ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

8 juli 2020*

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk mediFLEX easySTEP – Ouder Uniebeeldmerk Stepeasy – Relatieve weigeringsgronden – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”

In zaak T-21/19,

Pablosky, SL, gevestigd te Madrid (Spanje), vertegenwoordigd door M. Centell, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

docPrice GmbH, gevestigd te Koblenz (Duitsland), vertegenwoordigd door K. Landes, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 8 november 2018 (zaak R 76/2018-4) inzake een oppositieprocedure tussen Pablosky en docPrice,

wijst

HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: V. Tomljenović, president, P. Škvařilová-Pelzl (rapporteur) en I. Nõmm, rechters,

griffier: A. Juhász-Tóth, administrateur,

gezien het op 11 januari 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 23 april 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 17 april 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

* Procestaal: Engels.

gezien de beslissing van 27 november 2019 houdende voeging van de zaken T-20/19 en T-21/19 voor de mondelinge behandeling,

na de terechtzitting op 15 januari 2020, tijdens welke verschillende vragen zijn gesteld aan verzoekster en het EUIPO,

het navolgende

Arrest [1]

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 3 augustus 2016 heeft interveniënte, docPrice GmbH, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].

2 Het merk waarvan inschrijving werd aangevraagd, was het volgende beeldteken:



3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 10 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij werden omschreven als volgt:

– klasse 10: „Orthopedische schoenen, orthopedische zolen en inlegzolen, steunzoolveren; laarzen voor medisch gebruik; orthopedische verbanden en spalken”;

– klasse 25: „Kleding; hoofddeksels; schoeisel alsmede onderdelen daarvan, met name schoenzolen, schoengespen en hakken, gezondheidsschoenen”.

4 Op 15 september 2016 heeft verzoekster, Pablosky, SL, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in punt 3 hierboven vermelde waren.

1 Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.

5 De oppositie was gebaseerd op het hieronder weergegeven Uniebeeldmerk, dat op 4 februari 2016 is aangevraagd en op 22 juni 2016 onder nummer 15076961 is ingeschreven voor „[kleding]", „schoeisel" en „hoofddeksels" van klasse 25:



6 Verzoekster heeft zich beroepen op de grond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001].

7 Op 6 december 2017 heeft de oppositieafdeling de oppositie gedeeltelijk toegewezen, op grond dat er verwarringsgevaar bestond in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 en dat om die reden de inschrijvingsaanvraag moest worden afgewezen voor „orthopedische schoenen" en „laarzen voor medisch gebruik" van klasse 10 en voor „kleding", „hoofddeksels", „schoeisel" en „gezondheidsschoenen" van klasse 25 (hierna samen: „litigieuze waren"), maar dat het aangevraagde merk kon worden ingeschreven voor de andere waren, te weten „orthopedische zolen en inlegzolen, steunzoolveren" en „orthopedische verbanden en spalken" van klasse 10 en „onderdelen [van schoeisel], met name schoenzolen, schoengespen en hakken" van klasse 25.

8 Op 11 januari 2018 heeft interveniënte overeenkomstig de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling, voor zover deze de oppositie gedeeltelijk had toegewezen voor de litigieuze waren of, in ieder geval, voor „orthopedische schoenen" en „laarzen voor medisch gebruik" van klasse 10.

9 Bij beslissing van 8 november 2018 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO geoordeeld dat voor alle betrokken waren, zelfs voor de waren die dezelfde zijn, geen verwarringsgevaar bestond in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001. Bijgevolg heeft zij de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de oppositie in haar geheel afgewezen, ook voor de litigieuze waren.

Conclusies van partijen

10 Verzoekster verzoekt het Gerecht in wezen:

– de bestreden beslissing te vernietigen;

– de merkaanvraag af te wijzen voor alle in de aanvraag vermelde waren van de klassen 10 en 25;

– het EUIPO en interveniënte te verwijzen in de kosten.

11 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:

– het beroep te verwerpen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

12 Interveniënte verzoekt het Gerecht in wezen:

– de bestreden beslissing te bevestigen en het beroep te verwerpen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

[*omissis*]

Ten gronde

23 Ter staving van haar vorderingen tot vernietiging en wijziging voert verzoekster in wezen één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

24 Het EUIPO en interveniënte vorderen dat het beroep in zijn geheel wordt verworpen, op grond dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

25 In herinnering moet worden gebracht dat artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

26 Het feit dat de partijen die vernietiging van de beslissing van een kamer van beroep vorderen, bepaalde voor de analyse van het verwarringsgevaar essentiële factoren niet betwisten, neemt niet weg dat het Gerecht de gegrondheid ervan kan of moet toetsen, aangezien deze factoren een essentieel onderdeel vormen van de redenering die het Gerecht moet volgen om die toetsing uit te voeren. Wanneer een van de partijen die vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep vorderen, de beoordeling van het verwarringsgevaar door laatstgenoemde in geding heeft gebracht, is het Gerecht krachtens het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, bevoegd om de beoordeling door deze kamer van die factoren te onderzoeken (zie in die zin arrest van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 47). Wanneer het Gerecht de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het EUIPO moet beoordelen, kan het immers niet gebonden zijn door een onjuiste beoordeling van de feiten door deze kamer van beroep, voor zover die beoordeling deel uitmaakt van de conclusies waarvan de rechtmatigheid voor het Gerecht wordt betwist (arrest van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 48).

[*omissis*]

Relevant publiek en aandachtsniveau

32 In punt 11 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep opgemerkt dat de betrokken waren „hoofdzakelijk bestemd [zijn] voor het grote publiek, dat ten aanzien van die waren blijk geeft van een gemiddeld aandachtsniveau, aangezien het gaat om duurzame artikelen die normaal gesproken niet bijzonder vaak worden gekocht".

33 Verzoekster betwist niet dat het relevante publiek overeenkomt met het grote publiek, maar lijkt van mening te zijn dat het aandachtsniveau van dat publiek bij de aankoop van de betrokken waren laag is, en niet gemiddeld zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing veronderstelt, omdat die waren gangbare consumptiegoederen zijn aan de keuze waarvan de gemiddelde consument weinig tijd besteedt.

34 Het EUIPO en interveniënte weerleggen verzoeksters argumenten, maar wijzen ook op bepaalde onjuiste beoordelingen van de feiten door de kamer van beroep.

35 Het EUIPO bevestigt dat het relevante publiek overeenkomt met het grote publiek, maar merkt op dat het weliswaar zoals de kamer van beroep van mening is dat het aandachtsniveau van dit publiek gemiddeld is voor „kleding", „hoofddeksels" en „schoeisel" van klasse 25, maar het daarentegen van mening is dat dit niveau hoog is voor „gezondheidsschoenen" van klasse 25, te weten schoenen die gezondheidsvoordelen bieden voor de voeten van de personen die ze dragen, evenals voor „orthopedische schoenen" en „laarzen voor medisch gebruik" van klasse 10. Gelet op de bijzondere behoeften die ten grondslag liggen aan de aankoop van laatstgenoemde waren en de mogelijkheid dat zij op maat worden gemaakt of moeten worden aangepast aan de persoonlijke handicaps van hun gebruikers, alsmede gelet op de rechtspraak betreffende het aandachtsniveau van het grote publiek bij de aankoop van waren die van invloed zijn op de gezondheid, moet ervan worden uitgegaan dat dit publiek bij de aankoop van voornoemde waren blijk geeft van een hoog aandachtsniveau.

36 Interveniënte betwist weliswaar niet dat het relevante publiek het grote publiek is, waarvan het aandachtsniveau gemiddeld is, voor „kleding", „hoofddeksels" en „schoeisel" van klasse 25, maar meent met betrekking tot „gezondheidsschoenen" van klasse 25 en „orthopedische schoenen" en „laarzen voor medisch gebruik" van klasse 10 dat deze niet bestemd zijn voor het grote publiek, maar voor professionele zorgverleners die gespecialiseerd zijn in orthopedie en voor een specifieke categorie consumenten die specifieke fysieke problemen heeft waardoor orthopedische schoenen dienen te worden gedragen, waarvan het aandachtsniveau hoog zal zijn, daar het gaat om waren die verband houden met de gezondheid.

37 Wanneer de conflicterende merken zijn ingeschreven of aangevraagd voor verschillende waren of diensten, moet de kamer van beroep de consumenten identificeren die op het relevante grondgebied gebruik kunnen maken van elk van deze waren of diensten [arrest van 17 februari 2017, Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT), T-351/14, niet gepubliceerd, EU:T:2017:101, punt 44].

38 Bovendien bestaat volgens de rechtspraak het relevante publiek dat bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in aanmerking moet worden genomen, alleen uit de consumenten die gebruik kunnen maken van zowel de waren of diensten waarop het oudere merk betrekking heeft als die welke door het aangevraagde merk worden aangeduid [zie in die zin arresten van 1 juli 2008, Apple Computer/BHIM – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T-328/05, niet gepubliceerd, EU:T:2008:238, punt 23, en 30 september 2010, PVS/BHIM – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, niet gepubliceerd, EU:T:2010:419, punt 28].

39 In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient bovendien rekening te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het

aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de waren of diensten waarom het gaat [zie in die zin arrest van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

40 In dit verband blijkt uit de rechtspraak dat „kleding", „schoeisel" en „hoofddeksels" van klasse 25 worden beschouwd als gangbare consumptiegoederen die bestemd zijn voor het grote publiek, dat bij de aankoop ervan blijk geeft van een gemiddeld aandachtsniveau [zie in die zin arresten van 27 september 2012, Tuzzi fashion/BHIM – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T-535/08, niet gepubliceerd, EU:T:2012:495, punten 3, 6 en 29; 24 november 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T-349/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:677, punten 3, 6 en 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 8 februari 2019, Serendipity e.a./EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T-647/17, niet gepubliceerd, EU:T:2019:73, punten 3, 6, 20 en 21].

41 Voorts is reeds geoordeeld dat het relevante publiek voor orthopedische artikelen bestaat uit professionals uit deze sector en uit patiënten die aan misvormingen of disfuncties lijden waarvoor een correctie door middel van het dragen van dergelijke artikelen noodzakelijk is, zodat dit publiek moet worden geacht over een hoog niveau van technische kennis te beschikken [arrest van 16 december 2010, Fidelio/BHIM (Hallux), T-286/08, EU:T:2010:528, punt 42]. Ook is geoordeeld dat, hoewel „orthopedische schoenen" van klasse 10 kunnen worden gekocht door consumenten die behoren tot het grote publiek of door professionele zorgverleners, zij altijd met de nodige aandacht worden gekozen [arrest van 9 november 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Weergave van een patroon van elkaar kruisende golvende lijnen), T-579/14, EU:T:2016:650, punten 29 en 32]. Gezondheidsproducten en -diensten kunnen immers zowel voor professionals bestemd zijn als voor eindverbruikers die een hoog aandachtsniveau hebben ten aanzien van waren en diensten die verband houden met hun gezondheid [zie arrest van 8 oktober 2014, Laboratoires Polive/BHIM – Arbora & Ausonia (DODIE), T-77/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:862, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

42 Ten slotte moet bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar worden uitgegaan van de gemiddelde consument met het laagste aandachtsniveau [zie in die zin arrest van 15 juli 2011, Ergo Versicherungsgruppe/BHIM – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:392, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

43 In het kader van een oppositieprocedure op basis van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 kan het EUIPO alleen de lijst van aangevraagde waren in aanmerking nemen die voortvloeit uit de betrokken merkaanvraag, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen daarvan [zie arrest van 16 september 2013, Oro Clean Chemie/BHIM – Merz Pharma (PROSEPT), T-284/12, niet gepubliceerd, EU:T:2013:454, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

44 In casu dient, gelet op de in punt 40 hierboven aangehaalde rechtspraak, te worden opgemerkt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de „kleding", de „hoofddeksels" en het „schoeisel" van klasse 25 waarop de conflicterende merken betrekking hebben, gangbare consumptiegoederen zijn die bestemd zijn voor het grote publiek, dat bij de aankoop ervan blijk geeft van een gemiddeld aandachtsniveau.

45 Daarentegen dient gelet op de in punt 41 hierboven aangehaalde rechtspraak te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te overwegen dat de door het aangevraagde merk aangeduide „orthopedische schoenen" en „laarzen voor medisch gebruik" van klasse 10 bestemd zijn voor het grote publiek met een gemiddeld aandachtsniveau, in plaats van voor professionele zorgverleners die zijn gespecialiseerd in orthopedie en consumenten van het grote publiek die orthopedische problemen hebben waardoor aangepaste schoenen dienen te worden gedragen, waarbij deze een hoog aandachtsniveau hebben ten aanzien van waren die verband houden met hun beroepsactiviteit of hun gezondheid. Hetzelfde geldt voor de door het aangevraagde merk aangeduide „gezondheidsschoenen" van klasse 25 die, zoals blijkt uit de in de inschrijvingsaanvraag gekozen benaming, een bijzondere categorie schoenen vormen die bijkomende

voordelen bieden voor de gezondheid van de voeten van de personen die ze dragen en dus worden gekocht door consumenten van het grote publiek die orthopedische gezondheidsproblemen en een hoog aandachtsniveau hebben.

Vergelijking van de betrokken waren

46 In punt 13 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep de beoordeling van de oppositieafdeling bevestigd dat het bij de „kleding", de „hoofddeksels", het „schoeisel" en de „gezondheidsschoenen" van klasse 25 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en de „kleding", de „hoofddeksels" en het „schoeisel" van diezelfde klasse waarop het oudere merk betrekking heeft, gaat om dezelfde waren, waarbij de kamer van beroep heeft gepreciseerd dat „gezondheidsschoenen" onder de ruimere categorie „schoeisel" vallen. In punt 15 van voornoemde beslissing heeft zij ook de beoordeling van de oppositieafdeling bevestigd volgens welke de door het aangevraagde merk aangeduide „orthopedische schoenen" en „laarzen voor medisch gebruik" van klasse 10 op zijn minst in geringe mate soortgelijk zijn aan het door het oudere merk aangeduide „schoeisel" van klasse 25. Volgens haar kan de consument, afhankelijk van zijn orthopedische of medische behoeften, hetzij normale schoenen aanschaffen, waaronder bepaalde soorten gezondheidsschoenen, hetzij meer gespecialiseerde orthopedische schoenen of laarzen voor medisch gebruik. In het algemeen zouden al deze waren echter soortgelijk zijn vanwege de soortgelijkheid van hun aard, gebruik, productiemethode en eindgebruikers, alsmede omdat zij met elkaar kunnen concurreren omwille van hun gemeenschappelijk doel, te weten de bescherming van de voet.

47 Verzoekster beroept zich op het bestaan van een „sterke mate van soortgelijkheid" tussen de door het aangevraagde merk aangeduide „orthopedische schoenen" en „laarzen voor medisch gebruik" van klasse 10 en het door het oudere merk aangeduide „schoeisel" van klasse 25, om dezelfde redenen als die welke de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft uiteengezet. Zij verzoekt het Gerecht echter te oordelen dat de betrokken waren, dat wil zeggen de door het aangevraagde merk aangeduide litigieuze waren enerzijds en de „kleding", het „schoeisel" en de „hoofddeksels" van klasse 25 waarop het oudere merk betrekking heeft anderzijds, „dezelfde" zijn. Ondanks deze kennelijke tegenstrijdigheid lijkt verzoekster aldus de gegrondheid in twijfel te trekken van de beoordeling van de kamer van beroep in de bestreden beslissing volgens welke de door het aangevraagde merk aangeduide „orthopedische schoenen" en „laarzen voor medisch gebruik" van klasse 10 slechts soortgelijk zijn, zij het in geringe mate, aan het door het oudere merk aangeduide „schoeisel" van klasse 25.

48 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten. Interveniënte wijst evenwel op bepaalde onjuiste beoordelingen van de feiten door de kamer van beroep. Volgens haar kunnen de door het aangevraagde merk aangeduide „gezondheidsschoenen" van klasse 25 en „orthopedische schoenen" en „laarzen voor medisch gebruik" van klasse 10 niet worden geacht soortgelijk te zijn aan de door het oudere merk aangeduide waren.

49 Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Deze factoren omvatten in het bijzonder de aard, de bestemming, het gebruik alsook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Ook andere factoren, zoals de distributiekanalen van de betrokken waren of diensten, kunnen in aanmerking worden genomen [zie arrest van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

50 Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren of diensten de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd [zie arrest van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

51 In casu heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in de bestreden beslissing te oordelen dat het bij de „kleding", de „hoofddeksels" en het „schoeisel" van klasse 25 waarop elk van de conflicterende merken betrekking heeft, respectievelijk om dezelfde waren gaat.

52 Gelet op de in punt 50 hierboven aangehaalde rechtspraak heeft de kamer van beroep evenmin blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in de bestreden beslissing te oordelen dat het bij de door het aangevraagde merk aangeduide „gezondheidsschoenen" van klasse 25 en het door het oudere merk aangeduide „schoeisel" van diezelfde klasse gaat om dezelfde waren. Anders dan orthopedische schoenen, die hoofdzakelijk zijn bedoeld als gezondheidsproducten, vormen gezondheidsschoenen een bijzondere categorie schoenen die bijkomende voordelen bieden voor de gezondheid van de voeten van de personen die ze dragen. Zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft opgemerkt, vallen „gezondheidsschoenen" dus inderdaad onder de meer algemene categorie van „schoeisel".

53 Daarentegen moet, anders dan de kamer van beroep in de bestreden beslissing op dit punt ten onrechte heeft geoordeeld, worden vastgesteld dat de door het aangevraagde merk aangeduide „orthopedische schoenen" en „laarzen voor medisch gebruik" van klasse 10 in geringe mate soortgelijk zijn aan het door het oudere merk aangeduide „schoeisel" van klasse 25, en niet, zoals de kamer van beroep stelt, „op zijn minst in geringe mate" soortgelijk zijn, hetgeen suggereert dat de mate van soortgelijkheid meer dan „gering" kan zijn.

54 Deze oplossing is om meerdere redenen gerechtvaardigd.

55 Allereerst zijn, ondanks het feit dat de classificatie van Nice voor uitsluitend administratieve doeleinden is vastgesteld, de toelichtingen bij de verschillende klassen van die classificatie relevant voor de vaststelling van de aard en de bestemming van de vergeleken waren en diensten [zie in die zin arresten van 23 januari 2014, Sunrider/BHIM – Nannerl (SUN FRESH), T-221/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:25, punt 31; 10 september 2014, DTM Ricambi/BHIM – STAR (STAR), T-199/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:761, punt 36, en 8 juni 2017, Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel), T-326/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:380, punt 45]. In het bijzonder wanneer de omschrijving van de waren of diensten waarvoor een merk is ingeschreven zo algemeen is verwoord dat zij zeer uiteenlopende waren of diensten kan omvatten, kan immers niet worden uitgesloten dat de klassen die de merkaanvragers uit die classificatie hebben gekozen, in aanmerking worden genomen bij de uitlegging of ter precisering van de omschrijving van de waren of diensten [zie in die zin arresten van 25 januari 2018, Brunner/EUIPO – CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE), T-367/16, niet gepubliceerd, EU:T:2018:28, punt 50, en 19 juni 2018, Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T-89/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:353, punt 33]. Het feit dat in de toelichting bij klasse 25 van voornoemde classificatie wordt gepreciseerd dat die klasse – die hoofdzakelijk betrekking heeft op „kleding voor mensen" – met name niet „orthopedische schoenen" omvat, die onder een andere klasse vallen, namelijk klasse 10, die hoofdzakelijk betrekking heeft op „chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen, instrumenten en artikelen, die in het algemeen worden gebruikt voor de diagnose, de behandeling of de verbetering van het functioneren of de gezondheid van personen en dieren", leidt in casu tot de slotsom dat orthopedische schoenen of schoenen voor medisch gebruik hoofdzakelijk moeten worden beschouwd als een medisch toestel en niet zozeer als een kledingstuk, wat ze weliswaar ook zijn maar bijkomstig. Orthopedische schoenen of schoenen voor medisch gebruik maken het weliswaar daarnaast mogelijk om – zoals elk „schoeisel" – de voeten te bedekken en te beschermen, maar zij zijn hoofdzakelijk bedoeld om fysieke handicaps van orthopedische aard te corrigeren.

56 Zoals interveniënte terecht opmerkt, is het voorts algemeen bekend dat orthopedische schoenen of schoenen voor medisch gebruik ofwel rechtstreeks op recept door een arts worden verstrekt, ofwel worden verkocht in winkels die zijn gespecialiseerd in orthopedische of medische producten.

57 Ten slotte is het ook algemeen bekend dat orthopedische schoenen of schoenen voor medisch gebruik niet, zoals schoeisel in het algemeen, op industriële of gestandaardiseerde wijze worden geproduceerd, maar op maat worden gemaakt of, op zijn minst, door orthopedische technici aan de behoeften van elke patiënt worden aangepast (zie in die zin arresten van 24 maart 1994, 3M Medica, C-148/93, EU:C:1994:123, punten 10 en 12; 7 november 2002, Lohmann en Medi Bayreuth, C-260/00–C-263/00, EU:C:2002:637, punt 42, en 11 juni 2009, Hans & Christophorus Oymanns, C-300/07, EU:C:2009:358, punt 2).

[*omissis*]

Globale beoordeling van het verwarringsgevaar

98 In de punten 27 en 28 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat er voor alle betrokken waren, ook voor de waren die dezelfde zijn, geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001, omdat de geringe mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken het gevolg is van een overeenstemming die geen betrekking heeft op de meest onderscheidende of dominerende bestanddelen ervan, te weten het element „mediflex” van het aangevraagde merk en de term „step” van het oudere merk, en omdat het oudere merk een totaalindruk wekt die aanzienlijk verschilt van de door het aangevraagde merk gewekte totaalindruk vanwege de figuratieve weergave, de kleuren en de tekening in de vorm van een zool die kenmerkend zijn voor en visueel opvallend zijn in het oudere merk.

99 Verzoekster verwijt de kamer van beroep te hebben geoordeeld dat er voor alle betrokken waren, ook voor de waren die dezelfde zijn, geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 omdat de geringe mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken het gevolg is van een overeenstemming die geen betrekking heeft op de meest onderscheidende of dominerende bestanddelen ervan. Volgens haar vertonen deze merken een sterke mate van visuele en fonetische overeenstemming, omdat ze het bestanddeel gemeen hebben dat in elk van de merken het meest onderscheidend en dominerend is. Gelet op het feit dat beide merken de woorden „easy” en „step” bevatten en de betrokken waren bovendien in sterke mate soortgelijk of dezelfde zijn, kan het aangevraagde merk worden opgevat als een loutere variant van het oudere merk. De kamer van beroep had in de bestreden beslissing dus tot de slotsom moeten komen dat er sprake was van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling, al was het maar bij het deel van het relevante publiek dat niet de Engelse basiswoordenschat beheerst, zoals het grote publiek in Polen en Spanje.

100 Het EUIPO en interveniënte weerleggen verzoeksters argumenten. Interveniënte merkt met name op dat het oudere merk een gering onderscheidend vermogen heeft vanwege het beschrijvende karakter van het element „stepeasy” en het zuiver decoratieve of beschrijvende karakter (schoenzool) van de beeldelementen, terwijl het aangevraagde merk op zijn minst een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, aangezien het element „mediflex” geen betekenis heeft in het Engels of in een andere taal van de Unie.

101 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens diezelfde rechtspraak moet verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten opvat, waarbij rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, onder meer de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten [zie arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punten 30-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren

of diensten worden gecompenseerd door een sterke mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (zie arrest van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01, EU:T:2002:262, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

102 Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 is er sprake van verwarringsgevaar indien de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn. Het gaat daarbij om cumulatieve voorwaarden [zie arrest van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

103 Volgens de rechtspraak is het verwarringsgevaar des te groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 24, en 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punt 18).

104 Voorts verschilt het verwarringsgevaar naargelang van het aandachtsniveau van het relevante publiek. Zo kan volgens de rechtspraak, indien het relevante publiek slechts zelden de mogelijkheid heeft om de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken maar moet afgaan op „het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven", een hoog aandachtsniveau van het relevante publiek tot de slotsom leiden dat dit publiek de betrokken merken niet zal verwarren, ondanks het ontbreken van een rechtstreekse vergelijking tussen de verschillende merken [zie arrest van 13 juli 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T-189/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:488, punt 86 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

105 In casu moet worden vastgesteld dat de betrokken waren gedeeltelijk dezelfde zijn, te weten wat betreft de „kleding", de „hoofddeksels" en het „schoeisel" van klasse 25 waarop de conflicterende merken betrekking hebben en de door het aangevraagde merk aangeduide „gezondheidsschoenen" van klasse 25, en gedeeltelijk in geringe mate soortgelijk zijn, te weten wat betreft het door het oudere merk aangeduide „schoeisel" van klasse 25 en de door het aangevraagde merk aangeduide „orthopedische schoenen" en „laarzen voor medisch gebruik" van klasse 10.

106 Bovendien is vastgesteld dat voor het deel van het relevante publiek dat de Engelse basiswoordenschat niet beheerst, de conflicterende merken visueel, fonetisch en begripsmatig verschillen en dat zij voor de rest van dat publiek in gemiddelde mate visueel en fonetisch overeenstemmen en in geringe mate begripsmatig overeenstemmen. Gelet op het feit dat de betrokken waren over het algemeen visueel worden gekozen in een winkel, uit een catalogus of op het internet [arresten van 6 oktober 2004, New Look/BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T-117/03–T-119/03 en T-171/03, EU:T:2004:293, punt 50; 8 februari 2007, Quelle/BHIM – Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, niet gepubliceerd, EU:T:2007:45, punt 69, en 18 mei 2011, IIC/BHIM – McKenzie (McKENZIE), T-502/07, niet gepubliceerd, EU:T:2011:223, punten 50 en 51] dan wel worden voorgeschreven of mondeling aanbevolen (zie punt 56 hierboven), zijn in casu de visuele en fonetische aspecten het belangrijkst, zodat kan worden vastgesteld dat de mate van overeenstemming tussen die merken, globaal beschouwd, gemiddeld is voor het deel van dat publiek dat Engelstalig is of de Engelse basiswoordenschat beheerst.

107 Bijgevolg is in casu alleen met betrekking tot het deel van het relevante publiek dat Engelstalig is of de Engelse basiswoordenschat beheerst voldaan aan de voorwaarden die noodzakelijk zijn om verwarringsgevaar te kunnen vaststellen.

108 Voor zover interveniënte aanvoert dat het oudere merk een gering intrinsiek onderscheidend vermogen heeft vanwege het beschrijvende karakter van het element „stepeasy" en het zuiver decoratieve of beschrijvende karakter (schoenzool) van de beeldelementen, moet worden opgemerkt dat de kamer van beroep zich in de bestreden beslissing niet expliciet heeft uitgesproken over de mate van intrinsiek onderscheidend vermogen van dat merk. Dit onderscheidend vermogen zal, voor het deel van het relevante publiek dat Engelstalig is of de Engelse basiswoordenschat beheerst, variëren van

gering voor „schoeisel”, waarvoor de abstracte tekening met een blauw-oranje rasterwerk, net als bovengenoemd element, zinspelend of suggestief zal zijn, tot gemiddeld voor „kleding” en „hoofddeksels”, waarvoor die abstracte tekening niet zinspelend of suggestief zal zijn.

109 Met betrekking tot het grote publiek dat Engelstalig is of de Engelse basiswoordenschat beheerst en dat het door beide conflicterende merken aangeduide „schoeisel” van klasse 25 kan kopen, is de gemiddelde mate van globale overeenstemming tussen die merken, ook al zijn de betrokken waren dezelfde, in casu niet voldoende om te oordelen dat dit publiek kan menen dat die waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, gelet op het gemiddelde aandachtsniveau van het betrokken publiek en het geringe intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk voor „schoeisel”.

110 Met betrekking tot het grote publiek dat Engelstalig is of de Engelse basiswoordenschat beheerst en dat de door beide conflicterende merken aangeduide „kleding” en „hoofddeksels” van klasse 25 kan kopen, is de gemiddelde mate van globale overeenstemming tussen die merken in casu voldoende om te oordelen dat dit publiek kan menen dat die waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, gelet op het gemiddelde aandachtsniveau van het betrokken publiek en het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn en dat het oudere merk een gemiddeld intrinsiek onderscheidend vermogen heeft voor deze waren.

111 Met betrekking tot het – niet te verwaarlozen – deel van het grote publiek dat Engelstalig is of de Engelse basiswoordenschat beheerst en dat zowel de door het aangevraagde merk aangeduide „gezondheidsschoenen” van klasse 25 of „orthopedische schoenen” en „laarzen voor medisch gebruik” van klasse 10 als het door het oudere merk aangeduide „schoeisel” van klasse 25 kan kopen, is, ook voor de betrokken waren die dezelfde zijn en niet slechts in geringe mate soortgelijk, de gemiddelde mate van globale overeenstemming tussen die merken in casu niet voldoende om te oordelen dat dit publiek kan menen dat die waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, gelet op het hoge aandachtsniveau van het betrokken publiek en het geringe intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk voor „schoeisel”.

112 Gelet op het voorgaande heeft verzoekster op goede gronden gesteld dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen sprake was van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 en ten onrechte de beslissing van de oppositieafdeling van 6 december 2017 heeft vernietigd en de oppositie heeft afgewezen wat de door het aangevraagde merk aangeduide „kleding” en „hoofddeksels” van klasse 25 betreft.

113 Verzoeksters vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing moet in zoverre worden toegewezen en voor het overige ongegrond worden verklaard.

114 Met betrekking tot verzoeksters vordering die ertoe strekt dat het Gerecht de bestreden beslissing wijzigt, dient voorts in herinnering te worden gebracht dat, hoewel de aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot wijziging niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep, en a fortiori niet om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen, deze bevoegdheid moet worden uitgeoefend in situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de feitelijke en juridische elementen, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72).

115 In casu moet worden opgemerkt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing een standpunt heeft ingenomen over het bestaan van verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken voor „kleding” en „hoofddeksels” van klasse 25, zodat het Gerecht bevoegd is om die beslissing op dit punt te wijzigen.

116 Zoals met name uit de punten 105 tot en met 112 hierboven blijkt, had de kamer van beroep moeten oordelen dat er voor die waren sprake was van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

117 In deze omstandigheden dient de bestreden beslissing te worden gewijzigd in die zin dat het beroep van interveniënte bij de kamer van beroep, voor zover het deze waren betreft, wordt verworpen. Voor het overige dient de vordering tot wijziging van de bestreden beslissing ongegrond te worden verklaard.

[*omissis*]

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 8 november 2018 (zaak R 76/2018-4) inzake een oppositieprocedure tussen Pablosky, SL en docPrice GmbH, wordt vernietigd voor zover zij betrekking heeft op „kleding” en „hoofddeksels” van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

2) Het door docPrice bij de kamer van beroep van het EUIPO ingestelde beroep wordt verworpen voor zover het de in punt 1 genoemde waren betreft.

3) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

4) Elke partij wordt verwezen in haar eigen kosten.

Tomljenović Škvařilová-Pelzl Nõmm

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 juli 2020.

ondertekeningen