Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 8 de julio de 2020*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión mediFLEX easySTEP — Marca figurativa anterior de la Unión Stepeasy — Motivos de denegación relativos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»

En el asunto T-21/19,

Pablosky, S. L., con domicilio social en Madrid, representada por la Sra. M. Centell, abogada,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. J. Crespo Carrillo, H. O'Neill y V. Ruzek, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

docPrice GmbH, con domicilio social en Coblenza (Alemania), representada por la Sra. K. Landes, abogada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 8 de noviembre de 2018 (asunto R 76/2018-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Pablosky y docPrice,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. V. Tomljenović, Presidenta, y la Sra. P. Škvařilová-Pelzl (Ponente) y el Sr. I. Nõmm, Jueces;

Secretaria: Sra. A. Juhász-Tóth, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 11 de enero de 2019;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 23 de abril de 2019;

* Lengua de procedimiento: inglés.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 17 de abril de 2019;

vista la resolución de 27 de noviembre de 2019 por la que se acordó la acumulación de los asuntos T-20/19 y T-21/19 a efectos de la fase oral del procedimiento;

celebrada la vista el 15 de enero de 2020, durante la cual se plantearon varias preguntas a la recurrente y a la EUIPO;

dicta la siguiente

Sentencia [1]

Antecedentes del litigio

1 El 3 de agosto de 2016, la coadyuvante, docPrice GmbH, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca estaban comprendidos en las clases 10 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y correspondían, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

– Clase 10: «Calzado ortopédico, plantillas ortopédicas y plantillas para zapatos, muelles articulados para calzado; botas para uso médico; vendajes y rieles ortopédicos».

– Clase 25: «Prendas de vestir; artículos de sombrerería; calzado, así como partes del mismo, en particular suelas [calzado], hebillas de zapatos y tacones, botas para uso médico».

4 El 15 de septiembre de 2016, la recurrente, Pablosky, S. L., formuló oposición contra el registro de la marca solicitada para todos los productos mencionados en el apartado anterior.

1 Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

5 La oposición se basaba en la marca figurativa de la Unión que se reproduce a continuación, presentada el 4 de febrero de 2016 y registrada el 22 de junio de 2016, con el número 15076961, para «vestidos», «calzados» y «sombrerería» de la clase 25:



6 Los motivos invocados por la recurrente eran los previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001].

7 El 6 de diciembre de 2017, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición, por considerar que existía riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, y que por esta razón debía desestimarse la solicitud de registro para el «calzado ortopédico» y las «botas para uso médico» de la clase 10 y para las «prendas de vestir», los «artículos de sombrerería», el «calzado» y las «botas para uso médico» de la clase 25 (en lo sucesivo, conjuntamente, «productos controvertidos»), pero que la marca solicitada podía registrarse para los demás productos, a saber, las «plantillas ortopédicas y plantillas para zapatos, [los] muelles articulados para calzado» y los «vendajes y rieles ortopédicos» de la clase 10 y las «partes [de calzado], en particular suelas [calzado], hebillas de zapatos y tacones» de la clase 25.

8 El 11 de enero de 2018, la coadyuvante interpuso un recurso ante la EUIPO, de conformidad con los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001, contra la resolución de la División de Oposición, en la medida en que esta había estimado parcialmente la oposición en lo referente a los productos controvertidos o, al menos, para el «calzado ortopédico» y las «botas para uso médico» de la clase 10.

9 Mediante resolución de 8 de noviembre de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO estimó que, para todos los productos de que se trata, incluso para los que eran idénticos, no existía riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001. En consecuencia, anuló la resolución de la División de Oposición y desestimó la oposición en su totalidad, también para los productos controvertidos.

Pretensiones de las partes

10 La recurrente solicita, en esencia, al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada.

– Desestime la solicitud de registro de la marca solicitada para todos los productos de las clases 10 y 25 a los que se refiere la solicitud.

– Condene en costas a la EUIPO y a la coadyuvante.

11 La EUIPO solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

12 La coadyuvante solicita, en esencia, al Tribunal que:

– Confirme la resolución impugnada y desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

[*omissis*]

Sobre el fondo

23 En apoyo de sus pretensiones de anulación y de modificación, la recurrente invoca, en esencia, un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.

24 La EUIPO y la coadyuvante solicitan que se desestime el recurso en su totalidad por considerar que la Sala de Recurso concluyó acertadamente en la resolución impugnada que no existía riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.

25 Debe recordarse que, a tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

26 La falta de impugnación, por las partes que solicitan la anulación de la resolución de una Sala de Recurso, de determinados factores esenciales para el análisis del riesgo de confusión no prejuzga que el Tribunal pueda o deba controlar su validez, ya que estos factores constituyen una etapa esencial del razonamiento que este ha de llevar a cabo para ejercer ese control. Dado que una de las partes que han solicitado la anulación de la resolución de la Sala de Recurso cuestionó la apreciación de esta última relativa al riesgo de confusión, en virtud del principio de interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y servicios cubiertos, el Tribunal es competente para examinar la valoración que dicha Sala de Recurso realizó de estos factores (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, apartado 47). En efecto, cuando el Tribunal debe examinar la legalidad de una resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO, no puede estar vinculado por una apreciación errónea de los hechos efectuada por esta Sala, ya que dicha apreciación forma parte de las conclusiones cuya legalidad se discute ante el referido Tribunal (sentencia de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, apartado 48).

[*omissis*]

Sobre el público pertinente y su nivel de atención

32 En el apartado 11 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los productos de que se trata están destinados «principalmente al público en general, con un nivel de atención medio hacia ellos, dado que se trata de artículos duraderos que no se adquieren de manera particularmente frecuente en condiciones normales».

33 La recurrente no discute que el público pertinente se corresponde con el público en general, pero parece considerar que el nivel de atención de este al adquirir los productos de que se trata es bajo, y no medio, como sostiene la Sala de Recurso en la resolución impugnada, dado que se trata de productos de consumo habitual para cuya elección el consumidor medio dedica poco tiempo.

34 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente, señalando algunas apreciaciones erróneas de los hechos por parte de la Sala de Recurso.

35 La EUIPO sostiene que el público pertinente es el público en general, pero observa que, si bien concuerda con la Sala de Recurso en cuanto a considerar que el nivel de atención de dicho público es medio en lo que se refiere a las «prendas de vestir», los «artículos de sombrerería» y el «calzado», comprendidos en la clase 25, estima, en cambio, que ese nivel es alto en lo que se refiere a las «botas para uso médico», a saber, calzado que presenta ventajas para la salud de los pies de las personas que los usan, incluidas en la clase 25, así como al «calzado ortopédico» y a las «botas para uso médico», comprendidos en la clase 10. Debido a las necesidades particulares que originan la adquisición de estos últimos productos y a la posibilidad de que estos se fabriquen a medida o de que necesiten ser adaptados a las discapacidades personales de sus destinatarios, así como a la jurisprudencia relativa al nivel de atención del público en general cuando adquiere productos relacionados con la salud, afirma que el nivel de atención de dicho público al comprar estos productos debe considerarse elevado.

36 Si bien la coadyuvante no cuestiona que el público pertinente sea el público en general con un nivel de atención medio en lo que se refiere a «prendas de vestir», «artículos de sombrerería» y «calzado» de la clase 25, considera que, en lo que se refiere a «botas para uso médico» de la clase 25 y «calzado ortopédico» y «botas para uso médico» de la clase 10, estos no se dirigen al público en general, sino a profesionales de la salud especializados en ortopedia y a una categoría específica de consumidores con problemas físicos particulares que implican la utilización de calzado ortopédico, cuyo nivel de atención será elevado, ya que se trata de productos relacionados con la salud.

37 Cuando las marcas en conflicto estén registradas o se haya solicitado su registro para diferentes productos o servicios, la Sala de Recurso debe identificar los consumidores que pueden utilizar cada uno de dichos productos o servicios en el territorio pertinente [sentencia de 17 de febrero de 2017, Construlink/EUIPO — Wit-Software (GATEWIT), T-351/14, no publicada, EU:T:2017:101, apartado 44].

38 Además, según la jurisprudencia, el público pertinente que debe tenerse en cuenta para apreciar la existencia de riesgo de confusión está compuesto exclusivamente por los consumidores que pueden utilizar tanto los productos o los servicios amparados por la marca anterior como los designados por la marca cuyo registro se solicita [véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de julio de 2008, Apple Computer/OAMI — TKS-Teknosoft (QUARTZ), T-328/05, no publicada, EU:T:2008:238, apartado 23, y de 30 de septiembre de 2010, PVS/OAMI — MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, no publicada, EU:T:2010:419, apartado 28].

39 Por otra parte, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel

de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, apartado 42 y jurisprudencia citada].

40 A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que las «prendas de vestir», el «calzado» y los «artículos de sombrerería», comprendidos en la clase 25, son considerados productos de consumo habitual destinados al público en general, que prestará un nivel de atención medio al comprarlos [véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de septiembre de 2012, Tuzzi fashion/OAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci), T-535/08, no publicada, EU:T:2012:495, apartados 3, 6 y 29; de 24 de noviembre de 2016, CG/EUIPO — Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T-349/15, no publicada, EU:T:2016:677, apartados 3, 6 y 27 y jurisprudencia citada, y de 8 de febrero de 2019, Serendipity y otros/EUIPO — CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T-647/17, no publicada, EU:T:2019:73, apartados 3, 6, 20 y 21].

41 Además, se ha declarado que, por lo que se refiere a los artículos ortopédicos, el público pertinente está formado por profesionales de este sector y pacientes afectados por malformaciones o disfunciones que necesitan una corrección mediante el uso de dichos artículos, de manera que el nivel de conocimientos técnicos de dicho público debe considerarse elevado [sentencia de 16 de diciembre de 2010, Fidelio/OAMI (Hallux), T-286/08, EU:T:2010:528, apartado 42]. También se ha declarado que, si bien el «calzado ortopédico» de la clase 10 podía ser adquirido por consumidores del público en general o por profesionales sanitarios, dicho calzado siempre era escogido poniendo atención [sentencia de 9 de noviembre de 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Representación de un motivo de líneas onduladas entrecruzadas), T-579/14, EU:T:2016:650, apartados 29 y 32]. En efecto, los productos y servicios sanitarios pueden estar destinados tanto a profesionales como a consumidores finales con un nivel de atención elevado, puesto que se trata de productos y servicios relacionados con su estado de salud [véase la sentencia de 8 de octubre de 2014, Laboratoires Polive/OAMI — Arbora & Ausonia (DODIE), T-77/13, no publicada, EU:T:2014:862, apartado 25 y jurisprudencia citada].

42 Por último, la apreciación global del riesgo de confusión debe efectuarse tomando en consideración al consumidor medio que tiene el nivel de atención menos elevado [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OAMI — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, no publicada, EU:T:2011:392, apartado 21 y jurisprudencia citada].

43 En el procedimiento de oposición, basado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, la EUIPO solo puede tener en cuenta la lista de productos solicitados, según resulta de la solicitud de registro de la marca en cuestión, sin perjuicio de las eventuales modificaciones de esta [véase la sentencia de 16 de septiembre de 2013, Oro Clean Chemie/OAMI — Merz Pharma (PROSEPT), T-284/12, no publicada, EU:T:2013:454, apartado 42 y jurisprudencia citada].

44 En el caso de autos, a la vista de la jurisprudencia citada en el apartado 40 de la presente sentencia, debe señalarse que la Sala de Recurso no incurrió en ningún error al considerar que las «prendas de vestir» y los «vestidos», los «artículos de sombrerería» y la «sombrerería», y el «calzado» y los «calzados», comprendidos en la clase 25, designados por las marcas en conflicto eran productos de consumo habitual dirigidos al público en general, que presta un nivel de atención medio cuando los adquiere.

45 En cambio, a la vista de la jurisprudencia citada en el apartado 41 de la presente sentencia, debe señalarse que la Sala de Recurso incurrió en un error al considerar, en la resolución impugnada, que el «calzado ortopédico» y las «botas para uso médico» de la clase 10, designados por la marca solicitada, se dirigían al público en general con un nivel de atención medio, más que a profesionales sanitarios especializados en ortopedia y a los consumidores del público en general con problemas ortopédicos que implican la utilización de calzado adaptado, cuyo nivel de atención es elevado, dado que se trata de productos relacionados con su actividad profesional o con su estado de salud. Lo mismo sucede con las «botas para uso médico» de la clase 25, designadas por la marca solicitada, que, según se

desprende de la denominación elegida en la solicitud de registro, son una categoría particular de calzado que presenta, de manera accesoria, ventajas para la salud de los pies de las personas que las utilizan y, por tanto, son adquiridas por consumidores del público en general que tienen problemas de salud de naturaleza ortopédica y que tienen un nivel de atención elevado.

Sobre la comparación de los productos de que se trata

46 En el apartado 13 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso confirmó la apreciación de la División de Oposición según la cual las «prendas de vestir», los «artículos de sombrerería», el «calzado» y las «botas para uso médico» de la clase 25 designados por la marca solicitada eran idénticos a los «vestidos», la «sombrerería» y los «calzados» de la misma clase designados por la marca anterior, precisando que las «botas para uso médico» estaban incluidas en la categoría más amplia de «calzado». En el apartado 15 de dicha resolución, la Sala de Recurso confirmó asimismo la apreciación de la División de Oposición según la cual el «calzado ortopédico» y las «botas para uso médico» de la clase 10 designados por la marca solicitada eran similares, al menos en un grado bajo, a los «calzados» de la clase 25 designados por la marca anterior. En su opinión, el consumidor podía comprar calzado ordinario, que incluye determinados tipos de botas para uso médico, o calzado ortopédico, más especializado, o botas para uso médico, en función de sus necesidades ortopédicas o médicas. Sin embargo, en general, consideró todos estos productos similares debido al carácter similar de su naturaleza, su utilización, su método de producción y sus usuarios finales, así como por el hecho de que podrían ser competidores porque tienen un destino común, a saber, la protección del pie.

47 La recurrente alega la existencia de una «similitud estrecha» entre el «calzado ortopédico» y las «botas para uso médico» de la clase 10, designados por la marca solicitada, y los «calzados» de la clase 25, designados por la marca anterior, por las mismas razones que las expuestas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada. Sin embargo, pide al Tribunal que considere «idénticos» los productos de que se trata, a saber, por una parte, los productos controvertidos designados por la marca solicitada y, por otra parte, los «vestidos», los «calzados» y la «sombrerería» de la clase 25 designados por la marca anterior. A pesar de esta aparente contradicción, la recurrente parece, pues, cuestionar la fundamentación de la apreciación de la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, según la cual el «calzado ortopédico» y las «botas para uso médico» de la clase 10, designados por la marca solicitada, son simplemente similares, aun en grado bajo, a los «calzados» de la clase 25 designados por la marca anterior.

48 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente. La coadyuvante señala, sin embargo, algunas apreciaciones erróneas de los hechos por parte de la Sala de Recurso. En su opinión, las «botas para uso médico» de la clase 25 y el «calzado ortopédico» y las «botas para uso médico» de la clase 10, designados por la marca solicitada, no pueden ser considerados productos similares a los designados por la marca anterior.

49 Según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos y servicios de que se trate, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Tales factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de dichos productos [véase la sentencia de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, apartado 37 y jurisprudencia citada].

50 Cuando los productos o servicios designados por la marca anterior incluyen los productos contemplados por la solicitud de marca, esos productos o servicios se consideran idénticos [véase la sentencia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, apartado 34 y jurisprudencia citada].

51 En el caso de autos, la Sala de Recurso no incurrió en error al considerar, en la resolución impugnada, que las «prendas de vestir» y los «vestidos», los «artículos de sombrerería» y la «sombrerería», y el «calzado» y los «calzados» de la clase 25, designados por las dos marcas en conflicto, eran, respectivamente, productos idénticos.

52 Asimismo, habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 50 de la presente sentencia, la Sala de Recurso tampoco erró al considerar, en la resolución impugnada, que las «botas para uso médico» de la clase 25 designadas por la marca solicitada eran idénticas a los «calzados» comprendidos en la misma clase y designados por la marca anterior. En efecto, a diferencia del calzado ortopédico, que está concebido como un producto sanitario, las botas para uso médico constituyen una categoría particular de calzado que, con carácter accesorio, presenta ventajas para la salud de los pies de las personas que las utilizan. Así, las «botas para uso médico» sí están incluidas, como concluye la Sala de Recurso en su resolución, en la categoría más general de «calzado».

53 Por otro lado, es preciso señalar, alejándose de la apreciación errónea efectuada a este respecto por la Sala de Recurso en la resolución impugnada, que el «calzado ortopédico» y las «botas para uso médico» de la clase 10 designados por la marca solicitada y los «calzados» en la clase 25 designados por la marca anterior son similares en grado bajo y no, como afirma dicha Sala, «al menos en escasa medida», lo que sugiere que la similitud podría ser más elevada que «escasa».

54 Esta solución está justificada por varias razones.

55 En primer lugar, aunque la Clasificación de Niza fue adoptada con fines exclusivamente administrativos, las notas explicativas sobre las diferentes clases de esta Clasificación son pertinentes para determinar la naturaleza y el destino de los productos y servicios comparados [véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de enero de 2014, Sunrider/OAMI — Nannerl (SUN FRESH), T-221/12, no publicada, EU:T:2014:25, apartado 31; de 10 de septiembre de 2014, DTM Ricambi/OAMI — STAR (STAR), T-199/13, no publicada, EU:T:2014:761, apartado 36, y de 8 de junio de 2017, Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO — Tiertafel Deutschland (Tafel), T-326/16, no publicada, EU:T:2017:380, apartado 45]. En efecto, en particular cuando la redacción de los productos o servicios para los que se ha registrado una marca tiene un carácter tan general que puede abarcar productos o servicios muy diferentes, no podría excluirse tener en cuenta, para fines interpretativos o como indicio de precisión en cuanto a la designación de los productos o servicios, las clases que los solicitantes de marcas han elegido en dicha clasificación [véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de enero de 2018, Brunner/EUIPO — CBM (H HOLY HAFERL SHOE COUTURE), T-367/16, no publicada, EU:T:2018:28, apartado 50, y de 19 de junio de 2018, Erwin Müller/EUIPO — Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T-89/17, no publicada, EU:T:2018:353, apartado 33]. En el presente asunto, la circunstancia de que la nota explicativa sobre la clase 25 de la mencionada Clasificación precise que esta clase, que comprende principalmente «las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería para personas», no comprende el «calzado ortopédico», que figura en la clase 10, que a su vez comprende principalmente «los aparatos, instrumentos y artículos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios generalmente utilizados para el diagnóstico, el tratamiento o la mejora de las funciones o el estado de salud de personas y animales», lleva a la conclusión de que el calzado ortopédico o para uso médico ha de considerarse principalmente como un dispositivo médico y no como un artículo de vestir, lo que también es, pero con carácter accesorio. En efecto, si bien el calzado ortopédico o de uso médico, como todo el «calzado», permite cubrir y proteger los pies, su principal función es corregir discapacidades físicas de naturaleza ortopédica.

56 En segundo lugar, y como bien observa la coadyuvante, es notorio que el calzado ortopédico o de uso médico es suministrado directamente por un médico, con prescripción facultativa, o vendido en tiendas especializadas en productos ortopédicos o médicos.

57 Por último, también es sabido que el calzado ortopédico o para uso médico no se fabrica de manera industrial o estándar, como ocurre con el calzado en general, sino que se elabora a medida o, al menos, se adapta a las necesidades de cada paciente por técnicos ortopédicos (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de marzo de 1994, 3M Medica, C-148/93, EU:C:1994:123, apartados 10 y 12; de 7 de noviembre de 2002, Lohmann y Medi Bayreuth, C-260/00 a C-263/00, EU:C:2002:637, apartado 42, y de 11 de junio de 2009, Hans & Christophorus Oymanns, C-300/07, EU:C:2009:358, apartado 2).

[*omissis*]

Sobre el análisis global del riesgo de confusión

98 En los apartados 27 y 28 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que, para todos los productos de que se trata, incluso para los idénticos, no existía ningún riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 debido a que el escaso grado de similitud entre las marcas en conflicto se debía a una coincidencia que no se refería a sus elementos más distintivos o dominantes, a saber, el elemento «mediflex» de la marca solicitada y el término «step» de la marca anterior, y a que, debido a la representación figurativa de los colores y del motivo en forma de suela característicos y visualmente llamativos presentes en la marca anterior, esta última producía una impresión global netamente diferente de la producida por la marca solicitada.

99 La recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber estimado que, para todos los productos de que se trata, incluso los idénticos, no existía ningún riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, debido a que el bajo grado de similitud entre las marcas en conflicto se debía a una coincidencia que no se refería a sus elementos más distintivos o dominantes. En su opinión, estas marcas presentan un elevado grado de similitud visual y fonética, en la medida en que coinciden en el elemento que, en cada una de ellas, es el más distintivo y dominante. Teniendo en cuenta la coincidencia de las palabras «easy» y «step» en dichas marcas y el alto grado de similitud o la identidad existente, por otro lado, entre dichos productos, la marca solicitada podría percibirse como una mera variante de la marca anterior. Por tanto, la Sala de Recurso debería haber concluido, en la resolución impugnada, que existía un riesgo de confusión, en el sentido de dicha disposición, aunque solo fuera en la parte del público pertinente que no domina el vocabulario básico inglés, como sucede con el público en general polaco y español.

100 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente. La coadyuvante observa, en particular, que el carácter distintivo de la marca anterior es débil debido al carácter descriptivo del elemento «stepeasy» y al carácter puramente ornamental o descriptivo (suela de zapato) de los elementos figurativos, mientras que el de la marca solicitada es, como mínimo, medio, ya que el elemento «mediflex» no tiene ningún significado en inglés ni en otra lengua de la Unión.

101 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pertinente pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Según esa misma jurisprudencia, el riesgo de confusión deberá apreciarse globalmente, basándose en la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia citada]. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (véase la sentencia de 23 de octubre de 2002, Fifties, T-104/01, EU:T:2002:262, apartado 27 y jurisprudencia citada).

102 Para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en pugna y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de requisitos acumulativos [véase la sentencia de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, apartado 42 y jurisprudencia citada].

103 De la jurisprudencia se desprende que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, apartado 24, y de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, apartado 18).

104 Además, el riesgo de confusión varía en función del nivel de atención prestado por el público pertinente. Así, según la jurisprudencia, si bien el público pertinente rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, debiendo confiar «en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria», un nivel de atención elevado del público pertinente puede llevar a concluir que no confundirá las marcas en cuestión a pesar de la falta de comparación directa entre las distintas marcas [véase la sentencia de 13 de julio de 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO — Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T-189/16, no publicada, EU:T:2017:488, apartado 86 y jurisprudencia citada].

105 En el presente asunto, cabe señalar que los productos en cuestión son, en parte, idénticos, en lo que se refiere a las «prendas de vestir» y los «vestidos», a los «artículos de sombrerería» y la «sombrerería» y al «calzado» y los «calzados», comprendidos en la clase 25, designados por las marcas en conflicto, y a las «botas para uso médico», comprendidas en la clase 25, designadas por la marca solicitada, y, en parte, similares en grado bajo, en lo que se refiere a los «calzados», comprendidos en la clase 25, designados por la marca anterior, y al «calzado ortopédico» y las «botas para uso médico» de la clase 10, designados por la marca solicitada.

106 Además, ya se ha indicado que, para la parte del público pertinente que no domina el vocabulario básico inglés, las marcas en conflicto son visual, fonética y conceptualmente diferentes y, para el resto de dicho público, son visual y fonéticamente similares, en un grado medio, y conceptualmente similares en un grado bajo. Teniendo en cuenta que los productos de que se trata se eligen generalmente de forma visual, en la tienda, en catálogo o en Internet [sentencias de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection), T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, EU:T:2004:293, apartado 50; de 8 de febrero de 2007, Quelle/OAMI — Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, no publicada, EU:T:2007:45, apartado 69, y de 18 de mayo de 2011, IIC/OAMI — McKenzie (McKENZIE), T-502/07, no publicada, EU:T:2011:223, apartados 50 y 51], o son prescritos o recomendados oralmente (véase el apartado 56 de la presente sentencia), los puntos de vista visual y fonético, en este asunto, son los más importantes, de manera que el grado de similitud entre dichas marcas, consideradas globalmente, puede definirse como un grado medio para la parte de ese público que es de habla inglesa o que domina dicho vocabulario básico.

107 Por lo tanto, solo se cumplen las condiciones necesarias para declarar que en el caso de autos existe riesgo de confusión con respecto a la parte del público pertinente que es de habla inglesa o que domina el vocabulario básico inglés.

108 En la medida en que la coadyuvante sostiene que la marca anterior tiene un carácter distintivo intrínseco débil, debido al carácter descriptivo del elemento «stepeasy» y al carácter puramente ornamental o descriptivo (suela de zapato) de los elementos figurativos, es preciso señalar que la Sala de Recurso no se pronunció de forma explícita, en la resolución impugnada, sobre el grado del carácter distintivo intrínseco de dicha marca. Este último variará, para la parte del público pertinente de habla inglesa o que domina el vocabulario básico inglés, entre escaso, en lo que se refiere a los

«calzados», para los que el diseño abstracto en forma de enrejado azul y naranja será, igual que el elemento antes mencionado, alusivo o evocador, a medio, en lo que respecta a los «vestidos» y la «sombrerería», en relación con los cuales dicho diseño abstracto no será alusivo ni evocador.

109 En cuanto al público en general de habla inglesa o que domina el vocabulario básico inglés que puede comprar los «calzados» de la clase 25, designados por las dos marcas en conflicto, aunque los productos de que se trata son idénticos, teniendo en cuenta el nivel de atención medio que tendrá el público interesado y el escaso carácter distintivo intrínseco de la marca anterior con respecto a los «calzados», el grado medio de similitud global existente entre dichas marcas no es suficiente, en el caso de autos, para considerar que dicho público pueda creer que esos productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

110 En cuanto al público en general de habla inglesa o que domina el vocabulario básico inglés que puede comprar las «prendas de vestir» o los «vestidos» y los «artículos de sombrerería» o la «sombrerería» de la clase 25, designados por las dos marcas en conflicto, teniendo en cuenta el nivel de atención medio que tendrá el público interesado, el carácter idéntico de los productos en cuestión y el carácter distintivo intrínseco medio de la marca anterior con respecto a esos productos, el grado medio de similitud global existente entre dichas marcas es suficiente, en el caso de autos, para considerar que dicho público pueda creer que dichos productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

111 En cuanto a la parte, nada desdeñable, del público en general de habla inglesa o que domina el vocabulario básico inglés que puede comprar tanto las «botas para uso médico» de la clase 25 y el «calzado ortopédico» y las «botas para uso médico» de la clase 10, designados por la marca solicitada, como los «calzados» de la clase 25 designados por la marca anterior, incluso para aquellos productos en cuestión que son idénticos y no solo similares en un grado bajo, teniendo en cuenta el nivel de atención elevado que tendrá el público interesado y el escaso carácter distintivo intrínseco de la marca anterior con respecto a los «calzados», el grado medio de similitud global existente entre dichas marcas no es suficiente, en el caso de autos, para considerar que dicho público pueda creer que esos productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

112 En estas circunstancias, la recurrente puede sostener válidamente que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso erró al concluir que no existía riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, y al anular la resolución de la División de Oposición de 6 de diciembre de 2017 y desestimar la oposición en cuanto a las «prendas de vestir» y los «artículos de sombrerería» de la clase 25 designados por la marca solicitada.

113 Procede estimar en esta medida la pretensión de anulación de la resolución impugnada formulada por la recurrente y desestimarla en todo lo demás por infundada.

114 Por otra parte, en lo que atañe a la pretensión de la recurrente de que el Tribunal modifique la resolución impugnada, debe recordarse que, si bien la facultad de modificación reconocida al Tribunal no tiene por efecto conferir a este la facultad de sustituir la apreciación de la Sala de Recurso por la suya propia y, tampoco, de proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado, su ejercicio debe limitarse a las situaciones en las que el Tribunal, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 72).

115 En el presente asunto, cabe recordar que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso se pronunció sobre la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto para las «prendas de vestir» y los «artículos de sombrerería» de la clase 25, de modo que el Tribunal está facultado para modificar dicha resolución a este respecto.

116 Pues bien, según se desprende, en particular, de los apartados 105 a 112 de la presente sentencia, dicha Sala debía considerar que existía riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, en lo que se refiere a dichos productos.

117 En estas circunstancias, procede modificar la resolución impugnada y desestimar el recurso interpuesto por la coadyuvante ante la Sala de Recurso en lo que se refiere a esos productos. En todo lo demás, procede desestimar por infundada la pretensión de modificación de la resolución impugnada.

[*omissis*]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 8 de noviembre de 2018 (asunto R 76/2018-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Pablosky, S. L., y docPrice GmbH, en la medida en que afecta a las «prendas de vestir» y a los «artículos de sombrerería», comprendidos en la clase 25 en el sentido del Arreglo de Niza.

2) Desestimar el recurso interpuesto por docPrice ante la Sala de Recurso de la EUIPO en la medida en que afecta a los productos mencionados en el punto 1.

3) Desestimar el recurso en todo lo demás.

4) Cada parte cargará con sus propias costas.

Tomljenović Škvařilová-Pelzl Nõmm

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de julio de 2020.

Firmas