Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 24 września 2019 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający czarny kwadrat zawierający siedem niebieskich koncentrycznych kręgów – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego – Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) 2017/1001

W sprawie T-261/18

Roxtec AB, z siedzibą w Karlskronie (Szwecja), reprezentowana przez adwokatów J. Olssona i J. Adamssona,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez V. Ruzka i H. O'Neilla, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest:

Wallmax Srl, z siedzibą w Mediolanie (Włochy), reprezentowana przez adwokatów F. Ferrari i L. Goglię,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 stycznia 2018 r. (sprawa R 940/2017-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Wallmax a Roxtec,

SĄD (druga izba),

w składzie: M. Prek, prezes, E. Buttigieg (sprawozdawca) i B. Berke, sędziowie,

sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 26 kwietnia 2018 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 30 lipca 2018 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 31 lipca 2018 r.,

uwzględniając pytanie na piśmie skierowane przez Sąd do stron w dniu 28 lutego 2019 r. oraz ich odpowiedzi na to pytanie złożone w sekretariacie Sądu w dniach 13 i 14 marca 2019 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 marca 2019 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 6 lipca 2015 r. skarżąca, Roxtec AB, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, wskazując kolory „niebieski i czarny”, jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klasy 17 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „uszczelki do kabli i rur wykonane z plastiku lub kauczuku”.

4 Zgłoszenie opublikowano w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 127/2015 z dnia 10 lipca 2015 r., a w dniu 22 października 2015 r. znak towarowy został zarejestrowany pod nr 14338735.

5 Skarżąca projektuje i wprowadza do obrotu moduły uszczelniające, które były objęte ochroną patentową do 2010 r.

6 W dniu 7 stycznia 2016 r. interwenient, Wallmax Srl, która wytwarza i dystrybuuje podobne moduły uszczelniające, złożyła wniosek o unieważnienie prawa do znaku towarowego ukazanego w pkt 2 powyżej w odniesieniu do towarów oznaczonych tym znakiem, podnosząc, w pierwszej kolejności, bezwzględne podstawy unieważnienia wymienione w art. 7 ust. 1 lit. b), d) i e) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b), d) i e) rozporządzenia 2017/1001] w związku z art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] i, w drugiej

kolejności, bezwzględną podstawę unieważnienia wskazaną w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001], stwierdzając, że skarżąca działała w złej wierze przy dokonywaniu zgłoszenia.

7 Decyzją z dnia 14 marca 2017 r. Wydział Unieważnień oddalił w całości wniosek o unieważnienie prawa do znaku towarowego. Co się tyczy bezwzględnej podstawy unieważnienia wymienionej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001], stwierdził on w szczególności, że: po pierwsze, jak zresztą przyznała skarżąca, sporne oznaczenie wyraźnie odnosi się do wizerunku modułu uszczelniającego kabla; po drugie, zasadniczymi właściwościami spornego oznaczenia jest siedem niebieskich koncentrycznych kręgów umiejscowionych na kwadratowym czarnym tle, rozdzielonych od siebie odległością identyczną z ich szerokością, a najmniejszy krąg, który jest wewnątrz, okala znajdujący się pośrodku duży czarny krąg; i po trzecie, w pierwszej kolejności, sporny graficzny znak towarowy obiektywnie wcale nie przypomina wzoru technicznego ani dwuwymiarowego przedstawienia towaru trójwymiarowego, a w drugiej kolejności – istnieją liczne obiektywne różnice między spornym znakiem towarowym i kształtem modułu uszczelniającego skarżącej (zwanego dalej „modułem uszczelniającym"), takie jak kolor, liczba koncentrycznych kręgów i brak linii rozgraniczającej. Wydział Unieważnień stwierdził zatem, że rejestracja spornego znaku towarowego nie stwarza ryzyka utrudnienia w sposób nienależyty konkurentom wprowadzania na rynek towarów, których system obejmuje technologię identyczną z rozwiązaniem technicznym lub podobną do niego, i że, w konsekwencji, prawo do tego znaku nie podlega unieważnieniu na mocy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wyżej wymienionego rozporządzenia.

8 W dniu 8 maja 2017 r. interwenient wniósł odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 66–71 rozporządzenia nr 2017/1001].

9 Decyzją z dnia 8 stycznia 2018 r. Druga Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień i uwzględniła wniosek o unieważnienie prawa do znaku na podstawie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia.

10 W pierwszej kolejności, Izba Odwoławcza stwierdziła, po pierwsze, że – poza elementem koloru w tle, który nie jest odróżniający – sporne oznaczenie zostało utworzone wyłącznie poprzez ukazanie głównej właściwości modułu uszczelniania, a mianowicie dokładne przedstawienie widoku końcówki usuwalnych warstw koncentrycznych, którymi wyłożono wewnętrzną część cylindrycznego wydrążenia, i w praktyce nie różni się ono od fotografii przedniej powierzchni modułu uszczelniającego. Po drugie, wskazała ona, że wszystkie pozostałe aspekty modułu uszczelniającego – okoliczność, że może on zostać rozdzielony na dwie części, że ma kształt bloku i że może mieć dowolny kolor – pozostają w szerokim zakresie bez związku z jego funkcją, ponieważ takie elementy mogą znacznie się różnić, nie naruszając funkcji uszczelniania. Po trzecie, Izba Odwoławcza stwierdziła, że przednia końcówka powierzchni modułu, ukazująca wyraźnie strukturę koncentrycznych kręgów, obejmuje wszelkie istotne wskazówki niezbędne do uzyskania zamierzonego rezultatu technicznego.

11 W drugiej kolejności, Izba Odwoławcza stwierdziła, po pierwsze, że okoliczność, że kolor tła spornego znaku towarowego, a mianowicie kolor czarny, nie jest kolorem modułu uszczelniającego, czyli kolorem niebieskim, oraz okoliczność, że liczba koncentrycznych kręgów jest odmienna, nie stanowią istotnych różnic w zakresie, w jakim chodzi o marginalne zmiany nieodróżniających właściwości spornego znaku towarowego. Po drugie, podkreśliła ona, że o ile jest prawdą, że sporny znak towarowy nie został podzielony za pomocą horyzontalnej linii oddzielającej część górną od części dolnej w celu umożliwienia ściągania poszczególnych warstw, o tyle w praktyce stopień widoczności linii jest bezpośrednio proporcjonalny do jakości wykończenia, ponieważ w wypadku wykończonego towaru wysokiej jakości linia rozgraniczająca mogłaby wcale nie być widoczna. W konsekwencji brak linii rozgraniczającej w spornym znaku towarowym nie jest rozstrzygający. Po trzecie, stwierdziła, że żaden element ozdobny lub fantazyjny nie stanowi, w niniejszym wypadku, zasadniczej właściwości

rozpatrywanego oznaczenia, i po czwarte, wskazała, że okoliczność, iż sporny znak towarowy jest graficzny i przedstawia wzór dwuwymiarowy, wcale nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001.

12 Wreszcie, w trzeciej kolejności, Izba Odwoławcza stwierdziła, po pierwsze, że rejestracja spornego znaku towarowego stwarza ryzyko utrudnienia w sposób nienależyty konkurentom wprowadzania na rynek modułów uszczelniających, których funkcja opiera się na ściąganiu warstw koncentrycznych z cylindrycznego wydrążenia w celu zagwarantowania pewnego połączenia z rurą, tubą, drutem lub kablem, i po drugie, że skarżąca dokonała zgłoszeń znaków towarowych zawierających koncentryczne kręgi, w tym spornego znaku towarowego, w ramach strategii sprzecznej z logiką art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001.

Żądania stron

13 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

– obciążenie EUIPO kosztami niniejszego postępowania oraz kosztami postępowania przed EUIPO.

14 EUIPO wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

15 Interwenient wnosi do Sądu o:

– utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji;

– unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2017/1001.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności żądań skarżącej

16 Na wstępie należy przede wszystkim wskazać, że mając na względzie, iż utrzymanie zaskarżonej decyzji w mocy jest równoważne oddaleniu skargi, należy rozumieć pierwsze żądanie interwenienta jako dotyczące, w istocie, oddalenia skargi [zob. podobnie wyrok z dnia 5 lutego 2016 r., Kicktipp/OHIM – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].

17 Następnie, co się tyczy drugiego żądania interwenienta, w którym dochodzi on przed Sądem unieważnienia prawa do spornego znaku towarowego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001, należy przypomnieć, że z art. 72 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001 wynika, że przedmiotem skargi, jaką można wnieść do Sądu, jest zbadanie zgodności z prawem decyzji wydawanych przez izby odwoławcze i uzyskanie, w stosownym wypadku, stwierdzenia nieważności bądź zmiany tychże decyzji, co oznacza, że jej przedmiotem nie jest uzyskanie wydania wyroków deklaratoryjnych w odniesieniu do tych decyzji [zob. podobnie wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r., GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T-280/16, niepublikowany, EU:T:2017:913, pkt 14 i przytoczone tam orzecznictwo].

18 W konsekwencji ze względu na to, że ma ono na celu unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego, żądanie drugie interwenienta należy oddalić jako niedopuszczalne.

Co do istoty

19 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut, dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2017/1001.

20 Na poparcie tego jedynego zarzutu skarżąca twierdzi w istocie, w pierwszej kolejności, że sporny znak towarowy nie stanowi kształtu konkretnego rozpatrywanego towaru, ponieważ ogranicza się do odniesienia do modułu uszczelniającego, lecz go nie opisuje. Sporny znak towarowy nie obejmuje bowiem trzech właściwości modułu uszczelniającego, a mianowicie linii rozgraniczającej, trójwymiarowego prostokątnego kształtu i odklejanych warstw wspomnianego modułu. Ponadto, co się tyczy w szczególności braku przedstawienia w spornym znaku towarowym linii rozgraniczającej, rozpatrywany towar przedstawia, wbrew temu, co stwierdziła Izba Odwoławcza, bardzo dobrze widoczną linię rozgraniczającą, która nie zniknie ze względu na jakość wykończenia towaru, ponieważ moduł uszczelniający jest wytwarzany z kauczuku i przeznaczony do użytku przemysłowego. W konsekwencji, w świetle tych różnic, skarżąca jest zdania, że sporny znak towarowy będzie postrzegany przez właściwego konsumenta jako graficzny znak towarowy ukazujący charakterystyczne dla skarżącej kolory, a mianowicie czarny i niebieski, oraz przywołujący linię jej towarów – raczej niż znak towarowy uwidaczniający wprowadzany do obrotu przez skarżącą moduł uszczelniający lub wizerunek tego modułu.

21 W drugiej kolejności, skarżąca podnosi w istocie, że Izba Odwoławcza nie zidentyfikowała prawidłowo zasadniczych właściwości spornego oznaczenia, przyjmując, że koncentryczne kręgi stanowią jedyną zasadniczą właściwość istotną dla celów stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 – bez uwzględnienia „kształtu skrzynki", koloru niebieskiego i kombinacji kolorów czarnego i niebieskiego, które także stanowią zasadnicze właściwości spornego znaku towarowego.

22 W szczególności kombinacja kolorów czarnego i niebieskiego stanowi, po pierwsze, zasadniczą właściwość spornego znaku towarowego, ponieważ w pierwszym rzędzie jest ona, wraz z koncentrycznymi kręgami, najbardziej odróżniającą właściwością spornego znaku towarowego, co ma wykazywać decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 czerwca 2012 r. (sprawa R 2244/2010-2), dotycząca innego znaku towarowego skarżącej składającego się jedynie z tych dwóch kolorów, w której stwierdzono, że wspomniany znak towarowy nabył charakteru odróżniającego w następstwie używania dla, w szczególności, „uszczelek do kabli i rur wykonanych z plastiku lub kauczuku" należących do klasy 17, a w drugim rzędzie – jest ona dominującym elementem w całościowym wrażeniu wizualnym wywoływanym przez sporne oznaczenie. Po drugie, wspomniana kombinacja kolorów stanowi niebagatelny element, który nie ma charakteru funkcjonalnego, spornego znaku towarowego, co stoi na przeszkodzie unieważnieniu prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z orzecznictwem Trybunału.

23 W trzeciej kolejności, skarżąca podnosi w istocie, że sporny znak towarowy nie obejmuje właściwości niezbędnych i koniecznych do funkcjonowania i używania rozpatrywanego towaru, takich jak linia rozgraniczająca wskazująca, że towar może być podzielony na dwie części, trójwymiarowy prostokątny kształt i odklejane warstwy towaru, a także że zamierzony efekt techniczny nie może być uzyskany bez nich. Dodaje ona, że w zakresie, w jakim wyżej wymienione właściwości nie zostały ukazane w spornym znaku towarowym, mogą one zostać ukazane w towarach konkurentów o odmiennym wzornictwie, co stałoby na przeszkodzie unieważnieniu prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001. Ponadto nie istnieje ryzyko naruszenia konkurencji, ponieważ istnieją liczne kombinacje kolorów dostępne na rynku, poza kombinacjami używanymi przez skarżącą, co wykazuje zgłoszony przez interwenienta znak towarowy stanowiący przedmiot decyzji Wydziału Sprzeciwów B 3035 519 z dnia 22 lutego 2019 r., w której stwierdzono brak prawdopodobieństwa

wprowadzenia w błąd w wypadku zgłoszonego przez interwenienta znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych skarżącej – w szczególności przy uwzględnieniu różnic w zakresie kolorów. Wreszcie, na rynku istnieją inne rozwiązania dotyczące uszczelniania, dla których zastosowania takie konkretne rozwiązanie techniczne nie jest nawet niezbędne.

24 EUIPO i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.

25 Na wstępie, w pierwszej kolejności, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2017/1001 nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego.

26 Interes leżący u podstaw art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 2017/1001 polega na uniknięciu tego, by prawo znaków towarowych prowadziło do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub właściwości użytkowe towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencji (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, pkt 78).

27 Określone przez prawodawcę zasady odzwierciedlają w tym względzie wyważenie dwóch aspektów, z których każdy może przyczynić się do ustanowienia systemu zdrowej i lojalnej konkurencji (wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 44).

28 Po pierwsze, wprowadzenie do art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 2017/1001 zakazu rejestracji w charakterze znaku towarowego wszelkich oznaczeń tworzonych przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego zapewnia, że przedsiębiorstwa nie będą mogły wykorzystywać prawa znaków towarowych do nieograniczonego przedłużania w czasie ważności wyłącznych praw dotyczących rozwiązań technicznych (wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 45).

29 Po drugie, ograniczając podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2017/1001 do oznaczeń tworzonych „wyłącznie” przez kształt towaru „niezbędny” do uzyskania efektu technicznego, prawodawca słusznie uznał, że każdy kształt towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, a w konsekwencji zakazanie rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego tylko z tego względu, że wykazuje cechy użytkowe, byłoby niewłaściwe. Dzięki wyrażeniom „wyłącznie” i „niezbędny” wspomniany przepis zapewnia, że rejestracji nie podlegają jedynie te kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego i których rejestracja w charakterze znaku towarowego rzeczywiście utrudniłaby stosowanie tego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa (wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 48).

30 W drugiej kolejności, należy przypomnieć, że prawidłowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2017/1001 wymaga, by organ rozpoznający zgłoszenie oznaczenia trójwymiarowego do rejestracji w charakterze znaku towarowego właściwie ustalił zasadnicze właściwości tego oznaczenia. Określenie „zasadnicze właściwości” należy rozumieć jako odniesienie do najbardziej istotnych elementów oznaczenia (zob. podobnie wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 68, 69).

31 Określenia wspomnianych zasadniczych właściwości należy dokonywać odrębnie dla każdego przypadku. Nie istnieje bowiem żadna systematyczna hierarchia różnych rodzajów elementów, jakie może zawierać dane oznaczenie. Przy ustalaniu zasadniczych właściwości oznaczenia właściwy organ może oprzeć się bezpośrednio na wywieranym przez to oznaczenie całościowym wrażeniu albo w pierwszym rzędzie przystąpić do analizy kolejno każdego z elementów, z których dane oznaczenie się składa (wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 70).

32 W konsekwencji ustalenia zasadniczych właściwości oznaczenia trójwymiarowego, z którym wiąże się w perspektywie ewentualne zastosowanie podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2017/1001, można – w zależności od przypadku, zwłaszcza stosownie do stopnia jego trudności – dokonywać w drodze zwykłej analizy wzrokowej tego oznaczenia lub też, przeciwnie, w drodze pogłębionego badania, w ramach którego pod uwagę mogą być brane elementy przydatne w ocenie, takie jak badania rynku i ekspertyzy, czy też inne dane dotyczące wcześniej przyznanych w związku z danym towarem praw własności intelektualnej (wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 71).

33 Przysługująca właściwemu organowi możliwość uwzględnienia okoliczności użytecznych dla identyfikacji zasadniczych właściwości spornego oznaczenia trójwymiarowego została rozszerzona na rozpatrzenie oznaczeń dwuwymiarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 55).

34 W trzeciej kolejności, należy wskazać, że po ustaleniu zasadniczych właściwości oznaczenia EUIPO powinno jeszcze ocenić, czy wszystkie te właściwości pełnią w przypadku rozpatrywanego towaru funkcję techniczną. Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2017/1001 nie może bowiem znajdować zastosowania, jeżeli zgłoszenie znaku towarowego dotyczy kształtu towaru, w którym element niemający charakteru funkcjonalnego, na przykład element ozdobny lub fantazyjny, odgrywa istotną rolę [zob. wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r., Peri/EUIPO (Kształt zamka do łączenia płyt szalunkowych), T-656/14, niepublikowany, EU:T:2016:367, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo].

35 Badanie funkcjonalności zasadniczych właściwości oznaczenia tworzonego przez kształt towaru powinno zostać przeprowadzone za pomocą analizy oznaczenia zgłoszonego w celu rejestracji w charakterze znaku towarowego, a nie oznaczeń tworzonych przez inne kształty towaru. Funkcjonalność techniczna może być oceniana między innymi z uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej wcześniejszych patentów, które opisują funkcjonalne elementy rozpatrywanego kształtu [zob. wyrok z dnia 31 stycznia 2018 r., Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Przedstawienie plastra transdermalnego), T-44/16, niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo].

36 To w świetle tych zasad należy rozpatrzyć argumenty przedstawione na poparcie jedynego zarzutu, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001.

37 W pierwszej kolejności, co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym sporny znak towarowy nie stanowi kształtu konkretnego towaru, ponieważ ogranicza się do odniesienia do modułu uszczelniającego i nie opisuje go (zob. pkt 20 powyżej), należy wskazać, że z orzecznictwa wynika, po pierwsze, że przedstawienie graficzne znaku towarowego powinno być, samo w sobie, kompletne, łatwo dostępne i zrozumiałe, tak aby oznaczenie mogło być postrzegane w sposób stały i pewny, gwarantujący funkcję pochodzenia wspomnianego znaku towarowego. Po drugie, funkcją wymogu możliwości przedstawienia graficznego jest zdefiniowanie samego znaku towarowego, celem określenia dokładnego przedmiotu ochrony przyznanej właścicielowi na mocy zarejestrowanego znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 57 i przytoczone tam orzecznictwo).

38 Z orzecznictwa przywołanego w pkt 30–33 powyżej wynika także, że do celów ustalenia zasadniczych właściwości oznaczenia dwuwymiarowego, takiego jak sporne oznaczenie, Izba Odwoławcza może przeprowadzić pogłębione badanie, w ramach którego poza przedstawieniem graficznym i ewentualnymi opisami przedłożonymi przy dokonywaniu zgłoszenia do rejestracji pod uwagę brane są przydatne elementy, które pozwalają na dokonanie oceny tego, co konkretnie przedstawia oznaczenie.

39 W tym względzie z pkt 21 zaskarżonej decyzji wynika, że aby dokonać oceny właściwości spornego znaku towarowego, Izba Odwoławcza uwzględniła przede wszystkim dwuwymiarowe przedstawienie graficzne oznaczenia oraz moduł uszczelniający, chroniony na mocy patentu skarżącej, który wygasł

w 2010 r. W świetle tych dwóch okoliczności w pkt 22 wspomnianej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła przede wszystkim, że struktura koncentrycznych kręgów spornego znaku towarowego może być odróżniona na dwóch rysunkach technicznych modułu uszczelniającego, zawartych w dokumencie pierwotnego patentu.

40 Odniosła się ona następnie, po pierwsze, w pkt 23 zaskarżonej decyzji do opisu modułu uszczelniającego zawartego w patencie skarżącej, z którego to opisu wynika w szczególności co następuje: „[w]ynalazek, utworzony z uszczelniacza »przecinającego lub przechodzącego«, stanowi metodę zapewniającą uszczelnione dopasowanie w celu bezpiecznego umieszczenia kabla, tuby lub drutu. Wewnętrzne okrągłe podłużne wydrążenie jest utworzone z koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniających. Warstwy są odklejane aż do osiągnięcia średnicy prawidłowej dla umieszczenia kabla. Moduł jest utworzony z kauczuku wysokiej jakości". Po drugie, w pkt 25 wspomnianej decyzji odniosła się ona do katalogu towarów skarżącej, w którym ta ostatnia twierdzi, że „[wynalazek] jest rozwiązaniem opartym na modułach z kauczuku utworzonych z warstw usuwalnych" i „[u]możliwia doskonałą szczelność, bez względu na zewnętrzne rozmiary kabla lub rury".

41 Wreszcie, w pkt 27 zaskarżonej decyzji odniosła się ona do fotografii modułu uszczelniającego pochodzących z materiałów reklamowych skarżącej, które ukazują używanie modułu uszczelniającego, a mianowicie w szczególności odklejanie koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniających i umieszczenie kabla.

42 Na podstawie powyższych okoliczności w pkt 38 i 44 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła w istocie, że sporny znak towarowy stanowi dwuwymiarowe przedstawienie przedniej powierzchni modułu uszczelniającego.

43 Należy potwierdzić powyższe ustalenie Izby Odwoławczej. Po pierwsze, z porównania między spornym znakiem towarowym a wzorami technicznymi modułu uszczelniającego zawartymi w wygasłym patencie skarżącej oraz, po drugie, z porównania wspomnianego znaku towarowego z fotografiami modułu uszczelniającego pochodzącymi z materiałów reklamowych skarżącej wynika, że sporny znak towarowy, utworzony z czarnego kwadratowego tła zawierającego siedem niebieskich koncentrycznych kręgów różni się jedynie nieznacznie od przedniej powierzchni modułu uszczelniającego, która ma kwadratowy kształt – na którym ukazano końcówki koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniających wyścielających wewnętrzną część cylindrycznego wydrążenia – i która została podzielona cienką horyzontalną linią.

44 Z opisów modułu uszczelniającego pochodzących z wyżej wymienionego patentu i z katalogu towarów skarżącej wynika również, że „wynalazek" jest rozwiązaniem opartym na modułach z kauczuku utworzonych z koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniających. Z powyższego można zatem wywieść, że koncentryczne kręgi spornego znaku towarowego stanowią „widoczną konsekwencję »wielości« warstw, jakie należy ściągnąć", i że każda z nich odpowiada „poprzecznemu widokowi warstwy podlegającej ściągnięciu" – jak w pkt 28 zaskarżonej decyzji słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza.

45 W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że wbrew temu, co twierdzi skarżąca, sporny znak towarowy jest utworzony z kształtu konkretnego rozpatrywanego towaru, a mianowicie dwuwymiarowego przedstawienia przedniej powierzchni modułu uszczelniającego ukazującego końcówki koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniających, tworzących wewnętrzną część cylindrycznego wydrążenia wspomnianego modułu.

46 Argumenty skarżącej nie mogą podważyć tego wniosku.

47 Po pierwsze, co się tyczy braku przedstawienia linii rozgraniczającej modułu uszczelniającego w spornym znaku towarowym, należy wskazać, jak słusznie uczynił to interwenient, że dwóch połów, z których składa się moduł, nie można bowiem rozpatrywać niezależnie od siebie, lecz trzeba je

rozpatrywać łącznie, ponieważ towar spełnia swe funkcje uszczelniające jedynie wówczas, gdy dwie połowy się na siebie nakładają. A zatem już po nałożeniu się te dwie połowy stanowią jeden jednolity element, zaś linia rozgraniczająca między nimi jest słabo widoczna, co wynika w oczywisty sposób z jednej strony z fotografii wspomnianego modułu ukazanych w pkt 27 zaskarżonej decyzji i z drugiej strony z katalogu towarów skarżącej, w którym wskazano, że po wzajemnym nałożeniu się tych dwóch połów modułu szerokość linii rozgraniczającej rozpatrywanego modułu waha się w przedziale między 0,1 i 1,0 mm. W konsekwencji należy stwierdzić, że w zakresie, w jakim linia rozgraniczająca stanowi drugorzędną i słabo widoczną właściwość modułu uszczelniającego, okoliczność, że element ten nie jest reprezentowany w spornym znaku towarowym, nie jest rozstrzygająca, jak w pkt 37 zaskarżonej decyzji słusznie wskazała Izba Odwoławcza, ponieważ nie stoi to na przeszkodzie postrzeganiu spornego znaku towarowego jako przedstawienia przedniej powierzchni modułu uszczelniającego – w świetle rozważań sformułowanych w pkt 43–45 powyżej.

48 Po drugie, co się tyczy braku przedstawienia trójwymiarowego prostokątnego kształtu modułu uszczelniającego w spornym znaku towarowym, należy przypomnieć, że w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 nie zdefiniowano oznaczeń, które należy uwzględnić jako kształt w rozumieniu tego przepisu. Nie ustanowiono w nim żadnego rozróżnienia między kształtami trójwymiarowymi, kształtami dwuwymiarowymi lub ponadto przedstawieniami dwuwymiarowymi kształtu trójwymiarowego. Należy zatem stwierdzić, że przepis ten może mieć zastosowanie do spornego oznaczenia, które jest dwuwymiarowym przedstawieniem przedniej powierzchni modułu uszczelniającego (zob. podobnie wyrok z dnia 31 stycznia 2018 r., Przedstawienie plastra transdermalnego, T-44/16, niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo). W konsekwencji argument skarżącej, zgodnie z którym sporne oznaczenie nie ukazuje właściwości trójwymiarowej, nie jest istotny, ponieważ art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia ma zastosowanie do spornego oznaczenia, które jest dwuwymiarowym przedstawieniem przedniej powierzchni modułu uszczelniającego.

49 Wreszcie, i po trzecie, co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym sporny znak towarowy nie ukazuje odklejanych warstw modułu uszczelniającego, wystarczy odesłać do rozważań sformułowanych w pkt 44 powyżej, w których wykazano, że koncentryczne usuwalne warstwy uszczelniające są przedstawione za pomocą koncentrycznych kręgów spornego znaku towarowego, ponieważ stanowią one „widoczną konsekwencję »wielości« warstw, jakie należy ściągnąć”, i każda z nich odpowiada „poprzecznemu widokowi warstwy podlegającej ściągnięciu”. W konsekwencji należy oddalić ten argument.

50 W drugiej kolejności, co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie zidentyfikowała prawidłowo zasadniczych właściwości spornego znaku towarowego (zob. pkt 21 powyżej), na wstępie należy stwierdzić, że z pism stron wynika, że strony odniosły się do charakteru odróżniającego elementów spornego oznaczenia w celu identyfikacji zasadniczych właściwości tego ostatniego. Skarżąca twierdzi, że kombinacja kolorów czarnego i niebieskiego stanowi bowiem zasadniczą właściwość spornego znaku towarowego, ponieważ jest ona, wraz z koncentrycznymi kręgami, jego „najbardziej odróżniającą” właściwością. Ze swej strony EUIPO podnosi, że elementów wyraźnie pozbawionych samoistnego charakteru odróżniającego nie można zakwalifikować jako zasadniczych właściwości. Wreszcie, interwenient podnosi w szczególności, że „elementem odróżniającym oznaczenia” jest niewątpliwie „wzór koncentryczny”, który ukazuje główne właściwości techniczne modułu uszczelniającego.

51 W tym względzie z orzecznictwa Trybunału i Sądu nie wynika zaś, że pojęcie „zasadniczych właściwości” oznaczenia, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001, odsyła do pojęcia „elementów odróżniających” oznaczenia, lecz jedynie do pojęcia „najbardziej istotnych elementów oznaczenia” – jak wskazano w pkt 30 powyżej – które należy identyfikować w każdym odrębnym wypadku.

52 Należy także wskazać, że znaki towarowe, których rejestracji można odmówić z powodu jednej z podstaw wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b)–d) rozporządzenia nr 2017/1001, mogą – zgodnie z ust. 3 tego samego przepisu – uzyskać charakter odróżniający w następstwie ich używania. Natomiast oznaczenie, w przypadku którego odmowa rejestracji została oparta na art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2017/1001, nie może nigdy uzyskać charakteru odróżniającego w następstwie jego używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia. Artykuł 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2017/1001 dotyczy zatem pewnych oznaczeń, które nie mają zdolności do bycia znakami towarowymi, i stanowi wstępną przeszkodę do tego, aby znak składający się wyłącznie z kształtu towaru mógł zostać zarejestrowany jako znak towarowy (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, pkt 75, 76).

53 A zatem w zakresie, w jakim bezwzględna podstawa odmowy rejestracji wskazana w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 stanowi wstępną przeszkodę uniemożliwiającą rejestrację oznaczenia utworzonego wyłącznie z kształtu towaru, należy stwierdzić, że badanie tej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji nie jest objęte takimi samymi regułami jak badanie elementów odróżniających, których identyfikacja ma na celu ocenę funkcji wskazania pochodzenia towarów w mniemaniu konsumenta – co różni się od ustalenia istotnych elementów danego kształtu.

54 Odmiennie bowiem niż w sytuacji wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, w której należy obligatoryjnie uwzględnić sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców, ponieważ jest on istotny dla określenia, czy zgłoszone w charakterze znaku towarowego oznaczenie umożliwia rozróżnienie danych towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, takiego obowiązku nie można nałożyć w ramach stosowania podstawy odmowy wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001. A zatem zakładany sposób postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta nie jest elementem decydującym w ramach rozpatrywania podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2017/1001 i może co najwyżej stanowić element oceny, która będzie pomocna dla właściwego organu przy ustalaniu zasadniczych właściwości tego oznaczenia. W konsekwencji ustalenia zasadniczych właściwości danego oznaczenia w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2017/1001 nie należy koniecznie dokonywać z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców (zob. podobnie wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 75–77).

55 Trybunał potwierdził zatem orzecznictwo Sądu, zgodnie z którym ustalenia zasadniczych właściwości danego kształtu dokonuje się w ramach art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2017/1001 w konkretnym celu umożliwienia zbadania funkcjonalności rozpatrywanego kształtu. Tymczasem postrzeganie przez przeciętnego konsumenta nie jest istotne do celów analizy funkcjonalności zasadniczych właściwości danego kształtu. Przeciętny konsument może bowiem nie posiadać wiedzy technicznej niezbędnej do oceny zasadniczych właściwości kształtu, tak że niektóre właściwości mogą być zasadnicze z jego punktu widzenia, chociaż nie są one zasadnicze w kontekście analizy funkcjonalności – i odwrotnie. Należy zatem stwierdzić, że właściwości danego kształtu należy ustalać, dla celów oceny wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001, w sposób obiektywny, na podstawie jego przedstawienia graficznego i ewentualnych opisów przedłożonych przy zgłoszeniu znaku towarowego [zob. podobnie wyroki: z dnia 12 listopada 2008 r., Lego Juris/OHIM – Mega Brands (Czerwony klocek Lego), T-270/06, EU:T:2008:483, pkt 70; z dnia 31 stycznia 2018 r., Przedstawienie plastra transdermalnego, T-44/16, niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 99].

56 W świetle orzecznictwa przywołanego w pkt 54 i 55 powyżej należy wskazać, po pierwsze, że analiza charakteru odróżniającego danego oznaczenia wymaga obligatoryjnego uwzględnienia sposobu postrzegania przez właściwy krąg odbiorców – w odróżnieniu od oceny zasadniczych właściwości oznaczenia utworzonego przez kształt, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001, w ramach której sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców nie jest ani wiążący, ani rozstrzygający, z powodów wskazanych w pkt 55 powyżej, i może, co najwyżej, stanowić użyteczny element oceny organu właściwego przy identyfikowaniu zasadniczych właściwości oznaczenia – jednakże element ten nie jest rozstrzygający.

57 Po drugie, należy wskazać, że sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców w ramach oceny charakteru odróżniającego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 ma odmienny przedmiot niż postrzeganie, które „może, co najwyżej, stanowić użyteczny element oceny organu właściwego przy identyfikowaniu zasadniczych właściwości oznaczenia" w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wyżej wymienionego rozporządzenia.

58 W ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców ma bowiem na celu określenie, czy oznaczenie zgłoszone w charakterze znaku towarowego umożliwia rozróżnienie danych towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, podczas gdy w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia ów sposób postrzegania ma jedynie na celu, jako użyteczny element oceny, określenie, jakie elementy są postrzegane jako najważniejsze – właśnie w celu umożliwienia rozpatrzenia funkcjonalności rozpatrywanego kształtu. Z powyższego wynika, że sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 i wspomniane postrzeganie w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia nie mają ani takiego samego przedmiotu, ani takiego samego celu. W konsekwencji charakter odróżniający elementu danego oznaczenia nie jest istotny dla celów identyfikacji zasadniczych właściwości w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wspomnianego rozporządzenia.

59 Co się tyczy charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001, który skarżąca podnosi w odniesieniu do kombinacji kolorów czarnego i niebieskiego spornego oznaczenia, aby wykazać, że ów charakter odróżniający stanowi zasadniczą właściwość wspomnianego oznaczenia, jak wspomniano w pkt 52 powyżej, prawodawca określił w sposób szczególnie rygorystyczny brak możności rejestracji w charakterze znaku towarowego kształtów niezbędnych do uzyskania efektu technicznego, ponieważ wyłączył podstawy odmowy wymienione w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2017/1001 z zakresu stosowania wyjątku przewidzianego w art. 7 ust. 3. Z art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 wynika bowiem, że nawet gdyby w następstwie używania kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego uzyskał charakter odróżniający, to wciąż jego rejestracja w charakterze znaku towarowego byłaby niedozwolona (zob. wyrok z dnia 31 stycznia 2018 r., Przedstawienie plastra transdermalnego, T-44/16, niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 103 i przytoczone tam orzecznictwo). W konsekwencji w zakresie, w jakim art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 nie ma zastosowania do art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia, należy wskazać, że charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania oznaczenia nie jest wcale istotny w ramach stosowania tego ostatniego przepisu.

60 Ponadto należy wskazać, że sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców w ramach stosowania art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 z jednej strony jest wiążący i rozstrzygający, a z drugiej strony ma na celu określenie, czy oznaczenie może umożliwić rozróżnienie danych towarów lub usług od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, ponieważ są one postrzegane jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. A zatem należy stwierdzić, że sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców w ramach stosowania wyżej wymienionego przepisu ma przedmiot i cel odmienny od przedmiotu i celu, jaki można uwzględnić w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 – jak stwierdzono w pkt 54–58 powyżej w odniesieniu do sposobu postrzegania przez właściwy krąg odbiorców w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

61 W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania danego oznaczenia również nie jest istotny dla celów identyfikacji zasadniczych właściwości tego oznaczenia.

62 Wreszcie, o ile z orzecznictwa, już przywołanego w pkt 34 powyżej, wynika, że stosowanie podstawy odmowy wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 należy wykluczyć, gdy kształt rozpatrywanych towarów obejmuje niebagatelny element, który nie ma charakteru funkcjonalnego, taki jak element ozdobny lub fantazyjny odgrywający istotną rolę we wspomnianym

kształcie, i że – odmiennie – istnienie jednego lub kilku drugorzędnych dowolnych elementów nie może wykluczyć stosowania wyżej wymienionego przepisu (zob. także podobnie wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 51, 52), o tyle należy jednak wskazać, że wbrew temu, co twierdzi EUIPO, terminy „fantazyjny" lub „dowolny", których użyto w wyżej wymienionym orzecznictwie i które są bliskie terminom używanym w ramach oceny charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, nie mogą jednak wykazać tezy EUIPO, zgodnie z którą charakter odróżniający wskazano wśród czynników, jakie należy uwzględnić w celu zidentyfikowania zasadniczych właściwości oznaczenia.

63 Należy bowiem wskazać, że z orzecznictwa wspomnianego w pkt 30–32 i 34 powyżej wynika, że prawidłowe stosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 wymaga najpierw zidentyfikowania przez właściwy organ zasadniczych właściwości rozpatrywanego oznaczenia, a następnie zbadania, czy wszystkie te właściwości spełniają funkcję techniczną rozpatrywanego towaru. Należy zatem stwierdzić, że ocena charakteru „ozdobnego", „fantazyjnego" lub „dowolnego" zasadniczej właściwości jest dokonywana dopiero na drugim etapie analizy przeprowadzanej w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wyżej wymienionego rozporządzenia – dotyczącym funkcjonalności uprzednio zidentyfikowanych zasadniczych właściwości – a nie na pierwszym etapie, dotyczącym identyfikacji zasadniczych właściwości oznaczenia. W konsekwencji wbrew temu, co twierdzi EUIPO, używane w orzecznictwie wspomnianym w pkt 62 powyżej terminy „fantazyjny" lub „dowolny" nie mogą wykazać tezy, zgodnie z którą charakter odróżniający wskazano wśród czynników, jakie należy uwzględnić w celu zidentyfikowania zasadniczych właściwości oznaczenia.

64 W świetle wszystkich powyższych rozważań należy stwierdzić, że odnoszenie się do charakteru odróżniającego elementów danego oznaczenia lub do charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania danego oznaczenia – w celu określenia jego zasadniczych właściwości dla celów stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 – nie jest właściwe.

65 A zatem w zakresie, w jakim w szczególności w pkt 51–64 powyżej wykazano, że charakter odróżniający elementów danego oznaczenia nie jest istotny dla celów określenia jego zasadniczych właściwości, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż nie należy uwzględniać kształtu skrzynki modułu uszczelniającego, koloru niebieskiego oraz kombinacji kolorów czarnego i niebieskiego ze względu na to, że chodzi o elementy „wyłącznie nieodróżniające". Jednakże okoliczność ta pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim stwierdzenie, jakiego dokonała Izba Odwoławcza – a mianowicie że zasadnicza właściwość spornego oznaczenia odpowiada koncentrycznym kręgom – nadal jest prawidłowe.

66 W pierwszej kolejności, na podstawie zwykłej analizy wizualnej spornego oznaczenia, należy bowiem stwierdzić, że wspomniane oznaczenie jest utworzone z czarnego kwadratowego tła zawierającego siedem niebieskich koncentrycznych kręgów. Mając zaś na względzie umieszczenie koncentrycznych kręgów – które znajdują się pośrodku, zajmują przynajmniej trzy czwarte oznaczenia i wyróżniają się ze względu na kontrast istniejący pomiędzy ich kolorem niebieskim a kolorem czarnym kwadratowego tła, na którym je umieszczono – należy stwierdzić, że stanowią one najważniejszy element wspomnianego oznaczenia.

67 W drugiej kolejności, na podstawie pogłębionego badania w rozumieniu orzecznictwa wspomnianego w pkt 32 powyżej należy wskazać, że znaczenie koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniających modułu uszczelniającego, które przedstawiono za pomocą koncentrycznych kręgów spornego znaku towarowego, zostało wykazane, po pierwsze, opisami wynalazku pochodzącymi z wygasłego patentu i z katalogu towarów skarżącej, w których wskazano, że moduł uszczelniający jest utworzony z koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniających i że to właśnie wspomniane warstwy umożliwiają temu modułowi zapewnienie „doskonałej szczelności, bez względu na zewnętrzne rozmiary kabla lub rury". Po drugie, znaczenie koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniających wyjaśniono za pomocą fotografii modułu uszczelniającego pochodzących z materiałów reklamowych skarżącej i ukazanych w pkt 27 zaskarżonej decyzji, które stanowią ujęcia przedstawiające przednią

powierzchnię wspomnianego modułu i uwidoczniają nie tylko koncentryczne usuwalne warstwy uszczelniające, z jakich składa się moduł, lecz także wyjaśniają znaczenie ich funkcji – a mianowicie możliwość odklejenia aż do osiągnięcia średnicy prawidłowej dla umieszczenia kabla. Po trzecie, znaczenie koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniających zostało wykazane za pomocą pozostałych znaków towarowych zgłoszonych przez skarżącą i ukazanych w pkt 40 zaskarżonej decyzji, które różnią się od spornego znaku towarowego jedynie kolorami oraz dodaniem ledwie dostrzegalnej linii rozgraniczającej, ponieważ wszystkie ukazują serię koncentrycznych kręgów, która pozostaje elementem niezmiennym.

68 W konsekwencji w zakresie, w jakim zarówno ze zwykłej analizy wizualnej, jak i z pogłębionego badania spornego oznaczenia wynika, że koncentryczne kręgi spornego oznaczenia stanowią najważniejszy element, Izba Odwoławcza, w pkt 41 zaskarżonej decyzji, słusznie przyjęła, że jedyną ważną właściwością oznaczenia są koncentryczne kręgi.

69 Należy wskazać, że o ile skarżąca nie kwestionuje okoliczności, iż koncentryczne kręgi stanowią zasadniczą właściwość spornego oznaczenia, o tyle podnosi ona, że wspomniane kręgi nie stanowią jedynej zasadniczej właściwości. Według skarżącej kombinacja kolorów czarnego i niebieskiego, kształt skrzynki modułu uszczelniającego i kolor niebieski także stanowią zasadnicze właściwości. Jednakże należy stwierdzić, że żaden z tych argumentów nie może podważyć stwierdzenia Izby Odwoławczej zawartego w pkt 41 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym jedyną ważną właściwością spornego oznaczenia są koncentryczne kręgi.

70 Po pierwsze, co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym kombinacja kolorów czarnego i niebieskiego stanowi zasadniczą właściwość spornego oznaczenia ze względu na to, że nabyła ona charakteru odróżniającego w następstwie używania i że dominuje ona wrażenie wizualne wywoływane przez znak towarowy, wystarczy przypomnieć w pierwszym rzędzie, że charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania danego oznaczenia i charakter odróżniający jednego lub szeregu elementów danego oznaczenia nie są istotne dla celów identyfikacji jego zasadniczych właściwości w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 – jak wykazano w pkt 59–61 powyżej. W konsekwencji kombinacji kolorów czarnego i niebieskiego nie można uznać za zasadniczą właściwość ze względu na to, że nabyła charakteru odróżniającego w następstwie używania.

71 W drugim rzędzie ze zwykłej analizy wizualnej spornego oznaczenia wskazanej w pkt 66 powyżej wynika, że wyżej wymieniona kombinacja kolorów jedynie uwidacznia serię koncentrycznych kręgów spornego znaku towarowego ze względu na kontrast utworzony między czarnym kwadratowym tłem i umieszczonymi na nim niebieskimi koncentrycznymi kręgami. W konsekwencji wbrew temu, co twierdzi w istocie skarżąca, to nie ta wspomniana kombinacja kolorów stanowi najważniejszy element spornego oznaczenia, lecz seria koncentrycznych kręgów.

72 A zatem ze względu na to, że skarżąca nie wykazała w sposób wymagany prawem, iż kombinacja kolorów czarnego i niebieskiego stanowi zasadniczą właściwość spornego oznaczenia, należy również oddalić argument skarżącej, zgodnie z którym ta kombinacja kolorów stanowi niebagatelny element spornego oznaczenia, który nie ma charakteru funkcjonalnego. Jak wspomniano w pkt 34 i 62 powyżej, o ile art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2017/1001 nie może wprawdzie znajdować zastosowania, jeżeli zgłoszenie znaku towarowego dotyczy kształtu towaru, w którym element niemający charakteru funkcjonalnego, na przykład element ozdobny lub fantazyjny, odgrywa istotną rolę (zob. także podobnie wyrok z dnia 31 stycznia 2018 r., Przedstawienie plastra transdermalnego, T-44/16, niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo), o tyle należy stwierdzić, że sytuacja taka nie ma miejsca w niniejszym wypadku. W zakresie, w jakim skarżąca nie wykazała w sposób wymagany prawem, że kombinacja kolorów czarnego i niebieskiego stanowi zasadniczą właściwość spornego oznaczenia, a mianowicie jeden z jego „najbardziej istotnych elementów", wspomniana kombinacja kolorów stanowi zatem jedynie drugorzędny dowolny element. Jak wspomniano zaś w pkt 62 powyżej, istnienie jednego lub kilku drugorzędnych dowolnych elementów nie wyklucza zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) wyżej wymienionego rozporządzenia

(zob. także podobnie wyrok z dnia 31 stycznia 2018 r., Przedstawienie plastra transdermalnego, T-44/16, niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 86 i przytoczone tam orzecznictwo). Należy zatem oddalić argument skarżącej, zgodnie z którym wspomniana kombinacja kolorów stanowi niebagatelny element spornego oznaczenia, który nie ma charakteru funkcjonalnego.

73 Po drugie, co się tyczy argumentu skarżącej, w którym zarzuca ona Izbie Odwoławczej brak uwzględnienia kształtu skrzynki modułu uszczelniającego i koloru niebieskiego, które zdaniem skarżącej również stanowią zasadnicze właściwości spornego oznaczenia, należy przypomnieć, jak stwierdzono w pkt 65 powyżej, że – pomimo iż Izba Odwoławcza błędnie wykluczyła te dwa elementy ze względu na to, że chodzi o „elementy wyłącznie nieodróżniające" – skarżąca nie wykazała jednak swego twierdzenia, zgodnie z którym te dwa elementy należy uznać za zasadnicze właściwości spornego oznaczenia. Argument ten należy zatem oddalić.

74 A zatem ze względu na to, że żaden z przedstawionych przez skarżącą argumentów nie umożliwia podważenia stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym koncentryczne kręgi stanowią jedyną zasadniczą właściwość spornego oznaczenia, należy oddalić argument skarżącej dotyczący tego, że Izba Odwoławcza nie zidentyfikowała prawidłowo zasadniczych właściwości wspomnianego oznaczenia.

75 W trzeciej kolejności, co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym sporny znak towarowy nie obejmuje właściwości niezbędnych i koniecznych dla funkcjonowania i używania rozpatrywanego towaru, takich jak linia rozgraniczająca, trójwymiarowy prostokątny kształt i odklejane warstwy towaru, bez których zamierzony efekt techniczny nie może zostać uzyskany (zob. pkt 23 powyżej), należy przede wszystkim wskazać, że aby można było zastosować bezwzględną podstawę odmowy rejestracji wskazaną w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001, wystarcza, że zasadnicze właściwości kształtu mają cechy mające powodować skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczające do uzyskania zamierzonego efektu technicznego – tak że są one uwarunkowane efektem technicznym (zob. podobnie wyrok z dnia 12 listopada 2008 r., Czerwony klocek Lego, T-270/06, EU:T:2008:483, pkt 39).

76 Ponadto należy także przypomnieć, iż w pkt 48 powyżej wykazano, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 może mieć zastosowanie do spornego oznaczenia, które stanowi dwuwymiarowe przedstawienie przedniej powierzchni modułu uszczelniającego.

77 Można zatem wywieść z powyższego, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 ma zastosowanie do oznaczenia, które nie obejmuje w całości najmniejszych właściwości rozpatrywanego towaru, co ma miejsce w szczególności w wypadku, takim jak w niniejszej sprawie, gdy oznaczenie stanowi dwuwymiarowe przedstawienie kształtu trójwymiarowego – pod warunkiem że wykazano, iż zasadnicze właściwości wspomnianego oznaczenia mają przynajmniej cechy mające powodować skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczające do uzyskania zamierzonego efektu technicznego.

78 Powyższe rozważanie prowadzi zatem do zbadania w pierwszej kolejności, czy koncentryczne kręgi – w zakresie, w jakim stanowią one jedyną zasadniczą właściwość spornego oznaczenia – służą spełnianiu funkcji technicznej rozpatrywanego towaru, a następnie w drugiej kolejności, czy mają one cechy mające powodować skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczające do uzyskania zamierzonego efektu technicznego.

79 Po pierwsze, co się tyczy kwestii, czy koncentryczne kręgi służą spełnianiu funkcji technicznej, należy przede wszystkim przypomnieć, iż w pkt 44 powyżej wykazano w szczególności – jak w pkt 28 zaskarżonej decyzji słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza – że koncentryczne kręgi spornego znaku towarowego przedstawiają koncentryczne usuwalne warstwy uszczelniające modułu uszczelniającego, ponieważ stanowią one „widoczną konsekwencję »wielości« warstw, jakie należy ściągnąć", i że każda z nich odpowiada „poprzecznemu widokowi warstwy podlegającej ściągnięciu".

80 Następnie należy przypomnieć, że z opisu modułu uszczelniającego ukazanego w pkt 23–25 zaskarżonej decyzji wynika, że wynalazek „utworzony z uszczelniacza »przecinającego lub przechodzącego«, stanowi metodę zapewniającą uszczelnione dopasowanie w celu bezpiecznego umieszczenia kabla, tuby lub drutu", że „[w]ewnętrzne okrągłe podłużne wydrążenie jest utworzone z koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniających", że „[w]arstwy są odklejane aż do osiągnięcia średnicy prawidłowej dla umieszczenia kabla", że wynalazek jest „rozwiązaniem opartym na modułach z kauczuku utworzonych z warstw usuwalnych" i „umożliwia doskonałą szczelność, bez względu na zewnętrzne rozmiary kabla lub rury".

81 A zatem mając na względzie wyżej wymieniony opis modułu uszczelniającego, należy także stwierdzić, że koncentryczne usuwalne warstwy uszczelniające, przedstawione za pomocą koncentrycznych kręgów spornego znaku towarowego, służą spełnianiu funkcji technicznej rozpatrywanego towaru, a mianowicie funkcji związanej z ich odklejaniem „aż do osiągnięcia średnicy prawidłowej dla umieszczenia kabla".

82 Po drugie, co się tyczy kwestii, czy koncentryczne kręgi – w zakresie, w jakim przedstawiają one koncentryczne usuwalne warstwy uszczelniające modułu uszczelniającego – mają cechy mające powodować skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczające do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, należy przede wszystkim wskazać, że ze wspomnianego w pkt 80 powyżej opisu wynika, że zamierzonym efektem technicznym modułu uszczelniającego jest zapewnienie „uszczelnionego dopasowania w celu bezpiecznego umieszczenia kabla, tuby lub drutu" oraz umożliwienie „doskonałej szczelności, bez względu na zewnętrzne rozmiary kabla lub rury". Z opisu tego wynika także, że ów efekt techniczny uzyskuje się dokładnie poprzez odklejanie warstw usuwalnych, ponieważ wskazano w nim, że „warstwy są odklejane aż do osiągnięcia średnicy prawidłowej dla umieszczenia kabla".

83 Potwierdza to katalog towarów skarżącej, w którym specjalnie wskazano, że rozpatrywany towar jest „oparty na obieranych warstwach", wykazując w ten sposób, że koncentryczne usuwalne warstwy uszczelniające stanowią główny pomysł techniczny, na którym oparto moduł uszczelniający – co opisano w spornym znaku towarowym, przedstawiając przednią powierzchnię modułu uszczelniającego, która stanowi, ponadto, jedyny wizerunek wspomnianego modułu uwidoczniający koncentryczne usuwalne warstwy uszczelniające i umożliwiający w ten sposób zrozumienie metody, na jakiej oparto moduł, w celu uzyskania zamierzonego efektu technicznego, a mianowicie „dociśniętego dopasowania" i „doskonałej szczelności, bez względu na zewnętrzne rozmiary kabla lub rury".

84 Ponadto, jak w pkt 35 zaskarżonej decyzji słusznie wskazała Izba Odwoławcza, aby uszczelniacz modułu uszczelniającego funkcjonował, powinien w szczególności mieć kształt ukazany w spornym znaku towarowym. Przekrój poprzeczny powinien bowiem być okrągły, ponieważ przekrój poprzeczny elementów umieszczanych w module uszczelniającym, a mianowicie kabla, drutu lub tuby, także ogólnie taki jest, a warstwy powinny być koncentryczne, tak aby można było je usuwać jedną po drugiej – aż do uzyskania zamierzonej średnicy wydrążenia.

85 Mając na względzie funkcję techniczną koncentrycznych usuwalnych warstw uszczelniających i zamierzony efekt techniczny związany z modułem uszczelniającym – opisane w pkt 81–84 powyżej – należy stwierdzić, że zasadnicza właściwość rozpatrywanego kształtu, który odpowiada koncentrycznym kręgom przedstawiającym warstwy koncentryczne usuwalne modułu uszczelniającego, ma cechy mające powodować skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczające do uzyskania zamierzonego efektu technicznego w zakresie, w jakim „uszczelnione dopasowanie w celu bezpiecznego umieszczenia kabla, tuby lub drutu" i „doskonałą szczelność, bez względu na zewnętrzne rozmiary kabla lub rury", uzyskuje się właśnie poprzez ściągnięcie usuwalnych warstw koncentrycznych aż do osiągnięcia średnicy prawidłowej dla umieszczenia kabla, a także że koncentryczne kręgi przedstawiające koncentryczne usuwalne warstwy uszczelniające modułu uszczelniającego stanowią niezbędną właściwość wynalazku, ponieważ są głównym pomysłem technicznym, na którym oparto rozpatrywany towar – jak w pkt 39 zaskarżonej decyzji słusznie wskazała Izba Odwoławcza.

86 W konsekwencji w pkt 45 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza słusznie podkreśliła, że „przednia końcówka powierzchni ukazująca jasno strukturę koncentrycznego kręgu zawiera – przy uwzględnieniu rozpatrywanych towarów – wszelkie istotne wskazania niezbędne do uzyskania zamierzonego rezultatu technicznego”, że „[p]omimo iż rzeczywisty towar, o trzech wymiarach, jest głęboki, jego głębokość się nie zmienia”, że „[k]ażde wybrane losowo poprzeczne rozcięcie na całej długości wykazuje identyczną strukturę”, a także że „[p]omimo iż pozostałe ściany modułu nie są widoczne, nie ma to znaczenia, gdyż nie przenoszą one żadnej informacji technicznej istotnej dla funkcji znaku towarowego”.

87 Argumenty skarżącej nie mogą podważyć powyższego wniosku.

88 Przede wszystkim, co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym sporny znak towarowy nie obejmuje linii rozgraniczającej i trójwymiarowego prostokątnego kształtu, które są właściwościami koniecznymi dla używania i funkcjonowania rozpatrywanego towaru, bez których zamierzony w ramach modułu uszczelniającego efekt techniczny nie może zostać uzyskany, należy stwierdzić, że skarżąca nie wykazała twierdzenia, zgodnie z którym okoliczność, że rozpatrywany towar może być podzielony na dwie połowy i że ma kształt prostokątny, stanowi „absolutnie niezbędny warunek” uzyskania zamierzonego efektu technicznego – jak wspomniano w pkt 82 powyżej. Argument ten należy zatem oddalić.

89 Następnie, co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym, po pierwsze, właściwości modułu uszczelniającego, których nie ukazano w spornym znaku towarowym, a mianowicie linia rozgraniczająca i trójwymiarowy prostokątny kształt, mogą być ukazane w towarach konkurentów o odmiennym wzornictwie oraz, po drugie, na rynku istnieją inne rozwiązania dotyczące uszczelniania, dla których zastosowania takie konkretne rozwiązanie techniczne nie jest nawet niezbędne, należy przypomnieć, że w orzecznictwie dotyczącym art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 uściślono, że przesłanka niezbędności nie oznacza, że dany kształt musi być jedynym umożliwiającym uzyskanie danego efektu technicznego. Jest prawdą, jak podkreśla skarżąca, że w niektórych wypadkach efekt techniczny może zostać osiągnięty poprzez zastosowanie różnych rozwiązań. Natomiast wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, sama ta okoliczność nie oznacza, że rejestracja rozpatrywanego kształtu jako znaku towarowego nie wpłynie na dostępność dla innych przedsiębiorców rozwiązania technicznego, którego kształt ten jest wyrazem. W tym względzie należy wskazać, że rejestracja w charakterze znaku towarowego kształtu towaru, który ma wyłącznie funkcjonalny charakter, może umożliwić właścicielowi tego znaku towarowego zakazanie używania przez inne przedsiębiorstwa zarówno tego kształtu, jak i kształtów podobnych. W takim wypadku mogłoby się okazać, że również duża liczba kształtów zamiennych stałaby się niedostępna dla konkurentów wspomnianego właściciela (zob. wyrok z dnia 31 stycznia 2018 r., Przedstawienie plastra transdermalnego, T-44/16, niepublikowany, EU:T:2018:48, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo).

90 Następnie, co się tyczy twierdzenia skarżącej, zgodnie z którym nie istnieje ryzyko naruszenia konkurencji, ponieważ na rynku istnieją liczne dostępne kombinacje kolorów poza kombinacją używaną przez skarżącą, co wykazuje zgłoszony przez interwenienta znak towarowy stanowiący przedmiot decyzji Wydziału Sprzeciwów B 3035 519 z dnia 22 lutego 2019 r., należy przypomnieć, że rozstrzygnięcie kwestii, czy dane oznaczenie zawiera element ozdobny lub fantazyjny odgrywający istotną rolę, ma na celu umożliwienie ustalenia, czy przedsiębiorstwa konkurencyjne będą miały łatwy dostęp do alternatywnych kształtów o równoważnej funkcjonalności – w związku z czym nie istnieje ryzyko naruszenia dostępności rozwiązania technicznego. W zakresie, w jakim w pkt 72 powyżej stwierdzono zaś, że kombinacja kolorów czarnego i niebieskiego stanowi drugorzędny dowolny element – a nie zasadniczy element dekoracyjny, co umożliwiałoby wyłączenie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 – należy oddalić argument skarżącej, zgodnie z którym ze względu na istnienie licznych kombinacji kolorów nie istnieje ryzyko naruszenia konkurencji, ponieważ rozpatrywana kombinacja kolorów odgrywa jedynie drugorzędną rolę w zakresie uniemożliwienia przedsiębiorstwom konkurencyjnym łatwego dostępu do alternatywnych kształtów o równoważnej funkcjonalności.

91 Ponadto okoliczność, że w decyzji B 3035 519 z dnia 22 lutego 2019 r. Wydział Sprzeciwów stwierdził brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w wypadku zgłoszonego przez interwenienta znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych skarżącej – w szczególności przy uwzględnieniu różnic kolorów – również nie jest istotna dla stwierdzenia braku ryzyka naruszenia konkurencji, ponieważ art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 chroni interes ogólny odmienny od interesu leżącego u podstaw art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia. Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 ma bowiem na celu ochronę podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonej znakiem towarowym, pozwalając mu na odróżnienie, bez ryzyka wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie (zob. podobnie wyrok z dnia 29 września 1998 r., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo), a nie zapobieżenie, tak jak art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001, używaniu przez przedsiębiorstwa prawa znaków towarowych w celu przedłużania, bez ograniczenia w czasie, okresu ważności wyłącznych praw dotyczących rozwiązań technicznych. W konsekwencji ocenę kolorów danego oznaczenia przeprowadza się w sposób odmienny w ramach stosowania dwóch wyżej wymienionych przepisów.

92 A zatem ze względu na to, iż z całości powyższych wywodów wynika, że wszystkie wskazane w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 przesłanki są spełnione, a żaden argument skarżącej nie może podważyć tego stwierdzenia, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 49 zaskarżonej decyzji, że rejestracja spornego znaku towarowego może utrudnić w sposób nienależyty konkurentom wprowadzanie na rynek modułów uszczelniających, których funkcja opiera się na usuwaniu warstw koncentrycznych z cylindrycznego wydrążenia w celu zapewnienia stabilnego połączenia z rurą, tubą, drutem lub kablem, a także że na podstawie wyżej wymienionego przepisu należy unieważnić prawo do spornego znaku towarowego.

93 W świetle wszystkich powyższych rozważań należy oddalić jedyny zarzut skarżącej dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 i, w konsekwencji, oddalić skargę w całości.

94 W tych okolicznościach, a także mając na względzie żądanie interwenienta dotyczące oddalenia skargi przez Sąd (zob. pkt 15 i 16 powyżej), nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie zarzutów podniesionych przez interwenienta posiłkowo, dotyczących w istocie tego, że prawo do spornego znaku towarowego należy unieważnić z innych względów niż wskazane w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1001 – a mianowicie ze względów wskazanych w art. 7 ust. 1 lit. b) i d) wspomnianego rozporządzenia oraz w art. 59 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

W przedmiocie kosztów

95 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

96 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem EUIPO – obciążyć ją poniesionymi przez nie kosztami. Interwenient, który nie przedstawił żądania w tym zakresie, pokrywa własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Roxtec AB pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

3) Wallmax Srl pokrywa własne koszty.

Prek Buttigieg Berke

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 września 2019 r.

Podpisy