UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

8 päivänä heinäkuuta 2020*

EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus EU-sanamerkiksi mediFLEX easystep – Aikaisempi EU-kuviomerkki Stepeasy – Suhteelliset hylkäysperusteet – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T-20/19,

Pablosky, **SL**, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajaja M. Centell,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

docPrice GmbH, kotipaikka Koblenz (Saksa), edustajanaan asianajaja K. Landes,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 8.11.2018 tekemästä päätöksestä (asia R 77/2018-4), joka koskee Pabloskyn ja docPricen välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tomljenović sekä tuomarit P. Škvařilová-Pelzl (esittelevä tuomari) ja I. Nõmm,

kirjaaja: hallintovirkamies A. Juhász-Tóth,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 11.1.2019 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.4.2019 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.4.2019 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 27.11.2019 tehdyn päätöksen, joka koskee asioiden T-20/19 ja T-21/19 yhdistämistä suullista käsittelyä varten,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon 15.1.2020 pidetyn istunnon, jonka kuluessa kantajalle ja EUIPO:lle esitettiin lukuisia kysymyksiä,

on antanut seuraavan

tuomion [1]

Asian tausta

1 Väliintulijana oleva docPrice GmbH jätti 3.8.2016 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) 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 (korvattu 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, on sanamerkki mediFLEX easystep.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkastettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 10 ja 25, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 10: ”Ortopediset jalkineet, ortopediset pohjat ja pohjalliset, jalkineiden kaarituet; lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut saappaat; ortopediset siteet ja tuet”;

– luokka 25: ”Vaatteet, päähineet, jalkineet ja niiden osat, erityisesti pohjat, soljet ja korot, terveysjalkineet”.

4 Kantajana oleva Pablosky, SL, teki 15.9.2016 väitteen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

5 Väite perustui jäljempänä esitettävään EU-kuviomerkkiin, jota koskeva hakemus jätettiin 4.2.2016 ja joka rekisteröitiin 22.6.2016 numerolla 15076961 luokkaan 25 kuuluvia ”vaatteita”, ”jalkineita” ja ”päähineitä” varten.

1 Tästä tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.



6 Perusteet, joihin kantaja vetosi, olivat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitetut perusteet.

7 Väiteosasto hyväksyi väitteen osittain 12.12.2017 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara oli olemassa ja että näin ollen rekisteröintihakemus oli aiheellista hylätä luokkaan 10 kuuluvien ”ortopedisten jalkineiden” ja ”lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettujen saappaiden” osalta ja luokkaan 25 kuuluvien ”vaatteiden”, ”päähineiden”, ”jalkineiden” ja ”terveysjalkineiden” (jäljempänä yhdessä riidanalaiset tavarat) osalta, mutta että haettu tavaramerkki voitiin rekisteröidä muita tavaroita varten, eli luokkaan 10 kuuluvia ”ortopedisiä pohjia ja pohjallisia, jalkineiden kaaritukia” ja ”ortopedisiä siteitä ja tukia” varten ja luokkaan 25 kuuluvia ”jalkineiden osia, erityisesti pohjia, solkia ja korkoja” varten.

8 Väliintulija valitti 11.1.2018 väiteosaston päätöksestä EUIPO:hon asetuksen 2017/1001 66–71 artiklan mukaisesti siltä osin kuin väiteosasto oli osittain hyväksynyt väitteen riidanalaisten tavaroiden osalta tai ainakin luokkaan 10 kuuluvien ”ortopedisten jalkineiden” ja ”lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettujen saappaiden” osalta.

9 EUIPO:n neljäs valituslautakunta teki 8.11.2018 päätöksen (jäljempänä kanteen kohteena oleva päätös), jossa se katsoi kaikkien kyseessä olevien – myös samojen – tavaroiden osalta, ettei minkäänlaista asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa ollut olemassa. Näin ollen se kumosi väiteosaston päätöksen kokonaisuudessaan, myös riidanalaisten tavaroiden osalta.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa kanteen kohteena olevan päätöksen

– hylkää haettua tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen luokkiin 10 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta

– velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– pysyttää kanteen kohteena olevan päätöksen ja hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

[– –]

Asiakysymys

23 Tukeakseen vaatimustaan kanteen kohteena olevan päätöksen kumoamisesta ja muuttamisesta kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

24 EUIPO ja väliintulija vaativat kanteen hylkäämistä kokonaisuudessaan sillä perusteella, että valituslautakunta on todennut kanteen kohteena olevassa päätöksessä perustellusti, ettei asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa ollut olemassa.

25 On muistettava, että asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

26 Se, etteivät asianosaiset, jotka vaativat valituslautakunnan päätöksen kumoamista, riitauta tiettyjä keskeisiä sekaannusvaaran arviointiin liittyviä tekijöitä, ei ole esteenä sille, että unionin yleinen tuomioistuin voi tai että sen on valvottava, että kyseinen arviointi on ollut asianmukainen, koska kyseiset tekijät ovat olennainen vaihe siinä päättelyssä, joka kyseisen tuomioistuimen on suoritettava kyseisen valvonnan toteuttamiseksi. Kun yksi asianosaisista, jotka vaativat valituslautakunnan päätöksen kumoamista, on riitauttanut valituslautakunnan sekaannusvaarasta tekemän arvioinnin huomioon otettavien tekijöiden keskinäisen riippuvuuden periaatteen perusteella ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden vuoksi, unionin yleinen tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan ne arvioinnit, jotka mainittu valituslautakunta oli tehnyt kyseisistä tekijöistä (ks. vastaavasti tuomio 18.12.2008, Les Éditions Albert René v. SMHV, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 47 kohta). Kun unionin yleistä tuomioistuinta on pyydetty arvioimaan EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen laillisuutta, valituslautakunnan tosiseikoista tekemä virheellinen arviointi ei voi sitoa sitä, koska kyseinen arviointi on osa niitä päätelmiä, joiden laillisuus on riitautettu unionin yleisessä tuomioistuimessa (tuomio 18.12.2008, Éditions Albert René v. SMHV, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 48 kohta).

[– –]

Kohdeyleisö ja sen tarkkaavaisuuden taso

32 Valituslautakunta on kanteen kohteena olevan päätöksen 11 kohdassa todennut, että kyseiset tavarat oli tarkoitettu ”pääasiallisesti suurelle yleisölle, jonka tarkkaavaisuuden taso niiden osalta on keskimääräinen, kun otetaan huomioon, että kyse on kestokulutushyödykkeistä, joita tavallisesti ei osteta erityisen usein”.

33 Kantaja ei riitauta sitä, että kohdeyleisö vastaa suurta yleisöä, mutta katsoo ilmeisesti, että kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso sen ostaessa kyseisiä tavaroita on heikko eikä keskimääräinen, kuten valituslautakunta kanteen kohteena olevassa päätöksessä olettaa, koska kyseiset tavarat ovat päivittäiskulutustavaroita, joiden valintaan keskimääräinen kuluttaja käyttää vain vähän aikaa.

34 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan argumentit, joskin ne viittaavat samalla tiettyihin valituslautakunnan tekemiin tosiseikkoja koskeviin virheellisiin arviointeihin.

35 EUIPO vahvistaa, että kohdeyleisö vastaa suurta yleisöä, mutta toteaa – huomautettuaan ensiksi, että kantajan argumentit ovat ristiriitaisia – että vaikka se on valituslautakunnan kanssa yhtä mieltä siitä, että kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso on keskimääräinen siltä osin kuin on kyse luokkaan 25 kuuluvista ”vaatteista”, ”päähineistä” ja ”jalkineista”, se katsoo sitä vastoin, että kyseinen tarkkaavaisuuden taso on korkea siltä osin kuin on kyse luokkaan 25 kuuluvista ”terveysjalkineista”, eli jalkineista, joilla on käyttäjiensä jalkojen terveyttä edistäviä vaikutuksia, ja luokkaan 10 kuuluvista ”ortopedisistä jalkineista” ja ”lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetuista saappaista”. EUIPO toteaa, että kun otetaan huomioon erityiset tarpeet, jotka ovat viimeksi mainittujen tavaroiden oston taustalla, se mahdollisuus, että kyseiset tavarat valmistetaan mittatilaustyönä tai että ne on sovitettava käyttäjiensä henkilökohtaisiin vammoihin, ja oikeuskäytäntö, joka koskee suuren yleisön tarkkaavaisuuden tasoa terveystuotteiden oston yhteydessä, olisi aiheellista katsoa, että mainitun yleisön tarkkaavaisuuden taso mainittujen tavaroiden oston yhteydessä on korkea.

36 Väliintulija ei kiistä sitä, että kohdeyleisö on suuri yleisö, jonka tarkkaavaisuuden taso on luokkaan 25 kuuluvien ”vaatteiden”, ”päähineiden” ja ”jalkineiden” osalta keskimääräinen, mutta se katsoo luokkaan 25 kuuluvien ”terveysjalkineiden” ja luokkaan 10 kuuluvien ”ortopedisten jalkineiden” ja ”lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettujen saappaiden” osalta, ettei niitä ole tarkoitettu suurelle yleisölle, vaan ortopediaan erikoistuneille terveydenhoidon ammattilaisille ja sellaisten kuluttajien erityiselle ryhmälle, jolla on ortopedisten jalkineiden käyttöön pakottavia erityisiä fyysisiä ongelmia ja jonka tarkkaavaisuuden taso terveystuotteiden osalta on korkea.

37 Kun kyseessä olevia tavaramerkkejä rekisteröidään tai haetaan rekisteröitäviksi erilaisille tavaroille tai palveluille, valituslautakunnan on yksilöitävä ne kuluttajat, jotka relevantilla alueella ovat omiaan käyttämään kutakin tavaraa tai palvelua (tuomio 17.2.2017, Construlink v. EUIPO – Wit-Software (GATEWIT), T-351/14, ei julkaistu, EU:T:2017:101, 44 kohta).

38 Oikeuskäytännössä on todettu lisäksi, että kohdeyleisö, joka on otettava huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa, muodostuu ainoastaan kuluttajista, jotka ovat omiaan käyttämään sekä aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita tai palveluja että sen tavaramerkin kattamia tavaroita tai palveluja, jonka rekisteröintiä on haettu (ks. vastaavasti tuomio 1.7.2008, Apple Computer v. SMHV – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T-328/05, ei julkaistu, EU:T:2008:238, 23 kohta ja tuomio 30.9.2010, PVS v. SMHV – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, ei julkaistu, EU:T:2010:419, 28 kohta).

39 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on lisäksi otettava huomioon kyseisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden taso voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen mukaan (ks. vastaavasti tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

40 Oikeuskäytännöstä ilmenee tältä osin, että luokkaan 25 kuuluvia ”vaatteita”, ”jalkineita” ja ”päähineitä” pidetään päivittäiskulutustavaroina, jotka on tarkoitettu suurelle yleisölle, jonka tarkkaavaisuuden taso kyseisiä tavaroita ostettaessa on keskimääräinen (ks. vastaavasti tuomio 27.9.2012, Tuzzi fashion v. SMHV – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T-535/08, ei julkaistu, EU:T:2012:495, 3, 6 ja 29 kohta; tuomio 24.11.2016, CG v. EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T-349/15, ei julkaistu, EU:T:2016:677, 3, 6 ja 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 8.2.2019, Serendipity ym. v. EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T-647/17, ei julkaistu, EU:T:2019:73, 3, 6, 20 ja 21 kohta).

41 Lisäksi on katsottu, että ortopedisten tuotteiden kohdeyleisö muodostuu kyseisen alan ammattilaisista ja potilaista, jotka kärsivät sellaisista virheasennoista tai toimintahäiriöistä, jotka edellyttävät näillä tuotteilla annettua korjaavaa hoitoa, ja että näin ollen kohderyhmän teknistä tietämystä on pidettävä korkeana (tuomio 16.12.2010, Fidelio v. SMHV (Hallux), T-286/08, EU:T:2010:528, 42 kohta). On myös katsottu, että vaikka luokkaan 10 kuuluvia ”ortopedisiä jalkineita” voivat ostaa suureen yleisöön kuuluvat kuluttajat tai terveysalan ammattilaiset, ne valitaan aina huolella (tuomio 9.11.2016, Birkenstock Sales v. EUIPO (Risteilevien aaltoviivojen kuvio), T-579/14, EU:T:2016:650, 29 ja 32 kohta). Terveystavarat ja -palvelut voivat nimittäin olla tarkoitettuja sekä ammattilaisille että peruskäyttäjille, joiden tarkkaavaisuuden taso on korkea silloin kun on kyse heidän terveydentilaansa liittyvistä tavaroista ja palveluista (ks. tuomio 8.10.2014, Laboratoires Polive v. SMHV – Arbora & Ausonia (DODIE), T-77/13, ei julkaistu, EU:T:2014:862, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

42 Lopuksi on todettava, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon keskivertokuluttaja, jonka tarkkaavaisuuden taso on vähiten korkea (ks. vastaavasti tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, ei julkaistu, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

43 Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvassa väitemenettelyssä EUIPO voi ottaa huomioon vain sen tavaraluettelon, joka sisältyy kyseiseen tavaramerkkihakemukseen, ellei siihen ole tehty muutoksia (ks. tuomio 16.9.2013, Oro Clean Chemie v. SMHV – Merz Pharma (PROSEPT), T-284/12, ei julkaistu, EU:T:2013:454, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

44 Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että kun otetaan huomioon edellä 40 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, valituslautakunta on virhettä tekemättä katsonut, että kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat luokkaan 25 kuuluvat ”vaatteet”, ”päähineet” ja ”jalkineet” olivat päivittäiskulutustavaroita, jotka on tarkoitettu suurelle yleisölle, jonka tarkkaavaisuuden taso sen ostaessa kyseisiä tavaroita on keskimääräinen.

45 Sitä vastoin on todettava, että kun otetaan huomioon edellä 41 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, valituslautakunta on kanteen kohteena olevassa päätöksessä tehnyt virheen, kun se on katsonut, että haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 10 kuuluvat ”ortopediset jalkineet” ja ”lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut saappaat” oli osoitettu suurelle yleisölle, jonka tarkkaavaisuuden taso on keskimääräinen, pikemmin kuin ortopediaan erikoistuneille terveydenhoidon ammattilaisille ja sellaisille suureen yleisöön kuuluville kuluttajille, joilla on ortopedisten jalkineiden käyttöön pakottavia ortopedisiä ongelmia ja joiden tarkkaavaisuuden taso heidän ammatilliseen toimintaansa tai terveydentilaansa liittyvien tavaroiden osalta on korkea. Sama koskee haetun tavaramerkin kattamia luokkaan 25 kuuluvia ”terveysjalkineita”, jotka – kuten rekisteröintihakemuksessa käytetystä kuvauksesta ilmenee – ovat sellaisten jalkineiden erityinen luokka, jotka tarjoavat liitännäisiä hyötyjä niitä käyttävien henkilöiden jalkojen terveydelle ja joita näin ollen ostavat suureen yleisöön kuuluvat kuluttajat, jotka kärsivät ortopedisistä terveysongelmista ja joiden tarkkaavaisuuden taso on korkea.

Kyseessä olevien tavaroiden vertailu

46 Valituslautakunta vahvisti kanteen kohteena olevan päätöksen 13 kohdassa väiteosaston arvion siitä, että haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 25 kuuluvat ”vaatteet”, ”päähineet”, ”jalkineet” ja ”terveysjalkineet” olivat samoja kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat samaan luokkaan kuuluvat ”vaatteet”, ”päähineet” ja ”jalkineet”, ja se täsmensi, että ”terveysjalkineet” sisältyivät ”jalkineiden” laajempaan luokkaan. Mainitun päätöksen 15 kohdassa valituslautakunta vahvisti myös väiteosaston arvion siitä, että haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 10 kuuluvat ”ortopediset jalkineet” ja ”lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut saappaat” olivat ainakin vähäisessä määrin samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 25 kuuluvat ”jalkineet”. Valituslautakunnan mukaan kuluttajalla oli mahdollisuus ostaa joko tavallisia jalkineita, joihin kuuluvat tietyntyyppiset terveysjalkineet, tai erityisempiä ortopedisiä jalkineita tai lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja saappaita ortopedisistä tai lääketieteellisistä tarpeistaan riippuen. Valituslautakunta totesi kuitenkin yleisesti, että kaikki kyseiset tavarat olivat samankaltaisia sen perusteella, että niiden luonne, käyttötavat, tuotantomenetelmä ja käyttötavat olivat samankaltaisia ja että ne saattoivat kilpailla keskenään yhteisen käyttötarkoituksensa, eli jalan suojaamisen, perusteella.

47 Kantaja vetoaa siihen, että haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 10 kuuluvat ”ortopediset jalkineet” ja ”lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut saappaat” ovat samoista syistä kuin ne, jotka valituslautakunta on esittänyt kanteen kohteena olevassa päätöksessä, ”läheisesti samankaltaisia” kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 25 kuuluvat ”jalkineet”. Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta kuitenkin toteamaan, että kyseessä olevat tavarat, eli yhtäältä haetun tavaramerkin kattamat riidanalaiset tavarat ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 25 kuuluvat ”vaatteet”, ”jalkineet” ja ”päähineet” ovat ”samoja”. Tästä ilmeisestä ristiriidasta huolimatta kantaja vaikuttaa näin ollen kyseenalaistavan arvion, jonka valituslautakunta on tehnyt kanteen kohteena olevassa päätöksessä ja jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 10 kuuluvat ”ortopediset jalkineet” ja ”lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut saappaat” ovat samankaltaisia, joskin vain vähäisessä määrin, kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 25 kuuluvat ”jalkineet”.

48 EUIPO ja väliintulija riitauttavat kantajan argumentit. Väliintulija toteaa kuitenkin, että valituslautakunta on tehnyt tosiseikkojen perusteella tiettyjä virheellisiä arvioita. Väliintulijan mukaan haetun tavaramerkin kattamia luokkaan 25 kuuluvia ”terveysjalkineita” ja luokkaan 10 kuuluvia ”ortopedisiä jalkineita” ja ”lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja saappaita” ei voida pitää samankaltaisina kuin aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita.

49 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten esimerkiksi kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen jakelukanavat (ks. tuomio 11.7.2007, El Corte Inglés v. SMHV – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

50 Kun aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut sisältävät tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut, kyseisten tavaroiden tai palvelujen katsotaan olevan samoja (ks. tuomio 24.11.2005, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

51 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta on virhettä tekemättä katsonut kanteen kohteena olevassa päätöksessä, että molempien kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat luokkaan 25 kuuluvat ”vaatteet”, ”päähineet” ja ”jalkineet” olivat samoja tavaroita.

52 Kun otetaan huomioon edellä 50 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, valituslautakunta on vastaavasti virhettä tekemättä katsonut kanteen kohteena olevassa päätöksessä, että haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 25 kuuluvat ”terveysjalkineet” olivat samat kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat samaan luokkaan kuuluvat ”jalkineet”. Erotuksena ortopedisiin jalkineisiin, jotka suunnitellaan lähtökohtaisesti terveystuotteiksi, terveysjalkineet ovat nimittäin sellaisten jalkineiden erityinen luokka, jotka tarjoavat liitännäisiä hyötyjä niitä käyttävien henkilöiden jalkojen terveydelle. Kuten valituslautakunta kyseisessä päätöksessä toteaa, ”terveysjalkineet” kuuluvat näin ollen hyvinkin ”jalkineiden” yleisempään luokkaan.

53 Sitä vastoin on todettava, että toisin kuin valituslautakunta kanteen kohteena olevassa päätöksessä esittää, haetun tavaramerkin kattamat luokkaan 10 kuuluvat ”ortopediset jalkineet” ja ”lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut saappaat” ja aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 25 kuuluvat ”jalkineet” ovat vähäisessä määrin samankaltaisia eivätkä, kuten mainittu lautakunta toteaa, ”vähintäänkin vähäisessä määrin” samankaltaisia, mikä antaa vaikutelman siitä, että samankaltaisuuden aste voisi olla ”vähäistä” korkeampi.

54 Tämä ratkaisu on perusteltu useista syistä.

55 Ensinnäkin on todettava, että huolimatta siitä, että Nizzan luokitus on hyväksytty yksinomaan hallinnollisiin tarkoituksiin, kyseisen luokituksen eri luokkia koskevat selitykset ovat relevantteja määritettäessä vertailtavien tavaroiden ja palvelujen luonnetta ja käyttötarkoitusta (ks. vastaavasti tuomio 23.1.2014, Sunrider v. SMHV – Nannerl (SUN FRESH), T-221/12, ei julkaistu, EU:T:2014:25, 31 kohta; tuomio 10.9.2014, DTM Ricambi v. SMHV – STAR (STAR), T-199/13, ei julkaistu, EU:T:2014:761, 36 kohta ja tuomio 8.6.2017, Bundesverband Deutsche Tafel v. EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel), T-326/16, ei julkaistu, EU:T:2017:380, 45 kohta). Erityisesti silloin, kun niiden tavaroiden tai palvelujen nimike, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, on siinä määrin yleisluonteinen, että se voi kattaa hyvin erilaisia tavaroita tai palveluja, ei nimittäin voida sulkea pois sitä, että kyseisten tavaroiden tai palvelujen tulkinnan tai täsmällisen kuvauksen määrittämiseksi otetaan huomioon ne luokat, jotka tavaramerkkien hakijat ovat mainitusta luokituksesta valinneet (ks. vastaavasti tuomio 25.1.2018, Brunner v. EUIPO – CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE), T-367/16, ei julkaistu, EU:T:2018:28, 50 kohta ja tuomio 19.6.2018, Erwin Müller v. EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T-89/17, ei julkaistu, EU:T:2018:353, 33 kohta). Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että se, että mainitun luokituksen luokkaa 25 koskevassa selityksessä täsmennetään, että kyseinen luokka, joka koskee pääasiassa ”vaatteita, jalkineita ja päähineitä ihmisille”, ei sisällä muun muassa ”ortopedisiä jalkineita”, jotka kuuluvat muuhun luokkaan, eli luokkaan 10, joka koskee pääasiallisesti ”kirurgisia, lääketieteellisiä, hammaslääketieteellisiä ja eläinlääketieteellisiä laitteita, instrumentteja ja tarvikkeita, joita yleisesti käytetään ihmisten ja eläinten toiminnan tai terveydentilan diagnosoimiseksi, hoitamiseksi tai parantamiseksi”, johtaa päätelmään, että ortopedisiä tai lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja jalkineita on pääasiallisesti pidettävä lääketieteellisenä laitteena pikemminkin kuin vaatetuskappaleena, joita ne myös ovat, mutta liitännäisesti. On nimittäin todettava, että vaikka ortopedisillä tai lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetuilla jalkineilla voidaan liitännäisesti – kuten kaikilla ”jalkineilla” – peittää ja suojata jalat, niiden pääasiallisena tehtävänä on korjata luonteeltaan ortopedisiä fyysisiä vammoja.

56 Seuraavaksi on todettava, että – kuten väliintulija perustellusti huomauttaa – on yleisesti tunnettua, että lääkäri määrää ortopediset tai lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut jalkineet suoraan reseptillä tai että ne myydään ortopedisiin tai lääketieteellisiin tuotteisiin erikoistuneissa liikkeissä.

57 Lopuksi on todettava, että yleisesti tunnettua on myös, ettei ortopedisiä tai lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja jalkineita valmisteta kuten jalkineita yleensä teollisesti tai vakiomuodossa, vaan ne valmistetaan mittatilaustyönä tai vähintään mukautetaan kunkin potilaan tarpeisiin ortopedisten teknikkojen toimesta (ks. vastaavasti tuomio 24.3.1994, 3M Medica, C-148/93, EU:C:1994:123, 10 ja 12 kohta; tuomio 7.11.2002, Lohmann ja Medi Bayreuth, C-260/00–C-263/00, EU:C:2002:637, 42 kohta ja tuomio 11.6.2009, Hans & Christophorus Oymanns, C-300/07, EU:C:2009:358, 2 kohta).

[– –]

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

103 Valituslautakunta totesi kanteen kohteena olevan päätöksen 26 ja 27 kohdassa, ettei minkään kyseessä olevien tavaroiden – edes samojen tavaroiden – osalta ollut olemassa minkäänlaista asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa sen takia, että kyseessä olevien tavaramerkkien välinen vähäinen samankaltaisuus seurasi yhteisestä tekijästä, joka ei liittynyt kyseisten merkkien erottuvimpiin tai hallitsevimpiin osiin, eli haetun tavaramerkin sanaosaan ”mediflex” ja aikaisemman tavaramerkin sisältämään sanaan ”step”, ja että aikaisemman tavaramerkin kuviomuotoisuuden, värien ja kengänpohjan muodon, jotka olivat ominaisia ja silmiinpistäviä, perusteella viimeksi mainitun tavaramerkin synnyttämä kokonaisvaikutelma oli huomattavan erilainen kuin haetun tavaramerkin synnyttämä kokonaisvaikutelma.

104 Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että se on katsonut, ettei minkään kyseessä olevien tavaroiden – edes samojen tavaroiden – osalta ollut olemassa minkäänlaista asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa sen takia, että kyseessä olevien tavaramerkkien välinen vähäinen samankaltaisuus seurasi yhteisestä tekijästä, joka ei liittynyt kyseisten merkkien erottuvimpiin tai hallitsevimpiin osiin. Kantajan mukaan kyseiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisia, koska niitä yhdistävä tekijä on osa, joka molemmissa tavaramerkeissä on erottuvin ja hallitsevin. Kantaja toteaa, että kun otetaan huomioon, että molemmissa tavaramerkeissä on sanat ”easy” ja ”step”, ja lisäksi se, että kyseessä olevat tavarat ovat hyvin samankaltaisia tai samoja, haettua tavaramerkkiä voidaan pitää aikaisemman tavaramerkin muunnoksena. Valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitänyt näin ollen todeta kanteen kohteena olevassa päätöksessä, että mainitussa säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara oli olemassa, vaikkakin vain kohdeyleisön sen osan mielessä, joka ei hallitse englannin perussanastoa, kuten puolalaisen ja espanjalaisen suuren yleisön mielessä.

105 EUIPO ja väliintulija riitauttavat kantajan argumentit. Väliintulija huomauttaa muun muassa, että aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen sen takia, että siinä on kuvaileva osa ”stepeasy” ja että sen kuvio-osat ovat puhtaasti koristeellisia tai kuvailevia (kengän pohja), kun taas haettu tavaramerkki on erottamiskyvyltään vähintään keskimääräinen, koska osa ”mediflex” ei merkitse mitään englannissa tai unionin muussa kielessä.

106 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta, ja etenkin kyseisten merkkien samankaltaisuuden ja merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (ks. tuomio 9.7.2003, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Eri tekijöiden välistä riippuvuutta koskevan periaatteen mukaisesti sekaannusvaara voi olla olemassa siitä huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia (ks. tuomio 23.10.2002, Fifties, T-104/01, EU:T:2002:262, 50 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

107 Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia ja että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Molempien edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (ks. tuomio 22.1.2009, Commercy v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

108 Oikeuskäytännöstä seuraa, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta ja tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta).

109 Lisäksi sekaannusvaara vaihtelee kohdeyleisön tarkkaavaisuuden tason mukaan. Oikeuskäytännössä on näin ollen todettu, että vaikka kohdeyleisöllä on vain harvoin mahdollisuus vertailla suoraan eri tavaramerkkejä, vaan sen on luotettava ”muistissaan olevaan epätäydelliseen kuvaan”, kohdeyleisön korkea tarkkaavaisuuden taso voi johtaa päätelmään siitä, ettei se sekoita kyseisiä tavaramerkkejä keskenään huolimatta siitä, ettei eri tavaramerkkejä verrata suoraan keskenään (ks. tuomio 13.7.2017, Migros-Genossenschafts-Bund v. EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T-189/16, ei julkaistu, EU:T:2017:488, 86 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

110 Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että kyseessä olevat tavarat ovat, siltä osin kuin on kyse kyseisten tavaramerkkien kattamista luokkaan 25 kuuluvista ”vaatteista”, ”päähineistä” ja ”jalkineista” ja haetun tavaramerkin kattamista luokkaan 25 kuuluvista ”terveysjalkineista”, osaksi samoja, ja, siltä osin kuin on kyse aikaisemman tavaramerkin kattamista luokkaan 25 kuuluvista ”jalkineista” ja haetun tavaramerkin kattamista luokkaan 10 kuuluvista ”ortopedisistä jalkineista” ja ”lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetuista saappaista”, osaksi vähäisessä määrin samankaltaisia.

111 On myös todettu, että kohdeyleisön sen osan kannalta, joka ei hallitse englannin perussanastoa, kyseessä olevat tavaramerkit ovat erilaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään ja että kohdeyleisön muun osan kannalta ne ovat vähäisessä määrin samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään. Tästä seuraa, että kokonaisuutena arvioituna mainitut tavaramerkit ovat kohdeyleisön ensiksi mainitun osan kannalta erilaisia ja saman yleisön jälkimmäisen osan kannalta vähäisessä määrin samankaltaisia.

112 Näin ollen on todettava, että edellytykset sille, että sekaannusvaaran voitaisiin katsoa olevan olemassa, täyttyvät nyt käsiteltävässä asiassa ainoastaan kohdeyleisön sen osan tapauksessa, joka on englanninkielistä tai joka hallitsee englannin perussanaston.

113 Niiltä osin kuin väliintulija väittää, että aikaisempi tavaramerkki on ominaispiirteiltään heikosti erottamiskykyinen, koska osa ”stepeasy” on kuvaileva ja koska kuvio-osat ovat puhtaasti koristeellisia tai kuvailevia (kengänpohja), on todettava, ettei valituslautakunta ole kanteen kohteena olevassa päätöksessä nimenomaisesti ottanut kantaa mainitun tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn asteeseen. Erottamiskyvyn aste vaihtelee nyt käsiteltävässä asiassa kohdeyleisön englanninkielisen tai englannin perussanaston hallitsevan osan tapauksessa jalkineiden – joiden osalta sinisiä ja oransseja ristikkäisiä viivoja kuvaava abstrakti piirros on, kuten edellä mainittu osakin, vihjaileva tai mielikuvia herättävä – osalta heikosta ”vaatteiden” ja ”päähineiden” – joihin nähden mainittu piirros ei ole vihjaileva tai mielikuvia herättävä – osalta keskimääräiseen.

114 Siltä osin kuin on kyse englanninkielisestä tai englannin perussanaston hallitsevasta suuresta yleisöstä, joka on omiaan ostamaan kummankin kyseessä olevan tavaramerkin kattamia luokkaan 25 kuuluvia ”jalkineita”, on todettava, että vaikka kyseiset tavarat ovat samoja, kun otetaan huomioon asianomaisen yleisön keskimääräinen tarkkaavaisuuden taso ja aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva heikko erottamiskyky ”jalkineisiin” nähden, mainittujen tavaramerkkien välinen heikko yleisen samankaltaisuuden aste ei nyt käsiteltävässä asiassa ole riittävä, jotta voitaisiin katsoa, että mainittu yleisö voisi luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

115 Siltä osin kuin on kyse englanninkielisestä tai englannin perussanaston hallitsevasta suuresta yleisöstä, joka on omiaan ostamaan kummankin kyseessä olevan tavaramerkin kattamia luokkaan 25 kuuluvia ”vaatteita” ja ”päähineitä”, on todettava, että kun otetaan huomioon asianomaisen yleisön keskimääräinen tarkkaavaisuuden taso, se, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja, ja aikaisemman tavaramerkin keskimääräinen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky kyseisiin tavaroihin nähden,

mainittujen tavaramerkkien välinen heikko yleisen samankaltaisuuden aste on nyt käsiteltävässä asiassa riittävä, jotta voidaan katsoa, että mainittu yleisö voi luulla, että mainitut tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

116 Siltä osin kuin on kyse suuren yleisön – vähäistä merkittävämmästä – osasta, joka on englanninkielistä tai hallitsee englannin perussanaston ja joka on omiaan ostamaan sekä haetun tavaramerkin kattamia luokkaan 25 kuuluvia ”terveysjalkineita” tai luokkaan 10 kuuluvia ”ortopedisiä jalkineita” tai ”lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja saappaita” että aikaisemman tavaramerkin kattamia luokkaan 25 kuuluvia ”jalkineita”, on todettava niiden kyseessä olevien tavaroiden osalta, jotka ovat samoja eivätkä ainoastaan vähäisessä määrin samankaltaisia, että kun otetaan huomioon asianomaisen yleisön korkea tarkkaavaisuuden taso ja aikaisemman tavaramerkin keskimääräinen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky kyseisiin ”jalkineisiin” nähden, mainittujen tavaramerkkien välinen heikko yleisen samankaltaisuuden aste ei nyt käsiteltävässä asiassa ole riittävä, jotta voitaisiin katsoa, että mainittu yleisö voisi luulla, että mainitut tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

117 Kantaja voi tässä tilanteessa perustellusti väittää, että valituslautakunta on kanteen kohteena olevassa päätöksessä katsonut virheellisesti, kun se on todennut, ettei asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa ollut olemassa, kumonnut väiteosaston 12.12.2017 tekemän päätöksen ja hylännyt väitteen siltä osin kuin oli kyse haetun tavaramerkin kattamista luokkaan 25 kuuluvista ”vaatteista” ja ”päähineistä”.

118 Kantajan esittämä vaatimus kanteen kohteena olevan päätöksen kumoamisesta on tältä osin hyväksyttävä, ja muilta osin se on hylättävä perusteettomana.

119 Siltä osin kuin on lisäksi kyse kantajan vaatimuksesta siitä, että unionin yleinen tuomioistuin muuttaisi kanteen kohteena olevaa päätöstä, on muistettava, että vaikka unionin yleiselle tuomioistuimelle annettu päätösten muuttamista koskeva toimivalta ei anna sille oikeutta korvata valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan eikä varsinkaan oikeutta arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole vielä lausunut, sitä on käytettävä tilanteissa, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvittämiensä tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 kohta).

120 Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että valituslautakunta on kanteen kohteena olevassa päätöksessä lausunut kyseessä olevien tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran olemassaolosta luokkaan 25 kuuluvien ”vaatteiden” ja ”päähineiden” osalta, joten unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta muuttaa kyseistä päätöstä tältä osin.

121 Kuten muun muassa edellä 110–117 kohdasta ilmenee, mainittu tuomioistuin oli velvollinen katsomaan, että kyseisten tavaroiden osalta oli olemassa asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

122 Tässä tilanteessa on aiheellista muuttaa kanteen kohteena olevaa päätöstä ja hylätä väliintulijan valituslautakunnassa tekemä valitus kyseisten tavaroiden osalta. Muilta osin kanteen kohteena olevan päätöksen muuttamista koskeva vaatimus on hylättävä perusteettomana.

[– –]

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 8.11.2018 tekemä päätös (asia R 77/2018-4), joka koskee osapuolten Pablosky, SL ja docPrice GmbH välistä väitemenettelyä, kumotaan siltä osin kuin se koskee Nizzan luokitukseen luokkaan 25 kuuluvia ”vaatteita” ja ”päähineitä”.

2) docPricen EUIPO:n valituslautakunnalle tekemä valitus hylätään siltä osin kuin se koskee ensimmäisessä kohdassa mainittuja tavaroita.

3) Kanne hylätään muilta osin.

4) Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tomljenović Škvařilová-Pelzl Nõmm

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä heinäkuuta 2020.

Allekirjoitukset