функционална и следователно би било неподходящо да се откаже регистрация като марка на дадена форма на стока само с мотив че има полезни характеристики. Чрез думите „[изключително]“ и „необходима“ посочената разпоредба гарантира, че отказът на регистрация се отнася единствено до формите на стоки, които само материализират техническо решение, поради което тяхната регистрация като марка действително ще затрудни използването на това техническо решение от други предприятия (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 48).

30 Следва да се припомни, на второ място, че правилното прилагане на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 изисква съществените характеристики на даден триизмерен знак да са надлежно определени от органа, който се произнася по заявката за регистрация на този знак като марка. Изразът „съществени характеристики“ трябва да се разбира като отнасящ се до най-важните елементи на знака (вж. в този смисъл решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 68 и 69).

31 Установяването на тези съществени характеристики трябва да се извършва за всеки отделен случай. Всъщност не съществува никаква систематична йерархия между различните видове елементи, които може да включва даден знак. Впрочем при установяването на съществените характеристики на даден знак компетентният орган може или да се основе направо на

цялостното впечатление от знака, или на първо време да разгледа последователно всеки от елементите, които съставляват знака (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 70).

32 Следователно установяването на съществените характеристики на триизмерен знак с оглед на евентуално прилагане на основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 може да се извърши според случая, и по-специално предвид степента му на трудност, чрез обикновен визуален анализ на посочения знак или, обратно, да се основава на задълбочена проверка, в рамките на която се отчитат необходими за преценката елементи като проучвания и експертизи или също така данни относно правата на интелектуална собственост, предоставени по-рано във връзка със съответната стока (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 71).

33 Обхватът на предоставената на компетентния орган възможност да взема предвид елементите, които са от полза за установяване на съществените характеристики на оспорван триизмерен знак, е разширен до разглеждането на двуизмерните знаци (в този смисъл вж. решение от 6 март 2014 г., Pi-Design и др./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P—C-340/12 P, непубликувано, EU:C:2014:129, т. 55).

34 На трето място, следва да се отбележи, че след като установи съществените характеристики на знака, EUIPO трябва да провери също дали всички тези характеристики съответстват на техническата функция на разглежданата стока. Всъщност член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 не може да се приложи, когато със заявката се иска като марка да се регистрира формата на стока, която съдържа важен нефункционален елемент, като декоративен или оригинален елемент (вж. решение от 28 юни 2016 г., Peri/EUIPO (форма на блокиращ елемент за кофражи), T-656/14, непубликувано, EU:T:2016:367, т. 18 и цитираната съдебна практика).

35 Проверката на функционалността на съществените характеристики на знак, състоящ се от формата на стока, трябва да се извършва чрез анализ на знака, заявен за регистрация като марка, а не на знаците, които се състоят от други форми на стоки. Техническата функционалност може да се прецени по-специално като се вземе предвид документацията, свързана с по-ранни патенти, които описват функционалните елементи на съответната форма (вж. решение от 31 януари 2018 г., Novartis/EUIPO — SK Chemicals (изображение на пластир), T-44/16, непубликувано, EU:T:2018:48, т. 25 и цитираната съдебна практика).

36 Именно в светлината на тези принципи следва да се разгледат доводите в подкрепа на единственото основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001.

37 На първо място, що се отнася до довода на жалбоподателя, че оспорваната марка не представлява формата на конкретната стока, доколкото се ограничава до това да загатне уплътнителния модул, а не го описва (вж. т. 20 по-горе), следва да се изтъкне, че в съответствие със съдебната практика, от една страна, графичното представяне на дадена марка трябва само по себе си да е пълно, леснодостъпно и разбираемо, за да може знакът да се възприема по еднообразен и сигурен начин, който да гарантира функцията на марката да указва произхода. От друга страна, изискването за графично представяне служи по-специално за определяне на самата марка с цел да се установи точният предмет на защитата, предоставена от регистрираната марка на притежателя ѝ (вж. в този смисъл решение от 6 март 2014 г., Pi-Design и др./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P—C-340/12 P, непубликувано, EU:C:2014:129, т. 57 и цитираната съдебна практика).

38 От споменатата в точки 30—33 по-горе съдебна практика следва, че за да установи съществените характеристики на двуизмерен знак като оспорвания, апелативният състав може да извърши задълбочена проверка, при която да се вземат предвид не само графичното изображение и евентуалните описания, представени при подаването на заявката за регистрация, но и обстоятелствата от значение, които позволяват да се прецени какво конкретно представлява разглежданият знак.

39 В това отношение от точка 21 от обжалваното решение следва, че за да прецени характеристиките на оспорваната марка, апелативният състав най-напред е взел предвид двуизмерното графично изображение на знака, както и уплътнителния модул, който е защитен с изтекъл през 2010 г. патент на жалбоподателя. Така с оглед на тези два елемента в точка 22 от посоченото решение той най-напред установява, че състоящата се от концентрични кръгове структура на оспорваната марка може да се различи в двете технически схеми на уплътнителния модул, съдържащи се в документа за оригиналния патент.

40 На следващо място, в точка 23 от обжалваното решение той се позовава на описанието на уплътнителния модул в патента на жалбоподателя, от което по-специално следва: „[и]зобретението, състоящо се от пресичащо или преминаващо уплътнение, представлява способ за сглобяване чрез завинтване за сигурно свързване на кабел, тръба или жица. Надлъжната кръгообразна вътрешна кухина се състои от подвижни концентрични хидроизолационни слоеве. Слоевете се отделят до достигане на правилния диаметър за свързването на кабел. Модулът се състои от каучук с високо качество“. От друга страна, в точка 25 от посоченото решение той се позовава на продуктовия каталог на жалбоподателя, в който последният претендира, че „[изобретението] е разрешение, основаващо се на каучукови модули, съставени от подвижни слоеве“, и че „[т]о позволява отлична водонепромокаемост, независимо от външните размери на кабела или на тръбата“.

41 На последно място, в точка 27 от обжалваното решение апелативният състав се позовава на снимките на уплътнителния модул в рекламните материали на жалбоподателя, които илюстрират използването на уплътнителния модул, а именно по-специално отлепването на подвижните концентрични хидроизолационни слоеве и свързването на кабел.

42 Въз основа на всички тези съображения в точки 38 и 44 от обжалваното решение апелативният състав стига по същество до заключението, че оспорваната марка представлява двуизмерно изображение на предната повърхност на уплътнителния модул.

43 Това заключение на апелативния състав следва да бъде потвърдено. Всъщност, от една страна, от сравнението между оспорваната марка и техническите схеми на уплътнителния модул от изтеклия патент на жалбоподателя, и от друга страна, от сравнението на посочената марка със снимките на уплътнителния модул в рекламните материали на жалбоподателя, следва, че оспорваната марка, която е съставена от квадратен черен фон, съдържащ седем сини концентрични кръга, се отклонява само много малко от предната повърхност на уплътнителния модул, която се състои от квадратна форма, от която се вижда краят на подвижните концентрични хидроизолационни слоеве, покриващи вътрешността на нейната цилиндрична кухина, и която е разделена от тънка хоризонтална линия.

44 От описанията на уплътнителния модул в посочения по-горе патент и от продуктовия каталог на жалбоподателя също така следва, че „изобретението“ е разрешение, основаващо се на каучукови модули, съставени от подвижни концентрични хидроизолационни слоеве. Ето защо оттук може да се направи извод, че концентричните кръгове на оспорваната марка са „видимата последица от „множеството“ слоеве, които трябва да се отделят“, и че всеки от тях съответства на „страничната проекция на слоя, който трябва да се отдели“, както правилно установява апелативният състав в точка 28 от обжалваното решение.

45 С оглед на гореизложеното трябва да се посочи, че противно на становището на жалбоподателя, оспорваната марка е съставена от формата на разглежданата конкретна стока, а именно двуизмерното изображение на предната повърхност на уплътнителния модул, от която се вижда краят на подвижните концентрични хидроизолационни слоеве, съставляващи вътрешността на цилиндричната кухина на посочения модул.

46 Доводите на жалбоподателя не могат да поставят под съмнение този извод.

47 Всъщност, първо, що се отнася до това, че разделителната линия на уплътнителния модул не е представена в оспорваната марка, следва да се отбележи, както правилно прави встъпилата страна, че двете половини, от които се състои модулът, не биха могли да се разглеждат самостоятелно, а трябва да бъдат разглеждани в тяхната цялост, тъй като стоката изпълнява конкретно функциите си за осигуряване на водонепромокаемост единствено когато двете половини се поставят една над друга. Така, щом веднъж се поставят една над друга, двете половини образуват един-единствен еднообразен елемент и разделителната линия между тях е слабо забележима, което се вижда ясно, от една страна, от снимките на този модул, възпроизведени в точка 27 от обжалваното решение, и от друга страна, от продуктовия каталог на жалбоподателя, където е посочено, че щом веднъж се поставят една над друга двете половини на модула, дебелината на разделителната линия на разглеждания модул варира между 0,1 mm и 1,0 mm. Ето защо следва да се приеме, че доколкото разделителната линия представлява маловажна и слабо забележима характеристика на уплътнителния модул, обстоятелството, че този елемент не е представен в оспорваната марка, не е определящо, както правилно изтъква апелативният състав в точка 37 от обжалваното решение, тъй като предвид посочените в точки 43 и 45 по-горе съображения това не е пречка оспорваната марка да се възприема като изображение на предната повърхност на уплътнителния модул.

48 На второ място, що се отнася до обстоятелството, че триизмерната правоъгълна форма на уплътнителния модул не е представена в оспорваната марка, следва да се напомни, че член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 не определя знаците, които трябва да се считат за форма по смисъла на тази разпоредба. Той не прави никакво разграничение между триизмерни форми, двуизмерни форми или двуизмерни изображения на триизмерна форма. Ето защо трябва да се посочи, че тази разпоредба може да се приложи към оспорвания знак, който представлява двуизмерно изображение на предната повърхност на уплътнителния модул (вж. в този смисъл решение от 31 януари 2018 г., Novartis/EUIPO — SK Chemicals (изображение на пластир), T-44/16, непубликувано, EU:T:2018:48, т., 19 и цитираната съдебна практика). Следователно доводът на жалбоподателя, че оспореният знак не възпроизвежда триизмерна характеристика, не е релевантен, тъй като член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от същия регламент се прилага за оспорвания знак, който представлява двуизмерно изображение на предната повърхност на уплътнителния модул.

49 На последно трето място, що се отнася до довода на жалбоподателя, че оспорваната марка не възпроизвежда отделящите се слоеве на уплътнителния модул, достатъчно е да се препрати към съображенията, изложени в точка 44 по-горе, в които е установено, че подвижните концентрични хидроизолационни слоеве са представени чрез концентричните кръгове на оспорваната марка, доколкото те са „видима последица от „множеството“ слоеве, които трябва да се отделят, и че всеки от тях съответства на „страничната проекция на слоя, който трябва да се отдели“. Ето защо този довод следва да се отхвърли.

50 На второ място, що се отнася до довода на жалбоподателя, че апелативният състав не бил установил правилно съществените характеристики на оспорваната марка (вж. т. 21 по-горе), в самото начало следва да се посочи, че съгласно писмените изявления на страните последните се позовават на отличителния характер на елементите на оспорвания знак, за да определят неговите съществени характеристики. Всъщност жалбоподателят изтъква, че комбинацията от черен и син цвят е съществена характеристика на оспорваната марка, доколкото заедно с

концентричните кръгове тя представлява неговата „най-отличителна“ характеристика. От своя страна EUIPO поддържа, че елементите, за които е ясно, че са лишени от вътрешноприсъщ отличителен характер, не могат да се квалифицират като съществени характеристики. На последно място, встъпилата страна изтъква по-специално, че „отличителният елемент на знака несъмнено е „концентричната схема“, която илюстрира основните технически характеристики на уплътнителния модул.

51 В това отношение обаче от практиката на Съда и на Общия съд не следва, че понятието „съществени характеристики“ на знака по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 препраща към понятието „отличителни елементи“ на знака, а само към понятието „най-важните елементи на знака“, както бе посочено в точка 30 по-горе, които трябва да се определят за всеки отделен случай.

52 Освен това следва да се изтъкне, че марките, чиято регистрация може да бъде отказана на изброените в член 7, параграф 1, букви б)—г) от Регламент 2017/1001 основания, могат в съответствие с параграф 3 от същата разпоредба да придобият отличителен характер в резултат на използването им. За сметка на това знак, чиято регистрация е отказана на основание член 7, параграф 1, буква д) от Регламент 2017/1001, не може никога да придобие отличителен характер чрез използване за целите на член 7, параграф 3 от същия регламент. Следователно член 7, параграф 1, буква д) от Регламент 2017/1001 се отнася до някои знаци, които не могат да представляват марки, и е предварителна пречка пред регистрацията като марка на знак, съставен изключително от формата на дадена стока (вж. по аналогия решение от 18 юни 2002 г., Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, т. 75 и 76).

53 Така, доколкото абсолютното основание за отказ на регистрация по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 представлява предварителна пречка за регистрацията на знак, съставен изключително от формата на дадена стока, се налага изводът, че при неговото разглеждане не се прилагат същите правила, както при разглеждането на отличителните елементи, чието установяване цели да се прецени функцията за указване на произхода на стоките в очите на потребителя, което е различно от определянето на съществените елементи на формата.

54 Всъщност за разлика от хипотезата по член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, където възприятията на съответните потребители трябва задължително да бъдат взети предвид, тъй като са от съществено значение, за да се определи дали заявеният за регистрация като марка знак позволява да се разграничат съответните стоки или услуги като произхождащи от определено предприятие, такова задължение не може да бъде наложено при прилагане на основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001. Всъщност предполагаемото възприемане на знака от страна на средния потребител не е определящо при прилагането на основанието за отказ по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001, а може най-много да е от полза за преценката на компетентния орган при установяването на съществените характеристики на знака. Поради това не е наложително установяването на съществените характеристики на даден знак в рамките на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 да се извършва от гледна точка на съответните потребители (вж. в този смисъл решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 75—77).

55 Така Съдът потвърждава практиката на Общия съд, според която определянето на съществените характеристики на разглежданата форма в рамките на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 се извършва с точната цел да се даде възможност за разглеждане на функционалността на въпросната форма. Възприятията на средния потребител обаче не са релевантни за анализа на функционалността на съществените характеристики на дадена форма. Всъщност средният потребител може да не разполага с техническите познания, които са необходими за преценка на съществените характеристики на

дадена форма, поради което е възможно определени характеристики да са съществени от негова гледна точка, макар те да не са такива при анализ на функционалността, както и обратното. При това положение следва да се приеме, че за преценката по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 характеристиките на дадена форма трябва да бъдат определени обективно въз основа на нейното графично представяне и на евентуалните описания, представени при подаване на заявката за регистрация на марката (вж. в този смисъл решения от 12 ноември 2008 г., Lego Juris/СХВП — Mega Brands (червено блокче Lego), T-270/06, EU:T:2008:483, т. 70 и от 31 януари 2018 г., Novartis/EUIPO — SK Chemicals (изображение на пластир), T-44/16, непубликувано, EU:T:2018:48, т. 99).

56 С оглед на съдебната практика, цитирана в точки 54 и 55 по-горе, следва да се отбележи, първо, че анализът на отличителния характер на даден знак задължително изисква да се вземат предвид възприятията на съответните потребители, за разлика от преценката на съществените характеристики на знак, състоящ се от форма по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001, в рамките на който възприятията на съответните потребители не са нито императивни, нито решаващи поради изложените в точка 55 по-горе причини и може най-много да са от полза за преценката на компетентния орган при установяването на съществените характеристики на знака, без да са определящи.

57 Второ, следва да се изтъкне, че възприятията на съответните потребители в рамките на преценката на отличителния характер по член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001 имат цел, различна от целта на възприятията, които „може най-много да са от полза за преценката на компетентния орган при установяването на съществените характеристики на знака“ в рамките на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от горепосочения регламент.

58 Всъщност в рамките на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001 възприятията на съответните потребители има за цел да се определи дали заявеният за регистрация като марка знак позволява да се разграничат съответните стоки или услуги като произхождащи от определено предприятие, докато в рамките на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от същия регламент те целят, като елемент от полза за преценката, единствено да се определи кои елементи са възприемани като най-важни именно за да се даде възможност за разглеждане на функционалността на разглежданата форма. Ето защо възприятията на съответните потребители в рамките на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001 и посочените възприятия в рамките на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от същия регламент нямат нито същия предмет, нито същата цел. От това следва, че отличителният характер на елемента на даден знак е ирелевантен за установяването на съществените му характеристики в рамките на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от посочения регламент.

59 Що се отнася до отличителния характер, придобит чрез използване по смисъла на член 7, параграф 3 от Регламент 2017/1001, на който жалбоподателят се позовава по отношение на комбинацията от черен и син цвят на оспорвания знак, за да докаже, че тя представлява съществена характеристика на посочения знак, както бе припомнено в точка 52 по-горе, законодателят е установил особено строго невъзможността за регистрация като марки на форми, необходими за постигането на технически резултат, доколкото изключва посочените в член 7, параграф 1, буква д) от Регламент 2017/1001 основания за отказ от приложното поле на предвиденото в параграф 3 от същия член изключение. Така от член 7, параграф 3 от този регламент следва, че дори необходимата за постигане на технически резултат форма на стоката да е придобила отличителен характер чрез използването ѝ, се забранява регистрацията ѝ като марка (вж. решение от 31 януари 2018 г., Novartis/EUIPO — SK Chemicals (изображение на пластир), T-44/16, непубликувано, EU:T:2018:48, т. 103 и цитираната съдебна практика). Следователно, доколкото член 7, параграф 3 от Регламент 2017/1001 не се прилага към член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от същия регламент, следва да се изтъкне, че придобитият чрез използване отличителен характер на даден знак няма никакво значение в рамките на последната разпоредба.

60 Освен това следва да се отбележи, че възприятията на съответните потребители в рамките на член 7, параграф 3 от Регламент 2017/1001 са императивни и решаващи, от една страна, и целят да се определи дали знакът е станал годен да отличава стоките и услугите от тези на други предприятия, тъй като се възприемат като произхождащи от конкретно предприятие, от друга страна. Ето защо се налага изводът, че възприятията на съответните потребители в рамките на посочената по-горе разпоредба имат предмет и цел, различни от предмета и целта, които биха могли да бъдат взети предвид в рамките на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001, както бе констатирано в точки 54—58 по-горе, що се отнася до възприятията на съответните потребители в рамките на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001.

61 Ето защо с оглед на изложените по-горе съображения следва да се приеме, че отличителният характер, придобит чрез използването на даден знак, също не е от значение за установяване на съществените му характеристики.

62 На последно място, макар наистина от вече посочената в точка 34 по-горе съдебна практика да следва, че прилагането на предвиденото в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 основание за отказ трябва да се изключи, ако формата на разглежданите стоки включва основен нефункционален елемент, като например декоративен или оригинален елемент, който изпълнява важна роля в разглежданата форма, и че за разлика от това наличието на един или няколко незначителни произволни елемента не може да изключи прилагането на посочената по-горе разпоредба (вж. в този смисъл и решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 51 и 52), все пак следва да се изтъкне, че противно на твърденията на EUIPO, използваните в посочената по-горе съдебна практика думи „оригинално“ или „произволно“, които се доближавали до терминологията, използвана при преценката на отличителния характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, не могат да подкрепят тезата на EUIPO, че отличителният характер е сред факторите, които трябва да се вземат предвид, за да се установят съществените характеристики на даден знак.

63 Всъщност следва да се изтъкне, че съгласно припомнената в точки 30—32 и 34 по-горе съдебна практика правилното прилагане на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 изисква най-напред компетентният орган да установи съществените характеристики на разглеждания знак, а след това да провери дали всички тези характеристики съответстват на техническата функция на разглежданата стока. Ето защо се налага изводът, че преценката на „декоративния“, „оригиналния“ или „произволния“ характер на съществена характеристика се извършва едва на втория етап от анализа по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от посочения по-горе регламент относно функционалността на предварително установените съществени характеристики, а не на първия етап, свързан с установяването на съществените характеристики на знака. Следователно, противно на твърденията на EUIPO, използваните в посочената в точка 62 по-горе съдебна практика понятия „оригинално“ или „произволно“ не могат да подкрепят тезата, че отличителният характер е сред факторите, които трябва да се вземат предвид, за да се установят съществените характеристики на даден знак.

64 С оглед на всичко изложено по-горе следва да се направи изводът, че позоваването на отличителния характер на елементите на даден знак или на придобит чрез използване на даден знак отличителен характер е ирелевантно за определянето на неговите съществени характеристики за целите на прилагането на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001.

65 Така, доколкото в точки 51—64 по-горе по-специално бе доказано, че отличителният характер на елементите на даден знак е ирелевантен за определяне на неговите основни характеристики, следва да се констатира, че апелативният състав неправилно е приел, че не следва да се взема предвид формата на кутия на уплътнителния модул, синият цвят и комбинацията от черен и син

цвят, тъй като става въпрос за елементи, които са „чисто неотличителни“. Това обстоятелство обаче е без значение за законосъобразността на обжалваното решение, доколкото изводът, до който стига апелативният състав, а именно че съществената характеристика на оспорвания знак съответства на концентричните кръгове, е правилен.

66 Всъщност, на първо място, въз основа на обикновен визуален анализ на оспорвания знак е видно, че посоченият знак се състои от черен квадратен фон, съдържащ седем сини концентрични кръга. С оглед на разположението на концентричните кръгове, които се намират в центъра, заемат поне три четвърти от знака и се открояват поради контраста между техния син цвят и черния цвят на квадратния фон, на който са поставени, се налага обаче изводът, че те представляват най-важният елемент от посочения знак.

67 На второ място, въз основа на задълбочена проверка по смисъла на цитираната в точка 32 по-горе съдебна практика следва да се изтъкне, че значението на подвижните хидроизолационни слоеве на уплътнителния модул, които са представени чрез концентричните кръгове на оспорваната марка, се подкрепя, първо, от описанията на изобретението в изтеклия патент и в продуктовия каталог на жалбоподателя, в които се посочва, че уплътнителният модул е съставен от подвижни концентрични хидроизолационни слоеве и че именно тези слоеве му позволяват да гарантира „отлична водонепромокаемост, независимо от външните размери на кабела или на тръбата“. Второ, значението на подвижните концентрични хидроизолационни слоеве се илюстрира от снимките на уплътнителния модул в рекламните материали на жалбоподателя, които снимки са възпроизведени в точка 27 от обжалваното решение, всички те представляват изображения на предната повърхност на посочения модул и не само показват съставляващите го подвижни концентрични хидроизолационни слоеве, но и значението на тяхната функция, а именно да бъдат отделяни един по един до достигане на правилния диаметър за свързването на кабел. Трето, значението на тези подвижни концентрични хидроизолационни слоеве се подкрепя от другите марки, заявени от жалбоподателя и възпроизведени в точка 40 от обжалваното решение, които се различават от оспорваната марка само по своите цветове и по добавянето на едва забележима разделителна линия, доколкото всички те възпроизвеждат поредицата от концентрични кръгове, която никога не се променя.

68 Следователно, доколкото както от обикновения визуален анализ, така и от задълбочената проверка на оспорвания знак е видно, че концентричните кръгове на оспорвания знак представляват неговия най-важен елемент, апелативният състав правилно е приел в точка 41 от обжалваното решение, че единствената важна характеристика на знака се състои от концентричните кръгове.

69 Следва да се изтъкне, че макар жалбоподателят да не оспорва извода, че концентричните кръгове представляват съществена характеристика на оспорвания знак, той все пак посочва, че тези кръгове не представляват единствената му съществена характеристика. Всъщност комбинацията от черен и син цвят, формата на кутия на уплътнителния модул и синият цвят също били съществени характеристики. Налага се обаче изводът, че нито един от тези доводи не може да постави под въпрос заключението на апелативния състав в точка 41 от обжалваното решение, че единствената важна характеристика на оспорвания знак се състои от концентричните кръгове.

70 Всъщност, първо, що се отнася до довода на жалбоподателя, че комбинацията от черен и син цвят представлява съществена характеристика на оспорвания знак, поради това че тя е придобила отличителен характер чрез използване и че доминира създаденото от марката визуално впечатление, достатъчно е да се припомни, от една страна, че отличителният характер, придобит чрез използването на даден знак, и отличителният характер на един или повече елементи на даден знак, са ирелевантни за установяване на съществените му характеристики по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001, както бе

посочено в точки 59—61 по-горе. Следователно комбинацията от черен и син цвят не може да се счита за съществена характеристика, поради това че е придобила отличителен характер чрез използване.

71 От друга страна, от обикновения визуален анализ на оспорвания знак, изложен в точка 66 по-горе, е видно, че посочената по-горе комбинация от цветове само е откроила поредицата от концентрични кръгове на оспорваната марка поради контраста между черния цвят на квадратния фон и синия цвят на поставените на този фон концентрични кръгове. Следователно, противно на това, което жалбоподателят твърди по същество, не тази комбинация от цветове представлява най-важния елемент на оспорвания знак, а поредицата от концентрични кръгове.

72 Така, след като жалбоподателят не е доказал надлежно, че комбинацията от черен и син цвят представлява съществена характеристика на оспорвания знак, следва да се отхвърли и доводът на жалбоподателя, че тази комбинация от цветове представлява основен нефункционален елемент на разглеждания знак. Всъщност макар, както бе припомнено в точки 34 и 62 по-горе, член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 наистина да не може да се приложи, когато със заявката се иска да се регистрира като марка форма на стока, която съдържа важен нефункционален елемент като декоративен или оригинален елемент (вж. в този смисъл и решение от 31 януари 2018 г., Novartis/EUIPO — SK Chemicals (изображение на пластир), T-44/16, непубликувано, EU:T:2018:48, т. 24 и цитираната съдебна практика), се налага изводът, че настоящият случай не е такъв. Всъщност, доколкото жалбоподателят не е доказал надлежно, че комбинацията от черен и син цвят представлява съществена характеристика на оспорвания знак, а именно един от неговите „най-важни елементи“, посочената комбинация от цветове представлява само незначителен произволен елемент. Както обаче бе припомнено в точка 62 по-горе, наличието на един или няколко незначителни произволни елемента не може да изключи прилагането на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от посочения регламент (вж. в този смисъл и решение от 31 януари 2018 г., Novartis/EUIPO — SK Chemicals (изображение на пластир), T-44/16, непубликувано, EU:T:2018:48, т. 86 и цитираната съдебна практика). Ето защо доводът на жалбоподателя, че посочената комбинация от цветове представлява основен нефункционален елемент на оспорвания знак, следва да се отхвърли.

73 Второ, що се отнася до довода на жалбоподателя, в който той упреква апелативния състав, че не е взел предвид формата на кутия на уплътнителния модул и синия цвят, които също представлявали съществени характеристики на оспорвания знак, следва да се припомни, както бе констатирано в точка 65 по-горе, че макар апелативният състав неправилно да е изключил тези два елемента, поради това че става въпрос за „чисто неотличителни елементи“, това не променя обстоятелството, че жалбоподателят не подкрепя своето твърдение, че тези два елемента трябвало да се считат за съществени характеристики на оспорвания знак. Ето защо този довод трябва да се отхвърли.

74 Поради това, доколкото нито един от изтъкнатите от жалбоподателя доводи не позволява да се постави под въпрос изводът на апелативния състав, че концентричните кръгове представляват единствената съществена характеристика на оспорвания знак, доводът на жалбоподателя, че апелативният състав не е установил правилно съществените характеристики на посочения знак, следва да се отхвърли.

75 На трето място, що се отнася до довода на жалбоподателя, че оспорваната марка не включва необходимите и задължителни за функционирането и използването на разглежданата стока характеристики като разделителната линия, триизмерната правоъгълна форма и отделящите се слоеве на стоката, без които целеният технически резултат не би могъл да се постигне (вж. т. 23 по-горе), най-напред следва да се изтъкне, че за да се приложи абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001, е достатъчно съществените характеристики на формата да обединяват техническите характеристики, които в

техническо отношение са в състояние да породят и са достатъчни за получаването на целения технически резултат, така че техническият резултат да зависи от тях (вж. в този смисъл решение от 12 ноември 2008 г., Lego Juris/СХВП — Mega Brands (червено блокче Lego), T-270/06, EU:T:2008:483, т. 39).

76 Освен това следва също да се припомни, както бе посочено в точка 48 по-горе, че член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 може да се приложи към оспорвания знак, който представлява двуизмерно изображение на предната повърхност на уплътнителния модул.

77 Оттук може да се направи извод, че член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 е приложим към знак, който не включва изцяло и най-незначителните характеристики на разглежданата стока, какъвто по-специално е случаят, когато, както в настоящия случай, знакът представлява двуизмерно изображение на триизмерна форма, при условие че се докаже, че съществените характеристики на посочения знак обединяват поне техническите характеристики, които в техническо отношение са в състояние да породят и са достатъчни за получаването на целения технически резултат.

78 Ето защо с оглед на посоченото съображение следва да се провери най-напред дали, доколкото представляват единствената съществена характеристика на оспорвания знак, концентричните кръгове съответстват на техническа функция на разглежданата стока, а след това дали те обединяват техническите характеристики, които в техническо отношение са в състояние да породят и са достатъчни за получаването на целения технически резултат.

79 Що се отнася, на първо място, до въпроса дали концентричните кръгове съответстват на техническа функция, най-напред следва да се припомни, че в точка 44 по-горе бе посочено по-специално, както апелативният състав правилно констатира в точка 28 от обжалваното решение, че концентричните кръгове на оспорваната марка представляват подвижните концентрични хидроизолационни слоеве на уплътнителния модул, тъй като те са „видима последица от „множеството“ слоеве, които трябва да се отделят, и че всеки от тях съответства на „страничната проекция на слоя, който трябва да се отдели“.

80 На следващо място, трябва да се припомни, че от описанието на уплътнителния модул, както е възпроизведено в точки 23—25 от обжалваното решение, е видно, че изобретението, „състоящо се от „пресичащо или преминаващо“ уплътнение, представлява способ за сглобяване чрез завинтване за сигурно свързване на кабел, тръба или жица“, че „[н]адлъжната кръгообразна вътрешна кухина се състои от подвижни концентрични хидроизолационни слоеве“ и че „[с]лоевете се отделят до достигане на правилния диаметър за свързването на кабел“, че изобретението е „разрешение, основаващо се на каучукови модули, съставени от подвижни слоеве“ и че „[т]о позволява отлична водонепромокаемост, независимо от външните размери на кабела или на тръбата“.

81 Така предвид посоченото по-горе описание на уплътнителния модул следва също така да се посочи, че подвижните концентрични хидроизолационни слоеве, които са представени чрез концентричните кръгове на оспорваната марка, съответстват на техническа функция на разглежданата стока, а именно тази да бъдат отделяни „до достигане на правилния диаметър за свързването на кабел“.

82 Що се отнася, на второ място, до въпроса дали, доколкото представят подвижните концентрични хидроизолационни слоеве на уплътнителния модул, концентричните кръгове обединяват техническите характеристики, които в техническо отношение са в състояние да породят и са достатъчни за получаването на целения технически резултат, следва най-напред да се изтъкне, че съгласно припомненото в точка 80 по-горе описание целеният технически резултат е да гарантира „сглобяване чрез завинтване за сигурно свързване на кабел, тръба или

жица“ и да позволи „отлична водонепромокаемост, независимо от външните размери на кабела или на тръбата“. От посоченото описание следва също, че този технически резултат се получава именно чрез отделянето на подвижните слоеве, тъй като в него се посочва, че „слоевете се отделят до достигане на правилния диаметър за свързването на кабел“.

83 Това се потвърждава от продуктовия каталог на жалбоподателя, в който изрично се посочва, че разглежданата стока „се основава на белещи се слоеве“, като по този начин доказва, че подвижните концентрични хидроизолационни слоеве представляват основната техническа концепция, на която се основава уплътнителният модул, което оспорваната марка описва, представяйки предната повърхност на уплътнителния модул, която впрочем представлява единствения изглед на този модул, от който подвижните концентрични хидроизолационни слоеве са видими и който позволява да се разкрие способът, на който модулът се основава, за да стигне до целения технически резултат, а именно „сглобяване чрез завинтване“ и „отлична водонепромокаемост, независимо от външните размери на кабела или на тръбата“.

84 Освен това и както правилно изтъква апелативният състав в точка 35 от обжалваното решение, за да функционира уплътнението на уплътнителния модул, то трябва да се представи по-специално във формата, възпроизведена в оспорваната марка. Всъщност напречното сечение трябва да бъде кръгообразно, тъй като напречното сечение на елементите, които трябва да се поставят в уплътнителния модул, а именно кабелът, жицата или тръбата, е също такова по принцип и слоевете трябва да са концентрични, така че да могат да бъдат отделяни един по един до получаване на диаметъра на търсената кухина.

85 С оглед на техническата функция на подвижните концентрични хидроизолационни слоеве и на целения с уплътнителния модул техническия резултат, както са описани в точки 81—84 по-горе, следва да се констатира, че съществената характеристика на разглежданата форма, която съответства на концентричните кръгове, представляващи подвижните концентрични хидроизолационни слоеве на уплътнителния модул, обединява техническите характеристики, които в техническо отношение са в състояние да породят и са достатъчни за получаването на целения технически резултат, доколкото „сглобяването чрез завинтване за сигурно свързване на кабел, тръба или жица“ и „отличната водонепромокаемост, независимо от външните размери на кабела или на тръбата“, се получават именно чрез свалянето един по един на подвижните концентрични слоеве, докато се достигне правилният диаметър за свързването на кабел, и че концентричните кръгове, изобразяващи подвижните концентрични хидроизолационни слоеве на уплътнителния модул, представляват задължителна характеристика на изобретението, тъй като образуват основната техническа концепция, на която се основава разглежданата стока, както правилно отбелязва апелативният състав в точка 39 от обжалваното решение.

86 Ето защо апелативният състав правилно е посочил в точка 45 от обжалваното решение, че „предният край на повърхността на модула, който ясно показва структурата от концентрични кръгове, съдържа — предвид разглежданите стоки — всички необходими релевантни указания, за да се получи очакваният технически резултат“, че „[м]акар действителната стока, бидейки триизмерна, да има дълбочина, тази дълбочина не се променя“, че „[в]секи случайно подбран напречен разрез имал идентична структура по цялата си дължина“ и че „[м]акар другите страни на модула да не са видими, това няма значение, тъй като те не предават никаква техническа информация, релевантна за функцията на марката“.

87 Доводите на жалбоподателя не могат да поставят под съмнение този извод.

88 Всъщност, що се отнася най-напред до довода на жалбоподателя, че оспорваната марка не включва разделителната линия и триизмерната правоъгълна форма, които представлявали характеристики, задължителни за използването и функционирането на разглежданата стока, без които целеният с уплътнителния модул технически резултат не можел да се получи, налага се изводът, че жалбоподателят не подкрепя своето твърдение, че възможността въпросната стока

да бъде разделена на две половини и представянето ѝ в правоъгълна форма са „задължителни условия“ за постигане на целения техническия резултат, припомнен в точка 82 по-горе. Ето защо този довод трябва да се отхвърли.

89 По-нататък, що се отнася до довода на жалбоподателя, от една страна, че характеристиките на уплътнителния модул, които не са представени в оспорваната марка, а именно разделителната линия и триизмерната правоъгълна форма, можели да се интегрират в конкурентни продукти с различен дизайн, и от друга страна, че съществували и други разрешения за непропускливост на пазара, за които това особено техническо решение дори не било необходимо, следва да се припомни, че съдебната практика във връзка с член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 уточнява, че условието за необходимост не означава, че разглежданата форма трябва да е единствената, която позволява да се получи въпросният технически резултат. Наистина, както подчертава жалбоподателят, в някои случаи даден технически резултат може да се постигне чрез различни решения. Все пак и противно на твърденията на жалбоподателя, това обстоятелство само по себе си не означава, че регистрирането като марка на разглежданата форма няма да засегне достъпа на останалите икономически оператори до техническото решение, което тя материализира. В това отношение следва да се отбележи, че регистрацията на изключително функционална форма на стока като марка може да позволи на притежателя на тази марка да забрани на другите предприятия използването както на същата форма, така и на сходни форми. Така съществува опасност много алтернативни форми да станат неизползваеми за конкурентите на посочения притежател (вж. решение от 31 януари 2018 г., Novartis/EUIPO — SK Chemicals (изображение на пластир), T-44/16, непубликувано, EU:T:2018:48, т. 56 и цитираната съдебна практика).

90 На следващо място, що се отнася до твърдението на жалбоподателя, че нямало опасност от засягане на конкуренцията, тъй като съществували многобройни комбинации от цветове, налични на пазара извън използваната от него, както показвала регистрираната от встъпилата страна марка, предмет на решението на отдела по споровете № B 3035 519 от 22 февруари 2019 г., следва да се припомни, че отговорът на въпроса дали знакът съдържа важен декоративен или оригинален елемент, ще позволи да се определи дали конкурентните предприятия ще имат лесен достъп до алтернативни форми с равностойна функционалност, така че да не съществува риск от засягане на достъпа до техническото решение. Доколкото обаче в точка 72 по-горе бе установено, че комбинацията от черен и син цвят представлява незначителен произволен елемент, а не значителен декоративен елемент, който би позволил да се изключи прилагането на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001, следва да се отхвърли доводът на жалбоподателя, че нямало опасност от засягане на конкуренцията поради наличието на многобройни комбинации от цветове, тъй като разглежданата комбинация от цветове има само незначителна роля, която не позволява на конкурентните предприятия да имат лесен достъп до алтернативни форми с равностойна функционалност.

91 Освен това обстоятелството, че в рамките на решение № B 3035 519 от 22 февруари 2019 г. отделът по споровете е стигнал до извода, че липсва вероятност от объркване между регистрираната от встъпилата страна марка и по-ранните марки на жалбоподателя, по-специално предвид разликите в цвета, също не е релевантно, за да се направи извод за липсата на опасност от нарушаване на конкуренцията, тъй като член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001 обслужва общ интерес, различен от този, който стои в основата на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от същия регламент. Всъщност член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001 е насочен към защита на основната функция на марка, която е да гарантира на потребителя или на крайния ползвател какъв е произходът на обозначената с марка стока или услуга, като му позволява без вероятност от объркване да разграничи тази стока или услуга от такива с друг произход (вж. в този смисъл решение от 29 септември 1998 г., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, т. 28 и цитираната съдебна практика), а не, подобно на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001, към това да се избегне възможността

предприятията да използват правото на марките за запазване без ограничение във времето на изключителни права върху технически решения. Следователно преценката на цветовете на даден знак се извършва по различен начин в рамките на двете посочени по-горе разпоредби.

92 Ето защо, тъй като от всички изложени по-горе съображения следва, че всички посочени в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001 условия са изпълнени и че никакъв довод на жалбоподателя не може да опровергае този извод, апелативният състав правилно е заключил в точка 49 от обжалваното решение, че регистрацията на оспорваната марка създава опасност от неправомерно засягане на възможността конкурентите да пускат на пазара уплътнителни модули, чиято функция се основава на изтеглянето на концентрични слоеве от цилиндрична кухина, за да се осигури сигурна връзка с тръба, жица или кабел, и че поради това регистрацията на оспорваната марка трябва да се отмени на основание на горепосочената разпоредба.

93 С оглед на гореизложено единственото основание на жалбоподателя, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001, следва да се отхвърли, а оттам и жалбата в нейната цялост.

94 Ето защо при тези обстоятелства и предвид искането на встъпилата страна Общият съд да отхвърли жалбата (вж. т. 15 и 16 по-горе), липсва основание за произнасяне по основанията, които тя изтъква при условията на евентуалност и които по същество са изведени от обстоятелството, че оспорваната марка е недействителна по причини, различни от посочените в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001, а именно тези по член 7, параграф 1, букви б) и г) от посочения регламент и по член 59, параграф 1, буква б) от същия регламент.

По съдебните разноски

95 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

96 След като жалбоподателят е загубил делото, той трябва да бъде осъден да заплати съдебните разноски на EUIPO в съответствие с направените от нея искания. Встъпилата страна, която не е направила искане относно съдебните разноски, понася направените от нея съдебни разноски.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Roxtec AB понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

3) Wallmax Srl понася направените от него съдебни разноски.

Prek Buttigieg Berke

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 24 септември 2019 година.

Подписи