Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

8. Juli 2020*

„Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Unionsbildmarke mediFLEX easySTEP – Ältere Unionsbildmarke Stepeasy – Relative Eintragungshindernisse – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001“

In der Rechtssache T-21/19,

Pablosky SL mit Sitz in Madrid (Spanien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin M. Centell,

Klägerin,

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch J. Crespo Carrillo, H. O'Neill und V. Ruzek als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelferin vor dem Gericht

docPrice GmbH mit Sitz in Koblenz (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin K. Landes,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 8. November 2018 (Sache R 76/2018-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Pablosky und docPrice

erlässt

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin V. Tomljenović sowie der Richterin P. Škvařilová-Pelzl (Berichterstatterin) und des Richters I. Nõmm,

Kanzler: A. Juhász-Tóth, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 11. Januar 2019 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 23. April 2019 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des EUIPO,

* Verfahrenssprache: Englisch.

aufgrund der am 17. April 2019 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der Entscheidung vom 27. November 2019, die Rechtssachen T-20/19 und T-21/19 zu gemeinsamem mündlichen Verfahren zu verbinden,

auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2020, in der der Klägerin und dem EUIPO mehrere Fragen gestellt worden sind,

folgendes

Urteil [1]

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 3. August 2016 meldete die Streithelferin, die docPrice GmbH, nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [ABl. 2017, L 154, S. 1]) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.

2 Die Marke wurde für das folgende Bildzeichen angemeldet:



3 Die Marke wurde für folgende Waren der Klassen 10 und 25 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

– Klasse 10: „Orthopädische Schuhe, orthopädische Sohlen und Schuheinlagen, Schuhgelenkfedern, Stiefel für medizinische Zwecke, orthopädische Bandagen und Schienen“;

– Klasse 25: „Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren sowie Teile davon, insbesondere Schuhsohlen, Schuhschnallen und Absätze für Schuhe, Gesundheitsschuhe“.

4 Am 15. September 2016 legte die Klägerin, die Pablosky SL, Widerspruch gegen die Eintragung der Anmeldemarke für alle oben in Rn. 3 genannten Waren ein.

1 Es werden nur die Randnummern wiedergegeben, deren Veröffentlichung das Gericht für zweckdienlich erachtet.

5 Der Widerspruch wurde auf die nachstehend abgebildete, am 4. Februar 2016 angemeldete und am 22. Juni 2016 unter der Nr. 15076961 für „Bekleidungsstücke“, „Schuhwaren“ und „Kopfbedeckungen“ der Klasse 25 eingetragene Unionsbildmarke gestützt:



6 Die Gründe, die die Klägerin geltend machte, waren die, die in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001) genannt sind.

7 Am 6. Dezember 2017 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch teilweise mit der Begründung statt, dass eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 bestehe und dass die Anmeldung daher für „orthopädische Schuhe“ und „Stiefel für medizinische Zwecke“ der Klasse 10 und für „Bekleidungsstücke“, „Kopfbedeckungen“, „Schuhwaren“ und „Gesundheitsschuhe“ der Klasse 25 zurückzuweisen sei (im Folgenden zusammen: streitige Waren), die angemeldete Marke aber für die übrigen Waren, nämlich „orthopädische Sohlen und Schuheinlagen, Schuhgelenkfedern“ und „orthopädische Bandagen und Schienen“ der Klasse 10 und „Teile [von Schuhen], insbesondere Schuhsohlen, Schuhschnallen und Absätze für Schuhe“ der Klasse 25, eingetragen werden könne.

8 Am 11. Januar 2018 legte die Streithelferin gemäß den Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001 beim EUIPO Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein, soweit diese dem Widerspruch in Bezug auf die streitigen Waren oder zumindest in Bezug auf „orthopädische Schuhe“ und „Stiefel für medizinische Zwecke“ der Klasse 10 teilweise stattgegeben hatte.

9 Mit Entscheidung vom 8. November 2018 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) stellte die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO fest, dass für alle fraglichen Waren, auch für die identischen, keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 bestehe. Folglich hob sie die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf und wies den Widerspruch insgesamt, auch für die streitigen Waren, zurück.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

10 Die Klägerin beantragt,

– die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

– die Eintragung der Markenanmeldung für alle in der Anmeldung genannten Waren der Klassen 10 und 25 zurückzuweisen;

– dem EUIPO und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

11 Das EUIPO beantragt,

– die Klage abzuweisen;

– der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

12 Die Streithelferin beantragt,

– die angefochtene Entscheidung zu bestätigen und die Klage abzuweisen;

– der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

[*nicht wiedergegeben*]

Zur Begründetheit

23 Die Klägerin stützt ihre Anträge auf Aufhebung und Abänderung im Wesentlichen auf einen einzigen Klagegrund, mit dem sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 geltend macht.

24 Das EUIPO und die Streithelferin beantragen, die Klage vollumfänglich abzuweisen, da die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt habe, dass keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 bestehe.

25 Es ist daran zu erinnern, dass nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

26 Der Umstand, dass die Parteien, die die Aufhebung der Entscheidung einer Beschwerdekammer beantragen, bestimmte für die Untersuchung der Verwechslungsgefahr wesentliche Faktoren nicht bestreiten, bedeutet nicht, dass das Gericht diese Faktoren nicht inhaltlich prüfen kann bzw. muss, sofern sie für die Erwägungen, die das Gericht bei der Vornahme dieser Überprüfung anzustellen hat, einen essenziellen Schritt darstellen. Hat eine der Parteien, die die Aufhebung der Entscheidung der Beschwerdekammer beantragen, die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch die Beschwerdekammer beanstandet, ist das Gericht wegen des Grundsatzes der Wechselbeziehung zwischen den berücksichtigten Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken sowie der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, befugt, die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung dieser Faktoren nachzuprüfen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. Dezember 2008, Les Éditions Albert René/HABM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, Rn. 47). Das Gericht kann nämlich, wenn es die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung einer Beschwerdekammer des EUIPO zu beurteilen hat, nicht durch eine fehlerhafte Beurteilung des Sachverhalts durch diese Kammer gebunden sein, soweit diese Beurteilung Teil der Feststellungen ist, deren Rechtmäßigkeit vor dem Gericht bestritten wird (Urteil vom 18. Dezember 2008, Les Éditions Albert René/HABM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, Rn. 48).

[*nicht wiedergegeben*]

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen und ihrem Aufmerksamkeitsgrad

32 In Rn. 11 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass die fraglichen Waren „in erster Linie für die breite Öffentlichkeit, die einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad an den Tag [lege], bestimmt [seien], da es sich um nachhaltige Gegenstände [handele], die in normalen Zeiten nicht besonders häufig gekauft [würden]".

33 Die Klägerin bestreitet nicht, dass es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um die breite Öffentlichkeit handelt, ist aber offenbar der Ansicht, dass deren Aufmerksamkeitsgrad beim Kauf der fraglichen Waren gering und nicht, wie die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung angenommen hat, durchschnittlich sei, da es sich bei den fraglichen Waren um solche des täglichen Bedarfs handele, für deren Auswahl der Durchschnittsverbraucher wenig Zeit aufwende.

34 Das EUIPO und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen und weisen auf bestimmte fehlerhafte Beurteilungen des Sachverhalts durch die Beschwerdekammer hin.

35 Das EUIPO bestätigt, dass es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um die breite Öffentlichkeit handelt. Allerdings sei es mit der Ansicht der Beschwerdekammer nur insoweit einverstanden, als der Grad der Aufmerksamkeit dieser Verkehrskreise in Bezug auf die in Klasse 25 enthaltenen „Bekleidungsstücke", „Kopfbedeckungen" und „Schuhwaren" als durchschnittlich eingestuft worden sei, hinsichtlich der in Klasse 25 enthaltenen „Gesundheitsschuhe", d. h. Schuhe, die für die Gesundheit der Füße ihrer Träger vorteilhaft seien, sowie die „orthopädischen Schuhe" und „Stiefel für medizinische Zwecke" der Klasse 10 hält das EUIPO diesen Grad jedoch für hoch. Aufgrund der besonderen Bedürfnisse, die dem Kauf dieser letztgenannten Waren zugrunde lägen, und der Möglichkeit ihrer Herstellung in Maßarbeit bzw. des Erfordernisses, dass sie an die persönlichen Beeinträchtigungen ihrer Empfänger angepasst werden müssten, sowie aufgrund der Rechtsprechung zum Grad der Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit beim Kauf von gesundheitsrelevanten Waren sei davon auszugehen, dass die genannten Verkehrskreise beim Kauf dieser Waren einen hohen Aufmerksamkeitsgrad an den Tag legten.

36 Die Streithelferin bestreitet zwar nicht, dass hinsichtlich „Bekleidungsstücke", „Kopfbedeckungen" und „Schuhwaren" der Klasse 25 die maßgeblichen Verkehrskreise die breite Öffentlichkeit seien, deren Aufmerksamkeitsgrad durchschnittlich sei, sie ist aber der Ansicht, dass sich „Gesundheitsschuhe" der Klasse 25 sowie „orthopädische Schuhe" und „Stiefel für medizinische Zwecke" der Klasse 10 nicht an die breite Öffentlichkeit, sondern an auf Orthopädie spezialisierte Angehörige der Gesundheitsberufe und an eine bestimmte Kategorie von Verbrauchern richteten, die besondere körperliche Probleme, die das Tragen orthopädischer Schuhen erforderten, hätten und deren Aufmerksamkeitsgrad für gesundheitsbezogene Produkte hoch sein werde.

37 Sind die einander gegenüberstehenden Marken für verschiedene Waren oder Dienstleistungen eingetragen oder angemeldet, ist die Beschwerdekammer gehalten, die Verbraucher zu ermitteln, die im relevanten Gebiet wahrscheinlich jede dieser Waren oder Dienstleistungen benutzen werden (Urteil vom 17. Februar 2017, Construlink/EUIPO – Wit-Software [GATEWIT], T-351/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:101, Rn. 44).

38 Im Übrigen bestehen nach der Rechtsprechung die für die Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr zu berücksichtigenden maßgeblichen Verkehrskreise nur aus den Verbrauchern, die sowohl die von der älteren Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen als auch die von der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen benutzen können (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 1. Juli 2008, Apple Computer/HABM – TKS-Teknosoft [QUARTZ], T-328/05, nicht veröffentlicht, EU:T:2008:238, Rn. 23, und vom 30. September 2010, PVS/HABM – MeDiTA Medizinischer Kurierdienst [medidata], T-270/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2010:419, Rn. 28).

39 Des Weiteren ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf einen Durchschnittsverbraucher der in Frage stehenden Art von Waren oder Dienstleistungen abzustellen, der durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T-256/04, EU:T:2007:46, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).

40 Insoweit ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass die in Klasse 25 enthaltenen „Bekleidungsstücke“ „Schuhwaren“ und „Kopfbedeckungen“ als Bedarfsgegenstände einzustufen sind, die für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, welche beim Einkauf dieser Waren einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad an den Tag legen wird (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 27. September 2012, Tuzzi fashion/HABM – El Corte Inglés [Emidio Tucci], T-535/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:495, Rn. 3, 6 und 29, vom 24. November 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group [P PRO PLAYER], T-349/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:677, Rn. 3, 6 und 27 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 8. Februar 2019, Serendipity u. a./EUIPO – CKL Holdings [CHIARA FERRAGNI], T-647/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:73, Rn. 3, 6, 20 und 21).

41 Außerdem bestehen nach der Rechtsprechung die maßgeblichen Verkehrskreise für orthopädische Artikel aus Ärzten und Fachpersonal für Orthopädie sowie aus Patienten, die an einem Form- oder Funktionsfehler des Stützapparats leiden, der eine Korrektur durch das Tragen derartiger Artikel erfordert. Deshalb ist das Niveau der Fachkenntnisse der maßgeblichen Verkehrskreise als hoch anzusehen (Urteil vom 16. Dezember 2010, Fidelio/HABM [Hallux], T-286/08, EU:T:2010:528, Rn. 42). Zudem können „orthopädische Schuhe“ der Klasse 10 zwar von Verbrauchern aus der breiten Öffentlichkeit oder von Angehörigen der Gesundheitsberufe gekauft werden, sie werden jedoch stets mit Sorgfalt ausgewählt (Urteil vom 9. November 2016, Birkenstock Sales/EUIPO [Darstellung eines Musters aus sich kreuzenden Wellenlinien], T-579/14, EU:T:2016:650, Rn. 29 und 32). Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen können nämlich sowohl für Fachleute als auch für Endverbraucher bestimmt sein, die in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, die mit ihrem Gesundheitszustand zusammenhängen, einen hohen Grad an Aufmerksamkeit an den Tag legen werden (vgl. Urteil vom 8. Oktober 2014, Laboratoires Polive/HABM – Arbora & Ausonia [DODIE], T-77/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:862, Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung).

42 Schließlich ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Durchschnittsverbraucher abzustellen, der die geringste Aufmerksamkeit besitzt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. Juli 2011, Ergo Versicherungsgruppe/HABM – Société de développement et de recherche industrielle [ERGO], T-220/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2011:392, Rn. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung).

43 Im Rahmen des auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 gestützten Widerspruchsverfahrens kann das EUIPO das Verzeichnis der angemeldeten Waren nur so berücksichtigen, wie es sich aus der Anmeldung der betreffenden Marke ergibt, vorbehaltlich etwaiger Änderungen dieser Anmeldung (vgl. Urteil vom 16. September 2013, Oro Clean Chemie/HABM – Merz Pharma [PROSEPT], T-284/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:454, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).

44 Im vorliegenden Fall ist angesichts der oben in Rn. 40 angeführten Rechtsprechung festzustellen, dass die Beschwerdekammer fehlerfrei davon ausgegangen ist, dass es sich bei den in Klasse 25 enthaltenen „Bekleidungsstücke“, „Kopfbedeckungen“ und „Schuhwaren“, die von den einander gegenüberstehenden Marken erfasst werden, um Bedarfsgegenstände handele, die für die breite Öffentlichkeit bestimmt seien, die bei deren Kauf einen geringen Aufmerksamkeitsgrad an den Tag lege.

45 Dagegen ist unter Berücksichtigung der oben in Rn. 41 angeführten Rechtsprechung festzustellen, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht angenommen hat, dass sich die von der angemeldeten Marke erfassten „orthopädischen Schuhe“ und „Stiefel für medizinische Zwecke“ der Klasse 10 eher an die breite Öffentlichkeit richteten, deren Aufmerksamkeitsgrad durchschnittlich sei, als an auf Orthopädie spezialisierte Gesundheitsfachleute und Verbraucher der breiten Öffentlichkeit mit orthopädischen Beschwerden, die das Tragen angepasster Schuhe erforderten, deren Aufmerksamkeitsgrad in Bezug auf mit ihrer beruflichen Tätigkeit oder ihrem Gesundheitszustand zusammenhängende Produkte hoch sei. Das Gleiche gilt für die von der Anmeldemarke erfassten „Gesundheitsschuhe“ der Klasse 25, die, wie aus der in der Anmeldung gewählten Bezeichnung hervorgeht, eine besondere Kategorie von Schuhen darstellen, die im Übrigen Vorteile für die Gesundheit der Füße ihrer Träger haben und daher von Verbrauchern der breiten Öffentlichkeit gekauft werden, die an gesundheitlichen Beschwerden orthopädischer Art leiden und einen hohen Aufmerksamkeitsgrad an den Tag legen.

Zum Vergleich der in Rede stehenden Waren

46 In Rn. 13 der angefochtenen Entscheidung bestätigte die Beschwerdekammer die Beurteilung der Widerspruchsabteilung, wonach die von der Anmeldemarke erfassten „Bekleidungsstücke“, „Kopfbedeckungen“, „Schuhwaren“ und „Gesundheitsschuhe“ der Klasse 25 mit den von der älteren Marke bezeichneten „Bekleidungsstücken“, „Kopfbedeckungen“ und „Schuhwaren“ derselben Klasse identisch seien, und erläuterte, dass „Gesundheitsschuhe“ in der umfassenderen Kategorie „Schuhwaren“ enthalten seien. In Rn. 15 der angefochtenen Entscheidung bestätigte sie auch die Beurteilung der Widerspruchsabteilung, dass die von der Anmeldemarke erfassten „orthopädischen Schuhe“ und „Stiefel für medizinische Zwecke“ der Klasse 10 zumindest in geringem Maße Ähnlichkeit mit den von der älteren Marke bezeichneten „Schuhwaren“ der Klasse 25 aufwiesen. Der Verbraucher habe die Möglichkeit gehabt, entsprechend seiner orthopädischen oder medizinischen Bedürfnisse entweder gewöhnliche Schuhe, einschließlich bestimmter Arten von Gesundheitsschuhen, oder stärker spezialisierte orthopädische Schuhe oder Stiefel für medizinische Zwecke zu kaufen. Im Allgemeinen seien jedoch alle diese Produkte aufgrund der Ähnlichkeit ihrer Art, ihrer Nutzung, ihrer Herstellungsmethode und ihrer Endbenutzer und aufgrund des Umstands, dass sie wegen ihres gemeinsamen Zwecks, nämlich dem Schutz des Fußes, miteinander konkurrieren könnten, ähnlich gewesen.

47 Die Klägerin macht aus den gleichen Gründen, wie sie die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung dargelegt hat, eine „große Ähnlichkeit“ zwischen den von der Anmeldemarke erfassten „orthopädischen Schuhen“ und „Stiefeln für medizinische Zwecke“ der Klasse 10 und den von der älteren Marke erfassten „Schuhwaren“ der Klasse 25 geltend. Sie fordert das Gericht jedoch auf, festzustellen, dass die fraglichen Waren, nämlich zum einen die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten streitigen Waren und zum anderen die von der älteren Marke erfassten „Bekleidungsstücke“, „Schuhwaren“ und „Kopfbedeckungen“ der Klasse 25, „identisch“ seien. Ungeachtet dieses offensichtlichen Widerspruchs scheint sie daher die Richtigkeit der von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung vorgenommenen Beurteilung in Frage zu stellen, dass die von der Anmeldemarke erfassten „orthopädischen Schuhe“ und „Stiefel für medizinische Zwecke“ der Klasse 10 den von der älteren Marke erfassten „Schuhen“ der Klasse 25 lediglich, wenn auch in geringem Maße, ähnlich seien.

48 Das EUIPO und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen. Die Streithelferin weist jedoch auf bestimmte fehlerhafte Tatsachenwürdigungen durch die Beschwerdekammer hin. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten „Gesundheitsschuhe“ der Klasse 25 und die „orthopädischen Schuhe“ und „Stiefel für medizinische Zwecke“ der Klasse 10 den von der älteren Marke erfassten Waren ähnlich seien.

49 Nach ständiger Rechtsprechung sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der fraglichen Waren oder Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen ihnen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie die Frage, ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen. Es können auch andere Faktoren wie die Vertriebswege der betreffenden Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt werden (vgl. Urteil vom 11. Juli 2007, El Corte Inglés/HABM – Bolaños Sabri [PiraÑAM diseño original Juan Bolaños], T-443/05, EU:T:2007:219, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).

50 Schließen die von der älteren Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen die von der Markenanmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen ein, gelten diese Waren oder Dienstleistungen als identisch (vgl. Urteil des Gerichts vom 24. November 2005, Sadas/HABM – LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE], T-346/04, EU:T:2005:420, Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung).

51 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung fehlerfrei festgestellt, dass die von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten „Bekleidungsstücke“, „Kopfbedeckungen“ und „Schuhwaren“ der Klasse 25 jeweils identische Waren seien.

52 Ebenso hat die Beschwerdekammer im Licht der oben in Rn. 50 angeführten Rechtsprechung in der angefochtenen Entscheidung fehlerfrei festgestellt, dass die von der Anmeldemarke erfassten „Gesundheitsschuhe“ der Klasse 25 mit den von der älteren Marke erfassten „Schuhwaren“ derselben Klasse identisch seien. Anders als bei orthopädischen Schuhen, die in erster Linie als Gesundheitsprodukte konzipiert seien, handele es sich bei Gesundheitsschuhen nämlich um eine besondere Kategorie von Schuhen, die im Übrigen Vorteile für die Gesundheit der Füße des Trägers hätten. Somit seien „Gesundheitsschuhe“, wie die Kammer in dieser Entscheidung feststellt, durchaus in der allgemeineren Kategorie „Schuhwaren“ enthalten.

53 Abweichend von der insoweit fehlerhaften Beurteilung der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung ist hingegen festzustellen, dass die von der Anmeldemarke erfassten „orthopädischen Schuhe“ und „Stiefel für medizinische Zwecke“ der Klasse 10 sowie die von der älteren Marke erfassten „Schuhwaren“ der Klasse 25 in geringem Maße ähnlich sind und nicht, wie die Beschwerdekammer ausführt, „zumindest in geringem Maße“, was suggeriert, dass die Ähnlichkeit stärker als „gering“ sein kann.

54 Diese Lösung ist aus mehreren Gründen gerechtfertigt.

55 Zunächst sind ungeachtet der Tatsache, dass die Nizzaer Klassifikation ausschließlich für Verwaltungszwecke angenommen wurde, die Erläuterungen zu den verschiedenen Klassen dieser Klassifikation für die Bestimmung der Art und des Zwecks der verglichenen Waren und Dienstleistungen maßgeblich (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 23. Januar 2014, Sunrider/HABM – Nannerl [SUN FRESH], T-221/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:25, Rn. 31, vom 10. September 2014, DTM Ricambi/HABM – STAR [STAR], T-199/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:761, Rn. 36, und vom 8. Juni 2017, Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO – Tiertafel Deutschland [Tafel], T-326/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:380, Rn. 45). Insbesondere dann, wenn die Formulierung der Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke eingetragen ist, so allgemein ist, dass damit sehr unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen gemeint sein können, ist es nämlich nicht ausgeschlossen, die vom Markenanmelder gewählten Klassen in dieser Klassifikation für die Zwecke der Auslegung oder als Genauigkeitsindiz hinsichtlich der Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 25. Januar 2018, Brunner/EUIPO – CBM [H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE], T-367/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:28, Rn. 50, und vom 19. Juni 2018, Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland [NOVUS], T-89/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:353, Rn. 33). In der Erläuternden Anmerkung zu Klasse 25 dieser Klassifikation wird klargestellt, dass diese Klasse, die im Wesentlichen „Bekleidungsstücke für Menschen“ betrifft, u. a. nicht „orthopädische Schuhe“ umfasst,

die zu einer anderen Klasse, nämlich der Klasse 10, gehören, die im Wesentlichen „chirurgische, ärztliche, und zahn- und tierärztliche Instrumente Apparate, Instrumente und Gegenstände, die im Allgemeinen für die Diagnose, Behandlung oder Verbesserung der körperlichen Funktionen oder des Gesundheitszustandes von Menschen und Tieren verwendet werden“, betrifft. Diese Klarstellung lässt im vorliegenden Fall darauf schließen, dass orthopädische oder für medizinische Zwecke bestimmte Schuhe in erster Linie als Medizinprodukt betrachtet werden müssen und nicht als Bekleidungsstück, was sie auch, aber in der Nebensache sind. Denn auch wenn mit orthopädischen bzw. für medizinische Zwecke bestimmten Schuhen als Nebenaspekt, wie bei allen „Schuhwaren“, die Füße bedeckt und geschützt werden können, dienen sie hauptsächlich dazu, körperliche Beeinträchtigungen orthopädischer Art zu korrigieren.

56 Sodann ist, wie die Streithelferin zutreffend bemerkt, allgemein bekannt, dass orthopädische oder für medizinische Zwecke bestimmte Schuhe entweder auf Rezept direkt von einem Arzt geliefert oder in Fachgeschäften für orthopädische oder medizinische Produkte verkauft werden.

57 Schließlich ist auch bekannt, dass orthopädische oder für medizinische Zwecke bestimmte Schuhe nicht, wie Schuhe im Allgemeinen, industriell oder standardisiert hergestellt werden, sondern nach Maß angefertigt oder zumindest durch Orthopädietechniker an die Bedürfnisse der einzelnen Patienten angepasst werden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 24. März 1994, 3M Medica, C-148/93, EU:C:1994:123, Rn. 10 und 12, vom 7. November 2002, Lohmann und Medi Bayreuth, C-260/00 bis C-263/00, EU:C:2002:637, Rn. 42, und vom 11. Juni 2009, Hans & Christophorus Oymanns, C-300/07, EU:C:2009:358, Rn. 2).

[*nicht wiedergegeben*]

Umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr

98 In den Rn. 27 und 28 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass für alle fraglichen Waren, selbst für die identischen, keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 bestehe. Denn der geringe Grad der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken sei das Ergebnis einer Übereinstimmung, die nicht ihre unterscheidungskräftigsten oder dominierenden Elemente betreffe, d. h. den Bestandteil „mediflex“ der angemeldeten Marke und den Begriff „step“ der älteren Marke, und wegen der bildlichen Darstellung, der Farben und des Motivs in Form einer Schuhsohle, die bei der älteren Marke charakteristisch und bildlich ansprechend seien, erwecke die ältere Marke einen Gesamteindruck, der sich von dem der angemeldeten Marke deutlich unterscheide.

99 Die Klägerin wirft der Beschwerdekammer vor, sie sei davon ausgegangen, dass für alle fraglichen Waren, selbst für diejenigen, die identisch seien, keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 bestehe, weil der geringe Grad der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken das Ergebnis einer Übereinstimmung sei, die nicht ihre unterscheidungskräftigsten oder dominierenden Bestandteile betreffe. Nach Ansicht der Klägerin weisen diese Marken in bildlicher und klanglicher Hinsicht einen hohen Grad an Ähnlichkeit auf, da sie in dem Bestandteil übereinstimmten, der in jeder von ihnen der unterscheidungskräftigste und dominierende sei. Angesichts der Übereinstimmung der Wörter „easy“ und „step“ in diesen Marken sowie des hohen Grades an Ähnlichkeit oder Identität, der überdies zwischen diesen Waren bestehe, könnte die angemeldete Marke als bloße Variante der älteren Marke wahrgenommen werden. Die Beschwerdekammer hätte daher in der angefochtenen Entscheidung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Bestimmung bejahen müssen, auch wenn diese nur in der Vorstellung des Teils der maßgeblichen Verkehrskreise, der mit dem englischen Grundwortschatz nicht vertraut sei, wie z. B. die breite Öffentlichkeit in Polen und Spanien, bestehen sollte.

100 Das EUIPO und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen. Die Streithelferin weist insbesondere darauf hin, dass die Unterscheidungskraft der älteren Marke wegen des beschreibenden Charakters des Bestandteils „stepeasy“ und des rein schmückenden oder beschreibenden Charakters (Schuhsohle) der Bildelemente schwach sei, während die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke zumindest durchschnittlich sei, da der Bestandteil „mediflex“ im Englischen oder in einer anderen Sprache der Union keine Bedeutung habe.

101 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise glauben könnten, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr umfassend, gemäß der Wahrnehmung der Zeichen und der betroffenen Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. Urteil vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T-162/01, EU:T:2003:199, Rn. 30 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung). So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. Urteil vom 23. Oktober 2002, Fifties, T-104/01, EU:T:2002:262, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).

102 Für die Zwecke der Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 setzt eine Verwechslungsgefahr sowohl eine Identität oder Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken als auch eine Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen voraus. Es handelt sich hierbei um kumulative Voraussetzungen (vgl. Urteil vom 22. Januar 2009, Commercy/HABM – easyGroup IP Licensing [easyHotel], T-316/07, EU:T:2009:14, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).

103 Aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass die Verwechslungsgefahr umso größer ist, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt (Urteile vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, Rn. 24, und vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, Rn. 18).

104 Darüber hinaus variiert die Verwechslungsgefahr je nach dem Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise. Wenn sich den maßgeblichen Verkehrskreisen selten die Möglichkeit bietet, die verschiedenen Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern sie sich auf das „unvollkommene Bild verlassen [müssen], das sie im Gedächtnis haben“, kann daher nach der Rechtsprechung ein hoher Grad an Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise zu der Schlussfolgerung führen, dass sie die einander gegenüberstehenden Marken trotz des Fehlens eines unmittelbaren Vergleichs zwischen den verschiedenen Marken nicht verwechseln werden (vgl. Urteil vom 13. Juli 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza [CReMESPRESSO], T-189/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:488, Rn. 86 und die dort angeführte Rechtsprechung).

105 Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die fraglichen Waren, was die von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten „Bekleidungsstücke“, „Kopfbedeckungen“ und „Schuhwaren“ der Klasse 25 und die von der Anmeldemarke erfassten „Gesundheitsschuhe“ der Klasse 25 angeht, teilweise identisch sind und sie, was die von der älteren Marke erfassten „Schuhwaren“ der Klasse 25 sowie die von der Anmeldemarke erfassten „orthopädischen Schuhe“ und „Stiefel für medizinische Zwecke“ der Klasse 10 angeht, teilweise in geringem Maße ähnlich sind.

106 Darüber hinaus wurde festgestellt, dass für den Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, der den englischen Grundwortschatz nicht beherrscht, die einander gegenüberstehenden Marken bildlich, klanglich und begrifflich unterschiedlich sind und dass sie für den übrigen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bildlich und klanglich in geringem Maße ähnlich sind. In Anbetracht der Tatsache, dass die fraglichen Produkte im Allgemeinen durch Betrachtung in Geschäften, in Katalogen oder im

Internet ausgewählt werden (Urteile vom 6. Oktober 2004, New Look/HABM – Naulover [NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE und NLCollection], T-117/03 bis T-119/03 und T-171/03, EU:T:2004:293, Rn. 50, vom 8. Februar 2007, Quelle/HABM – Nars Cosmetics [NARS], T-88/05, nicht veröffentlicht, EU:T:2007:45, Rn. 69, und vom 18. Mai 2011, IIC/HABM – McKenzie [McKENZIE], T-502/07, nicht veröffentlicht, EU:T:2011:223, Rn. 50 und 51) oder verordnet bzw. mündlich empfohlen werden (vgl. oben, Rn. 56), sind im vorliegenden Fall die bildliche und die klangliche Ebene am wichtigsten, so dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen diesen Marken, betrachtet man sie in ihrer Gesamtheit, für den Teil der Verkehrskreise, der Englisch spricht oder den Grundwortschatz beherrscht, als durchschnittlich bestimmt werden kann.

107 Folglich sind die für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Voraussetzungen im vorliegenden Fall nur in Bezug auf den Teil der maßgeblichen Verkehrskreise erfüllt, der Englisch spricht oder den englischen Grundwortschatz beherrscht.

108 Soweit die Streithelferin geltend macht, dass die ältere Marke wegen des beschreibenden Charakters des Bestandteils „stepeasy“ und des rein schmückenden oder beschreibenden Charakters (Schuhsohlen) der Bildelemente eine nur geringe originäre Unterscheidungskraft habe, ist darauf hinzuweisen, dass sich die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung nicht ausdrücklich zum Grad der originären Unterscheidungskraft dieser Marke geäußert hat. Dieser Grad wird für den Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, der Englisch spricht oder den englischen Grundwortschatz beherrscht, von gering für „Schuhwaren“, für die das abstrakte Muster in blauer und orangefarbener Gitterstruktur ebenso wie das oben genannte Element, beschreibend oder evokativ ist, bis durchschnittlich für „Bekleidungsstücke“ und „Kopfbedeckungen“, für die das abstrakte Muster nicht beschreibend oder evokativ ist, variieren.

109 Was die breite Öffentlichkeit angeht, die Englisch spricht oder den englischen Grundwortschatz beherrscht und die wahrscheinlich „Schuhwaren“ der Klasse 25 kauft, die jeweils unter die einander gegenüberstehenden Marken fallen, so ist, selbst wenn die fraglichen Waren identisch sind, unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrades der angesprochenen Verkehrskreise und der geringen originären Unterscheidungskraft der älteren Marke in Bezug auf die „Schuhwaren“, der durchschnittliche Grad der Gesamtähnlichkeit zwischen diesen Marken im vorliegenden Fall nicht ausreichend, um anzunehmen, dass die genannten Verkehrskreise glauben könnten, dass diese Waren aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

110 Was die breite Öffentlichkeit angeht, die Englisch spricht oder den englischen Grundwortschatz beherrscht und wahrscheinlich „Bekleidungsstücke“ und „Kopfbedeckungen“ in Klasse 25 kauft, die von den einander gegenüberstehenden Marken jeweils erfasst sind, ist unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrades der angesprochenen Verkehrskreise, des identischen Charakters der fraglichen Waren und der durchschnittlichen originären Unterscheidungskraft der älteren Marke in Bezug auf diese Waren der zwischen diesen Marken bestehende durchschnittliche Grad einer umfassenden Ähnlichkeit ausreichend, um anzunehmen, dass die genannten Verkehrskreise glauben könnten, dass diese Waren aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

111 Was den nicht zu vernachlässigenden Teil der breiten Öffentlichkeit angeht, der Englisch spricht oder den englischen Grundwortschatz beherrscht und der wahrscheinlich sowohl „Gesundheitsschuhe“ der Klasse 25 und „orthopädische Schuhe“ und „Stiefel für medizinische Zwecke“ der Klasse 10 im Sinne der Anmeldemarke als auch „Schuhe“ der Klasse 25 im Sinne der älteren Marke kauft, reicht im vorliegenden Fall auch für die fraglichen Waren, die identisch und nicht nur in geringem Maße ähnlich sind, unter Berücksichtigung des hohen Grades an Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise und der geringen originären Unterscheidungskraft der älteren Marke in Bezug auf „Schuhwaren“ der zwischen diesen Marken bestehende durchschnittliche Grad einer

Gesamtähnlichkeit nicht aus, um anzunehmen, dass die genannten Verkehrskreise glauben könnten, dass diese Waren aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

112 Unter diesen Umständen macht die Klägerin zu Recht geltend, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung das Bestehen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 fälschlich verneint, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung vom 6. Dezember 2017 aufgehoben und den Widerspruch hinsichtlich der von der Anmeldemarke erfassten „Bekleidungsstücke“ und „Kopfbedeckungen“ der Klasse 25 zurückgewiesen hat.

113 Dem Antrag der Klägerin auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung ist insoweit stattzugeben; im Übrigen ist er als unbegründet abzuweisen.

114 Was des Weiteren den Antrag der Klägerin auf Abänderung der angefochtenen Entscheidung durch das Gericht betrifft, ist daran zu erinnern, dass die dem Gericht zustehende Abänderungsbefugnis nicht bewirkt, dass es befugt wäre, seine eigene Beurteilung an die Stelle der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung zu setzen, oder dazu, eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat. Die Abänderungsbefugnis ist vielmehr in Situationen auszuüben, in denen das Gericht nach einer Überprüfung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände die Entscheidung zu finden vermag, die die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen (Urteil vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, Rn. 72).

115 Im vorliegenden Fall ist darauf hinzuweisen, dass sich die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zum Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken für „Bekleidungsstücke“ und „Kopfbedeckungen“ der Klasse 25 geäußert hat, so dass das Gericht befugt ist, diese Entscheidung insoweit abzuändern.

116 Wie sich jedoch aus den Rn. 105 bis 112 oben ergibt, war die Beschwerdekammer gehalten, davon auszugehen, dass für diese Waren eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 besteht.

117 Unter diesen Umständen ist die von der Streithelferin bei der Beschwerdekammer eingelegte Beschwerde durch Abänderung der angefochtenen Entscheidung zurückzuweisen, soweit sie sich auf diese Waren bezieht. Im Übrigen ist der Antrag auf Abänderung der angefochtenen Entscheidung als unbegründet abzuweisen.

[*nicht wiedergegeben*]

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 8. November 2018 (Sache R 76/2018-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Pablosky SL und der docPrice GmbH wird aufgehoben, soweit sie die „Bekleidungsstücke“ und die „Kopfbedeckungen“ in Klasse 25 des Abkommens von Nizza betrifft.**

2. **Die von docPrice bei der Beschwerdekammer des EUIPO eingelegte Beschwerde wird zurückgewiesen, soweit sie die in Nr. 1 genannten Waren betrifft.**

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

4. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

Tomljenović Škvařilová-Pelzl Nõmm

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 8. Juli 2020.

Unterschriften