UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

24 päivänä syyskuuta 2019 *

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka esittää mustaa neliötä, jonka sisällä on seitsemän samankeskistä sinistä rengasta – Ehdoton hylkäysperuste – Yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta muodostuva merkki – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta

Asiassa T-261/18,

Roxtec AB, kotipaikka Karlskrona (Ruotsi), edustajinaan asianajajat J. Olsson ja J. Adamsson

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään V. Ruzek ja H. O'Neill,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Wallmax Srl, kotipaikka Milano (Italia), edustajinaan asianajajat F. Ferrari ja L. Goglia,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 8.1.2018 tekemästä päätöksestä (asia R 940/2017-2), joka koskee Wallmaxin ja Roxtecin välistä mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Prek sekä tuomarit E. Buttigieg (esittelevä tuomari) ja B. Berke,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.4.2018 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.7.2018 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 31.7.2018 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille 28.2.2019 esittämän kirjallisen kysymyksen ja näiden asianosaisten unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.3.2019 ja 14.3.2019 jättämät vastaukset tähän kysymykseen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon 29.3.2019 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Roxtec AB jätti 6.7.2015 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon (EUIPO) EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) – sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)) – nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin ja jonka osalta rekisteröintiä haettiin väreille ”sininen ja musta”, on alla esitetty kuviomerkki:



3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 17, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kaapeleiden ja putkien muoviset tai kumiset tiivisteet”.

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 10.7.2015 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 127/2015, ja tavaramerkki rekisteröitiin 22.10.2015 numerolla 14338735.

5 Kantaja kehittää ja myy tiivistemoduuleja, jotka oli suojattu patentilla vuoteen 2010 asti.

6 Samankaltaisia tiivistemoduuleita valmistava ja myyvä väliintulija Wallmax Srl haki 7.1.2016 edellä 2 kohdassa kuvatun tavaramerkin mitätöintiä mainitun tavaramerkin kattamien tavaroiden osalta ja vetosi ensisijaisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b, d ja e alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b, d ja e alakohta) säädettyihin ehdottomiin mitättömyysperusteisiin, kun kyseistä artiklaa luetaan yhdessä saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohta) kanssa, ja toissijaisesti asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta) säädettyyn mitättömyysperusteeseen väittäen, että kantaja oli toiminut vilpillisesti hakemusta jättäessään.

7 Mitättömyysosasto hylkäsi 14.3.2017 tekemällään päätöksellä mitätöintihakemuksen kokonaisuudessaan. Se katsoi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta) säädetyn ehdottoman mitättömyysperusteen osalta ensinnäkin, kuten myös kantaja on todennut, että riidanalaisessa merkissä viitattiin selvästi näkymään kaapelin tiivistemoduulista; toiseksi, että

riidanalaisen merkin olennaisia piirteitä ovat mustalle neliönmuotoiselle pohjalle leveyttään vastaavalla etäisyydellä toisistaan sijoitetut seitsemän samankeskistä sinistä rengasta, sekä kaikkein sisimpänä oleva pienin rengas, joka ympäröi keskiössään olevaa suurempaa mustaa ympyrää; sekä kolmanneksi yhtäältä, että riidanalainen kuviomerkki ei objektiivisesti katsoen muistuta lainkaan kolmiulotteisen tavaran teknistä piirrosta tai kaksiulotteista kuvausta, sekä toisaalta, että riidanalaisen tavaramerkin ja kantajan tiivistemoduulin (jäljempänä tiivistemoduuli) muodon välillä on lukuisia objektiivisia eroja, kuten väri, samankeskisten renkaiden lukumäärä sekä merkkiviivan puuttuminen. Mitättömyysosasto päätteli näin ollen, että riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinti ei rajoita perusteettomasti kilpailijoiden mahdollisuutta saattaa markkinoille tavaroita, joiden rakenne käsittää teknisen ratkaisun kanssa identtistä tai samankaltaista tekniikkaa, ja ettei sitä näin ollen pidä kumota edellä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan nojalla.

8 Väliintulija valitti 8.5.2017 mitättömyysosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 66–71 artikla) nojalla.

9 EUIPO:n toinen valituslautakunta kumosi 8.1.2018 tekemällään päätöksellä mitättömyysosaston päätöksen ja hyväksyi mitätöintihakemuksen asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella, kun sitä luetaan yhdessä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa.

10 Valituslautakunta katsoi ensinnäkin, että lukuun ottamatta taustaväriä, jolla ei ole erottamiskykyä, riidanalainen merkki koostuu yksinomaan tiivistemoduulin pääasiallisesta piirteestä eli sylinterimäisen uran sisäpuolta peittävien samankeskisten irrotettavien kerrosten etuosan näkymän tarkasta kuvauksesta, ja ettei merkki käytännöllisesti katsoen poikennut tiivistemoduulin etuosan valokuvasta. Toiseksi valituslautakunta totesi, että tiivistemoduulin kaikki muut näkökohdat – se, että se voidaan erottaa kahteen osaan, se muodostuu vain yhdestä kappaleesta sekä se, että sen väri voi olla mikä tahansa väri – ovat suurimmaksi osaksi sellaisia, etteivät ne liity moduulin toimintaan, sillä tällaiset osatekijät voivat vaihdella huomattavasti tiivisteen toimintaa muuttamatta. Valituslautakunta katsoi kolmanneksi, että moduulin etuosa, josta käy selvästi ilmi samankeskisistä renkaista muodostuva rakenne, sisältää kaikki tavoitellun teknisen tuloksen saamisen edellyttämät merkitykselliset tiedot.

11 Toiseksi valituslautakunta katsoi ensinnäkin, että sitä seikkaa, että riidanalaisen tavaramerkin taustaväri musta ei ole tiivistemoduulin väri sininen, tai sitä, että samankeskisten renkaiden lukumäärä ei ole sama, ei voida pitää merkittävinä eroina, koska kyse on riidanalaisen tavaramerkin piirteiden, joilla ei ole erottamiskykyä, epäolennaisista muunnelmista. Toiseksi se tähdensi, että vaikka riidanalaista tavaramerkkiä ei olekaan jaettu kahteen osaan ylä- ja alaosan toisistaan erottavalla vaakasuoralla merkkiviivalla eri kerrostan irrottamiseksi toisistaan, käytännössä tuon merkkiviivan näkyvyysaste on suoraan verrannollinen viimeistelyn laatuun, sillä korkealaatuisessa lopputuotteessa merkkiviivaa ei ehkä erottaisi lainkaan. Merkkiviivan puuttuminen riidanalaisesta tavaramerkistä ei siis ole ratkaiseva tekijä. Kolmanneksi valituslautakunta katsoi, ettei yhtäkään koristeellista tai mielikuvituksellista osatekijää voida käsiteltävässä asiassa pitää kyseisen merkin olennaisena piirteenä, ja neljänneksi, että se seikka, että riidanalainen tavaramerkki on kuviomerkki ja esittää kaksiulotteista mallia, ei millään lailla estä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamista.

12 Valituslautakunta katsoi vielä kolmanneksi yhtäältä, että riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinti saattaa perusteettomasti rajoittaa kilpailijoiden mahdollisuuksia saattaa markkinoille tiivistemoduuleja, joiden toiminta perustuu samankeskisten kerrosten irrottamiseen sylinterimäisestä urasta turvallisen liitoksen varmistamiseksi putkeen, johtoon tai kaapeliin, ja toisaalta, että kantaja oli jättänyt samankeskisiä renkaita koskevat tavaramerkkihakemukset, mukaan lukien riidanalaista tavaramerkkiä koskeva hakemus, asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan sisältyvän logiikan kanssa ristiriitaisessa tarkoituksessa.

Asianosaisten vaatimukset

13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin:

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan nyt käytävästä menettelystä ja EUIPO:ssa käydyistä menettelyistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

14 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin:

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin:

– vahvistaa riidanalaisen päätöksen

– julistaa tavaramerkin mitättömäksi asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan nojalla.

Oikeudellinen arviointi

Väliintulijan ensisijaisten vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

16 Alustavasti on syytä panna merkille ensinnäkin, että koska riidanalaisen päätöksen vahvistaminen tarkoittaisi kanteen hylkäämistä, väliintulijan ensimmäinen vaatimus on ymmärrettävä siten, että sillä pyritään pääasiallisesti kanteen hylkäämiseen (ks. vastaavasti tuomio 5.2.2016, Kicktipp v. SMHV – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

17 Väliintulijan toisesta vaatimuksesta, jolla tämä vaatii unionin yleistä tuomioistuinta julistamaan riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan nojalla, on syytä muistaa, että asetuksen 2017/1001 72 artiklan 2 ja 3 kohdasta seuraa, että unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetulla kanteella on tarkoitus tutkia valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta ja mahdollisesti vaatia niiden kumoamista tai muuttamista, mutta sillä ei voida pyrkiä tällaisia päätöksiä koskeviin vahvistustuomioihin (ks. vastaavasti tuomio 14.12.2017, GeoClimaDesig v. EUIPO – GEO (GEO), T-280/16, ei julkaistu, EU:T:2017:913, 14 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

18 Väliintulijan toinen vaatimus on täten jätettävä tutkimatta, koska sillä vaaditaan riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista.

Pääasia

19 Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden kanneperusteen, joka perustuu asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomiseen.

20 Kantaja vetoaa ainoan kanneperusteensa tueksi ensinnäkin pääasiallisesti siihen, että riidanalainen tavaramerkki ei ole kyseisen tavaran konkreettinen muoto, koska siinä ainoastaan viitataan tiivistemoduuliin mutta ei kuvata sitä. Riidanalainen tavaramerkki ei näet kantajan mukaan sisällä tiivistemoduulin kolmea piirrettä eli merkkiviivaa, kolmiulotteista suorakulmaista muotoa tai moduulin

irrotettavia kerroksia. Siitä, ettei riidanalaiseen tavaramerkkiin sisälly merkkiviivaa, kantaja väittää toisaalta valituslautakunnan näkemyksen vastaisesti, että kyseiseen tavaraan sisältyy selvästi näkyvä merkkiviiva, joka ei katoa tavaran viimeistelyn laadun seurauksena, sillä tiivistemoduuli on valmistettu kumista ja tarkoitettu teolliseen käyttöön. Kantaja onkin näiden erojen perusteella sitä mieltä, että kohdekuluttaja mieltää riidanalaisen tavaramerkin kuviomerkiksi, josta käyvät ilmi kantajan merkille ominaiset värit eli musta ja sininen ja joka tuo mieleen kantajan tuotesarjan, eikä niinkään tavaramerkiksi, joka kuvaa kantajan myymää tiivistemoduulia tai näkymää siitä.

21 Toiseksi kantaja väittää pääasiallisesti, ettei valituslautakunta ole yksilöinyt oikein riidanalaisen merkin olennaisia piirteitä, kun se katsoi, että samankeskiset renkaat olivat asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan nojalla ainoa olennainen merkityksellinen piirre, ja kun se ei ottanut huomioon ”laatikkomaista muotoa”, sinistä väriä tai mustan ja sinisen väriyhdistelmää, jotka myös ovat kantajan mukaan riidanalaisen tavaramerkin olennaisia piirteitä.

22 Erityisesti mustan ja sinisen väriyhdistelmä on ensinnäkin kantajan mukaan riidanalaisen tavaramerkin olennainen piirre, koska se on yhtäältä samankeskisten renkaiden ohella riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyisin piirre, mikä on osoitettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 15.6.2012 tekemällä päätöksellä (asia R 2244/2010-2), joka koskee ainoastaan näistä kahdesta väristä koostuvaa kantajan toista tavaramerkkiä ja jossa todettiin, että mainittu tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella erityisesti luokkaan 17 kuuluvien ”kaapeleiden ja putkien muovisten tai kumisten tiivisteiden” osalta, ja koska se toisaalta hallitsee riidanalaisen merkin antamaa kokonaisvaltaista visuaalista vaikutelmaa. Toiseksi mainittu väriyhdistelmä on kantajan mukaan riidanalaisen tavaramerkin merkittävä ei-toiminnallinen osatekijä, mikä on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan esteenä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan perustuvalle riidanalainen tavaramerkin rekisteröinnin kumoamiselle.

23 Kolmanneksi kantaja väittää pääasiallisesti, että riidanalainen tavaramerkki ei sisällä asianomaisen tavaran toiminnan ja käytön kannalta tarpeellisia ja välttämättömiä piirteitä, kuten merkkiviivaa, joka osoittaa, että tavara voidaan jakaa kahteen osaan, kolmiulotteista suorakulmaista muotoa tai tavarasta irrotettavia kerroksia, ja ettei tavoiteltua teknistä tulosta voida saada ilman näitä ominaisuuksia. Kantaja lisää, että koska riidanalainen tavaramerkki ei sisällä edellä mainittuja piirteitä, ne voivat sisältyä muotoilultaan erilaisiin kilpailijan tavaroihin, ja tämä on kantajan mukaan esteenä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan perustuvalle riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin kumoamiselle. Kilpailun vahingoittumisesta ei myöskään ole vaaraa, koska kantajan käyttämien väriyhdistelmien ohella markkinoilla on saatavilla useita eri väriyhdistelmiä, kuten käy ilmi väliintulijan rekisteröimästä tavaramerkistä, josta on annettu 22.2.2019 väiteosaston päätös N:o B 3035 519, jossa todettiin, ettei tavaramerkin, jolle väliintulija on hakenut rekisteröintiä, ja kantajan aiempien tavaramerkkien välillä ole sekaannuksen vaaraa juuri värierojen vuoksi. Kantajan mukaan markkinoilta löytyy muitakin tiivistämiseen liittyviä ratkaisuja, joiden kannalta tämänkaltainen erityinen tekninen ratkaisu ei edes ole tarpeen.

24 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan argumentit.

25 Alustavasti on aiheellista muistuttaa ensinnäkin, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan nojalla merkkejä ei rekisteröidä, jos ne muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.

26 Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan taustalla on tarve estää, ettei tavaramerkkioikeus johda siihen, että yhdelle yritykselle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden käyttäjät saattavat havitella myös kilpailijoiden tavaroissa (ks. vastaavasti tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, 78 kohta).

27 Lainsäätäjän vahvistamat säännöt ilmentävät tältä osin niiden kahden seikan tasapainoon saattamista, jotka molemmat ovat omiaan edistämään terveen ja vilpittömän kilpailujärjestelmän toteuttamista (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 44 kohta).

28 Yhtäältä sillä, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan on sisällytetty kielto rekisteröidä tavaramerkiksi merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, taataan se, että yritykset eivät voi käyttää tavaramerkkioikeutta voidakseen pitää voimassa teknisiä ratkaisuja koskevia yksinoikeuksia ilman ajallisia rajoituksia (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 45 kohta).

29 Toisaalta rajoittaessaan asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen koskemaan merkkejä, jotka muodostuvat ”yksinomaan” teknisen tuloksen saavuttamiseksi ”välttämättömästä” tavaran muodosta, lainsäätäjä on perustellusti katsonut, että kaikki tavaran muodot ovat tietyssä määrin toiminnallisia ja että näin ollen ei olisi asianmukaista evätä tavaran muodon rekisteröimistä tavaramerkiksi pelkästään sillä perusteella, että sillä on käyttöön liittyviä piirteitä. Mainittuun säännökseen sisältyvillä ilmaisuilla ”yksinomaan” ja ”välttämätön” varmistetaan, että ainoastaan sellaisten tavaran muotojen rekisteröinti evätään, joihin sisältyy pelkästään tekninen ratkaisu ja joiden rekisteröiminen tavaramerkiksi hankaloittaisi näin ollen tosiasiassa sitä, että muut yritykset voivat käyttää kyseistä teknistä ratkaisua (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 48 kohta).

30 On syytä muistuttaa toiseksi, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan oikea soveltaminen edellyttää, että merkin tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevasta hakemuksesta päättävä viranomainen yksilöi asianmukaisesti kolmiulotteisen merkin olennaiset piirteet. Ilmaus ”olennaiset piirteet” on ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan merkin tärkeimpiä osatekijöitä (ks. vastaavasti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 68 ja 69 kohta).

31 Olennaiset piirteet on siis yksilöitävä tapauskohtaisesti. Niiden eri osatekijöiden, joita merkki voi sisältää, välillä ei näet ole järjestelmällistä hierarkiaa. Toimivaltainen viranomainen voi merkin olennaisia piirteitä selvittäessään joko perustaa arviointinsa suoraan merkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan tai tutkia aluksi yksitellen merkin jokaisen osatekijän (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 70 kohta).

32 Kolmiulotteisen merkin olennaisten piirteiden yksilöinti asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen mahdolliseksi soveltamiseksi voi tapauksen mukaan ja erityisesti asian vaikeusasteesta riippuen tapahtua kyseisen merkin pelkän visuaalisen tutkimisen perusteella tai se voi päinvastoin perustua perusteelliseen tarkasteluun, jossa otetaan huomioon arvioinnin kannalta hyödylliset seikat, kuten tutkimukset ja asiantuntijalausunnot tai jopa tiedot kyseisille tavaroille aiemmin myönnetyistä immateriaalioikeuksista (tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 71 kohta).

33 Toimivaltaisella viranomaisella olevaa mahdollisuutta ottaa huomioon riidanalaisen kolmiulotteisen merkin olennaisten piirteiden yksilöinnissä hyödylliset seikat on laajennettu kaksiulotteisten merkkien tutkimiseen (ks. vastaavasti tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ei julkaistu, EU:C:2014:129, 55 kohta).

34 Kolmanneksi on syytä tuoda esille, että merkin olennaisten piirteiden yksilöinnin jälkeen SMHV:n tehtävänä on vielä selvittää, täyttävätkö merkin kaikki piirteet kyseisen tavaran teknisen tehtävän. Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei näet voida soveltaa, jos tavaramerkiksi rekisteröintiä koskeva hakemus koskee sellaista tavaran muotoa, jossa ei-toiminnallisella osatekijällä, kuten koristeellisella tai mielikuvituksellisella osatekijällä, on huomattava merkitys (ks. tuomio 28.6.2016, Peri v. SMHV (Muottilukon muoto), T-656/14, ei julkaistu EU:T:2016:367, 18 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

35 Tavaran muodosta muodostuvan merkin olennaisten piirteiden toiminnallisuuden tarkastelu on tehtävä tutkimalla tavaramerkkihakemuksen kohteena olevaa merkkiä eikä merkkejä, jotka muodostuvat muista tavaran muodoista. Teknistä toiminnallisuutta voidaan arvioida muun muassa ottamalla huomioon aiempia patentteja koskevat asiakirjat, joissa kuvaillaan kyseisen muodon toiminnallisia osatekijöitä (ks. tuomio 31.1.2018, Novartis v. EUIPO – SK Chemicals (Lääkelaastarin kuva), T-44/16, ei julkaistu, EU:T:2018:48, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)).

36 Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomiseen perustuvan ainoan kanneperusteen tueksi esitettyjä argumentteja on tarkasteltava nimenomaan edellä esitettyjen periaatteiden valossa.

37 Kantajan argumentista, jonka mukaan riidanalainen tavaramerkki ei ole konkreettisen tavaran muoto, koska siinä ainoastaan viitataan tiivistemoduuliin mutta ei kuvata sitä (ks. edellä 20 kohta), on syytä huomata, että oikeuskäytännöstä ilmenee yhtäältä, että tavaramerkin graafisen esityksen on oltava itsessään täydellinen, helposti saatavissa ja ymmärrettävä, jotta merkki voidaan havaita muuttumattomasti ja varmasti, mikä takaa kyseisen tavaramerkin alkuperän osoittamista koskevan tehtävän. Toisaalta graafista esitystä koskevan vaatimuksen tehtävänä on erityisesti luonnehtia itse tavaramerkkiä, jotta voidaan määrittää rekisteröidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde (ks. vastaavasti tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ei julkaistu, EU:C:2014:129, 57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

38 Edellä 30–33 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä seuraa niin ikään, että valituslautakunta voi riidanalaisen merkin kaltaisen kaksiulotteisen merkin olennaisten piirteiden yksilöimiseksi tehdä perusteellisen tarkastelun, jossa otetaan huomioon graafisen esityksen ja rekisteröintihakemuksen jättämisen yhteydessä mahdollisesti esitettyjen kuvausten ohella myös sellaiset hyödylliset seikat, joiden avulla voidaan arvioida, mitä merkki tosiasiassa esittää.

39 Riidanalaisen päätöksen 21 kohdasta ilmenee tältä osin, että valituslautakunta otti riidanalaisen tavaramerkin piirteiden arvioinnissa huomioon ensin merkin kaksiulotteisen graafisen esityksen sekä vuonna 2010 umpeen menneellä kantajan patentilla suojatun tiivistemoduulin. Valituslautakunta totesikin heti alkuun näiden kahden seikan perusteella mainitun päätöksen 22 kohdassa, että samankeskisistä renkaista muodostuva riidanalaisen tavaramerkin rakenne voitiin erottaa alkuperäiseen patenttiasiakirjaan perustuvissa tiivistemoduulin molemmissa teknisissä piirroksissa.

40 Seuraavaksi valituslautakunta viittasi yhtäältä riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa kantajan patenttiin perustuvaan tiivistemoduulin kuvaukseen, josta käy ilmi muun muassa, seuraavaa: ”Keksinnössä, joka muodostuu ’läpivientitiivisteestä’, on kyse menetelmästä, jolla varmistetaan tiukka kiinnitys kaapelin, putken tai johdon turvallista liittämistä varten. Sisäosan pitkänomainen ja ympyränmuotoinen ura koostuu samankeskisistä irrotettavista tiivistekerroksista. Kerroksia poistetaan, kunnes on saatu kaapelin asettamiseksi vaadittu oikea läpimitta. Moduuli on valmistettu korkealaatuisesta kumista.” Toisaalta valituslautakunta viittasi mainitun päätöksen 25 kohdassa kantajan tuoteluetteloon, jossa tämä ilmoittaa, että ”keksinnössä on kyse irrotettavista kerroksista muodostuviin kumisiin moduuleihin perustuvasta ratkaisusta” ja että ”keksinnöllä mahdollistetaan täydellinen tiiviys kaapelin tai putken ulkoisesta koosta riippumatta”.

41 Lopuksi valituslautakunta viittasi riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa kantajan mainosmateriaalista peräisin oleviin tiivistemoduulin valokuviin, joissa esitetään tiivistemoduulin käyttöä eli etenkin samankeskisten irrotettavien tiivistekerrosten poistamista ja kaapelin asettamista.

42 Valituslautakunta päätteli kaiken edellä esitetyn perusteella riidanalaisen päätöksen 38 ja 44 kohdassa pääasiallisesti, että riidanalainen tavaramerkki koostuu tiivistemoduulin etuosan kaksiulotteisesta kuvauksesta.

43 On syytä pitäytyä valituslautakunnan päätelmässä. Riidanalaisen tavaramerkin ja kantajan umpeen menneeseen patenttiin perustuvien tiivistemoduulin teknisten piirustusten välisestä vertailusta yhtäältä sekä mainitun tavaramerkin ja kantajan mainosmateriaalista peräisin olevien tiivistemoduulin valokuvien välisestä vertailusta toisaalta käy ilmi, että riidanalainen tavaramerkki, joka koostuu mustalla neliönmuotoisella pohjalla olevasta seitsemästä samankeskisestä sinisestä renkaasta, poikkeaa vain hyvin vähän tiivistemoduulin etuosasta, joka puolestaan muodostuu neliömäisestä muodosta, josta käsin moduulin sylinterimäisen uran sisäpuolta peittävien samankeskisten irrotettavien tiivistekerrosten etuosa on nähtävissä, ja jonka ohut vaakasuora merkkiviiva erottaa kahteen osaan.

44 Edellä mainittuun patenttiin perustuvista tiivistemoduulin kuvauksista sekä kantajan tuoteluettelosta käy niin ikään ilmi, että ”keksinnössä” on kyse ratkaisusta, joka perustuu samankeskisistä irrotettavista tiivistekerroksista koostuviin kumista valmistettuihin moduuleihin. Tästä voidaan siten päätellä, että riidanalaisen tavaramerkin samankeskiset renkaat ovat ”poistettavien ’useiden’ kerrosten näkyvä tulos” ja että jokainen niistä vastaa ”poistettavan kerroksen sivunäkymää”, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa.

45 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että toisin kuin kantaja väittää, riidanalainen tavaramerkki muodostuu konkreettisen tavaran muodosta eli tiivistemoduulin etuosan kaksiulotteisesta kuvauksesta, josta näkyy moduulin sylinterimäisen uran sisäpuolta peittävien samankeskisten irrotettavien kerrosten etuosa.

46 Kantajan argumenteilla ei voida kyseenalaistaa edellä esitettyä päätelmää.

47 Siitä, ettei riidanalaisessa tavaramerkissä esitetä tiivistemoduulin merkkiviivaa, on syytä huomauttaa, kuten väliintulija aivan perustellusti teki, että moduulin kahta puolikasta ei voida tarkastella erikseen vaan kokonaisuutena, sillä tavara täyttää konkreettisesti tiiviystoimintonsa ainoastaan silloin, kun puoliskot ovat päällekkäin. Päällekkäin asetettuina puoliskot muodostavat yhden yhtenäisen osan, ja niiden välinen merkkiviiva näkyy vain heikosti, mikä käy selvästi ilmi yhtäältä riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa esitetyistä moduulin valokuvista sekä toisaalta kantajan tuoteluettelosta, jossa selostetaan, että kun moduulin puoliskot on asetettu päällekkäin merkkiviivan paksuus on 0,1–1,0 mm. Siten on todettava, että koska merkkiviivaa on pidettävä tiivistemoduulin vähämerkityksisenä ja heikosti näkyvänä piirteenä, se, ettei tätä osatekijää ole esitetty riidanalaisessa tavaramerkissä, ei ole ratkaiseva seikka, kuten valituslautakunta on perustellusti huomauttanut riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, sillä tämä ei edellä 43–45 kohdassa esitetyn valossa estä mieltämästä riidanalaista tavaramerkkiä tiivistemoduulin etuosan kuvaukseksi.

48 Siitä, ettei riidanalaisessa tavaramerkissä esitetä tiivistemoduulin suorakulmaista kolmiulotteista muotoa, on syytä muistuttaa, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa ei määritellä merkkejä, joita on pidettävä mainitussa säännöksessä tarkoitettuna muotona. Siinä ei tehdä minkäänlaista eroa kolmiulotteisten muotojen, kaksiulotteisten muotojen tai kolmiulotteisen muodon kaksiulotteisten kuvausten välillä. On siis todettava, että mainittua säännöstä voidaan soveltaa riidanalaiseen merkkiin, joka muodostuu tiivistemoduulin etuosan kaksiulotteisesta kuvauksesta (ks. vastaavasti tuomio 31.1.2018, Novartis v. EUIPO – SK Chemicals (Lääkelaastarin kuva), T-44/16, ei julkaistu, EU:T:2018:48, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kantajan argumentti, jonka mukaan riidanalaisessa merkissä ei esitetä kolmiulotteista piirrettä, ei ole merkityksellinen, koska saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa sovelletaan riidanalaiseen merkkiin, joka muodostuu tiivistemoduulin etupinnan kaksiulotteisesta esityksestä.

49 Kolmanneksi ja viimeiseksi tarkasteltaessa kantajan argumenttia, jonka mukaan riidanalaisessa tavaramerkissä ei esitetä tiivistemoduulin irrotettavia kerroksia, riittää, kun viitataan edellä 44 kohdassa esitettyihin näkökohtiin, joilla on näytetty toteen, että samankeskisiä irrotettavia tiivistekerroksia esittävät riidanalaisen tavaramerkin samankeskiset renkaat, koska ne ovat ”poistettavien ’useiden’ kerrosten näkyvä tulos” ja vastaavat kukin ”poistettavan kerroksen sivunäkymää”. Tämä argumentti on siten hylättävä.

50 Kantajan argumentista, jonka mukaan valituslautakunta ei ole yksilöinyt oikein riidanalaisen tavaramerkin olennaisia piirteitä (ks. edellä 21 kohta), on alustavasti todettava, että asianosaisten kirjelmistä ilmenee, että kyseisillä piirteillä viitataan riidanalaisen merkin osatekijöiden erottamiskykyyn merkin olennaisten piirteiden yksilöimiseksi. Kantaja näet väittää, että mustan ja sinisen väriyhdistelmä on riidanalaisen tavaramerkin olennainen piirre, koska sitä voidaan samankeskisten renkaiden ohella pitää sen ”erottamiskykyisimpänä” piirteenä. EUIPO puolestaan väittää, että osatekijöitä, joilta puuttuu selvästi luontainen erottamiskyky, ei voida pitää olennaisina piirteinä. Väliintulija tuo lopuksi esille muun muassa, että ”merkin erottamiskykyisenä osana” voidaan epäilemättä pitää ”samankeskistä piirrosta”, joka esittää tiivistemoduulin keskeisiä teknisiä ominaisuuksia.

51 Unionin tuomioistuimen tai unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei käy tältä osin ilmi, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu merkin ”olennaisten piirteiden” käsite viittaisi ”merkin erottamiskykyisten osatekijöiden” käsitteeseen vaan ainoastaan merkin ”tärkeimpien osatekijöiden” käsitteeseen edellä 30 kohdassa todetun tavoin, jolloin nämä osatekijät on yksilöitävä tapauskohtaisesti.

52 On vielä syytä huomata, että tavaramerkit, joiden rekisteröinti voidaan evätä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan perusteella, voivat saman säännöksen 3 kohdan mukaan tulla erottamiskykyisiksi käyttönsä perusteella. Sen sijaan merkki, jonka rekisteröinti on evätty asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella, ei voi saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan koskaan tulla erottamiskykyiseksi käyttönsä perusteella. Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetaan siis tiettyjä merkkejä, jotka eivät voi muodostaa tavaramerkkiä, ja tämä säännös on ennakkoeste, joka voi estää yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröinnin tavaramerkiksi (ks. vastaavasti tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, 75 ja 76 kohta).

53 Näin ollen koska asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu rekisteröinnin ehdoton hylkäysperuste on ennakkoeste, joka voi estää yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröinnin, on todettava, että sen tarkastelu ei kuulu samojen sääntöjen soveltamisalaan kuin niiden erottamiskykyisten osatekijöiden tarkastelu, joiden yksilöinnillä pyritään arvioimaan tavaroiden alkuperän osoittamista koskevaa tehtävää kuluttajan kannalta, mikä on eri asia kuin muodon olennaisten osatekijöiden määrittäminen.

54 Toisin kuin asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa, jossa kohdeyleisön käsitys on ehdottomasti otettava huomioon, koska se on olennainen selvitettäessä, voidaanko tavarat tai palvelut tunnistaa tavaramerkkihakemuksen kohteena olevan merkin perusteella tietystä yrityksestä peräisin oleviksi tavaroiksi tai palveluiksi, tällaista velvollisuutta ei ole asetettu asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltamisen yhteydessä. Se, miten keskivertokuluttajan oletetaan mieltävän merkin, ei siten ole ratkaiseva seikka asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltamisen yhteydessä, vaan se voi korkeintaan toimia toimivaltaiselle viranomaiselle hyödyllisenä arviointiperusteena tämän yksilöidessä merkin olennaisia piirteitä. Merkin olennaisten piirteiden yksilöintiä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan asiayhteydessä ei siten tarvitse välttämättä tehdä kohdeyleisön näkökulmasta (ks. vastaavasti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 75–77 kohta).

55 Unionin tuomioistuin on vahvistanut unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännön, jonka mukaan asianomaisen muodon olennaisten piirteiden määrittely asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan yhteydessä tehdään nimenomaisessa tarkoituksessa mahdollistaa asianomaisen muodon toiminnallisuuden tarkastelu. Keskivertokuluttajan käsityksellä ei kuitenkaan ole merkitystä muodon olennaisten piirteiden toiminnallisuuden arvioinnissa. Keskivertokuluttajalla ei nimittäin välttämättä ole tarvittavaa teknistä tietämystä muodon olennaisten piirteiden arvioimiseen, joten tietyt piirteet voivat olla hänen näkökulmastaan keskeisiä, vaikka ne eivät ole keskeisiä

toiminnallisuuden arvioinnin yhteydessä ja päinvastoin. Näin ollen on katsottava, että muodon piirteet on määritettävä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan arvioimisen osalta objektiivisesti tavaramerkkihakemuksen jättämisen yhteydessä toimitetun tavaramerkin graafisen esityksen ja mahdollisten kuvausten perusteella (ks. vastaavasti tuomio 12.11.2008, Lego Juris v. SMHV – Mega Brands (Punainen Lego-palikka), T-270/06, EU:T:2008:483, 70 kohta, ja tuomio 31.1.2018, Novartis v. EUIPO – SK Chemicals (Lääkelaastarin kuva), T-44/16, ei julkaistu, EU:T:2018:48, 99 kohta)).

56 Edellä 54 ja 55 kohdassa mainitun oikeuskäytännön perusteella on ensinnäkin todettava, että merkin erottamiskyvyn tarkastelu edellyttää välttämättä kohdeyleisön käsityksen huomioon ottamista, toisin kuin arvioitaessa asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun muodon muodostaman merkin olennaisia piirteitä, jolloin kohdeyleisön käsitys ei ole välttämätön eikä ratkaiseva seikka edellä 55 kohdassa esitetyistä syistä, vaan se voi korkeintaan toimia toimivaltaiselle viranomaiselle hyödyllisenä mutta ei ratkaisevana arviointiperusteena merkin olennaisten piirteiden yksilöinnissä.

57 Toiseksi on syytä panna merkille, että kohdeyleisön käsityksellä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessä on eri tavoite kuin se, joka ”voi korkeintaan toimia toimivaltaiselle viranomaiselle hyödyllisenä arviointiperusteena sen yksilöidessä merkin olennaisia piirteitä” edellä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan yhteydessä.

58 Kohdeyleisön käsityksellä pyritään asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä selvittämään, voidaanko asianomaiset tavarat tai palvelut tunnistaa tavaramerkkihakemuksen kohteena olevan merkin perusteella tietystä yrityksestä peräisin oleviksi tavaroiksi tai palveluiksi, kun taas saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan yhteydessä kohdeyleisön käsityksellä pyritään ainoastaan hyödyllisenä arviointiperusteena selvittämään, mitkä osatekijät mielletään tärkeimpinä, kun nimenomaisena tarkoituksena on mahdollistaa asianomaisen muodon toiminnallisuuden tarkastelu. Tästä seuraa, että kohdeyleisön käsityksellä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan asiayhteydessä ei ole sama kohde eikä sama tarkoitus. Tästä seuraa näin ollen, että merkin osatekijän erottamiskyky ei ole merkityksellinen yksilöitäessä sen olennaisia piirteitä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan yhteydessä.

59 Asetuksen N: o 2017/1001 7 artiklan 3 kohtaan perustuvasta käytön perusteella syntyneestä erottamiskyvystä, johon kantaja vetoaa riidanalaisen merkin mustan ja sinisen väriyhdistelmän osalta osoittaakseen, että se on merkin olennainen piirre, kuten edellä 52 kohdassa on todettu, lainsäätäjä on säätänyt erityisen tiukasti, ettei tavaramerkiksi voida rekisteröidä teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömiä muotoja, koska lainsäätäjä jätti asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut hylkäysperusteet saman artiklan 3 kohdassa säädetyn poikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 3 kohdasta seuraa näin ollen, että vaikka teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön tavaran muoto on käytössä tullut erottamiskykyiseksi, sen rekisteröinti tavaramerkiksi evätään (ks. tuomio 31.1.2018, Novartis v. EUIPO – SK Chemicals (Lääkelaastarin kuva), T-44/16, ei julkaistu, EU:T:2018:48, 103 kohtauskäytäntöviittauksineen). Koska asetuksen 2017/1001 7 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan, on siten huomattava, että käytön perusteella syntynyt merkin erottamiskyky ei ole merkityksellinen jälkimmäisen säännöksen yhteydessä.

60 On vielä aiheellista panna merkille, että kohdeyleisön käsitys asetuksen 2017/1001 7 artiklan 3 kohdan yhteydessä on yhtäältä ehdoton ja ratkaiseva ja toisaalta sen tarkoituksena on selvittää, voidaanko merkin avulla tietyt tavarat ja palvelut erottaa muiden yritysten tavaroista ja palveluista, koska ne mielletään olevan peräisin tietystä yrityksestä. Näin ollen on todettava, että kohdeyleisön käsityksellä edellä mainitun säännöksen yhteydessä on eri kohde ja tarkoitus kun sellaisella kohdeyleisön

käsityksellä, joka voidaan ottaa huomioon asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan yhteydessä, kuten edellä 54–58 kohdassa on todettu kohdeyleisön käsityksestä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä.

61 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että käytön perusteella syntynyt merkin erottamiskyky ei ole merkityksellinen myöskään sen olennaisten piirteiden yksilöinnin kannalta.

62 Vaikka edellä 34 kohdassa jo mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltaminen on suljettava pois, jos asianomaisten tavaroiden muoto pitää sisällään merkittävän ei-toiminnallisen osatekijän, kuten muodon kannalta oleellisen koristeellisen tai mielikuvituksellisen osatekijän, ja vaikka yksi tai useampi vähämerkityksinen ja sattumanvarainen piirre ei sitä vastoin sulje pois edellä mainitun säännöksen soveltamista (ks. vastaavasti myös tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 51 ja 52 kohta), on kuitenkin syytä huomata, että toisin kuin EUIPO väittää, edellä mainitussa oikeuskäytännössä käytetyillä ilmaisuilla ”mielikuvituksellinen” tai ”sattumanvarainen” – jotka EUIPO:n mukaan muistuttavat asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn arvioinnissa käytettyä termistöä – ei voida tukea EUIPO:n väittämää, jonka mukaan erottamiskyky kuuluu niihin tekijöihin, jotka on otettava huomioon merkin olennaisten piirteiden yksilöinnissä.

63 Edellä 30–32 ja 34 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä seuraakin, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan oikea soveltaminen edellyttää, että toimivaltainen viranomainen yksilöi ensimmäisessä vaiheessa merkin olennaiset piirteet ja selvittää tämän jälkeen toisessa vaiheessa, täyttävätkö merkin kaikki piirteet tavaran teknisen tehtävän. Olennaisen piirteen ”koristeellisuutta”, ”mielikuvituksellisuutta” tai ”sattumanvaraisuutta” arvioidaan vastaavasti vasta edellä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan perustuvan tarkastelun toisessa vaiheessa, jossa arvioidaan aiemmin yksilöityjen olennaisten piirteiden toimivuutta, eikä ensimmäisessä vaiheessa, jossa yksilöidään merkin olennaiset piirteet. Toisin kuin EUIPO väittää, edellä 62 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä käytetyillä ilmaisuilla ”mielikuvituksellinen” tai ”sattumanvarainen” ei siis voida tukea väittämää, jonka mukaan erottamiskyky kuuluu niihin tekijöihin, jotka on otettava huomioon merkin olennaisten piirteiden yksilöinnissä.

64 Kaiken edellä esitetyn perusteella on pääteltävä, että merkin osatekijöiden erottamiskyvyllä tai käytön perusteella syntyneellä merkin erottamiskyvyllä ei kummallakaan ole merkitystä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan perustuvan merkin olennaisten piirteiden määrittelyn kannalta.

65 Kuten juuri edellä 51–64 kohdassa on osoitettu, merkin osatekijöiden erottamiskyvyllä ei ole merkitystä sen olennaisten piirteiden määrittämisessä, on siten todettava, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettei ollut tarpeen ottaa huomioon tiivistemoduulin laatikkomaista muotoa, sinistä väriä tai mustan ja sinisen väriyhdistelmää sillä perusteella, että kyse oli ”pelkästään osatekijöistä, joilta puuttui erottamiskyky”. Tämä seikka ei kuitenkaan vaikuta riidanalaisen päätöksen lainmukaisuuteen, sillä valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan samankeskisiä renkaita on pidettävä riidanalaisen merkin olennaisena piirteenä ovat, on oikea.

66 Riidanalaisen merkin pelkän visuaalisen tarkastelun perusteella voidaan näet ensinnäkin todeta, että merkki koostuu mustalla neliönmuotoisella pohjalla olevasta seitsemästä samankeskisestä sinisestä renkaasta. Kun otetaan huomioon samankeskisten renkaiden sijoittelu keskelle niin, että ne vievät vähintään kolme neljäsosaa merkistä ja erottuvat renkaiden sinisen värin ja neliönmuotoisen mustan pohjan, jolle renkaat on sijoitettu, luoman vastakohdan ansiosta, on todettava, että ne ovat merkin tärkein osatekijä.

67 Edellä 32 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetun perusteellisen tarkastelun perusteella on toiseksi huomattava, että tiivistemoduulin samankeskisiä irrotettavia tiivistekerroksia esittävien riidanalaisen tavaramerkin samankeskisten renkaiden merkitystä tukevat ensinnäkin umpeen menneeseen patenttiin ja kantajan tavaraluetteloon perustuvat keksinnön kuvaukset, joissa selostetaan, että tiivistemoduuli muodostuu samankeskisistä irrotettavista tiivistekerroksista ja että juuri mainitut kerrokset takaavat sen, että kerrokset ovat ”täysin vesitiiviitä kaapelin tai putken ulkoisesta koosta riippumatta”. Toiseksi samankeskisten irrotettavien tiivistekerrosten merkitystä kuvaavat kantajan mainosmateriaalista peräisin olevat riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa esitetyt tiivistemoduulin valokuvat, joissa kaikissa näkyy moduulin etuosa ja paljastuu moduulin muodostavat samankeskiset irrotettavat tiivistekerrokset sekä niiden tehtävän merkitys eli se, että ne voidaan irrottaa yksitellen, kunnes on saatu kaapelin asettamiseksi vaadittu oikea läpimitta. Kolmanneksi samankeskisten irrotettavien tiivistekerrosten merkitystä tukevat muut kantajan rekisteröimät ja riidanalaisen päätöksen 40 kohdassa esitetyt tavaramerkit, jotka eroavat riidanalaisesta tavaramerkistä vain väreiltään ja siinä, että niihin on lisätty hädin tuskin havaittavissa oleva merkkiviiva, sillä niissä kaikissa toistuu täysin sama samankeskisten renkaiden sarja.

68 Koska riidanalaisen merkin sekä pelkästä visuaalisesta että perusteellisesta tarkastelusta ilmenee, että sen samankeskiset renkaat ovat sen tärkein osatekijä, valituslautakunta on perusteellisesti todennut riidanalaisen päätöksen 41 kohdassa, että samankeskiset renkaat ovat merkin ainoa tärkeä piirre.

69 Vaikka kantaja ei riitauta sitä, että samankeskiset renkaat ovat riidanalaisen merkin olennainen piirre, se vetoaa kuitenkin siihen, että renkaat eivät ole merkin ainoa olennainen piirre. Mustan ja sinisen väriyhdistelmä, tiivistemoduulin laatikkomainen muoto ja sininen väri ovat näet kantajan mukaan niin ikään merkin olennaisia piirteitä. On kuitenkin todettava, ettei yksikään näistä argumenteista ole sellainen, että sillä voitaisiin kyseenalaistaa valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 41 kohtaan sisältyvää päätelmää, jonka mukaan samankeskiset renkaat ovat merkin ainoa tärkeä piirre.

70 Kantajan argumentista, jonka mukaan mustan ja sinisen väriyhdistelmä on riidanalaisen merkin olennainen piirre sillä perusteella, että merkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi ja hallitsee tavaramerkin synnyttämää visuaalista vaikutelmaa, riittää huomautus yhtäältä siitä, että käytössä syntynyt merkin erottamiskyky ja merkin yhden tai useamman osatekijän erottamiskyky eivät ole merkityksellisiä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan perustuvan merkin olennaisten piirteiden yksilöinnissä, kuten edellä 59–61 kohdassa on osoitettu. Mustan ja sinisen väriyhdistelmää ei siten voida pitää olennaisena piirteenä sillä perusteella, että se on käytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi.

71 Toisaalta edellä 66 kohdassa esitetystä riidanalaisen merkin pelkästä visuaalisesta tarkastelusta ilmenee, että edellä mainittu väriyhdistelmä vain korostaa riidanalaisen tavaramerkin samankeskisten renkaiden sarjaa neliönmuotoisen mustan pohjan ja sille asetettujen samankeskisten renkaiden sinisen värin luoman vastakohdan ansiosta. Toisin kuin kantaja keskeisesti väittää, riidanalaisen merkin tärkein osatekijä ei siis ole kyseinen väriyhdistelmä vaan samankeskisten renkaiden sarja.

72 Koska kantaja ei siis ole oikeudellisesti riittävällä tavalla osoittanut, että mustan ja sinisen väriyhdistelmä on riidanalaisen merkin olennainen piirre, on hylättävä myös kantajan argumentti, jonka mukaan väriyhdistelmä on kyseisen merkin merkittävä ei-toiminnallinen osatekijä. On näet niin, kuten edellä 34 ja 62 kohdassa on jo todettu, että vaikka asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei voida soveltaa, jos tavaramerkiksi rekisteröintiä koskeva hakemus koskee sellaista tavaran muotoa, jossa ei-toiminnallisella osatekijällä, kuten koristeellisella tai mielikuvituksellisella osatekijällä, on huomattava merkitys (ks. vastaavasti myös tuomio 31.1.2018, Novartis v. EUIPO – SK Chemicals (Lääkelaastarin kuva), T-44/16, ei julkaistu, EU:T:2018:48, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), on todettava, että näin ei ole käsiteltävässä asiassa. Koska kantaja ei ole oikeudellisesti riittävällä tavalla osoittanut, että mustan ja sinisen väriyhdistelmä on riidanalaisen merkin olennainen piirre, toisin sanoen yksi sen ”tärkeimmistä osatekijöistä”, kyseinen väriyhdistelmä on siten vain vähämerkityksinen ja sattumanvarainen piirre. Kuten on jo muistutettu

edellä 62 kohdassa, sillä, että merkkiin sisältyy yksi tai useampi vähämerkityksinen ja sattumanvarainen piirre, ei estä edellä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamista (ks. vastaavasti myös tuomio 31.1.2018, Novartis v. EUIPO – SK Chemicals (Lääkelaastarin kuva), T-44/16, ei julkaistu, EU:T:2018:48, 86 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Näin ollen on hylättävä kantajan argumentti, jonka mukaan mainittu väriyhdistelmä olisi riidanalaisen merkin tärkein ei-toiminnallinen osatekijä.

73 Kantajan argumentista, jolla tämä moitti valituslautakuntaa siitä, ettei se ottanut huomioon tiivistemoduulin laatikkomaista muotoa tai sinistä väriä, jotka kantajan mukaan ovat niin ikään riidanalaisen merkin olennaisia piirteitä, on toiseksi huomattava, kuten edellä 65 kohdassa on todettu, että vaikka valituslautakunta oli virheellisesti sulkenut pois mainitut kaksi merkin osatekijää sillä perusteella, että kyse oli ”pelkästään osatekijöistä, joilta puuttui erottamiskyky”, tosiasia on kuitenkin se, ettei kantaja ole esittänyt tukea väitteelleen, jonka mukaan näitä kahta osatekijää on pidettävä riidanalaisen merkin olennaisina piirteinä. Tämä argumentti on siten hylättävä.

74 Koska yhdelläkään kantajan esittämistä argumenteista ei voida kyseenalaistaa valituslautakunnan päätelmää, jonka mukaan samankeskiset renkaat ovat riidanalaisen merkin ainoa olennainen piirre, on näin ollen hylättävä kantajan argumentti, jonka mukaan valituslautakunta ei ole yksilöinyt oikein merkin olennaisia piirteitä.

75 Kantajan argumentista, jonka mukaan riidanalainen tavaramerkki ei sisällä asianomaisen tavaran toiminnan ja käytön kannalta tarpeellisia ja välttämättömiä piirteitä, kuten merkkiviivaa, kolmiulotteista suorakulmaista muotoa tai tavarasta irrotettavia kerroksia, joita ilman tavoiteltua teknistä tulosta ei olisi voitu saavuttaa (ks. edellä 23 kohta), on kolmanneksi pantava merkille ensinnäkin, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisen mahdollistamiseksi riittää, että muodon olennaiset piirteet sisältävät teknisesti kausaaliset piirteet, jotka riittävät tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi, jolloin ne voidaan katsoa johtuvan teknisen tuloksen tavoittelusta (ks. vastaavasti tuomio 12.11.2008, Lego Juris v. SMHV – Mega Brands (Punainen Lego-palikka), T-270/06, EU:T:2008:483, 39 kohta).

76 Toisaalta on huomattava myös, että edellä 48 kohdassa on osoitettu, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa voidaan soveltaa riidanalaiseen merkkiin, joka muodostuu tiivistemoduulin etuosan kaksiulotteisesta kuvauksesta.

77 Edellä todetusta voidaan siten päätellä, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa voidaan soveltaa sellaiseen merkkiin, joka ei sisällä kaikkia asianomaisen tavaran vähäpätöisimpiä piirteitä, kuten etenkin silloin, kun merkki on, kuten käsiteltävässä asiassa, kolmiulotteisen tavaran kaksiulotteinen kuvaus, edellyttäen että osoitetaan, että merkin olennaiset piirteet pitävät sisällään ainakin teknisesti kausaaliset piirteet, jotka riittävät tavoitellun teknisen tuloksen saamiseen.

78 Edellä esitetystä toteamuksesta voidaan siirtyä tarkastelemaan ensiksi, täyttävätkö samankeskiset renkaat riidanalaisen merkin ainoana olennaisena piirteenä kyseisen tavaran teknisen tehtävän, ja toiseksi sitä, sisältävätkö ne teknisesti kausaaliset piirteet, jotka riittävät tavoitellun teknisen tuloksen saamiseen.

79 Siitä, täyttävätkö samankeskiset renkaat teknisen tehtävän, on ensinnäkin muistutettava, että edellä 44 kohdassa on nimenomaan osoitettu, kuten myös valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa, että riidanalaisen tavaramerkin samankeskiset renkaat kuvastavat tiivistemoduulin samankeskisiä irrotettavia tiivistekerroksia, sillä ne ovat ”poistettavien ’useiden’ kerrosten näkyvä tulos” ja jokainen niistä vastaa ”poistettavan kerroksen sivunäkymää”.

80 Seuraavaksi on pantava merkille, että riidanalaisen päätöksen 23–25 kohdassa esitetystä tiivistemoduulin kuvauksesta ilmenee, että ”keksinnössä, joka muodostuu ’läpivientitiivisteestä’, on kyse menetelmästä, jolla varmistetaan tiukka kiinnitys kaapelin, putken tai johdon turvallista liittämistä varten”, ”sisäosan pitkänomainen ja ympyränmuotoinen ura koostuu samankeskisistä irrotettavista tiivistekerroksista”, ”kerroksia poistetaan, kunnes on saatu kaapelin asettamiseksi vaadittu oikea läpimitta”, ”keksinnössä on kyse irrotettavista kerroksista muodostuviin kumisiin moduuleihin perustuvasta ratkaisusta” ja että ”keksinnöllä mahdollistetaan täydellinen tiiviys kaapelin tai putken ulkoisesta koosta riippumatta”.

81 Tiivistemoduulin edellä esitetyn kuvauksen perusteella on vielä todettava, että samankeskiset irrotettavat tiivistekerrokset, joita riidanalaisen tavaramerkin samankeskiset renkaat ilmentävät, täyttävät tavaran teknisen tehtävän eli sen, että kerroksia poistetaan, ”kunnes on saatu kaapelin asettamiseksi vaadittu oikea läpimitta”.

82 Siitä, sisältävätkö samankeskiset renkaat tiivistemoduulin samankeskisiä irrotettavia tiivistekerroksia ilmentäessään teknisesti kausaaliset piirteet, jotka riittävät tavoitellun teknisen tuloksen saamiseen, on toiseksi todettava ensinnäkin, että edellä 80 kohdassa mainitusta kuvauksesta ilmenee, että tiivistemoduulilla tavoitellun teknisen tuloksen tarkoituksena on varmistaa ”tiukka kiinnitys kaapelin, putken tai johdon turvallista liittämistä varten” sekä mahdollistaa ”täydellinen tiiviys kaapelin tai putken ulkoisesta koosta riippumatta”. Mainitusta kuvauksesta käy myös ilmi, että tekninen tulos saadaan nimenomaan irrotettavia kerroksia poistamalla, sillä siinä todetaan, että ”kerroksia poistetaan, kunnes on saatu kaapelin asettamiseksi vaadittu oikea läpimitta”.

83 Edellä esitettyä vahvistaa kantajan tuoteluettelo, jossa todetaan erityisesti, että kyseinen tuote perustuu ”kuorittaviin kerroksiin”, ja osoittaa siten, että samankeskiset irrotettavat tiivistekerrokset ovat tiivistemoduulin perustana oleva olennaisin tekninen käsite, jota riidanalainen merkki kuvaa esittämällä tiivistemoduulin etuosaa, joka on sitä paitsi ainoa moduulin näkymä, josta käsin samankeskiset irrotettavat tiivistekerrokset ovat näkyvissä ja joka paljastaa moduulin perustana olevan menetelmän, jolla voidaan päästä tavoiteltuun tekniseen tulokseen eli siihen että mahdollistetaan ”tiukka kiinnitys” ja ”täydellinen tiiviys kaapelin tai putken ulkoisesta koosta riippumatta”.

84 Toisaalta kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa, tiivistemoduulin tiivisteen toiminta edellyttää erityisesti, että se on riidanalaisessa tavaramerkissä esitetyssä muodossa. Poikkileikkauksen on näet oltava pyöreä, koska tiivistemoduuliin lisättävien osien eli kaapelin, johdon tai putken poikkileikkaus on myös yleensä pyöreä, ja kerrosten on oltava samankeskisiä niin, että ne voidaan poistaa yksi kerrallaan, kunnes haluttu läpimitta on saavutettu.

85 Kun otetaan huomioon edellä 81–84 kohdassa esitetyt samankeskisten irrotettavien tiivistekerrosten tekninen tehtävä ja tiivistemoduulilla tavoiteltu tekninen tulos, on todettava, että kyseisen muodon olennainen piirre, eli tiivistemoduulin samankeskisiä irrotettavia kerroksia kuvaavat samankeskiset renkaat, täyttää teknisesti kausaaliset piirteet, jotka riittävät tavoitellun teknisen tuloksen saamiseen, sillä ”tiukka kiinnitys kaapelin, putken tai johdon turvallista liittämistä varten” sekä ”täydellinen tiiviys kaapelin tai putken ulkoisesta koosta riippumatta” saavutetaan juuri poistamalla samankeskisiä irrotettavia kerroksia yksitellen, kunnes on saatu kaapelin asettamiseksi vaadittu oikea läpimitta, ja että tiivistemoduulin samankeskisiä irrotettavia tiivistekerroksia kuvaavat samankeskiset renkaat ovat keksinnön välttämätön ominaisuus, koska ne ovat kyseisen tavaran perustana oleva olennaisin tekninen käsite, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 39 kohdassa.

86 Valituslautakunta onkin täysin perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 45 kohdassa, että ”pinnan etuosa, josta käy selvästi ilmi samankeskinen ympyrärakenne, pitää sisällään – asianomaiset tavarat huomioon ottaen – kaikki tavoitellun teknisen tuloksen saamisen edellyttämät merkitykselliset tiedot”, että ”vaikka konkreettisella kolmiulotteisella tavaralla on syvyyttä, syvyys ei vaihtele”, että ”mikä

tahansa satunnainen poikkileikkaus tavaran koko pituudelta toisi esiin saman rakenteen” ja että ”vaikka moduulin muut puolet eivät ole näkyvissä, sillä ei ole merkitystä, koska ne eivät välitä tavaramerkin tehtävän kannalta merkityksellisiä teknisiä tietoja”.

87 Kantajan argumenteilla ei voida kyseenalaistaa edellä esitettyä päätelmää.

88 Kantajan argumentista, jonka mukaan riidanalainen tavaramerkki ei pidä sisällään asianomaisen tavaran toiminnan ja käytön kannalta välttämättöminä pidettyjä piirteitä eli merkkiviivaa tai kolmiulotteista suorakulmaista muotoa, joita ilman tiivistemoduulilla tavoiteltua teknistä tulosta ei olisi voitu saavuttaa, on ensinnäkin todettava, ettei kantaja ole esittänyt tukea väitteelleen, jonka mukaan sitä, että kyseinen tavara voidaan jakaa kahteen puoliskoon ja on suorakulmainen, on pidettävä ”ehdottoman välttämättömänä edellytyksenä” tavoitellun teknisen tuloksen saamiseksi, kuten edellä 82 kohdassa on todettu. Tämä argumentti on siten hylättävä.

89 Kantaja argumentista, jonka mukaan yhtäältä tiivistemoduulin ne piirteet, joita ei esitetä riidanalaisessa tavaramerkissä, eli merkkiviiva ja kolmiulotteinen suorakulmainen muoto, voidaan sisällyttää muotoilultaan erilaisiin kilpailijan tavaroihin, ja että toisaalta markkinoilta löytyy muitakin tiivistämiseen liittyviä ratkaisuja, joiden kannalta kyseinen erityinen tekninen ratkaisu ei edes ole tarpeen, on syytä muistuttaa, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa koskevassa oikeuskäytännössä täsmennetään, että tarpeellisuuden kriteeri ei tarkoita sitä, että tekninen tulos on voitava saavuttaa ainoastaan kyseisellä muodolla. Kuten kantaja korostaa, tekninen tulos voidaan kyllä joissakin tapauksissa saavuttaa erilaisten ratkaisujen avulla. Toisin kuin kantaja väittää, tämä seikka ei kuitenkaan sinänsä tarkoita, että kyseisen muodon rekisteröinti tavaramerkiksi ei vaikuttaisi mitenkään siihen, miten muut talouden toimijat saavat käyttöönsä sen sisältämän teknisen ratkaisun. Tältä osin on syytä huomata, että yksinomaan tavaran toiminnallisen muodon rekisteröiminen tavaramerkiksi on omiaan mahdollistamaan sen, että tavaramerkin haltija voi kieltää muita yrityksiä käyttämästä samaa muotoa tai samankaltaisia muotoja. Tavaramerkin haltijan kilpailijoita voitaisiin näin ollen kieltää käyttämästä huomattavaa määrää vaihtoehtoisia muotoja (ks. tuomio 31.1.2018, Novartis v. EUIPO – SK Chemicals (Lääkelaastarin kuva), T-44/16, ei julkaistu, EU:T:2018:48, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

90 Kantajan väitteestä, jonka mukaan kilpailun vahingoittumisesta ei ole vaaraa, koska kantajan käyttämien väriyhdistelmien ohella markkinoilla on saatavilla useita eri väriyhdistelmiä, kuten valittajan mukaan käy ilmi väliintulijan rekisteröimästä tavaramerkistä, josta on annettu 22.2.2019 väiteosaston päätös N:o B 3035 519, on syytä huomata, että vastauksella kysymykseen siitä, pitääkö merkki sisällään merkittävän koristeellisen tai mielikuvituksellisen osatekijän, voidaan selvittää, pääsevätkö kilpailevat yritykset helposti käsiksi toiminnallisuudeltaan samantasoisiin vaihtoehtoisiin muotoihin niin ettei ole vaaraa teknisen ratkaisun saatavuuden heikentämisestä. Koska edellä 72 kohdassa on todettu, että mustan ja sinisen väriyhdistelmä on vähämerkityksinen ja sattumanvarainen piirre eikä sellainen merkittävä koristeellinen osatekijä, joka oikeuttaisi asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamisen poissulkemisen, on hylättävä kantajan argumentti, jonka mukaan kilpailun vahingoittumisesta ei ole vaaraa, koska markkinoilla on saatavilla useita eri väriyhdistelmiä, sillä kyseisellä väriyhdistelmällä on vain vähäinen merkitys, joka ei mahdollista sitä, että kilpailevat yritykset pääsisivät helposti käsiksi toiminnallisuudeltaan samantasoisiin vaihtoehtoisiin muotoihin.

91 Sillä seikalla, että väiteosasto päätteli 22.2.2019 antamassaan päätöksessä B 3035 519, ettei väliintulijan tavaramerkin ja kantajan aiempien tavaramerkkien välillä ollut sekaannusvaaraa etenkin värierot huomioon ottaen, ei myöskään ole merkitystä sen toteamisessa, ettei kilpailun vahingoittumisesta ole vaaraa, koska asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva yleinen intressi ei ole sama kuin saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan perustuva yleinen intressi. Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään näet turvaamaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli että kuluttajalle tai loppukäyttäjälle taataan, että tietyllä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperä on sama, jotta nämä voivat ilman sekaannuksen

mahdollisuutta erottaa kyseisen tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (ks. vastaavasti tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), eikä estämään, kuten asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdalla pyritään, yrityksiä käyttämästä tavaramerkkioikeutta pitääkseen voimassa teknisiä ratkaisuja koskevia yksinoikeuksia ilman ajallisia rajoituksia. Merkin värejä arvioidaan siis eri tavoin näiden kahden säännöksen yhteydessä.

92 Koska kaikesta edellä esitetystä ilmenee, että kaikki asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät ja että yhdelläkään kantajan argumentilla ei voida kiistää tätä päätelmää, valituslautakunta on perustellusti päätellyt riidanalaisen päätöksen 49 kohdassa, että riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinti saattaisi perusteettomasti vaarantaa kilpailijoiden mahdollisuuden saattaa markkinoille tiivistemoduuleja, joiden toiminta perustuu samankeskisten kerrosten irrottamiseen sylinterimäisestä urasta turvallisen liitoksen varmistamiseksi putkeen, johtoon tai kaapeliin, ja että riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinti on siten mitätöitävä edellä mainitun säännöksen perusteella.

93 Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomiseen perustuva kantajan ainoa kanneperuste ja siten kanne kokonaisuudessaan on kaiken edellä esitetyn perusteella hylättävä.

94 Kun otetaan huomioon väliintulijan vaatimus, jolla se vaatii unionin yleistä tuomioistuinta hylkäämään kanteen (ks. edellä 15 ja 16 kohta), ei näin ollen ole tarpeen lausua perusteista, joihin väliintulija vetoaa toissijaisesti ja jotka perustuvat pääasiallisesti siihen, että riidanalainen tavaramerkki on mitätön muista kuin asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuista syistä eli saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa ja 59 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista syistä.

Oikeudenkäyntikulut

95 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

96 Koska kantaja on hävinnyt asian, sen on vastattava EUIPO:n oikeudenkäyntikuluista tämän vaatimusten mukaisesti. Väliintulijan, jota ei ole velvoitettu korvaamaan oikeudenkäyntikuluja, on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Roxtec AB vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) oikeudenkäyntikulut.

3) Wallmax Srl vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Prek Buttigieg Berke

Julistettiin Luxemburgissa 24 päivänä syyskuuta 2019.

Allekirjoitukset