ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

24 september 2019*

„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk dat een zwart vierkant met daarin zeven concentrische blauwe cirkels weergeeft – Absolute weigeringsgrond – Teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening (EU) 2017/1001”

In zaak T-261/18,

Roxtec AB, gevestigd te Karlskrona (Zweden), vertegenwoordigd door J. Olsson en J. Adamsson, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door V. Ruzek en H. O’Neill als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

Wallmax Srl, gevestigd te Milaan (Italië), vertegenwoordigd door F. Ferrari en L. Goglia, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 8 januari 2018 (zaak R 940/2017-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Wallmax en Roxtec,

wijst

HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. Prek, president, E. Buttigieg (rapporteur) en B. Berke, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 26 april 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 30 juli 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 31 juli 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de schriftelijke vraag van het Gerecht aan partijen van 28 februari 2019 en hun antwoorden op deze vraag, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 13 en 14 maart 2019,

na de terechtzitting op 29 maart 2019,

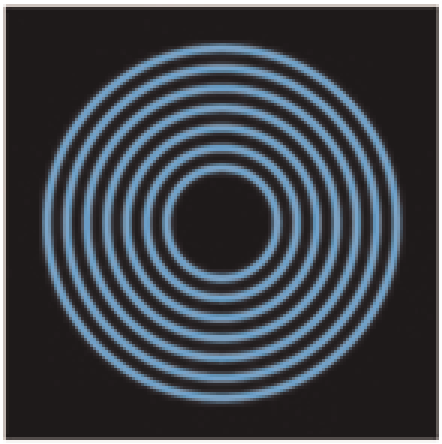
het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 6 juli 2015 heeft verzoekster, Roxtec AB, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd en waarvoor aanspraak is gemaakt op de kleuren „blauw; zwart", is het volgende beeldteken:



3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 17 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Afdichtingen in plastic of rubber voor kabels en leidingen."

4 De aanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 127/2015 van 10 juli 2015 gepubliceerd en het merk is op 22 oktober 2015 onder het nummer 14338735 ingeschreven.

5 Verzoekster ontwikkelt en verkoopt afdichtingsmodules die octrooibescherming genoten tot 2010.

6 Op 7 januari 2016 heeft interveniënte, Wallmax Srl, die soortgelijke afdichtingsmodules produceert en distribueert, een vordering ingediend tot nietigverklaring van het in punt 2 hierboven weergegeven merk voor de waren waarop het betrekking heeft, waarbij zij zich in de eerste plaats beroept op de absolute nietigheidsgronden van artikel 7, lid 1, onder b), d) en e), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), d) en e), van verordening 2017/1001], gelezen in samenhang met

artikel 52, lid 1, onder a), van deze verordening [thans artikel 59, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001], en in de tweede plaats op de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001], en aanvoert dat verzoekster te kwader trouw heeft gehandeld bij de indiening van haar aanvraag.

7 Bij beslissing van 14 maart 2017 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring in haar geheel afgewezen. Met betrekking tot de absolute nietigheidsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 heeft zij met name geoordeeld dat ten eerste, zoals verzoekster overigens toegaf, het betwiste teken duidelijk verwijst naar een aanzicht van een module voor kabelafdichting, ten tweede de wezenlijke kenmerken van het betwiste teken zeven concentrische blauwe cirkels op een zwarte vierkante achtergrond zijn, die van elkaar zijn gescheiden door een afstand die gelijk is aan hun breedte, alsook de binnenste kleinste cirkel rondom een grotere zwarte cirkelvormige kern, en ten derde het betwiste beeldmerk objectief gezien op geen enkele wijze op een technische tekening of tweedimensionale weergave van een driedimensionale waar lijkt en er talrijke objectieve verschillen zijn tussen het betwiste merk en de vorm van de afdichtingsmodule van verzoekster (hierna: „afdichtingsmodule"), zoals de kleur, het aantal concentrische cirkels en het ontbreken van een scheidingslijn. De nietigheidsafdeling heeft derhalve beslist dat de inschrijving van het betwiste merk concurrenten niet op ongeoorloofde wijze de mogelijkheid kon ontnemen om waren in de handel te brengen die dezelfde of een soortgelijke technologie als technische oplossing gebruiken en dat deze bijgevolg niet nietig diende te worden verklaard op grond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van die verordening.

8 Op 8 mei 2017 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans de artikelen 66-71 van verordening 2017/1001).

9 Bij beslissing van 8 januari 2018 heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 59, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening, toegewezen.

10 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep ten eerste geoordeeld dat, behalve het niet-onderscheidende achtergrondkleurelement, het betwiste teken uitsluitend bestaat uit het hoofdkenmerk van de afdichtingsmodule, te weten een exacte weergave van het aanzicht van het uiteinde van de verwijderbare concentrische lagen die het binnenste van de cilindrische holte bekleden, en bijna niet verschilt van een foto van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule. Ten tweede heeft zij erop gewezen dat alle andere aspecten van de afdichtingsmodule – het feit dat hij in twee delen kan worden gescheiden, het feit dat hij de vorm van een blok heeft en het feit dat hij om het even welke kleur kan hebben – grotendeels losstaan van zijn functie, aangezien dergelijke elementen aanzienlijk kunnen variëren zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de functie van de afdichting. Ten derde was zij van oordeel dat de voorkant van het moduleoppervlak, die duidelijk de concentrischecirkelstructuur laat zien, alle noodzakelijke relevante aanwijzingen bevat om de verwachte technische uitkomst te verkrijgen.

11 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep ten eerste geoordeeld dat het verschil in achtergrondkleur tussen het betwiste merk (zwart) en de afdichtingsmodule (blauw), en het verschil in aantal concentrische cirkels geen belangrijke verschillen vormen, aangezien het gaat om marginale variaties van de niet-onderscheidende kenmerken van het betwiste merk. Ten tweede heeft zij benadrukt dat het betwiste merk weliswaar niet is opgesplitst door een horizontale lijn tussen het bovenste en het onderste gedeelte om de verschillende lagen te kunnen verwijderen, maar dat de mate van zichtbaarheid van die lijn in de praktijk recht evenredig is met de kwaliteit van de afwerking, aangezien de scheidingslijn bij een afgewerkte waar van hoge kwaliteit mogelijk helemaal niet zichtbaar is. Het ontbreken van een scheidingslijn in het betwiste merk is dus niet doorslaggevend. Ten derde heeft zij geoordeeld dat geen enkel sier- of fantasie-element in casu een wezenlijk kenmerk van het

aan de orde zijnde teken vormt. Ten vierde heeft zij geoordeeld dat het feit dat het betwiste merk een beeldmerk is en een tweedimensionale tekening weergeeft, geenszins in de weg staat aan de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001.

12 In de derde en laatste plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de inschrijving van het betwiste merk concurrenten ten onrechte de mogelijkheid kan ontnemen om afdichtingsmodules in de handel te brengen waarvan de functie is gebaseerd op het verwijderen van concentrische lagen uit een cilindrische holte om een veilige verbinding met een leiding, buis, draad of kabel te verzekeren, en dat verzoekster de aanvragen van merken met concentrische cirkels, met inbegrip van het betwiste merk, heeft ingediend met een strategisch doel dat indruist tegen de logica van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001.

Conclusies van partijen

13 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

– de bestreden beslissing te vernietigen;

– het EUIPO te verwijzen in de kosten van deze procedure en van de procedures voor het EUIPO.

14 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:

– het beroep te verwerpen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

15 Interveniënte verzoekt het Gerecht:

– de bestreden beslissing te bevestigen;

– het betwiste merk nietig te verklaren krachtens artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001.

In rechte

Ontvankelijkheid van de vorderingen van interveniënte

16 Vooraf zij om te beginnen opgemerkt dat, aangezien een bevestiging van de bestreden beslissing neerkomt op een verwerping van het beroep, de eerste vordering van interveniënte in wezen is gericht op de verwerping van het beroep [zie in die zin arrest van 5 februari 2016, Kicktipp/BHIM – Italiana Calzature (Kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

17 Wat vervolgens de tweede vordering van interveniënte betreft, waarmee zij het Gerecht verzoekt het betwiste merk nietig te verklaren krachtens artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, zij eraan herinnerd dat uit artikel 72, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001 volgt dat het beroep bij het Gerecht ertoe strekt de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep te onderzoeken en in voorkomend geval de vernietiging of wijziging ervan te verkrijgen, zodat het niet ertoe kan strekken, declaratoire uitspraken met betrekking tot dergelijke beslissingen te verkrijgen [zie in die zin arrest van 14 december 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T-280/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:913, punt 14 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

18 Aangezien zij strekt tot nietigverklaring van het betwiste merk, dient de tweede vordering van interveniënte dus niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Ten gronde

19 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001.

20 Ter ondersteuning van haar enige middel voert verzoekster in de eerste plaats in wezen aan dat het betwiste merk niet bestaat uit de vorm van de aan de orde zijnde concrete waar, aangezien het alleen verwijst naar de afdichtingsmodule en deze niet beschrijft. Het betwiste merk geeft immers drie kenmerken van de afdichtingsmodule niet weer, te weten de scheidingslijn, de driedimensionale rechthoekige vorm en de verwijderbare lagen van deze module. Wat in het bijzonder de niet-weergave door het betwiste merk van de scheidingslijn betreft, vertoont de betreffende waar, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, een heel zichtbare scheidingslijn die niet verdwijnt door de kwaliteit van de afwerking van de waar, aangezien de afdichtingsmodule van rubber is vervaardigd en voor industrieel gebruik is bestemd. Door deze verschillen is verzoekster dus van mening dat het betwiste merk door de relevante consument zal worden opgevat als een beeldmerk met de kenmerkende kleuren van verzoekster, namelijk zwart en blauw, dat verwijst naar haar productlijn, en niet zozeer als een merk dat de door verzoekster in de handel gebrachte afdichtingsmodule of een aanzicht ervan beschrijft.

21 In de tweede plaats betoogt verzoekster in wezen dat de kamer van beroep de wezenlijke kenmerken van het betwiste teken niet juist heeft vastgesteld, omdat zij heeft geoordeeld dat de concentrische cirkels het enige relevante wezenlijke kenmerk zijn voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, en geen rekening heeft gehouden met de „doosvorm", de blauwe kleur en de combinatie van de kleuren zwart en blauw, die ook wezenlijke kenmerken van het betwiste merk zijn.

22 In het bijzonder is de combinatie van de kleuren zwart en blauw ten eerste een wezenlijk kenmerk van het betwiste merk. Zij vormt immers samen met de concentrische cirkels het meest onderscheidende kenmerk van het betwiste merk, hetgeen blijkt uit de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 15 juni 2012 (zaak R 2244/2010-2) betreffende een ander merk van verzoekster dat enkel uit deze twee kleuren bestaat, waarbij is geoordeeld dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen voor met name de „afdichtingen in plastic of rubber voor kabels en leidingen" die tot klasse 17 behoren. Bovendien domineert deze kleurencombinatie de algemene visuele indruk die door het betwiste teken wordt gewekt. Ten tweede is deze kleurencombinatie een belangrijk niet-functioneel element van het betwiste merk, hetgeen volgens de rechtspraak van het Hof eraan in de weg staat dat de inschrijving van het betwiste merk nietig wordt verklaard op grond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001.

23 In de derde plaats voert verzoekster in wezen aan dat het betwiste merk de kenmerken niet heeft die noodzakelijk en onmisbaar zijn voor de werking en het gebruik van de aan de orde zijnde waar, zoals de scheidingslijn die aangeeft dat de waar in twee delen kan worden gescheiden, de driedimensionale rechthoekige vorm en de verwijderbare lagen van de waar, en dat de beoogde technische uitkomst zonder deze kenmerken niet kan worden verkregen. Zij voegt eraan toe dat, aangezien deze kenmerken niet zijn opgenomen in het betwiste merk, zij kunnen worden opgenomen in concurrerende waren met een ander design, hetgeen eraan in de weg staat dat de inschrijving van het betwiste merk nietig wordt verklaard op grond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001. Bovendien is er geen risico van schade voor de mededinging, aangezien er talrijke kleurencombinaties op de markt beschikbaar zijn naast die welke verzoekster heeft gebruikt, zoals blijkt uit het door interveniënte aangevraagde merk dat het voorwerp uitmaakt van de beslissing van de oppositieafdeling nr. B 3035 519 van 22 februari 2019, waarbij is beslist dat er geen gevaar bestond

voor verwarring tussen het door interveniënte aangevraagde merk en de oudere merken van verzoekster, gelet op met name de kleurverschillen. Ten slotte bestaan er andere afdichtingsoplossingen op de markt waarvoor deze bijzondere technische oplossing zelfs niet nodig is.

24 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.

25 Vooraf zij in de eerste plaats eraan herinnerd dat krachtens artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 inschrijving wordt geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

26 Het belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder e), van verordening 2017/1001, bestaat erin te verhinderen dat, als gevolg van het merkenrecht, een onderneming een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (zie naar analogie arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 78).

27 De door de wetgever vastgestelde regels weerspiegelen in dit verband de afweging van twee overwegingen, die elk kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van een gezond en eerlijk mededingingsstelsel (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 44).

28 Enerzijds waarborgt de opname in artikel 7, lid 1, van verordening 2017/1001 van het verbod om tekens als merk in te schrijven die bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 45).

29 Anderzijds heeft de wetgever, door de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 te beperken tot tekens die „uitsluitend" bestaan uit de vorm van de waar die „noodzakelijk" is om een technische uitkomst te verkrijgen, naar behoren geoordeeld dat elke vorm van een waar in zekere mate functioneel is en dat het dus ongepast zou zijn om merkinschrijving van een vorm van een waar te weigeren op de loutere grond dat deze gebruikskenmerken bezit. Door middel van de termen „uitsluitend" en „noodzakelijk" verzekert die bepaling dat enkel inschrijving wordt geweigerd van vormen van een waar die louter een technische oplossing incorporeren en waarvan de inschrijving als merk dus werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 48).

30 In de tweede plaats dient in herinnering te worden gebracht dat bij een juiste toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken naar behoren worden vastgesteld door de autoriteit die uitspraak doet op de aanvraag tot inschrijving ervan als merk. De uitdrukking „wezenlijke kenmerken" moet aldus worden opgevat dat het gaat om de belangrijkste elementen van het teken (zie in die zin arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punten 68 en 69).

31 De identificatie van die wezenlijke kenmerken moet geval per geval worden verricht. Er is immers geen sprake van een systematische hiërarchie tussen de verschillende types van elementen die een teken kan bevatten. De bevoegde autoriteit kan overigens in het kader van haar onderzoek van de wezenlijke kenmerken van een teken hetzij zich rechtstreeks baseren op de door het teken gewekte totaalindruk, hetzij eerst een achtereenvolgend onderzoek van elk bestanddeel van het teken verrichten (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 70).

32 Bijgevolg kan de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken met het oog op een eventuele toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, naargelang van het geval en in het bijzonder gelet op de moeilijkheidsgraad ervan, worden verricht aan de hand van een eenvoudige visuele analyse van dit teken, of daarentegen worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in het kader waarvan rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige elementen, zoals opinieonderzoeken en deskundigenonderzoeken, of met gegevens inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met de betreffende waar zijn verleend (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 71).

33 De aan de bevoegde autoriteit verleende mogelijkheid om rekening te houden met de elementen die nuttig zijn voor de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een litigieus driedimensionaal teken, geldt ook voor het onderzoek van tweedimensionale tekens (zie in die zin arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129, punt 55).

34 In de derde plaats zij opgemerkt dat, zodra de wezenlijke kenmerken van het teken zijn vastgesteld, het EUIPO nog dient na te gaan of al deze kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de betreffende waar. Artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 is immers niet van toepassing wanneer de merkaanvraag betrekking heeft op een vorm van een waar waarin een niet-functioneel element, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol speelt [zie arrest van 28 juni 2016, Peri/EUIPO (Vorm van een bekistingsklem), T-656/14, niet gepubliceerd, EU:T:2016:367, punt 18 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

35 Het onderzoek van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van een teken bestaande uit de vorm van een waar moet worden verricht aan de hand van een analyse van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, en niet van tekens bestaande uit andere vormen van de waar. Bij de beoordeling van de technische functionaliteit kan onder meer rekening worden gehouden met documenten inzake oudere octrooien die de functionele elementen van de betreffende vorm beschrijven [zie arrest van 31 januari 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Afbeelding van een patch), T-44/16, niet gepubliceerd, EU:T:2018:48, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

36 In het licht van deze beginselen moeten de argumenten worden onderzocht die zijn aangevoerd ter ondersteuning van het enige middel, te weten schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001.

37 Wat in de eerste plaats verzoeksters argument betreft dat het betwiste merk niet bestaat uit de vorm van de concrete waar, aangezien het alleen verwijst naar de afdichtingsmodule en deze niet beschrijft (zie punt 20 hierboven), moet worden opgemerkt dat blijkens de rechtspraak de grafische voorstelling van een merk als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk moet zijn, opdat een teken steeds op dezelfde, duidelijke wijze kan worden waargenomen, waardoor wordt gewaarborgd dat dit merk als aanduiding van herkomst fungeert. Voorts heeft het vereiste van grafische voorstelling met name tot doel het merk zelf af te bakenen om aldus te bepalen wat precies het voorwerp is van de bescherming die het ingeschreven merk de houder ervan verleent (zie in die zin arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

38 Ook blijkt uit de in de punten 30 tot en met 33 hierboven vermelde rechtspraak dat de kamer van beroep, ter identificatie van de wezenlijke kenmerken van een tweedimensionaal teken zoals het litigieuze teken, een uitvoerig onderzoek mag verrichten in het kader waarvan niet alleen rekening wordt gehouden met de grafische voorstelling en eventuele bij de inschrijvingsaanvraag gevoegde beschrijvingen, maar ook met de nuttige elementen die het mogelijk maken te beoordelen wat het teken concreet weergeeft.

39 Dienaangaande volgt uit punt 21 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep bij de beoordeling van de kenmerken van het betwiste merk om te beginnen rekening heeft gehouden met de tweedimensionale grafische voorstelling van het teken alsook met de afdichtingsmodule die was beschermd door een in 2010 vervallen octrooi van verzoekster. In het licht van deze twee elementen heeft zij in punt 22 van deze beslissing meteen vastgesteld dat de concentrischecirkelstructuur van het betwiste merk kon worden onderscheiden in de twee technische tekeningen van de afdichtingsmodule in het oorspronkelijke octrooischrift.

40 Vervolgens heeft zij in punt 23 van de bestreden beslissing verwezen naar de beschrijving van de afdichtingsmodule in het octrooi van verzoekster, waaruit met name het volgende blijkt: „[d]e uitvinding bestaande uit een ‚doorvoer- of doorlopende afdichting', vormt een procedé dat een nauwe aansluiting waarborgt om op een beveiligde manier een kabel, buis of draad te plaatsen. De binnenste cirkelvormige holte in de lengte bestaat uit verwijderbare concentrische afdichtingslagen. De lagen worden losgemaakt tot de juiste diameter is bereikt om een kabel in te brengen. De module is gemaakt van hoogwaardig rubber." Daarnaast heeft zij in punt 25 van deze beslissing verwezen naar de productcatalogus van verzoekster, waarin zij stelt dat „[de uitvinding] een oplossing [is] die is gebaseerd op rubbermodules bestaande uit verwijderbare lagen" en dat „[z]ij een perfecte afdichting mogelijk maakt, ongeacht de buitendiameter van de kabel of leiding".

41 Ten slotte heeft zij in punt 27 van de bestreden beslissing verwezen naar de foto's van de afdichtingsmodule in reclamemateriaal van verzoekster, die het gebruik van de afdichtingsmodule illustreren, te weten met name het losmaken van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen en de inbrenging van een kabel.

42 Op basis van al deze elementen heeft de kamer van beroep in de punten 38 en 44 van de bestreden beslissing in wezen vastgesteld dat het betwiste merk bestond uit een tweedimensionale weergave van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule.

43 Deze conclusie van de kamer van beroep moet worden bevestigd. Uit een vergelijking tussen het betwiste merk en de technische tekeningen van de afdichtingsmodule in het vervallen octrooi van verzoekster en uit een vergelijking van dit merk met de foto's van de afdichtingsmodule in reclamemateriaal van verzoekster blijkt immers dat het betwiste merk, bestaande uit een zwarte vierkante achtergrond met daarin zeven concentrische blauwe cirkels, slechts heel weinig afwijkt van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule, dat bestaat uit een vierkante vorm, waarin het uiteinde van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen in de cilindrische holte ervan duidelijk te zien is, en dat door een fijne horizontale lijn in tweeën wordt gesplitst.

44 Uit de beschrijvingen van de afdichtingsmodule in dat octrooi en de productcatalogus van verzoekster blijkt ook dat de „uitvinding" een oplossing is die is gebaseerd op rubbermodules bestaande uit verwijderbare concentrische afdichtingslagen. Hieruit kan dus worden afgeleid dat de concentrische cirkels van het betwiste merk „het zichtbare gevolg van de vele te verwijderen lagen" zijn en dat elk ervan overeenkomt „met een zijaanzicht van de te verwijderen laag", zoals de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld.

45 Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat, anders dan verzoekster stelt, het betwiste merk bestaat uit de vorm van de betreffende concrete waar, te weten een tweedimensionale weergave van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule, waarin duidelijk het uiteinde te zien is van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen waaruit de binnenkant van de cilindrische holte van deze module bestaat.

46 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de argumenten van verzoekster.

47 Wat ten eerste het argument betreft dat de scheidingslijn van de afdichtingsmodule niet wordt weergegeven in het betwiste merk, dient te worden opgemerkt, zoals interveniënte terecht heeft gedaan, dat de twee helften van de module niet los van elkaar kunnen worden gezien, maar als een geheel moeten worden gezien, want de waar vervult zijn afdichtingsfunctie concreet uitsluitend wanneer de twee helften op elkaar zijn geplaatst. Zodra de twee helften op elkaar zijn geplaatst, vormen zij aldus één enkel eenvormig element en is de scheidingslijn ertussen weinig zichtbaar, hetgeen duidelijk blijkt uit de foto's van deze module in punt 27 van de bestreden beslissing en uit de productcatalogus van verzoekster, waarin is vermeld dat zodra de twee helften van de betreffende module op elkaar zijn geplaatst, de dikte van de scheidingslijn ertussen varieert tussen 0,1 en 1,0 mm. Bijgevolg moet worden geoordeeld dat, aangezien de scheidingslijn een ondergeschikt en weinig zichtbaar kenmerk van de afdichtingsmodule vormt, de niet-weergave ervan in het betwiste merk niet doorslaggevend is, zoals de kamer van beroep in punt 37 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld. Deze omstandigheid verhindert immers niet dat het betwiste merk wordt opgevat als een weergave van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule, gelet op de overwegingen in de punten 43 tot en met 45 hierboven.

48 Wat ten tweede de niet-weergave betreft van de driedimensionale rechthoekige vorm van de afdichtingsmodule in het betwiste merk, zij eraan herinnerd dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 de tekens niet definieert die als een vorm in de zin van deze bepaling moeten worden beschouwd. Het maakt geen enkel onderscheid tussen driedimensionale vormen, tweedimensionale vormen of tweedimensionale weergaven van een driedimensionale vorm. Derhalve moet worden vastgesteld dat deze bepaling van toepassing kan zijn op het betwiste teken, dat bestaat uit een tweedimensionale weergave van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule (zie in die zin arrest van 31 januari 2018, Afbeelding van een patch, T-44/16, niet gepubliceerd, EU:T:2018:48, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Verzoeksters argument dat het betwiste teken geen driedimensionaal kenmerk weergeeft, is dus niet relevant, aangezien artikel 7, lid 1, onder e), ii), van die verordening van toepassing is op het betwiste teken, dat bestaat uit een tweedimensionale weergave van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule.

49 Wat ten derde en ten laatste verzoeksters argument betreft dat het betwiste merk de verwijderbare lagen van de afdichtingsmodule niet weergeeft, volstaat het te verwijzen naar de overwegingen in punt 44 hierboven, waarin is vastgesteld dat de verwijderbare concentrische afdichtingslagen zijn weergegeven door de concentrische cirkels van het betwiste merk, aangezien zij „het zichtbare gevolg van de ‚vele' te verwijderen lagen" zijn en elk ervan overeenkomt „met een zijaanzicht van de te verwijderen laag". Derhalve moet dit argument worden afgewezen.

50 Wat in de tweede plaats verzoeksters argument betreft dat de kamer van beroep de wezenlijke kenmerken van het betwiste merk niet juist heeft vastgesteld (zie punt 21 hierboven), zij om te beginnen opgemerkt dat uit de schrifturen van partijen blijkt dat zij verwijzen naar het onderscheidend vermogen van de bestanddelen van het betwiste teken om de wezenlijke kenmerken ervan vast te stellen. Verzoekster voert immers aan dat de combinatie van de kleuren zwart en blauw een wezenlijk kenmerk van het betwiste merk is, aangezien zij met de concentrische cirkels „het meest onderscheidende" kenmerk ervan vormt. Het EUIPO stelt daarentegen dat de bestanddelen, die duidelijk intrinsiek onderscheidend vermogen missen, niet als wezenlijke kenmerken kunnen worden aangemerkt. Ten slotte betoogt interveniënte met name dat „het onderscheidende bestanddeel van het teken" ongetwijfeld de „concentrische tekening" is, die de technische hoofdkenmerken van de afdichtingsmodule illustreert.

51 In dat verband zij opgemerkt dat uit de rechtspraak van het Hof en het Gerecht niet volgt dat het begrip „wezenlijke kenmerken" van het teken in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 verwijst naar het begrip „onderscheidende bestanddelen" van het teken, maar enkel dat het verwijst naar het begrip „belangrijkste elementen van het teken", zoals in punt 30 hierboven is opgemerkt, die geval per geval dienen te worden vastgesteld.

52 Ook zij eraan herinnerd dat de merken waarvan de inschrijving op de in artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d), van verordening 2017/1001 opgesomde gronden kan worden geweigerd, overeenkomstig lid 3 van deze bepaling onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Daarentegen kan een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 7, lid 1, onder e), van verordening 2017/1001 wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van deze verordening verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Artikel 7, lid 1, onder e), van verordening 2017/1001 heeft dus betrekking op bepaalde tekens die geen merk vormen, en is een preliminair obstakel dat de inschrijving als merk van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, kan verhinderen (zie naar analogie arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punten 75 en 76).

53 Aangezien de in artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 bedoelde absolute weigeringsgrond een „preliminair obstakel" vormt dat in de weg kan staan aan de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, moet worden vastgesteld dat het onderzoek daarvan niet op dezelfde wijze geschiedt als dat van de onderscheidende bestanddelen. De vaststelling van deze bestanddelen dient om te beoordelen of het teken in de ogen van de consument dient ter aanduiding van de herkomst van de waren, en onderscheidt zich hiermee van de vaststelling van de wezenlijke elementen van een vorm.

54 Anders dan in het geval van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001, waarin dwingend rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek omdat deze wezenlijk is om vast te stellen of op grond van het aangevraagde teken de betreffende waren of diensten kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming, kan een dergelijke verplichting immers niet worden opgelegd in het kader van de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001. De vermoedelijke perceptie van de gemiddelde consument is dus niet beslissend in het kader van de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, maar kan hooguit een nuttig beoordelingselement zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt. Bijgevolg hoeft de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een teken in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 niet te worden verricht uit het oogpunt van het relevante publiek (zie in die zin arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punten 75-77).

55 Het Hof heeft aldus de rechtspraak van het Gerecht bevestigd dat de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van de betreffende vorm in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 specifiek beoogt het onderzoek van het functionele karakter van de betreffende vorm mogelijk te maken. De perceptie van de gemiddelde consument is niet relevant voor de analyse van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van een vorm. Het is immers mogelijk dat de gemiddelde consument niet beschikt over de technische kennis die vereist is voor de beoordeling van de wezenlijke kenmerken van een vorm, zodat bepaalde kenmerken volgens hem wezenlijk kunnen zijn, terwijl dit niet het geval is in de context van een analyse van het functionele karakter, en omgekeerd. Derhalve dient te worden geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 de kenmerken van een vorm op objectieve wijze moeten worden vastgesteld, op basis van de grafische voorstelling ervan en eventuele beschrijvingen die op het ogenblik van de merkaanvraag zijn ingediend [zie in die zin arresten van 12 november 2008, Lego Juris/BHIM – Mega Brands (Rood Legoblokje), T-270/06, EU:T:2008:483, punt 70, en 31 januari 2018, Afbeelding van een patch, T-44/16, niet gepubliceerd, EU:T:2018:48, punt 99].

56 Gelet op de in de punten 54 en 55 hierboven aangehaalde rechtspraak zij ten eerste opgemerkt dat bij de analyse van het onderscheidend vermogen van een teken dwingend rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek, anders dan bij de beoordeling van de wezenlijke kenmerken van een teken dat bestaat uit een vorm in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, in het kader waarvan de perceptie van het relevante publiek om de in punt 55

hierboven uiteengezette redenen noch dwingend in aanmerking dient te worden genomen noch beslissend is en hooguit een nuttig beoordelingselement kan zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt, zonder dat dit element doorslaggevend is.

57 Ten tweede zij opgemerkt dat de perceptie van het relevante publiek in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen krachtens artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 een ander doel dient dan de perceptie die „hooguit een nuttig beoordelingselement [kan] zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt" in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening.

58 In het kader van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 strekt de perceptie van het relevante publiek immers ertoe vast te stellen of op grond van het aangevraagde teken de betreffende waren of diensten kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming, terwijl zij in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening, als nuttig beoordelingselement, alleen ertoe strekt vast te stellen welke elementen als de belangrijkste worden opgevat, met het specifieke doel het onderzoek van het functionele karakter van de betreffende vorm mogelijk te maken. Derhalve blijkt dat de perceptie van het relevante publiek in het kader van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 en deze perceptie in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening noch hetzelfde voorwerp, noch hetzelfde doel hebben. Hieruit volgt dat het onderscheidend vermogen van het bestanddeel van een teken niet relevant is voor de vaststelling van de wezenlijke kenmerken ervan in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening.

59 Met betrekking tot het door gebruik verkregen onderscheidende vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001 dat de combinatie van de kleuren zwart en blauw van het betwiste teken volgens verzoekster bezit, waarmee zij wil aantonen dat deze combinatie een wezenlijk kenmerk van dit teken is, zoals in punt 52 hierboven in herinnering is gebracht, heeft de wetgever op zeer strikte wijze vastgesteld dat het onmogelijk is om als merk vormen in te schrijven die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, namelijk door de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder e), van verordening 2017/1001 uit te sluiten van de werkingssfeer van de in lid 3 van dit artikel vervatte uitzondering. Aldus blijkt uit artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001 dat, zelfs indien een vorm van een waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen, deze vorm niet als merk mag worden ingeschreven (zie arrest van 31 januari 2018, Afbeelding van een patch, T-44/16, niet gepubliceerd, EU:T:2018:48, punt 103 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Het door gebruik verkregen onderscheidende vermogen van een teken is dus niet relevant in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, aangezien artikel 7, lid 3, van deze verordening niet van toepassing is op deze bepaling.

60 Voorts zij opgemerkt dat de perceptie van het relevante publiek in het kader van artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001 dwingend in aanmerking moet worden genomen en beslissend is, en ertoe strekt vast te stellen of het teken geschikt is geworden om de waren en diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen, omdat zij worden gepercipieerd als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming. Derhalve moet worden vastgesteld dat de perceptie van het relevante publiek in het kader van deze bepaling een ander voorwerp en doel heeft dan die waarmee rekening kan worden gehouden in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, zoals is vastgesteld in de punten 54 tot en met 58 hierboven met betrekking tot de perceptie van het relevante publiek in het kader van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

61 Gelet op het voorgaande moet dus worden vastgesteld dat het door gebruik verkregen onderscheidende vermogen van een teken evenmin relevant is voor de vaststelling van de wezenlijke kenmerken ervan.

62 Ten slotte blijkt uit de in punt 34 hierboven reeds vermelde rechtspraak weliswaar dat de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 moet worden uitgesloten wanneer de betreffende vorm van de waren een belangrijk niet-functioneel element bevat,

zoals een sier- of fantasie-element dat een belangrijke rol speelt in die vorm, en dat daarentegen de aanwezigheid van een of meerdere ondergeschikte willekeurige elementen de toepassing van deze bepaling niet kan uitsluiten (zie ook in die zin arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punten 51 en 52), maar, anders dan het EUIPO stelt, kunnen de in deze rechtspraak gehanteerde termen „fantasie" of „willekeurig", die gelijkenis zouden vertonen met de terminologie die wordt gebruikt in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001, zijn stelling niet ondersteunen dat het onderscheidend vermogen een van de in aanmerking te nemen factoren vormt om de wezenlijke kenmerken van een teken vast te stellen.

63 Uit de in de punten 30 tot en met 32 en 34 hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak volgt immers dat een juiste toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 inhoudt dat de bevoegde autoriteit eerst de wezenlijke kenmerken van het betreffende teken vaststelt en vervolgens nagaat of deze kenmerken allemaal beantwoorden aan de technische functie van de betreffende waar. Derhalve moet worden vastgesteld dat de beoordeling van het „sier-", „fantasie-" of „willekeurige" karakter van een wezenlijk kenmerk pas plaatsvindt in de tweede fase van de analyse in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening, betreffende het functionele karakter van de vooraf vastgestelde wezenlijke kenmerken, en niet in de eerste fase, waarin de wezenlijke kenmerken van het teken worden vastgesteld. Anders dan het EUIPO aanvoert, kunnen de termen „fantasie-" of „willekeurig" die zijn gebruikt in de in punt 62 hierboven vermelde rechtspraak, dus de stelling niet ondersteunen dat het onderscheidend vermogen een van de in aanmerking te nemen factoren is om de wezenlijke kenmerken van een teken vast te stellen.

64 Gelet op al het voorgaande moet worden vastgesteld dat het niet relevant is te verwijzen naar het onderscheidend vermogen van de bestanddelen van een teken of naar het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een teken om de wezenlijke kenmerken ervan vast te stellen voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001.

65 Aangezien in de punten 51 tot en met 64 hierboven met name is aangetoond dat het onderscheidend vermogen van de bestanddelen van een teken niet relevant is om de wezenlijke kenmerken ervan vast te stellen, dient dus te worden vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat geen rekening moet worden gehouden met de doosvorm van de afdichtingsmodule, de blauwe kleur en de combinatie van de kleuren zwart en blauw op grond dat het „louter niet-onderscheidende" bestanddelen zijn. Deze omstandigheid doet echter niets af aan de wettigheid van de bestreden beslissing, aangezien de conclusie van de kamer van beroep, namelijk dat de concentrische cirkels het wezenlijke kenmerk van het betwiste teken vormen, juist blijft.

66 In de eerste plaats moet op basis van een eenvoudige visuele analyse van het betwiste teken immers worden vastgesteld dat dit teken bestaat uit een zwarte achtergrond met daarin zeven concentrische blauwe cirkels. Gelet op de schikking van de concentrische cirkels, die in het midden zijn geplaatst, minstens drie vierde van het teken in beslag nemen en worden geaccentueerd door het contrast dat ontstaat tussen hun blauwe kleur en de zwarte kleur van de vierkante achtergrond waarop deze cirkels zijn geplaatst, moet worden vastgesteld dat zij het belangrijkste bestanddeel van dit teken vormen.

67 In de tweede plaats moet op basis van een grondig onderzoek in de zin van de in punt 32 hierboven aangehaalde rechtspraak worden opgemerkt dat het belang van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen van de afdichtingsmodule, die worden weergegeven door de concentrische cirkels van het betwiste merk, ten eerste wordt gestaafd door de beschrijvingen van de uitvinding in het vervallen octrooi en de productcatalogus van verzoekster, waarin is vermeld dat de afdichtingsmodule bestaat uit verwijderbare concentrische afdichtingslagen en dat het juist deze lagen zijn die een „perfecte afdichting mogelijk [maken], ongeacht de buitendiameter van de kabel of leiding". Ten tweede wordt het belang van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen geïllustreerd door de in punt 27 van de bestreden beslissing weergegeven foto's van de afdichtingsmodule in verzoeksters reclamemateriaal, allemaal foto's van het voorste oppervlak van deze module, die niet alleen de aandacht vestigen op de

verwijderbare concentrische afdichtingslagen ervan, maar ook op het belang van hun functie. Zij dienen namelijk een voor een te worden losgemaakt tot de juiste diameter is bereikt om een kabel in te brengen. Ten derde wordt het belang van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen aangetoond door de andere door verzoekster aangevraagde en in punt 40 van de bestreden beslissing weergegeven merken, die enkel verschillen van het betwiste merk door hun kleuren en de toevoeging van een nauwelijks waarneembare scheidingslijn, aangezien zij alle zonder enige variatie de reeks concentrische cirkels weergeven.

68 Aangezien zowel uit een eenvoudige visuele analyse als uit een grondig onderzoek van het betwiste teken blijkt dat de concentrische cirkels van het betwiste teken het belangrijkste bestanddeel ervan vormen, heeft de kamer van beroep in punt 41 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat het enige belangrijke kenmerk van het teken bestaat uit de concentrische cirkels.

69 Dienaangaande zij opgemerkt dat verzoekster weliswaar niet betwist dat de concentrische cirkels een wezenlijk kenmerk van het betwiste teken vormen, maar betoogt dat deze cirkels niet het enige wezenlijke kenmerk ervan vormen. Volgens haar zijn de combinatie van de kleuren zwart en blauw, de doosvorm van de afdichtingsmodule en de blauwe kleur immers ook wezenlijke kenmerken. Vastgesteld moet echter worden dat geen enkele van deze argumenten kan afdoen aan de conclusie van de kamer van beroep in punt 41 van de bestreden beslissing, namelijk dat de concentrische cirkels het enige belangrijke kenmerk van het betwiste teken vormen.

70 Wat ten eerste verzoeksters argument betreft dat de combinatie van de kleuren zwart en blauw een wezenlijk kenmerk van het betwiste teken vormt op grond dat zij onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen en de door het merk gewekte visuele indruk domineert, volstaat het immers eraan te herinneren dat het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een teken en het onderscheidend vermogen van een of meerdere bestanddelen van een teken niet relevant zijn voor de vaststelling van de wezenlijke kenmerken ervan in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, zoals in de punten 59 tot en met 61 hierboven is aangetoond. Bijgevolg kan de combinatie van de kleuren zwart en blauw niet worden beschouwd als een wezenlijk kenmerk op grond dat zij onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen.

71 Daarnaast volgt uit de in punt 66 hierboven uiteengezette eenvoudige visuele analyse van het betwiste teken dat deze kleurencombinatie de reeks concentrische cirkels van het betwiste merk slechts accentueert door het contrast dat ontstaat tussen het zwart van de vierkante achtergrond en het blauw van de concentrische cirkels die op deze achtergrond zijn geplaatst. Anders dan verzoekster in wezen stelt, is dus niet deze kleurencombinatie het belangrijkste bestanddeel van het betwiste teken, maar de reeks concentrische cirkels.

72 Aangezien verzoekster niet rechtens genoegzaam heeft aangetoond dat de combinatie van de kleuren zwart en blauw een wezenlijk kenmerk van het betwiste teken vormde, moet dus ook verzoeksters argument worden afgewezen dat deze kleurencombinatie een belangrijk niet-functioneel element van het aan de orde zijnde teken vormt. Zoals in de punten 34 en 62 hierboven in herinnering is gebracht, is artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 weliswaar niet van toepassing wanneer de merkaanvraag betrekking heeft op een vorm van een waar waarin een niet-functioneel element, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol speelt (zie ook in die zin arrest van 31 januari 2018, Afbeelding van een patch, T-44/16, niet gepubliceerd, EU:T:2018:48, punt 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak), maar dient te worden vastgesteld dat dit in casu niet het geval is. Aangezien verzoekster niet rechtens genoegzaam heeft aangetoond dat de combinatie van de kleuren zwart en blauw een wezenlijk kenmerk van het betwiste teken vormt, te weten een van de „belangrijkste elementen” ervan, vormt deze kleurencombinatie dus slechts een ondergeschikt willekeurig element. Zoals in punt 62 hierboven in herinnering is gebracht, kan de aanwezigheid van een of meerdere ondergeschikte willekeurige elementen de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening niet uitsluiten (zie ook in die zin arrest van 31 januari 2018, Afbeelding van een patch, T-44/16, niet

gepubliceerd, EU:T:2018:48, punt 86 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Derhalve moet verzoeksters argument worden afgewezen dat deze kleurencombinatie een belangrijk niet-functioneel element van het betwiste teken vormt.

73 Wat ten tweede verzoeksters argument betreft dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met de doosvorm van de afdichtingsmodule en de blauwe kleur, die ook wezenlijke kenmerken van het betwiste teken zouden vormen, dient eraan te worden herinnerd dat, zoals in punt 65 hierboven is vastgesteld, de kamer van beroep weliswaar ten onrechte deze twee elementen heeft uitgesloten op grond dat het om „louter niet-onderscheidende elementen" gaat, maar dat dit niet wegneemt dat verzoekster haar stelling niet onderbouwt dat deze twee elementen moeten worden beschouwd als wezenlijke kenmerken van het betwiste teken. Derhalve moet dit argument worden afgewezen.

74 Aangezien geen enkel argument van verzoekster kan afdoen aan de conclusie van de kamer van beroep dat de concentrische cirkels het enige wezenlijke kenmerk van het betwiste teken vormen, moet verzoeksters argument worden afgewezen dat de kamer van beroep de wezenlijke kenmerken van dit teken niet juist heeft vastgesteld.

75 Wat in de derde plaats verzoeksters argument betreft dat het betwiste merk de kenmerken ontbeert die noodzakelijk en onmisbaar zijn voor de werking en het gebruik van de aan de orde zijnde waar, zoals de scheidingslijn, de driedimensionale rechthoekige vorm en de verwijderbare lagen van de waar, zonder welke de beoogde technische uitkomst niet kan worden verkregen (zie punt 23 hierboven), zij om te beginnen opgemerkt dat het voor de toepassing van de in artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 bedoelde absolute weigeringsgrond volstaat dat de wezenlijke kenmerken van de vorm de kenmerken omvatten die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, zodat zij aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven (zie in die zin arrest van 12 november 2008, Rood Legoblokje, T-270/06, EU:T:2008:483, punt 39).

76 Voorts zij ook eraan herinnerd dat in punt 48 hierboven is aangetoond dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 van toepassing is op het betwiste teken, dat een tweedimensionale weergave van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule is.

77 Hieruit kan dus worden afgeleid dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 van toepassing is op een teken dat niet alle geringste kenmerken van de betreffende waar omvat, hetgeen met name het geval is wanneer, zoals in casu, het teken de tweedimensionale weergave van een driedimensionale vorm is, op voorwaarde dat is aangetoond dat de wezenlijke kenmerken van dit teken minstens de kenmerken omvatten die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst.

78 Gelet op deze overweging dient dus eerst te worden onderzocht of de concentrische cirkels, doordat zij het enige wezenlijke kenmerk van het betwiste teken vormen, aan een technische functie van de betreffende waar beantwoorden, en vervolgens of zij de kenmerken omvatten die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst.

79 Wat ten eerste de vraag betreft of de concentrische cirkels beantwoorden aan een technische functie, zij om te beginnen eraan herinnerd dat in punt 44 hierboven met name is aangetoond dat, zoals de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld, de concentrische cirkels van het betwiste merk de verwijderbare concentrische afdichtingslagen van de afdichtingsmodule weergeven, aangezien zij „het zichtbare gevolg van de ‚vele' te verwijderen lagen" zijn en elk ervan overeenkomt „met een zijaanzicht van de te verwijderen laag".

80 Vervolgens zij eraan herinnerd dat uit de in de punten 23 tot en met 25 van de bestreden beslissing weergegeven beschrijving van de afdichtingsmodule blijkt dat de uitvinding „bestaande uit een ‚doorvoer- of doorlopende afdichting', […] een procedé [vormt] dat een nauwe aansluiting waarborgt

om op een beveiligde manier een kabel, buis of draad te plaatsen", dat „[d]e binnenste cirkelvormige holte in de lengte bestaat uit concentrische verwijderbare afdichtingslagen", dat „[d]e lagen worden losgemaakt tot de juiste diameter is bereikt om een kabel in te brengen", dat de uitvinding „een oplossing [is] die is gebaseerd op rubbermodules bestaande uit verwijderbare lagen" en dat „[z]ij een perfecte afdichting mogelijk maakt, ongeacht de buitendiameter van de kabel of leiding".

81 Gelet op deze beschrijving van de afdichtingsmodule moet dus ook worden vastgesteld dat de verwijderbare concentrische afdichtingslagen, die zijn weergegeven door de concentrische cirkels van het betwiste merk, beantwoorden aan een technische functie van de betreffende waar, die inhoudt dat de lagen moeten worden losgemaakt „tot de juiste diameter is bereikt om een kabel in te brengen".

82 Wat ten tweede de vraag betreft of de concentrische cirkels, doordat zij de verwijderbare concentrische afdichtingslagen van de afdichtingsmodule weergeven, de kenmerken omvatten die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, zij om te beginnen opgemerkt dat uit de in punt 80 hierboven herhaalde beschrijving blijkt dat de door de afdichtingsmodule beoogde technische uitkomst erin bestaat „een nauwe aansluiting" te waarborgen „om op een beveiligde manier een kabel, buis of draad te plaatsen" en „een perfecte afdichting" mogelijk te maken „ongeacht de buitendiameter van de kabel of leiding". Uit deze beschrijving blijkt ook dat deze technische uitkomst juist wordt verkregen door het losmaken van de verwijderbare lagen, aangezien er is vermeld dat „de lagen worden losgemaakt tot de juiste diameter is bereikt om een kabel in te brengen".

83 Dat wordt bevestigd door verzoeksters productcatalogus, waarin specifiek is vermeld dat de betreffende waar is „gebaseerd op de afpelbare lagen", waaruit dus blijkt dat de verwijderbare concentrische afdichtingslagen het belangrijkste technische concept vormen waarop de afdichtingsmodule is gebaseerd. Het betwiste merk beschrijft dit door het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule weer te geven, dat bovendien het enige aanzicht van deze module is waarin de verwijderbare concentrische afdichtingslagen zichtbaar zijn en dat het aldus mogelijk maakt te laten zien op welk procedé de module berust om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, namelijk „een nauwe aansluiting" en „een perfecte afdichting, ongeacht de buitendiameter van de kabel of leiding".

84 Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 35 van de bestreden beslissing, kan de afdichting van de module bovendien alleen werken in de vorm zoals die is weergegeven door het betwiste merk. De dwarsdoorsnede moet immers cirkelvormig zijn, want de dwarsdoorsnede van het in de afdichtingsmodule in te brengen element, te weten de kabel, draad of buis, is dat over het algemeen ook, en de lagen moeten concentrisch zijn, zodat zij een voor een kunnen worden verwijderd tot de holte de gewenste diameter heeft.

85 Gelet op de technische functie van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen en de door de afdichtingsmodule beoogde technische uitkomst, zoals beschreven in de punten 81 tot en met 84 hierboven, dient te worden vastgesteld dat het wezenlijke kenmerk van de betreffende vorm, namelijk de concentrische cirkels die de verwijderbare concentrische lagen van de afdichtingsmodule weergeven, de kenmerken omvat die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, aangezien „de nauwe aansluiting om op een beveiligde manier een kabel, buis of draad te plaatsen" en „de perfecte afdichting, ongeacht de buitendiameter van de kabel of leiding" juist worden verkregen door de verwijderbare concentrische lagen een voor een te verwijderen tot de juiste diameter is bereikt om een kabel in te brengen, alsook dat de concentrische cirkels die de verwijderbare concentrische afdichtingslagen van de afdichtingsmodule weergeven, een onmisbaar kenmerk van de uitvinding vormen, aangezien zij het belangrijkste technische concept vormen waarop de betreffende waar is gebaseerd, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 39 van de bestreden beslissing.

86 De kamer van beroep heeft in punt 45 van de bestreden beslissing dus terecht opgemerkt dat „de voorkant van het oppervlak, die duidelijk de concentrischecirkelstructuur laat zien, gelet op de betreffende waren, alle noodzakelijke relevante aanwijzingen bevat om de verwachte technische uitkomst te bepalen", dat „[h]oewel de werkelijke waar drie dimensies heeft en dus diepte heeft, er geen diepteverschillen zijn", dat „[e]lke over de gehele lengte ervan willekeurig gekozen dwarsdoorsnede een identieke structuur te zien zou geven" en dat „de andere zijden van de module weliswaar niet zichtbaar zijn, maar dat dit van geen belang is, aangezien zij geen enkele technische informatie verstrekken die relevant is voor de functie van het merk".

87 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de argumenten van verzoekster.

88 Wat om te beginnen verzoeksters argument betreft dat het betwiste merk de scheidingslijn en de driedimensionale rechthoekige vorm niet bevat, die onmisbare kenmerken zouden zijn voor het gebruik en de werking van de betreffende waar, zonder welke de door de afdichtingsmodule beoogde technische uitkomst niet zou kunnen worden verkregen, dient te worden vastgesteld dat verzoekster haar stelling niet staaft dat het feit dat de betreffende waar in twee helften kan worden gescheiden en de vorm heeft van een rechthoek, een „absoluut noodzakelijke voorwaarde" is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, zoals in punt 82 hierboven in herinnering is gebracht. Derhalve moet dit argument worden afgewezen.

89 Wat vervolgens verzoeksters argument betreft dat de niet in het betwiste merk weergegeven kenmerken van de afdichtingsmodule, te weten de scheidingslijn en de driedimensionale rechthoekige vorm, kunnen worden opgenomen in concurrerende waren met een ander design, en dat er andere afdichtingsoplossingen op de markt bestaan waarvoor deze bijzondere technische oplossing zelfs niet nodig is, zij eraan herinnerd dat in de rechtspraak met betrekking tot artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 is geoordeeld dat de noodzakelijkheidsvoorwaarde niet betekent dat de betreffende vorm de enige moet zijn waarmee de betreffende technische uitkomst kan worden verkregen. Verzoekster merkt terecht op dat er in bepaalde gevallen verschillende oplossingen zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. Anders dan verzoekster betoogt, heeft deze omstandigheid evenwel op zich niet tot gevolg dat bij merkinschrijving van de betreffende vorm de gebruikte technische oplossing beschikbaar blijft voor de andere marktdeelnemers. Dienaangaande zij opgemerkt dat de merkhouder op grond van de merkinschrijving van een zuiver functionele vorm van een waar de andere ondernemingen het gebruik van zowel dezelfde vorm als overeenstemmende vormen kan verbieden. Een belangrijk aantal alternatieve vormen dreigt aldus onbruikbaar te worden voor de concurrenten van die merkhouder (zie arrest van 31 januari 2018, Afbeelding van een patch, T-44/16, niet gepubliceerd, EU:T:2018:48, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

90 Wat vervolgens verzoeksters stelling betreft dat er geen risico is dat de mededinging zal worden aangetast, aangezien er talrijke kleurencombinaties op de markt beschikbaar zijn naast die welke verzoekster heeft gebruikt, zoals blijkt uit het door interveniënte aangevraagde merk dat het voorwerp uitmaakt van beslissing nr. B 3035 519 van de oppositieafdeling van 22 februari 2019, zij eraan herinnerd dat op basis van het antwoord op de vraag of het teken een sier- of fantasie-element bevat dat een belangrijke rol speelt, kan worden uitgemaakt of de concurrerende ondernemingen gemakkelijk toegang zullen hebben tot alternatieve vormen met een gelijkwaardig functioneel karakter, zodat er geen gevaar bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de beschikbaarheid van de technische oplossing. Aangezien in punt 72 hierboven is vastgesteld dat de combinatie van de kleuren zwart en blauw een ondergeschikt willekeurig element vormt en geen belangrijk decoratief element dat de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 kan uitsluiten, dient verzoeksters argument te worden afgewezen dat er geen risico van een verstoring van de mededinging is door het feit dat er talrijke kleurencombinaties bestaan. De betreffende kleurencombinatie speelt immers slechts een ondergeschikte rol, waardoor de concurrerende ondernemingen niet gemakkelijk toegang hebben tot alternatieve vormen met een gelijkwaardig functioneel karakter.

91 De omstandigheid dat de oppositieafdeling bij beslissing nr. B 3035 519 van 22 februari 2019 heeft geoordeeld dat er, met name gelet op de kleurverschillen, geen gevaar is voor verwarring tussen het door interveniënte aangevraagde merk en de oudere merken van verzoekster, is evenmin relevant om vast te stellen dat er geen risico van schade voor de mededinging bestaat, aangezien artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 aan een ander algemeen belang tegemoetkomt dan het belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening. Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 strekt immers ertoe de wezenlijke functie van het merk te beschermen, die erin bestaat dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, in die zin dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (zie in die zin arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak), en niet, zoals artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, om te voorkomen dat ondernemingen het merkenrecht kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan. Bijgevolg worden de kleuren van een teken in het kader van deze twee bepalingen anders beoordeeld.

92 Aangezien uit al het voorgaande volgt dat alle voorwaarden van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 zijn vervuld en dat geen enkel argument van verzoekster deze conclusie kan ontkrachten, heeft de kamer van beroep in punt 49 van de bestreden beslissing terecht vastgesteld dat de inschrijving van het betwiste merk concurrenten op ongeoorloofde wijze de mogelijkheid kon ontnemen om afdichtingsmodules in de handel te brengen waarvan de functie is gebaseerd op het verwijderen van concentrische lagen uit een cilindrische holte om een veilige verbinding met een leiding, buis, draad of kabel te verzekeren, en dat de inschrijving van het betwiste merk bijgevolg op grond van deze bepaling nietig moest worden verklaard.

93 Gelet op al het voorgaande moet het enige middel van verzoekster, te weten schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, worden afgewezen en moet derhalve het beroep in zijn geheel worden verworpen.

94 In deze omstandigheden hoeft, gelet op de vordering van interveniënte om het beroep te verwerpen (zie punten 15 en 16 hierboven), geen uitspraak te worden gedaan over de middelen die zij subsidiair aanvoert en die in wezen inhouden dat het betwiste merk nietig is om andere redenen dan die bedoeld in artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, te weten die bedoeld in artikel 7, lid 1, onder b) en d), en artikel 59, lid 1, onder b), van deze verordening.

Kosten

95 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd.

96 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO te worden verwezen in diens kosten. Interveniënte, die niet heeft geconcludeerd met betrekking tot de kosten, draagt haar eigen kosten.

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Roxtec AB draagt haar eigen kosten alsook de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

3) Wallmax Srl draagt haar eigen kosten.

Prek Buttigieg Berke

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 september 2019.

ondertekeningen