Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

8 luglio 2020*

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo mediFLEX easySTEP – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore Stepeasy – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

Nella causa T-21/19,

Pablosky, SL, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da M. Centell, avocate,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo, H. O'Neill e V. Ruzek, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale

docPrice GmbH, con sede in Coblenza (Germania), rappresentata da K. Landes, avocate,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 novembre 2018 (procedimento R 76/2018-4), relativa a una procedura di opposizione tra Pablosky e docPrice,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da V. Tomljenović, président, P. Škvařilová-Pelzl (relatrice) e I. Nõmm, giudici,

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 gennaio 2019,

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2019,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2019,

vista la decisione del 27 novembre 2019 di riunire le cause T-20/19 e T-21/19 ai fini della fase orale del procedimento,

* Lingua processuale: l'inglese.

in seguito all'udienza del 15 gennaio 2020, nel corso della quale sono stati posti diversi quesiti alla ricorrente e all'EUIPO,

ha pronunciato la seguente

Sentenza [1]

Fatti

1 Il 3 agosto 2016, l'interveniente, docPrice GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:



3 I prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione del marchio controverso rientrano nelle classi 10 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 10: «Calzature ortopediche, solette ortopediche e solette ortopediche interne, sospensioni per scarpe, stivali a uso medico, bende e tutori ortopedici»;

– classe 25: «Articoli di abbigliamento, cappelleria, calzature e loro parti, in particolare solette per calzature, fibbie e tacchi per calzature, calzature per la salute».

4 Il 15 settembre 2016 la ricorrente, Pablosky, SL, ha proposto opposizione contro la registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

1 Sono riprodotti solo i punti della presente sentenza dei quali il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.

5 L'opposizione si fondava sul marchio dell'Unione europea figurativo riprodotto qui di seguito, depositato il 4 febbraio 2016 e registrato il 22 giugno 2016, con il numero 15076961, per gli «articoli di abbigliamento», le «calzature» e la «cappelleria» ricompresi nella classe 25:



6 I motivi dedotti dalla ricorrente erano quelli indicati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

7 Il 6 dicembre 2017, la divisione di opposizione accoglieva parzialmente l'opposizione, argomentando che sussisteva un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, e che occorreva, per questo motivo, respingere la domanda di registrazione per le «calzature ortopediche» e gli «stivali a uso medico», ricompresi nella classe 10, e per gli «articoli di abbigliamento», la «cappelleria», le «calzature» e le «calzature per la salute», ricompresi nella classe 25 (in prosieguo, congiuntamente, i «prodotti controversi»), ma che il marchio richiesto poteva essere registrato per gli altri prodotti, vale a dire le «solette ortopediche e [le] solette ortopediche interne, [le] sospensioni per scarpe» nonché le «bende e [i] tutori ortopedici», ricompresi nella classe 10, e le «parti [di scarpe], in particolare [le] solette per calzature, [le] fibbie e [i] tacchi per calzature», ricompresi nella classe 25.

8 L'11 gennaio 2018, l'interveniente proponeva ricorso dinanzi all'EUIPO, conformemente agli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di opposizione, nella parte in cui quest'ultima aveva parzialmente accolto l'opposizione relativa ai prodotti controversi, o, quantomeno, per le «calzature ortopediche» e gli «stivali a uso medico», ricompresi nella classe 10.

9 Con decisione dell'8 novembre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha ritenuto che, per l'insieme dei prodotti in questione, anche per quelli che erano identici, non vi era alcun rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Conseguentemente, essa ha annullato la decisione della divisione di opposizione e respinto l'opposizione nel suo insieme, anche con riguardo ai prodotti controversi.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– respingere la domanda di registrazione del marchio richiesto per l'insieme dei prodotti ricompresi nelle classi 10 e 25 di cui alla domanda;

– condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.

11 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

12 L'interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

– confermare la decisione impugnata e respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

[*omissis*]

Nel merito

23 A sostegno della sua domanda di annullamento e riforma, la ricorrente invoca, in sostanza, un motivo unico attinente alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

24 L'EUIPO e l'interveniente concludono nel senso del rigetto del ricorso, nella sua integralità, sulla base del rilievo secondo cui la commissione di ricorso ha constatato, correttamente, nella decisione impugnata, l'assenza di rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

25 Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell'identità o della somiglianza dei prodotti o servizi che i due marchi contraddistinguono, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

26 Ove le parti abbiano chiesto l'annullamento della decisione di una commissione di ricorso, la loro omessa contestazione di taluni fattori essenziali ai fini dell'analisi del rischio di confusione non pregiudica il fatto che il Tribunale possa o debba controllarne la fondatezza, dal momento che tali fattori costituiscono una tappa essenziale del ragionamento che esso è tenuto a effettuare per esercitare detto controllo. Qualora una delle parti che ha chiesto l'annullamento della decisione della commissione di ricorso abbia contestato la valutazione di quest'ultima riguardante il rischio di confusione, in base al principio dell'interdipendenza tra i fattori presi in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati, il Tribunale dispone della competenza ad esaminare la valutazione che detta commissione ha effettuato con riguardo ai fattori in parola (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punto 47). Infatti, quando è chiamato a valutare la legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell'EUIPO, il Tribunale non può essere vincolato da un'errata valutazione dei

fatti ad opera di tale commissione, laddove tale valutazione faccia parte delle conclusioni la cui legittimità è contestata dinanzi al Tribunale (sentenza del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punto 48).

[*omissis*]

Sul pubblico di riferimento e sul suo livello d'attenzione

32 Al punto 11 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che i prodotti in questione erano destinati «principalmente al grande pubblico, che [avrebbe] dimostrato un livello di attenzione medio nei loro confronti, dato che si [sarebbe trattato] di articoli duraturi che non [sarebbero stati] acquistati con particolare frequenza in tempi normali».

33 La ricorrente non contesta che il pubblico di riferimento corrisponda al grande pubblico, ma sembra considerare che il livello di attenzione di quest'ultimo, all'acquisto dei prodotti in questione, sia debole e non medio, come lo considera la commissione di ricorso nella decisione impugnata, perché detti prodotti sono prodotti di consumo corrente, alla scelta dei quali il consumatore medio dedica poco tempo.

34 L'EUIPO e l'interveniente confutano gli argomenti della ricorrente, rilevando al contempo talune valutazioni erronee dei fatti della commissione di ricorso.

35 L'EUIPO conferma che il pubblico di riferimento corrisponde al grande pubblico, ma osserva che, se è d'accordo con la commissione di ricorso nel considerare che il livello di attenzione di tale pubblico sia medio per quanto riguarda gli «articoli di abbigliamento», la «cappelleria» e le «calzature», compresi nella classe 25, sostiene, per contro, che tale livello sia elevato con riguardo alle «calzature per la salute», vale a dire le calzature che presentano vantaggi per la salute dei piedi delle persone che le indossano, comprese nella classe 25, nonché con riguardo alle «calzature ortopediche» e agli «stivali a uso medico», che ricadono nella classe 10. In ragione delle necessità particolari all'origine dell'acquisto di questi ultimi prodotti e della possibilità che essi siano fabbricati su misura o che debbano essere adeguati rispetto a handicap personali dei loro destinatari nonché della giurisprudenza relativa al livello di attenzione del grande pubblico all'atto di acquisto di prodotti relativi alla salute, si dovrebbe considerare che detto pubblico dimostrerebbe un livello di attenzione elevato all'acquisto di tali prodotti.

36 Se l'interveniente non contesta che il pubblico di riferimento sia il grande pubblico, il livello di attenzione del quale è medio, per quanto riguarda gli «articoli di abbigliamento», la «cappelleria» e le «calzature», compresi nella classe 25, essa ritiene, quanto alle «calzature per la salute», comprese nella classe 25, nonché alle «calzature ortopediche» e agli «stivali a uso medico», che ricadono nella classe 10, che essi non si rivolgano al grande pubblico ma a professionisti della salute specializzati in ortopedia e a una categoria specifica di consumatori che soffrono di problemi fisici particolari che implicano che si indossino calzature ortopediche, il cui livello di attenzione sarà elevato, dal momento che si tratta di prodotti legati alla salute.

37 Quando i marchi in conflitto sono registrati o se ne chiede la registrazione per diversi prodotti o servizi, la commissione di ricorso è tenuta a identificare i consumatori che, sul territorio di riferimento, possono utilizzare ciascuno di tali prodotti o servizi [sentenza del 17 febbraio 2017, Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT), T-351/14, non pubblicata, EU:T:2017:101, punto 44].

38 Inoltre, secondo la giurisprudenza, il pubblico di riferimento da prendere in considerazione per valutare l'esistenza di un rischio di confusione è composto esclusivamente dai consumatori che possono utilizzare sia i prodotti o i servizi coperti dal marchio anteriore sia quelli designati dal

marchio di cui si chiede la registrazione [v., in tal senso, sentenze del 1º luglio 2008, Apple Computer/UAMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T-328/05, non pubblicata, EU:T:2008:238, punto 23, e del 30 settembre 2010, PVS/UAMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, non pubblicata, EU:T:2010:419, punto 28].

39 Inoltre, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio dei prodotti o dei servizi interessati, che si presume normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

40 A tal riguardo, risulta dalla giurisprudenza che gli «articoli di abbigliamento», le «calzature» e la «cappelleria», compresi nella classe 25 sono considerati come prodotti di consumo corrente destinati al grande pubblico, che dimostrerà un livello di attenzione medio al loro acquisto [v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2012, Tuzzi fashion/UAMI – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T-535/08, non pubblicata, EU:T:2012:495, punti 3, 6 e 29; del 24 novembre 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T-349/15, non pubblicata, EU:T:2016:677, punti 3, 6 e 27 e giurisprudenza ivi citata, e dell'8 febbraio 2019, Serendipity e a./EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T-647/17, non pubblicata, EU:T:2019:73, punti 3, 6, 20 e 21].

41 Peraltro, è stato statuito che il pubblico di riferimento, per quanto riguarda gli articoli ortopedici, era costituito da professionisti del settore e da pazienti affetti da malformazioni o disfunzioni da correggere mediante l'uso di tali articoli, sicché il livello di conoscenze tecniche di detto pubblico doveva essere considerato elevato [sentenza del 16 dicembre 2010, Fidelio/UAMI (Hallux), T-286/08, EU:T:2010:528, punto 42]. Del pari, è stato affermato che le «calzature ortopediche», comprese nella classe 10, se è pur vero che potevano essere acquistate da consumatori del grande pubblico o da professionisti della salute, erano comunque scelte con attenzione [sentenza del 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Raffigurazione di un motivo di linee ondulate incrociate), T-579/14, EU:T:2016:650, punti 29 e 32]. Infatti, i prodotti e servizi relativi alla salute possono essere destinati sia a professionisti sia a consumatori finali che dimostreranno un livello di attenzione elevato trattandosi di prodotti e servizi connessi con il loro stato di salute [v. sentenza dell'8 ottobre 2014, Laboratoires Polive/UAMI – Arbora & Ausonia (DODIE), T-77/13, non pubblicata, EU:T:2014:862, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

42 Infine, la valutazione globale del rischio di confusione deve essere effettuata prendendo in considerazione il consumatore medio che ha il livello di attenzione meno elevato [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2011, Ergo Versicherungsgruppe/UAMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, non pubblicata, EU:T:2011:392, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

43 Nel contesto della procedura di opposizione, fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, l'EUIPO può solo prendere in considerazione l'elenco dei prodotti richiesti quale risulta dalla domanda di registrazione del marchio in parola, con riserva di sue eventuali modifiche [v. sentenza del 16 settembre 2013, Oro Clean Chemie/UAMI – Merz Pharma (PROSEPT), T-284/12, non pubblicata, EU:T:2013:454, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

44 Nella specie, occorre rilevare, alla luce della giurisprudenza citata supra, al punto 40, che la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel considerare che gli «articoli di abbigliamento», la «cappelleria» e le «calzature», compresi nella classe 25, interessati dai marchi in conflitto erano prodotti di consumo corrente destinati al grande pubblico, che dimostrerebbe un livello di attenzione medio al loro acquisto.

45 Di contro, occorre rilevare, alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 41, che la commissione di ricorso è incorsa in errore, nella decisione impugnata, nel considerare che le «calzature ortopediche» e gli «stivali a uso medico», ricompresi nella classe 10, interessati dal marchio richiesto, si rivolgevano al grande pubblico che ha un livello di attenzione medio, piuttosto che a professionisti della salute specializzati in ortopedia e ai consumatori del grande pubblico che soffrivano di problemi ortopedici che implicano che si indossino calzature adeguate, il cui livello di attenzione sarebbe elevato, dal momento che si tratta di prodotti legati alla loro attività professionale o al loro stato di salute. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda le «calzature per la salute», comprese nella classe 25, considerate dal marchio richiesto che, come risulta dalla denominazione scelta nella domanda di registrazione, sono una categoria particolare di calzature che presentano, in via accessoria, taluni vantaggi per la salute dei piedi delle persone che le indossano e sono, pertanto, acquistate da consumatori del grande pubblico che soffrono di problemi di salute di natura ortopedica e che hanno un livello di attenzione elevato.

Sul confronto dei prodotti in causa

46 Al punto 13 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha confermato la valutazione della divisione di opposizione secondo la quale gli «articoli di abbigliamento», la «cappelleria», le «calzature», e le «calzature per la salute», ricompresi nella classe 25, considerati dal marchio richiesto, erano identici agli «articoli di abbigliamento», alla «cappelleria» e alle «calzature», ricompresi nella medesima classe, indicati dal marchio precedente, precisando che le «calzature per la salute» erano incluse nella più ampia categoria delle «calzature». Al punto 15 di detta decisione, essa ha parimenti confermato la valutazione di detta divisione secondo la quale le «calzature ortopediche» e gli «stivali a uso medico», ricompresi nella classe 10, considerati dal marchio richiesto, erano simili, quantomeno in debole grado, alle «calzature», comprese nella classe 25, indicate dal marchio anteriore. A suo avviso, il consumatore aveva la possibilità di acquistare calzature ordinarie, inclusi alcuni tipi di calzature per la salute, o calzature ortopediche, più specializzate, o stivali a uso medico, in funzione dei suoi bisogni ortopedici o medici. Tuttavia, in termini generali, tutti questi prodotti sarebbero stati simili in ragione della similitudine della loro natura, della loro utilizzazione, del loro metodo di produzione e dei loro utilizzatori finali nonché perché potrebbero essere in concorrenza tra loro in ragione della loro destinazione comune, vale a dire la protezione del piede.

47 La ricorrente invoca l'esistenza di una «similitudine stretta» tra le «calzature ortopediche» e gli «stivali a uso medico», ricompresi nella classe 10, considerati nel marchio richiesto, e le «calzature», comprese nella classe 25, considerate dal marchio anteriore, per le medesime ragioni esposte dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata. Tuttavia, essa invita il Tribunale a considerare che i prodotti in questione, vale a dire, da una parte, i prodotti controversi designati dal marchio richiesto e, dall'altra, gli «articoli di abbigliamento», le «calzature» e la «cappelleria» ricompresi nella classe 25, considerati dal marchio anteriore, sono «identici». Nonostante questa apparente contraddizione, essa sembra pertanto rimettere in questione la fondatezza della valutazione effettuata dalla commissione di ricorso, nella decisione impugnata, secondo la quale le «calzature ortopediche» e gli «stivali a uso medico», ricompresi nella classe 10, considerati dal marchio richiesto, sono semplicemente simili, sia pure in debole grado, alle «calzature», comprese nella classe 25, considerate dal marchio anteriore.

48 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. L'interveniente rileva tuttavia talune valutazioni erronee dei fatti compiute dalla commissione di ricorso. A suo avviso, le «calzature per la salute», ricomprese nella classe 25, nonché le «calzature ortopediche» e gli «stivali a uso medico», ricompresi nella classe 10, designati dal marchio richiesto, non possono essere considerati come simili ai prodotti coperti dal marchio anteriore.

49 Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra gli stessi. Detti fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro

concorrenzialità o complementarità. Si possono prendere in considerazione anche altri fattori quali, ad esempio, i canali di distribuzione dei prodotti in esame [v. sentenza dell'11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

50 Qualora i prodotti o i servizi oggetto del marchio anteriore ricomprendano i prodotti oggetto del marchio richiesto, tali prodotti sono considerati identici [v. sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].

51 Nella specie, la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel considerare, nella decisione impugnata, che gli «articoli di abbigliamento», la «cappelleria» e le «calzature», compresi nella classe 25, interessati da ciascuno dei marchi in conflitto, erano, rispettivamente, prodotti identici.

52 Del pari, con riguardo alla giurisprudenza citata supra al punto 50, la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel considerare, nella decisione impugnata, che le «calzature per la salute», ricomprese nella classe 25, considerate dal marchio richiesto, erano identiche alle «calzature», ricomprese nella medesima classe, considerate dal marchio anteriore. Infatti, a differenza dalle calzature ortopediche, che sono principalmente concepite come prodotti di salute, le calzature per la salute sono una categoria particolare di calzature che presentano, accessoriamente, vantaggi per la salute dei piedi delle persone che le indossano. In tal senso, le «calzature per la salute», sono certamente incluse, come rileva detta commissione in tale decisione, nella più generale categoria delle «calzature».

53 Di contro, occorre rilevare, dissociandosi da una valutazione erronea compiuta al riguardo dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, che le «calzature ortopediche» e gli «stivali a uso medico», ricompresi nella classe 10, considerati dal marchio richiesto, e le «calzature», comprese nella classe 25, considerate dal marchio anteriore, sono simili in debole grado e non, come rileva detta commissione, «quantomeno in debole grado», circostanza che lascia intendere che la similitudine potrebbe essere di un livello più intenso di un grado «debole».

54 Questa soluzione si giustifica per diverse ragioni.

55 Anzitutto, nonostante il fatto che la classificazione di Nizza sia stata adottata per fini esclusivamente amministrativi, le note esplicative relative alle diverse classi di tale classificazione risultano pertinenti ai fini della determinazione della natura e della destinazione dei prodotti e dei servizi comparati [v., in tal senso, sentenze del 23 gennaio 2014, Sunrider/UAMI – Nannerl (SUN FRESH), T-221/12, non pubblicata, EU:T:2014:25, punto 31; del 10 settembre 2014, DTM Ricambi/UAMI – STAR (STAR), T-199/13, non pubblicata, EU:T:2014:761, punto 36, e dell'8 giugno 2017, Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel), T-326/16, non pubblicata, EU:T:2017:380, punto 45]. Infatti, in particolare quando la menzione dei prodotti o servizi per i quali è registrato un marchio è di una genericità tale da poter coprire prodotti o servizi estremamente diversi, non si può escludere di prendere in considerazione, a fini interpretativi o in quanto indice di precisione con riguardo alla designazione dei prodotti o servizi, le classi che i richiedenti dei marchi hanno scelto in detta classificazione [v., in tal senso, sentenze del 25 gennaio 2018, Brunner/EUIPO – CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE), T-367/16, non pubblicata, EU:T:2018:28, punto 50, e del 19 giugno 2018, Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T-89/17, non pubblicata, EU:T:2018:353, punto 33]. Nella specie, il fatto che la nota esplicativa relativa alla classe 25 di detta classificazione precisi che tale classe, che riguarda essenzialmente gli «articoli di abbigliamento per le persone», non comprende, segnatamente, le «calzature ortopediche», che ricadono in un'altra classe, vale a dire la classe 10, che riguarda essenzialmente «gli apparecchi, strumenti e articoli chirurgici, medici, dentari e veterinari generalmente utilizzati per la diagnosi, il trattamento o il miglioramento delle funzioni o dello stato di salute di individui e di animali», induce a concludere che le calzature ortopediche o a uso medico debbano essere principalmente considerate come uno strumento medico piuttosto che come un articolo di abbigliamento, ciò che esse sono anche, ma in via

accessoria. Infatti, se le calzature ortopediche o a uso medico consentono in via accessoria, come tutte le «calzature», di coprire e di proteggere i piedi, esse hanno principalmente la funzione di correggere handicap fisici di natura ortopedica.

56 Inoltre, e come correttamente osservato dall'interveniente, è notorio che le calzature ortopediche o a uso medico siano fornite direttamente da un medico, su prescrizione, o vendute in negozi specializzati in prodotti ortopedici o medici.

57 Infine, è parimenti notorio che le calzature ortopediche o a uso medico non sono prodotte, come le calzature in genere, in modo industriale o standardizzato, ma sono fabbricate su misura o, quantomeno, adattate ai bisogni di ogni paziente da tecnici ortopedici (v., in tal senso, sentenze del 24 marzo 1994, 3M Medica, C-148/93, EU:C:1994:123, punti 10 e 12; del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, da C-260/00 a C-263/00, EU:C:2002:637, punto 42, e dell'11 giugno 2009, Hans & Christophorus Oymanns, C-300/07, EU:C:2009:358, punto 2).

[*omissis*]

Analisi globale del rischio di confusione

98 Ai punti 27 e 28 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che, per l'insieme dei prodotti in parola, anche per quelli che erano identici, non vi era alcun rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in ragione del fatto che il debole grado di similitudine esistente tra i marchi in conflitto risulterebbe da una coincidenza che non verteva sui loro elementi maggiormente distintivi dominanti, vale a dire l'elemento denominativo «mediflex» del marchio richiesto e il termine «step» del marchio anteriore, e che, in ragione della rappresentazione figurativa, dei colori e del motivo a forma di suola caratteristici e tali da richiamare l'attenzione visiva, presenti nel marchio anteriore, quest'ultimo produceva un'impressione globale nettamente differente da quella prodotta dal marchio richiesto.

99 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver ritenuto che, per l'insieme dei prodotti in parola, anche quelli che erano identici, non vi era alcun rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in ragione della circostanza che il debole grado di somiglianza esistente tra i marchi in conflitto risultava da una coincidenza che non verteva sui loro elementi maggiormente distintivi o dominanti. A suo avviso, tali marchi presentano un forte grado di somiglianza sul piano visivo e fonetico, in quanto essi coincidono sull'elemento che, nell'ambito di ciascuno di essi, è il più distintivo e dominante. In considerazione della coincidenza dei vocaboli «easy» e «step» in detti marchi e dell'elevato grado di somiglianza o dell'identità esistente, peraltro, tra detti prodotti, il marchio richiesto potrebbe essere percepito come una semplice variante del marchio anteriore. Detta commissione avrebbe pertanto dovuto concludere, nella decisione impugnata, nel senso dell'esistenza di un rischio di confusione, ai sensi di detta disposizione, se non altro nello spirito della parte del pubblico di riferimento che non conosce il vocabolario di base inglese, come il grande pubblico polacco e spagnolo.

100 L'EUIPO e l'interveniente respingono gli argomenti della ricorrente. L'interveniente osserva, segnatamente, che il carattere distintivo del marchio anteriore è debole, in ragione del carattere descrittivo dell'elemento «stepeasy» e del carattere meramente ornamentale o descrittivo (soletta di calzatura) degli elementi figurativi, mentre quello del marchio richiesto è, quantomeno, medio, in quanto l'elemento «mediflex» non ha significato in inglese o in un'altra lingua dell'Unione.

101 Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il fatto che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte

del pubblico di riferimento, tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi interessati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata]. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (v. sentenza del 23 ottobre 2002, Fifties, T-104/01, EU:T:2002:262, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

102 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un rischio di confusione presuppone un'identità o una somiglianza dei marchi in conflitto e, al tempo stesso, un'identità o una somiglianza dei prodotti o dei servizi che essi contraddistinguono. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

103 Risulta dalla giurisprudenza che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più il carattere distintivo del marchio anteriore si rivela rilevante (sentenze dell'11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punto 24, e del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 18).

104 Inoltre, il rischio di confusione varia in funzione del livello di attenzione che dimostra il pubblico di riferimento. In tal senso, secondo la giurisprudenza, se il pubblico di riferimento solo raramente ha la possibilità di procedere a una comparazione diretta tra i diversi marchi, ma deve fidarsi della «immagine imperfetta che ha serbato nella memoria», un livello di attenzione elevato del pubblico di riferimento può indurre a concludere che esso non confonderà i marchi in parola nonostante l'assenza di comparazione diretta tra i diversi marchi [v. sentenza del 13 luglio 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T-189/16, non pubblicata, EU:T:2017:488, punto 86 e giurisprudenza ivi citata].

105 Nella specie, si deve rilevare che i prodotti in questione sono, in parte, identici, quanto agli «articoli di abbigliamento», alla «cappelleria» e alle «calzature», compresi nella classe 25, considerati dai marchi in conflitto e alle «calzature per la salute», comprese nella classe 25, considerate dal marchio richiesto, e, in parte, simili in debole grado, quanto alle «calzature», comprese nella classe 25, considerate dal marchio anteriore e alle «calzature ortopediche» e agli «stivali a uso medico», ricompresi nella classe 10, considerati dal marchio richiesto.

106 A ciò si aggiunge che si è rilevato che, per la parte del pubblico di riferimento che non conosce il vocabolario di base dell'inglese, i marchi in conflitto erano differenti sul piano visivo, fonetico e concettuale e, per il resto di detto pubblico, erano simili, in medio grado, sul piano visivo e fonetico e, in debole grado, sul piano concettuale. In considerazione del fatto che i prodotti in parola saranno scelti, in genere, in maniera visiva, in un negozio, su catalogo o on line [sentenze del 6 ottobre 2004, New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, EU:T:2004:293, punto 50; dell'8 febbraio 2007, Quelle/UAMI – Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, non pubblicata, EU:T:2007:45, punto 69, e del 18 maggio 2011, IIC/UAMI – McKenzie (McKENZIE), T-502/07, non pubblicata, EU:T:2011:223, punti 50 e 51] o prescritti o raccomandati oralmente (v. supra, punto 56), il piano visivo e quello fonetico possiedono, nella specie, la massima importanza, sicché il grado di somiglianza esistente tra detti marchi, globalmente considerati, può essere definito medio per la parte di questo pubblico che è anglofona o conosce detto vocabolario di base.

107 Conseguentemente nella specie le condizioni necessarie perché possa constatarsi un rischio di confusione sussistono solo con riguardo alla parte del pubblico di riferimento che è anglofona o conosce il vocabolario inglese di base.

108 Ove l'interveniente sostiene che il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinsecamente debole, in ragione del carattere descrittivo dell'elemento «stepeasy» e del carattere meramente ornamentale o descrittivo (soletta di scarpa) degli elementi figurativi, occorre rilevare che la commissione di ricorso non ha esplicitamente preso posizione, nella decisione impugnata, quanto al grado del carattere distintivo intrinseco di detto marchio. Quest'ultimo varierà, per la parte del pubblico di riferimento che è anglofona o conosce il vocabolario inglese di base, debolmente, per le «calzature», per le quali il disegno astratto in reticolato blu e arancione sarà, al pari del summenzionato elemento, allusivo o evocatore, mediamente, per gli «articoli di abbigliamento» e la «cappelleria», con riguardo ai quali detto disegno astratto non sarà allusivo o evocatore.

109 Per quanto riguarda il grande pubblico anglofono o che conosce il vocabolario inglese di base che può comprare le «calzature», comprese nella classe 25, coperte da ciascuno dei marchi controversi, anche se i prodotti in questione sono identici, in considerazione del livello di attenzione medio che dimostrerà il pubblico interessato e del debole carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore rispetto alle «calzature», il medio grado di somiglianza globale esistente tra detti marchi non è sufficiente, nella specie, per ritenere che detto pubblico possa credere che tali prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente connesse.

110 Per quanto riguarda il grande pubblico anglofono o che conosce il vocabolario inglese di base che può comprare gli «articoli di abbigliamento» e la «cappelleria», compresi nella classe 25, coperti da ciascuno dei marchi controversi, in considerazione del livello di attenzione medio che dimostrerà il pubblico interessato, del carattere identico dei prodotti in parola e del carattere distintivo intrinseco medio del marchio anteriore rispetto a tali prodotti, il medio grado di somiglianza globale esistente tra detti marchi è sufficiente, nella specie, per ritenere che detto pubblico possa credere che tali prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente connesse.

111 Per quanto riguarda la parte, non trascurabile, del grande pubblico anglofono o che conosce il vocabolario di base dell'inglese che può acquistare sia le «calzature per la salute», comprese nella classe 25, o le «calzature ortopediche» e gli «stivali a uso medico», ricompresi nella classe 10, considerati dal marchio richiesto, sia le «calzature», comprese nella classe 25, considerate dal marchio anteriore, anche per quei prodotti in questione che sono identici e non solo simili in debole grado, tenuto conto dell'elevato livello di attenzione che dimostrerà il pubblico interessato e del debole carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore rispetto alle «calzature», il medio grado di somiglianza globale esistente tra detti marchi non è sufficiente, nella specie, per considerare che tale pubblico possa credere che detti prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente connesse.

112 In tale contesto, la ricorrente sostiene fondatamente che, nella decisione impugnata, a torto la commissione di ricorso ha concluso nel senso dell'assenza di rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, e ha annullato la decisione della divisione di opposizione del 12 dicembre 2017 e respinto l'opposizione per quanto riguardava gli «articoli di abbigliamento» e la «cappelleria», ricompresi nella classe 25, considerati dal marchio richiesto.

113 La domanda di annullamento della decisione impugnata formulata dalla ricorrente deve essere accolta, in tal misura, e deve essere respinta, per il resto, in quanto infondata.

114 Peraltro, per quanto riguarda la domanda della ricorrente che il Tribunale riformi la decisione impugnata, occorre ricordare che, se il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest'ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, e neppure la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto, esso deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di

determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).

115 Nella specie, va rilevato che la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, si è pronunciata sulla sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto con riferimento agli «articoli di abbigliamento» e alla «cappelleria», di cui alla classe 25, cosicché il Tribunale ha il potere di riformare tale decisione su questo punto.

116 Orbene, come risulta, segnatamente, dai punti da 105 a 112 supra, detta commissione era tenuta a considerare che sussisteva un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 per detti prodotti.

117 In tale contesto occorre, con riforma della decisione impugnata, respingere il ricorso proposto dall'interveniente dinanzi alla commissione di ricorso, nella parte in cui riguarda tali prodotti. Quanto al resto, occorre respingere la domanda di riforma della decisione impugnata in quanto infondata.

[*omissis*]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell'8 novembre 2018 (procedimento R 76/2018-4), relativa a una procedura di opposizione tra Pablosky, SL e docPrice GmbH, è annullata, nella parte in cui riguarda gli «articoli di abbigliamento» e la «cappelleria», di cui alla classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

2) Il ricorso proposto da docPrice dinanzi alla Commissione di ricorso dell'EUIPO è respinto nella parte in cui riguarda i prodotti di cui al punto 1.

3) Il ricorso è respinto quanto al resto.

4) Ciascuna delle parti è condannata a sopportare le proprie spese.

Tomljenović Škvařilová-Pelzl Nõmm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 2020.

Firme