Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 24. septembra 2019*

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije, ki upodablja črn kvadrat, ki vsebuje sedem modrih koncentričnih krogov – Absolutni razlog za zavrnitev – Znak, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je nujna za dosego tehničnega učinka – Člen 7(1)(e)(ii) Uredbe (EU) 2017/1001“

V zadevi T-261/18,

Roxtec AB s sedežem v Karlskroni (Švedska), ki jo zastopata J. Olsson in J. Adamsson, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata V. Ruzek in H. O'Neill, agenta,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Wallmax Srl s sedežem v Milanu (Italija), ki jo zastopata F. Ferrari in L. Goglia, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. januarja 2018 (zadeva R 940/2017-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Wallmax in Roxtec,

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. Prek, predsednik, E. Buttigieg (poročevalec) in B. Berke, sodnika,

sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 26. aprila 2018,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 30. julija 2018,

na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 31. julija 2018,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi pisnega vprašanja Splošnega sodišča strankama z dne 28. februarja 2019 in njunih odgovorov nanj, ki so bili v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vloženi 13. in 14. marca 2019,

na podlagi obravnave z dne 29. marca 2019

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, družba Roxtec AB, je 6. julija 2015 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija in v zvezi s katero sta se uveljavljali barvi „modra in črna“, je ta figurativni znak:



3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 17 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „Prebodljivi zglobi iz plastike ali gume za kable in cevi.“

4 Prijava je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 127/2015 z dne 10. julija 2015, znamka pa je bila 22. oktobra 2015 registrirana pod številko 14338735.

5 Tožeča stranka razvija in trži tesnilne module, ki so imeli patentno varstvo do leta 2010.

6 Intervenientka, družba Wallmax Srl, ki proizvaja in distribuira podobne tesnilne module, je 7. januarja 2016 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke, ki je prikazana v točki 2 zgoraj, za proizvode, ki so z njo zajeti, pri čemer se je sklicevala, prvič, na absolutne razloge za ničnost iz člena 7(1)(b), (d) in (e) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b), (d) in (e) Uredbe 2017/1001) v povezavi s členom 52(1)(a) iste uredbe (postal člen 59(1)(a) Uredbe 2017/1001) in, drugič, na absolutni razlog za ničnost iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 59(1)(b) Uredbe 2017/1001) in trdila, da je tožeča stranka s tem, da je vložila zahtevo, ravnala v slabi veri.

7 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 14. marca 2017 v celoti zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti. Glede absolutnega razloga za ničnost, določenega v členu 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001, je zlasti menil, prvič, da je, kot je priznala tožeča stranka, sporni znak jasno nakazoval na videz tesnilnega modula kabla; drugič, da je bistvena značilnost spornega

znaka sedem koncentričnih modrih krogov, ki se nahajajo na črnem kvadratu in so med sabo ločeni z razdaljo, ki je enaka njihovi širini, ter najmanjši krog, ki je najbolj v notranjosti in ki v svojem centru zajema večji črn krog; in tretjič, da po eni strani sporna figurativna znamka objektivno v ničemer ne spominja na tehnično skico ali dvodimenzionalno upodobitev tridimenzionalnega proizvoda, po drugi strani pa naj bi bilo veliko objektivnih razlik med izpodbijano znamko in obliko tesnilnega modula tožeče stranke (v nadaljevanju: tesnilni modul), kot je barva, število koncentričnih krogov in neobstoj razmejitvene črte. Oddelek za izbris je tako ugotovil, da registracija izpodbijane znamke ne more neupravičeno ogroziti možnosti konkurentov, da na trg dajo proizvode, katerih sistem zajema enako ali podobno tehnologijo tehnični rešitvi, in da zato ni treba ugotoviti njene ničnosti na podlagi člena 7(1)(e)(ii) prej navedene uredbe.

8 Intervenientka je 8. maja 2017 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 (postali členi od 66 do 71 Uredbe 2017/1001) vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.

9 Drugi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 8. januarja 2018 razveljavil odločbo oddelka za izbris in ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 59(1)(a) Uredbe 2017/1001 v povezavi s členom 7(1)(e)(ii) iste uredbe.

10 Na prvem mestu, odbor za pritožbe je menil, prvič, da razen barvnega elementa v ozadju, ki ni razlikovalen, sporni znak sestavlja izključno glavna značilnost veznega modula, in sicer natančna upodobitev pogleda na ekstremitete koncentričnih odstranljivih plasti, ki so znotraj cilindrične vdolbine, in praktično ne odstopa od fotografije sprednje površine tesnilnega modula. Drugič, navedel je, da so vsi drugi vidiki tesnilnega modula – dejstvo, da se lahko razdeli na dva dela, dejstvo, da je v obliki bloka, in dejstvo, da ima lahko katero koli barvo – v veliki meri brez povezave z njegovo funkcijo, saj lahko taki elementi znatno variirajo, ne da bi izkrivljali funkcijo zgloba. Tretjič, ocenil je, da prednja ekstremiteta površine modula, ki jasno kaže strukturo koncentričnih krogov, vsebuje vse upoštevne indikacije, ki so potrebne za dosego pričakovanega tehničnega učinka.

11 Na drugem mestu, odbor za pritožbe je menil, prvič, da okoliščina, da barva ozadja izpodbijane znamke, in sicer črna, ni barva tesnilnega modula, ki je modra, in da se število koncentričnih krogov razlikuje, ne pomeni pomembnih razlik, saj gre za marginalna odstopanja nerazlikovalnih značilnosti sporne znamke. Drugič, poudaril je, da čeprav je res, da izpodbijana znamka ni razdeljena s horizontalno črto, ki razmejuje zgornji in spodnji del, da bi se lahko odstranile različne plasti, naj bi bila v praksi stopnja vidljivosti črte neposredno sorazmerna s kakovostjo izdelave, ker v primeru končnega proizvoda visoke kakovosti razmejitvene črte lahko sploh ni mogoče videti. Zato neobstoj razmejitvene črte v sporni znamki ni odločilen. Tretjič, menil je, da noben okrasen ali fantazijski element v tem primeru ne pomeni bistvene značilnosti zadevnega znaka, in četrtič, ocenil je, da dejstvo, da je sporna znamka figurativna in pomeni dvodimenzionalno skico, nikakor ne preprečuje uporabe člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001.

12 Nazadnje in na tretjem mestu, odbor za pritožbe je po eni strani menil, da bi registracija izpodbijane znamke lahko neupravičeno ogrozila možnost konkurentov, da na trg dajo tesnilne module, katerih funkcija temelji na odstranitvi koncentričnih plasti iz cilindrične vdolbine, da se zagotovi zanesljiva povezava s cevjo, tubo, žico ali kablom, in po drugi strani, da je tožeča stranka vložila zahteve za znamke, ki obsegajo koncentrične kroge, vključno z izpodbijano znamko, s strateško vizijo, ki je v nasprotju z logiko člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001.

Predlogi strank

13 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo razveljavi;

– EUIPO naloži plačilo stroškov tega postopka in postopkov pred EUIPO.

14 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

15 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo potrdi;

– ugotovi ničnost izpodbijane znamke na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001.

Pravo

Dopustnost predlogov intervenientke

16 Najprej je treba poudariti, da je treba glede na to, da je potrditev izpodbijane odločbe enakovredna zavrnitvi tožbe, prvi predlog intervenientke razumeti tako, da se v bistvu nanaša na zavrnitev tožbe (glej v tem smislu sodbo z dne 5. februarja 2016, Kicktipp/UUNT – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, točka 19 in navedena sodna praksa).

17 Dalje, glede drugega predloga intervenientke, s katerim ta Splošnemu sodišču predlaga, naj ugotovi ničnost sporne znamke na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001, je treba opozoriti, da iz člena 72(2) in (3) Uredbe 2017/1001 izhaja, da je namen tožbe, vložene pri Splošnem sodišču, preučiti zakonitost odločb odborov za pritožbe in, če je to primerno, doseči razveljavitev ali spremembo teh odločb, tako da namen tožbe ne more biti, da se glede takih odločb pridobijo ugotovitvene sodbe (glej v tem smislu sodbo z dne 14. decembra 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T-280/16, neobjavljena, EU:T:2017:913, točka 14 in navedena sodna praksa).

18 Zato je treba drugi predlog intervenientke v delu, v katerem se želi z njim doseči ugotovitev ničnosti sporne znamke, zavreči kot nedopusten.

Utemeljenost

19 Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja en tožbeni razlog kršitve člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001.

20 Tožeča stranka v podporo svojemu edinemu tožbenemu razlogu v bistvu trdi, na prvem mestu, da izpodbijana znamka ni oblika zadevnega konkretnega proizvoda, ker se omejuje na to, da nakazuje na tesnilni modul, in ga ne opisuje. Izpodbijana znamka naj namreč ne bi vsebovala treh značilnosti tesnilnega modula, in sicer razmejitvene črte, tridimenzionalne pravokotne oblike in odlepljivih plasti tega modula. Poleg tega, zlasti glede tega, da s sporno znamko ni upodobljena razmejitvena črta, naj bi zadevni proizvod, v nasprotju s tem, kar je menil odbor za pritožbe, imel zelo vidno razmejitveno črto, ki naj ne bi izginila zaradi kakovosti izdelave proizvoda, ker se tesnilni modul proizvaja iz gume in je namenjen za industrijsko uporabo. Zaradi teh razlik tožeča stranka meni, da naj bi upoštevni potrošnik sporno znamko dojemal kot figurativno znamko, ki kaže barve, ki so značilne za tožečo stranko, in sicer črno in modro, in nakazuje na njeno paleto proizvodov, ne pa kot znamko, ki prikazuje tesnilni modul, ki ga trži tožeča stranka, ali njegov prikaz.

21 Na drugem mestu, tožeča stranka v bistvu navaja, da odbor za pritožbe ni pravilno opredelil bistvenih značilnosti spornega znaka, saj je ugotovil, da so bili koncentrični krogi edina bistvena upoštevna značilnost za namene uporabe člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001, ne da bi se upoštevala „oblika škatle“, modra barva in kombinacija črne in modre barve, kar naj bi bile tudi bistvene značilnosti sporne znamke.

22 Zlasti naj bi bila kombinacija črne in modre barve, prvič, bistvena značilnost sporne znamke, ker naj bi skupaj s koncentričnimi krogi predstavljala najbolj razlikovalno značilnost sporne znamke, kar naj bi dokazovala odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. junija 2012 (zadeva R 2244/2010–2 – 2) v zvezi z drugo znamko tožeče stranke, sestavljene le iz teh dveh barv, v kateri je bilo ugotovljeno, da je navedena znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, med drugim za „prebodljivi zglobi iz plastike ali gume za kable in cevi“ iz razreda 17 in naj bi prevladovala pri globalnem vizualnem vtisu, ki ga naredi sporni znak. Drugič, ta barvna kombinacija naj bi bila velik nefunkcionalni element sporne znamke, kar naj bi nasprotovalo temu, da se registracija sporne znamke v skladu s sodno prakso Sodišča ugotovi za nično na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001.

23 Na tretjem mestu, tožeča stranka v bistvu navaja, da sporna znamka ne zajema značilnosti, ki so potrebne in nujne za delovanje in uporabo zadevnega proizvoda, kot so razmejitvena črta, ki kaže na to, da je proizvod mogoče razdeliti na dva dela, tridimenzionalna pravokotna oblika in odlepljive plasti proizvoda, in da nameravanega tehničnega učinka brez njih ni mogoče doseči. Dodaja, da ker prej navedene značilnosti niso vključene v sporno znamko, jih je mogoče vključiti v konkurenčne proizvode drugačne zasnove, kar naj bi nasprotovalo temu, da je registracija sporne znamke ugotovljena za nično na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001. Poleg tega naj ne bi bilo tveganja škodovanja konkurenci, ker naj bi obstajale številne kombinacije barv, razpoložljivih na trgu, poleg tistih, ki jih uporablja tožeča stranka, kar naj bi dokazovala znamka, ki jo je intervenientka vložila in ki je bila predmet odločbe oddelka za ugovore št. B 3035519 z dne 22. februarja 2019, v kateri je bil ugotovljen neobstoj verjetnosti zmede med znamko, ki jo je zahtevala intervenientka, in prejšnjimi znamkami tožeče stranke, zlasti ob upoštevanju barvnih razlik. Nazadnje, na trgu naj bi obstajale druge rešitve glede tesnjenja, za katere naj ta tehnična rešitev niti ne bi bila potrebna.

24 EUIPO in intervenientka izpodbijata trditve tožeče stranke.

25 Uvodoma je treba na prvem mestu opozoriti, da se na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 ne registrirajo znaki, sestavljeni izključno iz oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka.

26 Interes, na katerem temelji člen 7(1)(e) Uredbe 2017/1001, je preprečiti, da bi pravo znamk pripeljalo do tega, da bi bil nekemu podjetju podeljen monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi nekega proizvoda, ki jih lahko uporabnik išče tudi pri proizvodih konkurentov (glej po analogiji sodbo z dne 18. junija 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, točka 78).

27 Pravila, ki jih je določil zakonodajalec, v tem pogledu odražajo uravnoteženje dveh dejavnikov, ki lahko vsak zase prispevata k vzpostavitvi zdravega in lojalnega sistema konkurence (sodba z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 44).

28 Z vključitvijo prepovedi v člen 7(1) Uredbe 2017/1001, da se kot znamka registrirajo znaki, ki so sestavljeni iz oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, je na eni strani zagotovljeno, da podjetja prava znamk ne morejo uporabljati za to, da bi brez časovne omejitve ohranjala izključne pravice na tehničnih rešitvah (sodba z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 45).

29 Na drugi strani pa je zakonodajalec s tem, da je omejil razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 na znake, ki so sestavljeni „izključno“ iz oblike blaga, ki je „nujna“ za dosego tehničnega učinka, pravilno menil, da je vsaka oblika blaga do neke mere funkcionalna in da bi bilo zato neprimerno zavrniti registracijo oblike blaga kot znamke samo iz razloga, da ima uporabne

značilnosti. Besedi „izključno“ in „nujna“ v tej določbi zagotavljata, da se zavrnejo le registracije oblik blaga, pri katerih gre zgolj za tehnično rešitev in katerih registracija kot znamke bi torej druga podjetja resnično ovirala pri uporabi te tehnične rešitve (sodba z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 48).

30 Na drugem mestu je treba opozoriti, da pravilna uporaba člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 pomeni, da organ, ki odloča o zahtevi za registracijo tridimenzionalnega znaka kot znamke, pravilno opredeli njegove bistvene značilnosti. Izraz „bistvene značilnosti“ je treba razumeti tako, da se nanaša na najpomembnejše elemente znaka (glej v tem smislu sodbo z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točki 68 in 69).

31 Bistvene značilnosti je treba opredeliti v vsakem primeru posebej. Med različnimi vrstami elementov, ki jih ima lahko znak, namreč ni nobene sistematične hierarhije. Sicer pa se lahko pristojni organ pri določitvi bistvenih značilnosti znaka bodisi opre neposredno na celotni vtis, ki ga daje ta znak, bodisi najprej opravi preizkus vsakega sestavnega elementa znaka posebej (sodba z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 70).

32 Opredelitev bistvenih značilnosti tridimenzionalnega znaka zaradi morebitne uporabe razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 se zato lahko – odvisno od primera in zlasti od težavnosti znaka – opravi s preprosto vizualno analizo tega znaka ali pa je, nasprotno, treba opraviti temeljit preizkus, pri katerem se upoštevajo elementi, ki so koristni za presojo, kot so raziskave, izvedenska mnenja ali podatki, ki se nanašajo na pravice intelektualne lastnine, ki so bile predhodno dodeljene v povezavi z zadevnim proizvodom (sodba z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 71).

33 Možnost, ki jo ima pristojni organ, da upošteva elemente, ki so uporabni za opredelitev bistvenih značilnosti spornega tridimenzionalnega znaka, je bila razširjena na preizkus dvodimenzionalnih znakov (glej v tem smislu sodbo z dne 6. marca 2014, Pi-Design in drugi/Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:129, točka 55).

34 Na tretjem mestu je treba poudariti, da mora EUIPO takoj, ko so bistvene značilnosti znaka opredeljene, preveriti, ali vse te značilnosti ustrezajo tehnični funkciji zadevnega proizvoda. Člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 namreč ni mogoče uporabiti, če se zahteva za registracijo kot znamke nanaša na obliko blaga, v kateri ima nefunkcionalni element, kot je okrasni ali domišljijski element, pomembno vlogo (glej sodbo z dne 28. junija 2016, Peri/EUIPO (Oblika spojke za opaž), T-656/14, neobjavljena, EU:T:2016:367, točka 18 in navedena sodna praksa).

35 Preizkus funkcionalnosti bistvenih značilnosti znaka, sestavljenega iz oblike blaga, je treba opraviti z analizo znaka, vloženega zaradi njegove registracije kot znamke, in ne znakov, ki jih sestavljajo druge oblike blaga. Tehnično funkcijo je zlasti mogoče presojati ob upoštevanju dokumentacije glede prejšnjih patentov, ki opisujejo funkcionalne elemente zadevne oblike (glej sodbo z dne 31. januarja 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Upodobitev obliža), T-44/16, neobjavljena, EU:T:2018:48, točka 25 in navedena sodna praksa).

36 Glede na ta načela je treba obravnavati argumente, navajane v utemeljitev edinega tožbenega razloga kršitve člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001.

37 Na prvem mestu, glede argumenta tožeče stranke, da sporna znamka ni oblika konkretnega proizvoda, saj se omejuje na nakazovanje na tesnilni modul in ga ne opisuje (glej točko 20 zgoraj), je treba poudariti, da iz sodne prakse po eni strani izhaja, da mora biti grafična upodobitev znamke dopolnjena z znamko, lahko dostopna in razumljiva, da je znak lahko predmet stalne in gotove zaznave, ki zagotavlja funkcijo porekla te znamke. Po drugi strani je funkcija zahteve po grafični upodobitvi zlasti opredelitev same znamke, da se določi natančen predmet varstva, ki ga svojemu imetniku daje

registrirana znamka (glej v tem smislu sodbo z dne 6. marca 2014, Pi-Design in drugi/Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:129, točka 57 in navedena sodna praksa).

38 Iz sodne prakse, navedene v točkah od 30 do 33 zgoraj, tudi izhaja, da lahko odbor za pritožbe za opredelitev bistvenih značilnosti dvodimenzionalnega znaka, kot je sporni znak, opravi temeljit preizkus, v okviru katerega poleg grafičnega prikaza in morebitnih opisov, predloženih ob vložitvi zahteve za registracijo, upošteva tudi koristne elemente, na podlagi katerih je mogoče presoditi, kaj zadevni znak konkretno prikazuje.

39 V zvezi s tem iz točke 21 izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe za presojo značilnosti sporne znamke najprej upošteval dvodimenzionalno grafično upodobitev znaka in tesnilni modul, ki je varovan s patentom tožeče stranke, ki je potekel leta 2010. Ob upoštevanju teh dveh elementov je torej v točki 22 navedene odločbe najprej ugotovil, da je lahko struktura iz koncentričnih krogov sporne znamke jasno vidna na dveh tehničnih skicah tesnilnega modula, ki izhajata iz dokumenta izvirnega patenta.

40 Potem se je oprl na točko 23 izpodbijane odločbe, na opis tesnilnega modula, ki izhaja iz patenta tožeče stranke, iz katerega je med drugim razvidno: „izum, ki je ‚prehodni ali mostni' zglob, pomeni postopek, ki zagotavlja ozko prilagoditev za varno vstavitev kabla, cevi ali žice. Longitudinalna okrogla notranja vdolbina zajema odstranljive koncentrične tesnilne plasti. Plasti se odlepijo, dokler ni dosežen pravilni premer za vstavitev kabla. Modul je iz visokokakovostne gume". Po drugi strani se je v točki 25 te odločbe skliceval na katalog proizvodov tožeče stranke, v katerem ta navaja, da je „[izum] rešitev, ki temelji na modulih iz gume, ki so sestavljeni iz odstranljivih plasti" in da „ta omogoča popolno tesnitev, ne glede na zunanje dimenzije kabla ali cevi".

41 Nazadnje se je v točki 27 izpodbijane odločbe skliceval na fotografije tesnilnega modula v oglasnem materialu tožeče stranke, ki ponazarjajo uporabo tesnilnega modula, in sicer zlati odlepitev koncentričnih odstranljivih tesnilnih plasti in vstavitev kabla.

42 Na podlagi vseh teh elementov je odbor za pritožbe v bistvu v točkah 38 in 44 izpodbijane odločbe ugotovil, da je sporna znamka dvodimenzionalna upodobitev prednje površine tesnilnega modula.

43 Te ugotovitve odbora za pritožbe je treba potrditi. Iz primerjave med sporno znamko in tehničnimi skicami tesnilnega modula v okviru poteklega patenta tožeče stranke in primerjave te znamke s fotografijami tesnilnega modula iz oglasnega materiala tožeče stranke namreč izhaja, da sporna znamka, ki jo sestavlja ozadje črnega kvadrata, ki vsebuje sedem koncentričnih modrih krogov, le zelo malo odstopa od prednje površine tesnilnega modula, ki je kvadratne oblike, kjer je izpostavljena ekstremiteta odstranljivih koncentričnih tesnilnih plasti, s katerimi je obložena notranjost njegove cilindrične vdolbine in je ločena s tanko horizontalno črto.

44 Iz opisov tesnilnega modula, ki izhajajo iz prej navedenega patenta in kataloga proizvodov tožeče stranke, tudi izhaja, da je „izum" rešitev, ki temelji na modulih iz gume, ki so sestavljeni iz odstranljivih koncentričnih tesnilnih plasti. Tako je iz tega mogoče sklepati, da so koncentrični krogi sporne znamke „vidna posledica ‚veliko plasti', ki se odstranijo" in da vsak od njih ustreza „stranskemu pogledu plasti, ki se odstrani", kot je to pravilno v točki 28 izpodbijane odločbe ugotovil odbor za pritožbe.

45 Glede na prej navedeno je treba ugotoviti, da v nasprotju s tem, kar navaja tožeča stranka, sporno znamko sestavlja oblika konkretnega zadevnega proizvoda, in sicer dvodimenzionalna upodobitev prednje površine tesnilnega modula, ki izpostavlja ekstremiteto koncentričnih odstranljivih tesnilnih plasti, ki sestavljajo notranjost cilindrične vdolbine tega modula.

46 Trditve tožeče stranke ne morejo izpodbiti te ugotovitve.

47 Namreč, prvič, v zvezi z neobstojem prikaza razmejitvene črte tesnilnega modula v sporni znamki je treba poudariti, kot to upravičeno poudarja intervenientka, da dveh polovic, ki sestavljata modul, ni mogoče obravnavati neodvisno, temveč skupaj, ker proizvod konkretno izpolnjuje funkcije tesnjenja, le kadar se dve polovici prekrivata. Tako ko se polovici prekrijeta, tvorita en enoten element in je razmejitvena črta med njima malo vidna, kar očitno izhaja iz fotografij tega modula, ki so v točki 27 izpodbijane odločbe, in iz kataloga proizvodov tožeče stranke, kjer je navedeno, da kadar dve polovici modula druga drugo prekrivata, debelina razmejitvene črte zadevnega modula variira med 0,1 in 1,0 mm. Zato je treba šteti, da ker je razmejitvena črta manjša in malo vidna značilnost tesnilnega modula, okoliščina, da ta element ni upodobljen v sporni znamki, ni odločilen, kot odbor za pritožbe upravičeno navaja v točki 37 izpodbijane odločbe, saj to ne preprečuje, da se glede na preudarke v točkah od 43 do 45 zgoraj sporna znamka dojema kot upodobitev prednje površine tesnilnega modula.

48 Drugič, glede neobstoja upodobitve tridimenzionalne pravokotne oblike tesnilnega modula v sporni znamki je treba opozoriti, da člen 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 ne opredeljuje znakov, ki jih je treba šteti za obliko v smislu te določbe. Ne razlikuje med tridimenzionalnimi oblikami, dvodimenzionalnimi oblikami ali dvodimenzionalnimi prikazi tridimenzionalne oblike. Ugotoviti je torej treba, da se ta določba lahko uporablja za sporni znak, ki je dvodimenzionalna upodobitev prednje površine tesnilnega modula (glej v tem smislu sodbo z dne 31. januarja 2018, Upodobitev obliža, T-44/16, neobjavljena, EU:T:2018:48, točka 19 in navedena sodna praksa). Zato trditev tožeče stranke, da sporni znak ne ponazarja tridimenzionalne značilnosti, ni upoštevna, ker se člen 7(1)(e)(ii) iste uredbe uporablja za sporni znak, ki je dvodimenzionalni prikaz prednje površine tesnilnega modula.

49 Nazadnje in tretjič, v zvezi s trditvijo tožeče stranke, da s sporno znamko niso upodobljene odlepljive plasti tesnilnega modula, zadošča napotitev na preudarke iz točke 44 zgoraj, s katerimi je bilo ugotovljeno, da so koncentrične odstranljive tesnilne plasti upodobljene s koncentričnimi krogi sporne znamke, saj so ti „vidna posledica ‚velikega števila' plasti, ki se odstranijo", pri čemer vsak od njih ustreza „stranskemu pogledu plasti, ki se odstrani." Zato je treba to trditev zavrniti.

50 Na drugem mestu, glede trditve tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni pravilno opredelil bistvenih značilnosti sporne znamke (glej točko 21 zgoraj), je treba najprej ugotoviti, da iz pisanj strank izhaja, da se te za opredelitev bistvenih značilnosti spornega znaka sklicujejo na razlikovalni učinek njegovih elementov. Tožeča stranka namreč trdi, da je kombinacija črne in modre barve bistvena značilnost sporne znamke, saj ta skupaj s koncentričnimi krogi pomeni njegovo „najbolj razlikovalno" značilnost. EUIPO trdi, da elementov, ki so jasno brez svojstvenega razlikovalnega učinka, ni mogoče opredeliti za bistvene značilnosti. Nazadnje, intervenientka zlasti navaja, da je „razlikovalni element znaka" nedvomno „koncentrična skica", ki ponazarja glavne tehnične značilnosti tesnilnega modula.

51 V zvezi s tem pa iz sodne prakse Sodišča in Splošnega sodišča ne izhaja, da pojem „bistvene značilnosti" znaka v smislu člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 napotuje na pojem „razlikovalni elementi" znaka, temveč samo na pojem „najpomembnejši elementi znaka", kot je bilo poudarjeno v točki 30 zgoraj, ki jih je treba opredeliti od primera do primera.

52 Poudariti je tudi treba, da lahko znamke, katerih registracija je lahko zavrnjena iz razlogov, navedenih v členu 7(1) od (b) do (d) Uredbe 2017/1001, v skladu z odstavkom 3 te iste določbe s svojo uporabo pridobijo razlikovalni učinek. Po drugi strani pa znak, katerega registracija je zavrnjena na podlagi člena 7(1)(e) Uredbe 2017/1001, s svojo uporabo nikoli ne more pridobiti razlikovalnega učinka za namene člena 7(3) iste uredbe. Člen 7(1)(e) Uredbe 2017/1001 se torej nanaša na nekatere znake, ki ne morejo biti znamke, in pomeni predhodno oviro, ki lahko preprečuje, da se znak, sestavljen izključno iz oblike proizvoda, lahko registrira kot znamka (glej po analogiji sodbo z dne 18. junija 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, točki 75 in 76).

53 Ker je tako absolutni razlog za zavrnitev registracije iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 predhodna ovira, ki lahko preprečuje, da bi se znak, sestavljen izključno iz oblike proizvoda, lahko registriral, je treba ugotoviti, da za njegov preizkus ne veljajo enaka pravila kot za razlikovalne elemente, namen opredelitve katerih je ocena funkcije označbe izvora proizvodov v očeh potrošnika, kar se razlikuje od ugotovitve bistvenih elementov oblike.

54 Nasprotno od primera, na katerega se nanaša člen 7(1)(b) Uredbe 2017/1001, pri katerem je treba dojemanje ciljne javnosti nujno upoštevati, saj je bistveno za ugotovitev, ali znak, za katerega je vložena zahteva za registracijo kot znamke, omogoča razlikovanje zadevnega blaga ali storitev, kot da izvirajo od določenega podjetja, namreč take obveznosti ni mogoče naložiti v okviru uporabe razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001. To, kako naj bi povprečni potrošnik dojemal znak, pri uporabi razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 ni odločilni element, temveč lahko pomeni največ element presoje, ki je za pristojni organ koristen pri opredelitvi bistvenih značilnosti znaka. Zato ni nujno, da je opredelitev bistvenih značilnosti znaka v okviru člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 opravljena z vidika upoštevne javnosti (glej v tem smislu sodbo z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točke od 75 do 77).

55 Sodišče je tako potrdilo sodno praksa Splošnega sodišča, v skladu s katero se določitev bistvenih značilnosti zadevne oblike v okviru člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 izvede z natančnim ciljem, da se omogoči preučitev funkcionalnosti zadevne oblike. Dojemanje povprečnega potrošnika pa ni upoštevno za analizo funkcionalnosti bistvenih značilnosti oblike. Zadevni potrošnik namreč lahko nima tehničnega znanja, ki je potrebno za presojo bistvenih značilnosti oblike, tako da so nekatere značilnosti z njegovega vidika lahko bistvene, medtem ko v okviru preučitve funkcionalnosti niso, in obratno. Zato je treba šteti, da morajo biti za namene presoje po členu 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 značilnosti oblike določene objektivno, na podlagi grafične upodobitve in morebitnih opisov, vloženih v okviru prijave znamke (glej v tem smislu sodbe z dne 12. novembra 2008, Lego Juris/UUNT – Mega Brands (rdeča lego kocka), T-270/06, EU:T:2008:483, točka 70, in z dne 31. januarja 2018, Upodobitev obliža, T-44/16, neobjavljena, EU:T:2018:48, točka 99).

56 Glede na sodno prakso, navedeno v točkah 54 in 55 zgoraj, je treba poudariti, prvič, da je treba pri analizi razlikovalnega učinka znaka nujno upoštevati zaznavo upoštevne javnosti, kar pa ne velja za presojo bistvenih značilnosti znaka, sestavljenega iz oblike, v smislu člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001, v okviru katere zaznavanje upoštevne javnosti ni ne nujno ne odločilno zaradi razlogov, navedenih v točki 55 zgoraj, in lahko pomeni največ element presoje, ki je za pristojni organ koristen pri opredelitvi bistvenih značilnosti znaka, ne da bi bil ta odločilen.

57 Drugič, poudariti je treba, da je predmet zaznave upoštevne javnosti v okviru presoje razlikovalnega učinka na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001 drugačen od tiste, pri kateri „lahko največ pomeni element koristne presoje za pristojni organ, ko ta opredeli bistvene značilnosti znaka“ v okviru člena 7(1)(e)(ii) prej navedene uredbe.

58 V okviru člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001 je namreč zaznava upoštevne javnosti namenjena ugotavljanju, ali znak, ki je deponiran z namenom registracije kot znamke, omogoča razlikovanje zadevnih proizvodov ali storitev, kot da izvirajo iz določenega podjetja, medtem ko je v okviru člena 7(1)(e)(ii) njen namen le, da kot koristen element presoje določi, kateri elementi se dojemajo kot najpomembnejši z natančnim ciljem, da se omogoči preizkus funkcionalnosti zadevne oblike. Iz tega tako izhaja, da zaznavanje upoštevne javnosti v okviru člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001 in navedeno zaznavanje v okviru člena 7(1)(e)(ii) te uredbe nimata niti enakega predmeta niti istega cilja. Zato razlikovalni učinek elementa znaka ni upošteven za opredelitev njegovih bistvenih značilnosti v okviru člena 7(1)(e)(ii) te uredbe.

59 Glede razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, v smislu člena 7(3) Uredbe 2017/1001, na katerega se tožeča stranka sklicuje glede kombinacije črne in modre barve spornega znaka, zato da dokaže, da je ta bistvena značilnost tega znaka, kot je bilo navedeno v točki 52 zgoraj, je

zakonodajalec posebej restriktivno določil neustreznost za registracijo kot znamke oblik, ki so potrebne za dosego tehničnega učinka, s tem, da je razloge za zavrnitev iz člena 7(1)(e) Uredbe 2017/1001 izključil s področja uporabe izjeme iz odstavka 3 istega člena. Tako iz člena 7(3) Uredbe 2017/1001 izhaja, da čeprav je oblika blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, z njeno uporabo pridobila razlikovalni učinek, jo je prepovedano registrirati kot znamko (glej sodbo z dne 31. januarja 2018, Upodobitev obliža, T-44/16, neobjavljena, EU:T:2018:48, točka 103 in navedena sodna praksa). Ker se člen 7(3) Uredbe 2017/1001 ne uporablja za člen 7(1)(e)(ii) iste uredbe, je treba poudariti, da razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo znaka, ni nikakor upošteven v okviru te zadnjenavedene določbe.

60 Poleg tega je treba poudariti, da je zaznava upoštevne javnosti v okviru člena 7(3) Uredbe 2017/1001 na eni strani zavezujoča in odločilna, na drugi strani pa je namenjena ugotavljanju, ali je znak postal primeren za razlikovanje proizvodov in storitev od proizvodov in storitev drugih podjetij, saj se zanje šteje, da izvirajo iz določenega podjetja. Zato je treba ugotoviti, da je predmet in namen zaznave upoštevne javnosti v okviru zgoraj navedene določbe drugačen kot tisti, ki bi se ga lahko upoštevalo v okviru člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001, kot je bilo ugotovljeno v točkah od 54 do 58 zgoraj glede zaznave upoštevne javnosti v okviru člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001.

61 Glede na prej navedeno je torej treba ugotoviti, da razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo znaka, ravno tako ni upošteven za namene opredelitve njegovih bistvenih značilnosti.

62 Nazadnje, čeprav iz sodne prakse, ki je že bila navedena v točki 34 zgoraj, sicer res izhaja, da je treba uporabo razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 izključiti, če oblika zadevnih proizvodov vključuje pomemben nefunkcionalni element, kot je okrasni ali fantazijski element, ki ima pomembno vlogo v tej obliki, in da, nasprotno, prisotnost enega ali nekaj manjših arbitrarnih elementov ne more izključiti uporabe prej navedene določbe (glej v tem smislu tudi sodbo z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točki 51 in 52), je treba kljub temu poudariti, da v nasprotju s tem, kar navaja EUIPO, besedi „fantazijski“ ali „arbitraren“, ki ju uporablja zgoraj navedena sodna praksa in ki se približujeta terminologiji, uporabljeni v okviru presoje razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001, kljub temu ne moreta podpreti njegove teze, da je razlikovalni učinek eden od dejavnikov, ki jih je treba upoštevati zaradi opredelitve bistvenih značilnosti znaka.

63 Poudariti je namreč treba, da iz sodne prakse, navedene v točkah od 30 do 32 in 34 zgoraj, izhaja, da pravilna uporaba člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 pomeni, da pristojni organ najprej opredeli bistvene značilnosti zadevnega znaka in da nato preveri, ali vse te značilnosti ustrezajo tehnični funkciji zadevnega proizvoda. Zato je treba ugotoviti, da do presoje „okrasnega“, „fantazijskega“ ali „arbitrarnega“ značaja bistvene značilnosti pride šele v drugi fazi analize, izvedene v okviru člena 7(1)(e)(ii) prej navedene uredbe glede funkcionalnosti prej ugotovljenih bistvenih značilnosti, in ne v prvi fazi v zvezi z opredelitvijo bistvenih značilnosti znaka. Zato v nasprotju s tem, kar trdi EUIPO, besedi „fantazijski“ ali „arbitraren“, uporabljeni v sodni praksi, navedeni v točki 62 zgoraj, ne moreta podpreti teze, da je razlikovalni učinek eden od dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri opredelitvi bistvenih značilnosti znaka.

64 Glede na vse prej navedeno je treba ugotoviti, da za določitev bistvenih značilnosti znaka za namene uporabe člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 ni upoštevno sklicevanje na razlikovalni značaj elementov znaka ali razlikovalni značaj, pridobljen z uporabo znaka.

65 Tako je treba, ker je bilo v točkah od 51 do 64 zgoraj zlasti izkazano, da razlikovalni učinek elementov znaka ni upošteven pri določitvi njegovih bistvenih značilnosti, ugotoviti, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da ni treba upoštevati oblike škatle tesnilnega modula, modre barve in kombinacije črne in modre barve, ker gre za elemente, ki so „v celoti nerazlikovalni“. Vendar ta okoliščina ne vpliva na zakonitost izpodbijane odločbe, ker sklep, do katerega je prišel odbor za pritožbe, in sicer, da bistvena značilnost spornega znaka ustreza koncentričnim krogom, ostaja pravilen.

66 Na prvem mestu je treba na podlagi preproste vizualne analize spornega znaka ugotoviti, da ta znak obsega ozadje črnega kvadrata, ki vsebuje sedem modrih koncentričnih krogov. Glede na razporeditev koncentričnih krogov, ki so v centru in zasedajo vsaj tri četrtine znaka ter ki so izpostavljeni zaradi kontrasta, ustvarjenega med njihovo modro barvo in črno barvo ozadja črnega kvadrata, na katerem so ti krogi, je treba ugotoviti, da so najpomembnejši element znaka.

67 Na drugem mestu, na podlagi poglobljenega preizkusa v smislu sodne prakse, navedene v točki 32 zgoraj, je treba poudariti, da je pomembnost koncentričnih odstranljivih tesnilnih plasti tesnilnega modula, ki so upodobljene s koncentričnimi krogi, podprta, prvič, z opisi izuma, ki izhajajo iz poteklega patenta in kataloga proizvodov tožeče stranke, v katerih je navedeno, da je tesnilni modul sestavljen iz koncentričnih odstranljivih tesnilnih plasti in da so ravno te plasti tiste, ki mu omogočajo zagotavljanje „popolnega tesnjenja ne glede na zunanje dimenzije kabla ali napeljave.“ Drugič, pomembnost koncentričnih odstranljivih tesnilnih plasti ilustrirajo fotografije tesnilnega modula iz oglasnega materiala tožeče stranke, ki so reproducirane v točki 27 izpodbijane odločbe, ki so vse pogled na prednjo površino tega modula in ki izpostavljajo ne le koncentrične odstranljive tesnilne plasti, ki ga sestavljajo, temveč tudi pomembnost njihove funkcije, in sicer da se odlepijo ena po ena, dokler ni dosežen pravilen premer za vstavitev kabla. Tretjič, pomembnost koncentričnih odstranljivih tesnilnih plasti podkrepljujejo druge znamke, ki jih je prijavila tožeča stranka in so reproducirane v točki 40 izpodbijane odločbe ter ki se od sporne znamke razlikujejo le po svojih barvah in dodatku razmejitvene črte, ki je komaj zaznavna, ker vse reproducirajo serijo koncentričnih krogov, ki nikoli ne variira.

68 Zato, ker izhaja tako iz preproste vizualne analize kot iz poglobljene preučitve spornega znaka, da so koncentrični krogi spornega znaka njegov najpomembnejši element, je odbor za pritožbe v točki 41 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da so edina pomembna značilnost znaka koncentrični krogi.

69 Poudariti je treba, da čeprav tožeča stranka ne prereka, da so koncentrični krogi bistvena značilnost spornega znaka, vseeno trdi, da navedeni krogi ne pomenijo njegove edine bistvene značilnosti. Kombinacija črne in modre barve, oblika škatle tesnilnega modula in modra barva naj bi bile namreč ravno tako bistvene značilnosti. Vendar je treba ugotoviti, da noben od teh argumentov ne more postaviti pod vprašaj ugotovitve odbora za pritožbe v točki 41 izpodbijane odločbe, da so edina pomembna značilnost spornega znaka koncentrični krogi.

70 Prvič, glede trditve tožeče stranke, da kombinacija črne in modre barve pomeni bistveno značilnost spornega znaka, ker je pridobila razlikovalni učinek z uporabo in prevladuje v vizualnem vtisu znamke, zadošča po eni strani opozoriti, da razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo znaka, in razlikovalni učinek enega ali več elementov znaka nista upoštevna za namene opredelitve njegovih bistvenih značilnosti v okviru člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001, kot dokazujejo točke od 59 do 61 zgoraj. Zato kombinacije črne in modre barve ni mogoče šteti za bistveno značilnost, ker je pridobila razlikovalni učinek z uporabo.

71 Po drugi strani iz preproste vizualne analize spornega znaka, ki je v točki 66 zgoraj, izhaja, da kombinacija prej navedenih barv le izpostavlja serijo koncentričnih krogov sporne znamke zaradi kontrasta med črnim ozadjem kvadrata in modrimi koncentričnimi krogi, ki so na tem ozadju. Zato v nasprotju s tem, kar v bistvu navaja tožeča stranka, ta barvna kombinacija ni najpomembnejši element spornega znaka, ampak je to vrsta koncentričnih krogov.

72 Tako ker tožeča stranka ni pravno zadostno dokazala, da je kombinacija črne in modre barve bistvena značilnost spornega znaka, je treba zavrniti tudi trditev tožeče stranke, da je ta barvna kombinacija pomemben nefunkcionalni element zadevnega znaka. Čeprav se, kot je bilo opozorjeno v točkah 34 in 62 zgoraj, člen 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 sicer ne uporablja, če se zahteva za registracijo kot znamke nanaša na obliko blaga, v kateri ima nefunkcionalni element, kot je okrasni ali fantazijski element, pomembno vlogo (glej tudi v tem smislu sodbo z dne 31. januarja 2018, Upodobitev obliža, T-44/16, neobjavljena, EU:T:2018:48, točka 24 in navedena sodna praksa), je treba

ugotoviti, da to v tem primeru ni podano. Ker tožeča stranka ni pravno zadostno dokazala, da je kombinacija črne in modre barve bistvena značilnost spornega znaka, in sicer eden izmed njegovih „najpomembnejših elementov“, je ta barvna kombinacija le manj pomemben arbitrarni element. Kot je bilo opozorjeno v točki 62 zgoraj, pa prisotnost enega ali nekaj manj pomembnih arbitrarnih elementov ne more izključiti uporabe člena 7(1)(e)(ii) prej navedene uredbe (glej tudi v tem smislu sodbo z dne 31. januarja 2018, Upodobitev obliža, T-44/16, neobjavljena, EU:T:2018:48, točka 86 in navedena sodna praksa). Zato je treba zavrniti trditev tožeče stranke, da je ta barvna kombinacija pomemben nefunkcionalni element spornega znaka.

73 Drugič, glede trditve tožeče stranke, s katero očita odboru za pritožbe, da ni upošteval oblike škatle tesnilnega modula in modre barve, ki naj bi bili ravno tako bistveni značilnosti spornega znaka, je treba opozoriti, kot je bilo ugotovljeno v točki 65 zgoraj, da čeprav je odbor za pritožbe napačno izključil te dva elementa, ker naj bi šlo za „čisto nerazlikovalna elementa“, ostaja dejstvo, da tožeča stranka ne podkrepi svoje trditve, da je ta elementa treba šteti za bistveni značilnosti spornega znaka. Zato je treba to trditev zavrniti.

74 Tako je treba, ker nobena od trditev tožeče stranke ne izpodbije ugotovitve odbora za pritožbe, da so koncentrični krogi edina bistvena značilnost spornega znaka, zavrniti trditev tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni pravilno opredelil bistvenih značilnosti tega znaka.

75 Na tretjem mestu, glede trditve tožeče stranke, da sporna znamka ne zajema značilnosti, ki so potrebne in nujne za delovanje in uporabo zadevnega proizvoda, kot je razmejitvena črta, tridimenzionalna pravokotna oblika in odlepljive plasti proizvoda, brez katerih ni mogoče doseči tehničnega učinka (glej točko 23 zgoraj), je treba najprej poudariti, da zato, da se uporablja absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001, zadošča, da bistvene značilnosti oblike zajemajo tehnično kavzalne in zadostne značilnosti za dosego tehničnega učinka, tako da se lahko pripišejo tehničnemu učinku (glej v tem smislu sodbo z dne 12. novembra 2008, Rdeča lego kocka, T-270/06, EU:T:2008:483, točka 39).

76 Poleg tega je treba opozoriti, da je bilo v točki 48 zgoraj dokazano, da se lahko člen 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 uporablja za sporni znak, ki je dvodimenzionalna upodobitev sprednje površine tesnilnega modula.

77 Iz tega je tako mogoče sklepati, da se člen 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 uporablja za znak, ki v celoti ne vključuje vseh manjših značilnosti zadevnega proizvoda, kar zlasti velja v primeru, kadar je, kot v tej zadevi, znak dvodimenzionalna upodobitev tridimenzionalne oblike, če je dokazano, da bistvene značilnosti tega znaka zajemajo vsaj značilnosti, ki so tehnično kavzalne in zadostne za dosego tehničnega učinka.

78 Ta preudarek torej vodi do tega, da se najprej preuči, ali koncentrični krogi, ker so edina bistvena značilnost spornega znaka, ustrezajo tehnični funkciji zadevnega proizvoda, in nato, ali zajemajo tehnično kavzalne in zadostne značilnosti za dosego tehničnega rezultata.

79 Glede, prvič, vprašanja, ali koncentrični krogi ustrezajo tehnični funkciji, je treba najprej opozoriti, da je bilo v točki 44 zgoraj zlasti izkazano, da, kot je odbor za pritožbe pravilno ugotovil v točki 28 izpodbijane odločbe, koncentrični krogi sporne znamke upodabljajo koncentrične odstranljive tesnilne plasti tesnilnega modula, ker so „vidna posledica ‚veliko plasti‘, ki se odstranijo“ in da vsak od njih ustreza „stranskemu pogledu plasti, ki se odstrani“.

80 Dalje, opozoriti je treba, da iz opisa tesnilnega modula, kot je podan v točkah od 23 do 25 izpodbijane odločbe, izhaja, da izum, „ki je ‚prehodni ali mostni‘ zglob, pomeni postopek, ki zagotavlja ozko prilagoditev za varno vstavitev kabla, cevi ali žice“, da „notranja krožna longitudinalna vdolbina zajema

koncentrične odstranljive tesnilne plasti“, da se „plasti odlepijo, dokler ni dosežen pravilen premer za vstavitev kabla“, da je izum „rešitev, ki temelji na modulih iz gume, ki so sestavljeni iz odstranljivih plasti“, in da „omogoča popolno tesnjenje, ne glede na zunanje dimenzije kabla ali cevi.“

81 Tako je treba glede na prej navedeni opis tesnilnega modula ugotoviti tudi, da koncentrične odstranljive tesnilne plasti, ki so upodobljene s koncentričnimi krogi sporne znamke, ustrezajo tehnični funkciji zadevnega proizvoda, in sicer da se odlepijo, „dokler ni dosežen pravilni premer za vstavitev kabla.“

82 Drugič, glede vprašanja, ali koncentrični krogi, ker upodabljajo koncentrične odstranljive tesnilne plasti tesnilnega modula, zajemajo tehnično kavzalne in zadostne značilnosti za dosego tehničnega rezultata, je treba najprej poudariti, da iz opisa, navedenega v točki 80 zgoraj, izhaja, da je tehnični rezultat tesnilnega modula zagotoviti „tesno prilagoditev za varno vstavitev kabla, cevi ali žice“ in omogočiti „popolno tesnjenje, ne glede na zunanje dimenzije kabla ali cevi.“ Iz tega opisa je tudi razvidno, da se ta tehnični rezultat doseže prav z odlepitvijo odstranljivih plasti, ker je v njem navedeno, da „se plasti odlepijo, dokler ni dosežen pravilen premer za vstavitev kabla.“

83 To potrjuje katalog proizvodov tožeče stranke, v katerem je specifično navedeno, da zadevni proizvod „temelji na plasteh, ki se odstranijo“, kar tako izkazuje, da so koncentrične odstranljive tesnilne plasti glavni tehnični koncept, na katerem temelji tesnilni modul, kar je v okviru sporne znamke opisano z upodobitvijo prednje površine tesnilnega modula, ki je poleg tega edini pogled na ta modul, iz katerega so vidne koncentrične odstranljive tesnilne plasti, in ki tako omogoča ugotovitev postopka, na katerega se opira modul, da se doseže tehnični rezultat, in sicer „tesno prileganje“ in „popolno tesnjenje, ne glede na zunanje dimenzije kabla ali cevi“.

84 Poleg tega in kot je pravilno navedel odbor za pritožbe v točki 35 izpodbijane odločbe, mora biti zglob tesnilnega modula za to, da funkcionira, v obliki, kot je reproducirana s sporno znamko. Prečni prerez mora namreč biti krožni, ker je prečni prerez elementov, ki jih je treba vstaviti v tesnilni modul, in sicer kabel, žica ali cev, na splošno tudi tak, plasti pa morajo biti koncentrične, tako da jih je mogoče odstraniti eno po eno, dokler se ne doseže želen premer vdolbine.

85 Glede na tehnično funkcijo koncentričnih odstranljivih tesnilnih plasti in tehnični rezultat, ki se ga dosega z tesnilnim modulom, kot sta opisana v točkah od 81 do 84 zgoraj, je treba ugotoviti, da bistvena značilnost zadevne oblike, ki ustreza koncentričnim krogom, ki upodabljajo odstranljive koncentrične plasti tesnilnega modula, zajema značilnosti, ki so tehnično zadostne in kavzalne za dosego želenega tehničnega rezultata, ker se „tesna prilagoditev za varno vstavitev kabla, cevi ali žice“ in „popolno tesnjenje, ne glede na zunanje dimenzije kabla ali cevi“ pridobijo ravno z odstranitvijo odstranljivih koncentričnih plasti eno po eno, dokler ni dosežen pravilni premer za vstavitev kabla, in da so koncentrični krogi, ki upodabljajo koncentrične odstranljive tesnilne plasti tesnilnega modula nujna značilnost izuma, ker so glavni tehnični koncept, na katerem temelji zadevni proizvod, kot je odbor za pritožbe upoštevno navedel v točki 39 izpodbijane odločbe.

86 Zato je odbor za pritožbe v točki 45 izpodbijane odločbe pravilno navedel, da „sprednja ekstremiteta površine, ki jasno prikazuje strukturo s koncentričnimi krogi, ob upoštevanju zadevnih proizvodov zajema vse upoštevne navedbe, ki so potrebne za dosego želenega tehničnega rezultata“, da „čeprav ima dejanski proizvod, ki ima tri dimenzije, globino, ni variacije glede te globine“, da „vsak naključni prečni prerez po celi dolžini pokaže enako strukturo“ in da „čeprav druge ploskve modula niso vidne, to ni pomembno, saj ne podajajo nobene tehnično upoštevne informacije za funkcijo znamke.“

87 Trditve tožeče stranke ne omajejo te ugotovitve.

88 Glede, najprej, trditve tožeče stranke, da sporna znamka ne zajema razmejitvene črte in tridimenzionalne pravokotne oblike, ki naj bi bili značilnosti, ki sta nujni za uporabo in delovanje zadevnega proizvoda in brez katerih tehničnega rezultata tesnilnega modula ni mogoče doseči, je treba

ugotoviti, da tožeča stranka ne utemelji svoje trditve, da je dejstvo, da se zadevni proizvod lahko razdeli na dve polovici in da je v pravokotni obliki, „absolutno nujni pogoj“ za dosego želenega tehničnega rezultata, kot je naveden v točki 82 zgoraj. Zato je treba to trditev zavrniti.

89 Glede, dalje, trditve tožeče stranke, da so lahko značilnosti tesnilnega modula, ki niso upodobljene v sporni znamki, in sicer razmejitvena črta in tridimenzionalna pravokotna oblika, vključene v konkurenčne proizvode drugačne zasnove in da na trgu obstajajo druge tesnilne rešitve, za katere naj ta posebna tehnična rešitev ne bi bila potrebna, je treba opozoriti, da sodna praksa v zvezi s členom 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 določa, da pogoj nujnosti ne pomeni, da mora biti zadevna oblika edina, ki omogoča dosego zadevnega tehničnega učinka. Res je, kot poudarja tožeča stranka, da je v nekaterih primerih tehnični rezultat mogoče doseči z različnimi rešitvami. Vendar v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, ta okoliščina sama zase še ne pomeni, da registracija zadevne oblike kot znamke ne bi vplivala na razpoložljivost vsebovane tehnične rešitve za druge gospodarske subjekte. V zvezi s tem je treba poudariti, da lahko registracija izključno funkcionalne oblike proizvoda kot znamke imetniku te znamke omogoči, da drugim podjetjem prepove uporabo tako enake oblike kot podobnih oblik. Veliko število alternativnih oblik bi tako lahko za konkurente tega imetnika postalo neuporabnih (glej sodbo z dne 31. januarja 2018, Upodobitev obliža, T-44/16, neobjavljena, EU:T:2018:48, točka 56 in navedena sodna praksa).

90 Dalje, glede trditve tožeče stranke, da ni nevarnosti škodovanja konkurenci, ker na trgu obstajajo številne barvne kombinacije poleg te, ki jo je uporabila ona, kar naj bi dokazovala znamka, ki jo je prijavila intervenientka in ki je predmet odločbe oddelka za ugovore št. B 3035519 z dne 22. februarja 2019, je treba opozoriti, da je odgovor na vprašanje, ali znak zajema okrasni ali fantazijski element, ki ima pomembno vlogo, odvisen od tega, ali imajo konkurenčna podjetja lahek dostop do alternativnih oblik enake funkcionalnosti, tako da ne obstaja tveganje zmanjšanja razpoložljivosti tehnične rešitve. Ker je bilo v točki 72 zgoraj ugotovljeno, da barvna kombinacija črne in modre pomeni manjši arbitraren element in ne večji dekorativni element, ki bi omogočal, da se izključi uporaba člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001, je treba zavrniti trditev tožeče stranke, da naj ne bi bilo tveganja škodovanja konkurenci zaradi obstoja številnih barvnih kombinacij, saj ima zadevna barvna kombinacija le manjšo vlogo in konkurenčnim podjetjem ne omogoča lahkega dostopa do alternativnih oblik enakovredne funkcionalnosti.

91 Poleg tega okoliščina, da je oddelek za ugovore v okviru odločbe št. B 3035519 z dne 22. februarja 2019 ugotovil neobstoj verjetnosti zmede med znamko, ki jo je vložila intervenientka, in prejšnjimi znamkami tožeče stranke, zlasti ob upoštevanju razlik v barvi, prav tako ni upoštevna za ugotovitev neobstoja nevarnosti škodovanja konkurenci, ker člen 8(1)(b) Uredbe 2017/1001 ustreza splošnemu interesu, ki je drugačen od tistega, na katerem temelji člen 7(1)(e)(ii) te uredbe. Namen člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001 je namreč varstvo bistvene funkcije znamke, ki je potrošniku ali končnemu uporabniku zagotoviti identiteto izvora blaga ali storitve, ki jih označuje znamka, tako da mu omogoča, da brez možnosti zmede razlikuje to blago ali storitev od tistih, ki so drugega izvora (glej v tem smislu sodbo z dne 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, točka 28 in navedena sodna praksa), ne pa da se prepreči, kot to velja za člen 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001, da lahko podjetja uporabijo pravo znamk, da brez časovne omejitve ohranjajo izključne pravice na tehničnih rešitvah. Zato se presoja barv znaka v okviru prej navedenih določb izvede različno.

92 Ker tako iz vseh prej navedenih preudarkov izhaja, da so vsi pogoji iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001 izpolnjeni in da nobena trditev tožeče stranke ne more izpodbiti te ugotovitve, je odbor za pritožbe v točki 49 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da lahko registracija sporne znamke neupravičeno ogrozi možnost konkurentov, da na trg dajo tesnilne module, katerih funkcija temelji na odstranitvi koncentričnih plasti iz cilindrične vdolbine, zato da se zagotovi dobra povezava z napeljavo, cevjo, žico ali kablom, in da je treba zato na podlagi prej navedene določbe registracijo sporne znamke ugotoviti za ničnо.

93 Glede na vse prej navedeno je treba edini tožbeni razlog tožeče stranke, in sicer kršitev člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001, in torej tožbo v celoti zavrniti.

94 V teh okoliščinah in glede na predloge intervenientke, s katerimi ta Splošnemu sodišču predlaga zavrnitev tožbe (glej točki 15 in 16 zgoraj), torej ni treba odločiti o razlogih, ki jih navaja podredno in ki se v bistvu nanašajo na to, da je sporna znamka nična iz drugih razlogov, kot so tisti iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001, in sicer tistih iz člena 7(1)(b) in (d) te uredbe in člena 59(1)(b) iste uredbe.

Stroški

95 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki na predlog naloži plačilo stroškov.

96 Ker tožeča stranka s svojimi predlogi ni uspela, se ji v skladu s predlogom EUIPO naloži plačilo njegovih stroškov. Intervenientka, ki ni podala predloga glede stroškov, nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)

razsodilo:

1. **Tožba se zavrne.**

2. **Družba Roxtec AB nosi svoje stroške in stroške Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).**

3. **Družba Wallmax Srl nosi svoje stroške.**

Prek Buttigieg Berke

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 24. septembra 2019.

Podpisi