Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 8 lipca 2020 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego mediFLEX easystep – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy Stepeasy – Względne podstawy odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

W sprawie T-21/19

Pablosky, SL, z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), którą reprezentowała adwokat M. Centell,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali J. Crespo Carrillo, H. O'Neill oraz V. Ruzek, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, była

docPrice GmbH, z siedzibą w Koblencji (Niemcy), którą reprezentowała adwokat K. Landes,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 listopada 2018 r. (sprawa R 76/2018-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Pablosky a docPrice,

SĄD (druga izba),

w składzie: V. Tomljenović, prezes, P. Škvařilová-Pelzl (sprawozdawca) i I. Nõmm, sędziowie,

sekretarz: A. Juhász-Tóth, administratorka,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 11 stycznia 2019 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 23 kwietnia 2019 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenientki na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 kwietnia 2019 r.,

* Język postępowania: angielski.

uwzględniając postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r. o połączeniu spraw T-20/19 i T-21/19 do celów ustnego etapu postępowania,

po przeprowadzeniu w dniu 15 stycznia 2020 r. rozprawy, w trakcie której zadano szereg pytań skarżącej i EUIPO,

wydaje następujący

Wyrok [1]

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 3 sierpnia 2016 r. interwenientka, docPrice GmbH, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 10 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z poszczególnych klas, następującemu opisowi:

– klasa 10: „Obuwie ortopedyczne, podeszwy ortopedyczne i wkładki do butów, peloty na płaskostopie; obuwie do użytku medycznego; bandaże i szyny ortopedyczne”;

– klasa 25: „Odzież; nakrycia głowy; obuwie i jego części, w szczególności podeszwy butów, klamry i obcasy do butów, obuwie zdrowotne”.

4 W dniu 15 września 2016 r. skarżąca, Pablosky, SL, wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów, o których mowa w pkt 3 powyżej.

1 Poniżej zostały odtworzone jedynie te punkty wyroku, których publikację Sąd uznał za wskazaną.

5 Sprzeciw został oparty na przedstawionym poniżej graficznym unijnym znaku towarowym, zgłoszonym w dniu 4 lutego 2016 r. i zarejestrowanym w dniu 22 czerwca 2016 r. pod numerem 15076961, dla „odzieży", „obuwia" i „nakryć głowy" w klasie 25:



6 Skarżąca powołała się na podstawy odmowy rejestracji wskazane w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001].

7 W dniu 6 grudnia 2017 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił częściowo sprzeciw na tej podstawie, że istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 i stwierdził, że należało z tego powodu odrzucić zgłoszenie w odniesieniu do „obuwia ortopedycznego" i „obuwia do użytku medycznego" należących do klasy 10 oraz w odniesieniu do „odzieży", „nakryć głowy", „obuwia" i „obuwia zdrowotnego" należących do klasy 25 (zwanych dalej łącznie „spornymi towarami"), ale że zgłoszony znak towarowy mógł zostać zarejestrowany dla pozostałych towarów, a mianowicie „podeszw ortopedycznych i wkładek do butów, pelot na płaskostopie" oraz „bandaży i szyn ortopedycznych", należących do klasy 10, a także „części butów, w szczególności podeszw butów, klamer i obcasów do butów", należących do klasy 25.

8 W dniu 11 stycznia 2018 r. interwenientka wniosła do EUIPO, zgodnie z art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001, odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim wydział ten częściowo uwzględnił sprzeciw dotyczący spornych towarów lub przynajmniej uczynił to w odniesieniu do „obuwia ortopedycznego" i „obuwia do użytku medycznego", należących do klasy 10.

9 Decyzją z dnia 8 listopada 2018 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO stwierdziła, że nie istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 w przypadku wszystkich rozpatrywanych towarów, nawet w odniesieniu do tych, które były identyczne. W związku z tym izba ta uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i oddaliła sprzeciw w całości, również w odniesieniu do spornych towarów.

Żądania stron

10 Skarżąca wnosi zasadniczo do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

– odrzucenie wniosku o rejestrację zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów z klas 10 i 25, o których mowa w zgłoszeniu;

– obciążenie EUIPO i interwenientki kosztami postępowania.

11 EUIPO wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

12 Interwenientka wnosi zasadniczo do Sądu o:

– utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji i oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

[…]

Co do istoty

23 Na poparcie swoich żądań stwierdzenia nieważności i reformatoryjnego skarżąca podnosi zasadniczo jedyny zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

24 EUIPO i interwenientka wnoszą o oddalenie skargi w całości na tej podstawie, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w zaskarżonej decyzji, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001.

25 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego i identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

26 Brak zakwestionowania przez strony, które wnoszą o stwierdzenie nieważności decyzji izby odwoławczej, pewnych czynników istotnych dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie przesądza o tym, czy Sąd może lub powinien skontrolować ich zasadność, ponieważ czynniki te stanowią istotny etap rozumowania, które Sąd musi przeprowadzić w celu przeprowadzenia wspomnianej kontroli. Zważywszy, że jedna ze stron wnoszących o stwierdzenie nieważności decyzji izby odwoławczej zakwestionowała dokonaną przez izbę ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, zgodnie z zasadą współzależności między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem objętych nimi towarów i usług, Sąd jest właściwy do przeprowadzenia kontroli oceny tych czynników dokonanej przez izbę (zob. podobnie wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 47). W istocie w przypadku badania przez Sąd zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej EUIPO nie może być on związany błędną oceną okoliczności faktycznych dokonaną przez tą izbę, ponieważ ocena ta stanowi część ustaleń, których zgodność z prawem została przed nim zakwestionowana (zob. podobnie wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 48).

[…]

W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców i wykazywanego przez niego poziomu uwagi

32 W pkt 11 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że rozpatrywane towary są przeznaczone „głównie dla szerokiego kręgu odbiorców, którzy będą wykazywać w stosunku do nich przeciętny poziom uwagi, ponieważ chodziło tu o artykuły trwałe, które nie byłyby nabywane szczególnie często w normalnych okolicznościach”.

33 Skarżąca nie kwestionuje tego, że właściwy krąg odbiorców odpowiada szerokiemu kręgowi odbiorców, ale wydaje się uważać, że poziom uwagi, jaki on wykazuje on przy zakupie omawianych towarów, jest niski, a nie przeciętny, jak przyjęła Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, ponieważ omawiane towary są towarami codziennego użytku, na których wybór przeciętny konsument poświęca niewiele czasu.

34 EUIPO i interwenientka odpierają argumenty skarżącej, wskazując jednocześnie na pewne błędy w dokonanej przez Izbę Odwoławczą ocenie okoliczności faktycznych.

35 EUIPO potwierdza, że właściwy krąg odbiorców odpowiada szerokiemu kręgowi odbiorców, lecz zauważa, po wskazaniu na sprzeczny charakter argumentów skarżącej, że o ile zgadza się on z Izbą Odwoławczą, kiedy stwierdza ona, że poziom uwagi tych odbiorców jest przeciętny w odniesieniu do „odzieży”, „nakryć głowy” i „obuwia” należących do klasy 25, o tyle uważa on, że poziom ich uwagi jest wysoki w odniesieniu do „obuwia zdrowotnego”, a mianowicie obuwia przynoszącego korzyści dla zdrowia stóp osób je noszących, należącego do klasy 25, jak również „obuwia ortopedycznego” i „obuwia do użytku medycznego” należących do klasy 10. Z uwagi na szczególne potrzeby leżące u podstaw zakupu tych towarów i na możliwość produkowania ich na miarę lub konieczność dostosowywania ich do upośledzeń osób dla których są one przeznaczone, a także z uwagi na orzecznictwo dotyczące poziomu uwagi szerokiego kręgu odbiorców przy zakupie towarów mających wpływ na zdrowie, należałoby stwierdzić, że omawiany krąg odbiorców wykazuje wysoki poziom uwagi przy zakupie rzeczonych towarów.

36 O ile interwenientka nie kwestionuje tego, że właściwym kręgiem odbiorców jest szeroki krąg odbiorców, którego poziom uwagi jest przeciętny, w odniesieniu do „odzieży”, „nakryć głowy” i „obuwia” należących do klasy 25, o tyle uważa ona, w odniesieniu do „obuwia zdrowotnego” należącego do klasy 25, jak również „obuwia ortopedycznego” i „obuwia do użytku medycznego”, należących do klasy 10, że nie są one skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, lecz do profesjonalistów z sektora opieki zdrowotnej specjalizujących się w ortopedii oraz do szczególnej kategorii konsumentów cierpiących na szczególne problemy fizyczne związane z noszeniem obuwia ortopedycznego, którzy będą wykazywali wysoki poziom uwagi, w odniesieniu do towarów związanych ze zdrowiem.

37 Jeżeli kolidujące ze sobą znaki towarowe są zarejestrowane lub zgłoszone do rejestracji dla różnych towarów lub usług, izba odwoławcza jest zobowiązana wskazać konsumentów, którzy na danym terytorium mogą używać każdego z tych towarów lub każdej z tych usług [wyrok z dnia 17 lutego 2017 r., Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT), T-351/14, niepublikowany, EU:T:2017:101, pkt 44].

38 Ponadto zgodnie z orzecznictwem właściwy krąg odbiorców, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, składa się wyłącznie z konsumentów, którzy mogą używać zarówno towarów lub usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, jak i tych wskazanych przez znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono [zob. podobnie wyroki: z dnia 1 lipca 2008 r., Apple Computer/OHIM – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T-328/05, niepublikowany, EU:T:2008:238, pkt 23; z dnia 30 września 2010 r., PVS/OHIM – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, niepublikowany, EU:T:2010:419, pkt 28].

39 W dodatku przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danych towarów lub usług, od którego oczekuje się, że będzie normalnie poinformowany, dostatecznie uważny i ostrożny. Należy także mieć na uwadze fakt, że stopień uwagi przeciętnego konsumenta może różnić się w zależności od rozpatrywanych towarów lub usług [zob. podobnie wyrok z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

40 W tym względzie z orzecznictwa wynika, że „odzież", „obuwie" i „nakrycia głowy", zaliczone do klasy 25, uważane są za towary codziennego użytku przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, którzy przy ich zakupie wykażą się przeciętnym poziomem uwagi [zob. podobnie wyroki z dnia 27 września 2012 r., Tuzzi fashion/OHIM – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T-535/08, niepublikowany, EU:T:2012:495, pkt 3, 6, 29; z dnia 24 listopada 2016 r., CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T-349/15, niepublikowany, EU:T:2016:677, pkt 3, 6, 27 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 8 lutego 2019 r., Serendipity i in./EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T-647/17, niepublikowany, EU:T:2019:73, pkt 3, 6, 20, 21].

41 Ponadto stwierdzono, że właściwy krąg odbiorców, jeśli chodzi o artykuły ortopedyczne, składa się ze specjalistów z tego sektora i pacjentów cierpiących na zniekształcenia lub dysfunkcje wymagające korekty poprzez noszenie takich artykułów, w związku z czym poziom wiedzy technicznej tego kręgu odbiorców należy uznać za wysoki [wyrok z dnia 16 grudnia 2010 r., Fidelio/OHIM (Hallux), T-286/08, EU:T:2010:528, pkt 42]. Stwierdzono również, że o ile „obuwie ortopedyczne" zawarte w klasie 10 mogło być przedmiotem zakupu przez konsumentów wywodzących się z szerokiego kręgu odbiorców lub przez profesjonalistów z sektora opieki zdrowotnej, o tyle obuwie to było zawsze wybierane z uwagą [wyrok z dnia 9 listopada 2016 r., Birkenstock Sales/EUIPO (Przedstawienie motywu krzyżujących się falowanych linii), T-579/14, EU:T:2016:650, pkt 29, 32]. Rzeczywiście, produkty i usługi zdrowotne mogą być przeznaczone zarówno dla profesjonalistów, jak i dla konsumentów końcowych, którzy będą wykazywać wysoki poziom uwagi w odniesieniu do towarów i usług związanych z ich stanem zdrowia [zob. wyrok z dnia 8 października 2014 r., Laboratoires Polive/OHIM – Arbora & Ausonia (DODIE), T-77/13, niepublikowany, EU:T:2014:862, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo].

42 Wreszcie ogólna ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd musi być dokonywana z uwzględnieniem przeciętnego konsumenta, który wykazuje najniższy poziom uwagi [zob. podobnie wyrok z dnia 15 lipca 2011 r., Ergo Versicherungsgruppe/OHIM – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, niepublikowany, EU:T:2011:392, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo].

43 W ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, opartego na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001 EUIPO może wziąć pod uwagę jedynie wykaz zgłoszonych towarów wynikający ze zgłoszenia do rejestracji danego znaku towarowego, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian tego zgłoszenia [zob. wyrok z dnia 16 września 2013 r., Oro Clean Chemie/OHIM – Merz Pharma (PROSEPT), T-284/12, niepublikowany, EU:T:2013:454, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

44 W niniejszej sprawie należy, w świetle orzecznictwa przytoczonego w pkt 40 powyżej, zauważyć, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając, iż oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi „odzież", „nakrycia głowy" i „obuwie", należące do klasy 25, są towarami powszechnego użytku przeznaczonymi dla szerokiego kręgu odbiorców, którzy wykazują przeciętny poziom uwagi przy ich zakupie.

45 Należy natomiast zauważyć, w świetle orzecznictwa przytoczonego w pkt 41 powyżej, że Izba Odwoławcza błędnie uznała w zaskarżonej decyzji, że objęte zgłoszonym znakiem towarowym „obuwie ortopedyczne" i „obuwie do użytku medycznego", należące do klasy 10, były przeznaczone raczej dla szerokiego kręgu odbiorców wykazujących średni poziom uwagi, niż dla profesjonalistów z sektora opieki zdrowotnej specjalizujących się w ortopedii oraz konsumentów wywodzących się z szerokiego

kręgu odbiorców, cierpiących z powodu problemów ortopedycznych pociągających za sobą noszenie przystosowanego do tych problemów obuwia, którzy wykazywali wysoki poziom uwagi w odniesieniu do produktów związanych z ich działalnością zawodową lub z ich stanem zdrowia. To samo odnosi się do należącego do klasy 25 „obuwia zdrowotnego", objętego zgłoszonym znakiem towarowym, które – jak wynika to z nazwy wybranej w zgłoszeniu do rejestracji – jest szczególną kategorią obuwia, które przynosi dodatkowo korzyści dla zdrowia stóp osób je noszących, a zatem jest nabywane przez konsumentów wywodzących się z szerokiego kręgu odbiorców cierpiących na problemy zdrowotne o charakterze ortopedycznym i wykazujących wysoki poziom uwagi.

W przedmiocie porównania rozpatrywanych towarów

46 W pkt 13 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza potwierdziła ocenę dokonaną przez Wydział Sprzeciwów, zgodnie z którą „odzież", „nakrycia głowy", „obuwie" i „obuwie zdrowotne" należące do klasy 25, objęte zgłoszonym znakiem towarowym są identyczne z „odzieżą", „nakryciami głowy" i „obuwiem" należącymi do tej samej klasy, objętymi wcześniejszym znakiem towarowym, uściślając, że „obuwie zdrowotne" zostało ujęte w szerszej kategorii „obuwia". W pkt 15 rzeczonej decyzji izba ta potwierdziła również ocenę dokonaną przez ten wydział, zgodnie z którą „obuwie ortopedyczne" i „obuwie do użytku medycznego" należące do klasy 10, objęte zgłoszonym znakiem towarowym, jest podobne, przynajmniej w niewielkim stopniu, do „obuwia" należącego do klasy 25, oznaczonego wcześniejszym znakiem towarowym. Jej zdaniem konsument miał możliwość zakupu albo obuwia zwykłego, obejmującego niektóre rodzaje obuwia zdrowotnego, albo bardziej specjalistycznego obuwia ortopedycznego lub obuwia do użytku medycznego, w zależności od swoich potrzeb ortopedycznych lub medycznych. Jednakże ogólnie rzecz ujmując, wszystkie te towary były podobne ze względu na podobieństwo ich charakteru, zastosowanie, metodę produkcji i ich użytkowników końcowych, a także dlatego, że mogły konkurować ze sobą ze względu na ich wspólny cel, jakim jest ochrona stóp.

47 Skarżąca powołuje się na istnienie „bliskiego podobieństwa" między „obuwiem ortopedycznym" i „obuwiem do użytku medycznego" ujętym w klasie 10, objętym zgłoszonym znakiem towarowym, a „obuwiem" ujętym w klasie 25, objętym wcześniejszym znakiem towarowym, z tych samych powodów, które zostały przedstawione przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji. Jednakże wnosi ona do Sądu o stwierdzenie, że rozpatrywane towary, a mianowicie, po pierwsze, sporne towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym oraz, po drugie, „odzież", „obuwie" i „nakrycia głowy" ujęte w klasie 25, objęte wcześniejszym znakiem towarowym, są „identyczne". Niezależnie od tej widocznej sprzeczności, skarżąca wydaje się zatem podważać zasadność oceny dokonanej w zaskarżonej decyzji przez Izbę Odwoławczą, zgodnie z którą „obuwie ortopedyczne" i „obuwie do użytku medycznego" należące do klasy 10, objęte zgłoszonym znakiem towarowym jest po prostu podobne, choćby w niewielkim stopniu, do „obuwia" należącego do klasy 25, objętego wcześniejszym znakiem towarowym.

48 EUIPO i interwenientka kwestionują argumentację skarżącej. Interwenientka wskazuje jednak na pewne błędne ustalenia stanu faktycznego dokonane przez Izbę Odwoławczą. Jej zdaniem „obuwie zdrowotne", ujęte w klasie 25, oraz „obuwie ortopedyczne" i „obuwie do użytku medycznego", należące do klasy 10, oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, nie może być uznane za podobne do towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym.

49 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności charakter tych towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary lub usługi te konkurują ze sobą lub też się uzupełniają. Mogą być również brane pod uwagę inne czynniki, takie jak kanały dystrybucji danych towarów lub usług [zob. wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., El Corte Inglés/OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño oryginał Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].

50 Jeżeli towary lub usługi objęte wcześniejszym znakiem towarowym obejmują towary ujęte w zgłoszeniu znaku towarowego, towary te lub usługi uznaje się za identyczne [zob. wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo].

51 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, kiedy stwierdziła w zaskarżonej decyzji, że „odzież", „nakrycia głowy" i „obuwie" należące do klasy 25, objęte każdym z kolidujących ze sobą znaków towarowych są, odpowiednio, identycznymi towarami.

52 Podobnie, w świetle przywołanego w pkt 50 powyżej orzecznictwa, Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, kiedy stwierdziła w zaskarżonej decyzji, że „obuwie zdrowotne" należące do klasy 25, objęte zgłoszonym znakiem towarowym, jest identyczne z „obuwiem" należącym do tej samej klasy, objętym wcześniejszym znakiem towarowym. W odróżnieniu bowiem od obuwia ortopedycznego, które jest zasadniczo zaprojektowane jako produkt zdrowotny, obuwie zdrowotne jest szczególną kategorią obuwia, które przynosi dodatkowo korzyści dla zdrowia stóp osób je noszących. Dlatego też „obuwie zdrowotne" jest rzeczywiście ujęte, jak wskazuje na to ta Izba w tejże decyzji, w bardziej ogólnej kategorii „obuwia".

53 Należy natomiast stwierdzić, odbiegając od błędnej w tym względzie oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji, że „obuwie ortopedyczne" i „obuwie do użytku medycznego" należące do klasy 10, objęte zgłoszonym znakiem towarowym oraz „obuwie" należące do klasy 25, objęte wcześniejszym znakiem towarowym, jest podobne w niewielkim stopniu, a nie, jak wskazuje na to rzeczona Izba, „przynajmniej w niewielkim stopniu", co sugeruje, że podobieństwo może być większe niż „niewielkie".

54 Takie rozwiązanie jest uzasadnione z kilku powodów.

55 Przede wszystkim, niezależnie od faktu, że klasyfikacja nicejska została przyjęta wyłącznie dla celów administracyjnych, noty wyjaśniające dotyczące różnych klas tej klasyfikacji mają znaczenie dla określenia charakteru i przeznaczenia porównywanych towarów i usług [zob. podobnie wyroki: z dnia 23 stycznia 2014 r., Sunrider/OHIM – Nannerl (SUN FRESH), T-221/12, niepublikowany, EU:T:2014:25, pkt 31; z dnia 10 września 2014 r., DTM Ricambi/OHIM – STAR (STAR), T-199/13, niepublikowany, EU:T:2014:761, pkt 36; z dnia 8 czerwca 2017 r., Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel), T-326/16, niepublikowany, EU:T:2017:380, pkt 45]. W szczególności bowiem w sytuacji, gdy opis towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, jest na tyle ogólny, że może obejmować bardzo różne towary lub usługi, nie można wykluczyć, do celów interpretacji lub jako precyzyjną wskazówkę służącą określeniu towarów lub usług, brania pod uwagę klas, które zgłaszający znak towarowy wybrał we wspomnianej klasyfikacji [zob. podobnie wyroki: z dnia 25 stycznia 2018 r., Brunner/EUIPO – CBM (H HOLY HAFERL SHOE COUTURE), T-367/16, niepublikowany, EU:T:2018:28, pkt 50; z dnia 19 czerwca 2018 r., Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T-89/17, niepublikowany, EU:T:2018:353, pkt 33]. W niniejszej sprawie okoliczność, że nota wyjaśniająca dotycząca klasy 25 wspomnianej klasyfikacji uściśla, że klasa ta, odnosząca się zasadniczo do „artykułów odzieżowych dla ludzi', nie obejmuje zwłaszcza „obuwia ortopedycznego", które należy do innej klasy, a mianowicie klasy 10, odnoszącej się zasadniczo do „aparatury, instrumentów i artykułów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, zwykle używanych do diagnostyki, leczenia lub usprawnienia funkcjonowania lub stanu zdrowia ludzi i zwierząt", prowadzi do wniosku, że obuwie ortopedyczne lub do użytku medycznego powinno być uważane przede wszystkim za wyrób medyczny, a nie za artykuł odzieżowy, którym to artykułem również, lecz dodatkowo, jest. O ile bowiem obuwie ortopedyczne lub do użytku medycznego, umożliwia dodatkowo, jak każde „obuwie", okrywanie i chronienie stóp, o tyle jego główną funkcją jest korygowanie upośledzeń fizycznych o charakterze ortopedycznym.

56 Następnie, jak słusznie zauważa interwenientka, jest powszechnie wiadome, że obuwie ortopedyczne lub do użytku medycznego jest albo dostarczane bezpośrednio przez lekarza, na receptę, albo sprzedawane w sklepach specjalizujących się w produktach ortopedycznych lub medycznych.

57 Wreszcie jest również powszechnie wiadome, że obuwie ortopedyczne lub do użytku medycznego nie jest produkowane, podobnie jak obuwie ogólnie, w sposób przemysłowy lub standaryzowany, ale jest wykonywane na miarę lub przynajmniej przystosowywane do potrzeb każdego pacjenta przez techników ortopedów (zob. podobnie wyroki: z dnia 24 marca 1994 r., 3M Medica, C-148/93, EU:C:1994:123, pkt 10, 12; z dnia 7 listopada 2002 r., Lohmann i Medi Bayreuth, od C-260/00 do C-263/00, EU:C:2002:637, pkt 42; z dnia 11 czerwca 2009 r., Hans & Christophorus Oymanns, C-300/07, EU:C:2009:358, pkt 2).

[…]

W przedmiocie całościowej analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

98 W pkt 27 i 28 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001 w przypadku żadnych z rozpatrywanych towarów, nawet tych identycznych, ponieważ niewielki stopień podobieństwa, jaki istnieje między kolidującymi ze sobą znakami, wynika ze zbieżności, która nie dotyczy ich najbardziej odróżniających lub dominujących elementów, a mianowicie elementu słownego „mediflex” zgłoszonego znaku towarowego i określenia „step” wcześniejszego znaku towarowego, oraz że z uwagi na graficzne przedstawienie, charakterystyczne i wizualnie sprzęgnięte kolory i motyw w kształcie podeszwy, obecne we wcześniejszym znaku towarowym, ten ostatni wywiera całościowe wrażenie, które różni się znacznie od tego, jakie wywiera zgłoszony znak towarowy.

99 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że ta uznała, iż nie istniało żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 w przypadku wszystkich rozpatrywanych towarów, nawet tych, które są identyczne, ze względu na to, że niewielki stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi wynika ze zbieżności, która nie odnosiła się do ich najbardziej odróżniających lub dominujących elementów. Zdaniem skarżącej, znaki te wykazują wysoki stopień podobieństwa na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, ponieważ pokrywają się w elemencie, który w ramach każdego z nich jest najbardziej odróżniający i dominujący. Z uwagi na zbieżność słów „easy” i „step” we wspomnianych znakach towarowych oraz istniejący ponadto wysoki stopień podobieństwa lub identyczności między rozpatrywanymi towarami, zgłoszony znak towarowy może być postrzegany jako zwykły wariant wcześniejszego znaku towarowego. Izba Odwoławcza powinna była zatem jej zdaniem stwierdzić w zaskarżonej decyzji, że istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu tego przepisu, choćby tylko w odczuciu tej części właściwego kręgu odbiorców, która nie posiada znajomości podstawowego słownictwa w języku angielskim, takiego jak ogół odbiorców polskich i hiszpańskich.

100 OHIM i interwenientka odpierają argumenty skarżącej. Interwenientka zauważa w szczególności, że wcześniejszy znak towarowy ma charakter słabo odróżniający ze względu na opisowy charakter elementu „stepeasy” i czysto ozdobny lub opisowy charakter elementów graficznych (podeszwa buta), podczas gdy zgłoszony znak towarowy posiada przynajmniej przeciętnie odróżniający charakter, ze względu na to, że element „mediflex” nie ma znaczenia w języku angielskim lub w innym języku Unii.

101 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli właściwy krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W myśl tego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców i z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, w szczególności wzajemnej

zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem danych towarów lub usług [zob. wyrok z dnia 9 lipca 2003 r., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo]. Stąd niski stopień podobieństwa pomiędzy oznaczonymi znakiem towarami lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między samymi znakami i odwrotnie (zob. wyrok z dnia 23 października 2002 r., Fifties, T-104/01, EU:T:2002:262, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

102 Do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz identyczności lub podobieństwa oznaczonych tymi znakami towarów lub usług. Przesłanki te muszą być spełnione kumulatywnie [zob. wyrok z dnia 22 stycznia 2009 r., Commercy/OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

103 Z orzecznictwa wynika, że im bardziej odróżniający okazuje się wcześniejszy znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 24; z dnia 29 września 1998 r., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 18).

104 Ponadto prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zmienia się w zależności od poziomu uwagi wykazywanego przez właściwy krąg odbiorców. A zatem, zgodnie z orzecznictwem, o ile właściwy krąg odbiorców rzadko kiedy ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania poszczególnych znaków towarowych, lecz musi polegać na „niedoskonałym obrazie zachowanym w pamięci", o tyle wysoki poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców może prowadzić do wniosku, że nie pomyli on rozpatrywanych znaków towarowych pomimo braku bezpośredniego porównania poszczególnych znaków towarowych [zob. wyrok z dnia 13 lipca 2017 r., Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T-189/16, niepublikowany, EU:T:2017:488, pkt 86 i przytoczone tam orzecznictwo].

105 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że rozpatrywane towary są w części identyczne, jeśli chodzi o „odzież", „nakrycia głowy" i „obuwie" ujęte w klasie 25, oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, i „obuwie zdrowotne" należące do klasy 25, oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, a w części w niewielkim stopniu podobne – w odniesieniu do „obuwia" należącego do klasy 25, oznaczonego wcześniejszym znakiem towarowym i „obuwia ortopedycznego" oraz „obuwia do użytku medycznego" należącego do klasy 10, objętego zgłoszonym znakiem towarowym.

106 Ponadto stwierdzono, że w odczuciu części właściwego kręgu odbiorców nieposiadającej znajomości podstawowego słownictwa w języku angielskim kolidujące ze sobą znaki towarowe różnią się pod względem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym, a w odczuciu pozostałych rzeczonych odbiorców są one podobne w niewielkim stopniu pod względem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym. Mając na względzie fakt, że dokonanie wyboru rozpatrywanych towarów nastąpi co do zasady w sposób wizualny, w sklepie, z katalogu lub przez Internet [wyroki: z dnia 6 października 2004 r., New Look/OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), od T-117/03 do T-119/03 i T-171/03, EU:T:2004:293, pkt 50; z dnia 8 lutego 2007 r., Quelle/OHIM – Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, niepublikowany, EU:T:2007:45, pkt 69; z dnia 18 maja 2011 r., IIC/OHIM – McKenzie (McKENZIE), T-502/07, niepublikowany, EU:T:2011:223, pkt 50, 51], bądź też zostaną one ustnie przepisane lub polecone (zob. pkt 56 powyżej), płaszczyzna wizualna i fonetyczna posiada w niniejszej sprawie największe znaczenie, tak że istniejący między rozpatrywanymi znakami towarowymi stopień podobieństwa, oceniany całkowicie, można uznać jako przeciętny w odniesieniu do tej części kręgu odbiorców, która jest anglojęzyczna lub posiada znajomość podstawowego słownictwa w tym języku.

107 W konsekwencji przesłanki konieczne do stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zostały w niniejszej sprawie spełnione jedynie w odniesieniu do tej części właściwego kręgu odbiorców, która jest anglojęzyczna lub posiada znajomość podstawowego słownictwa w języku angielskim.

108 W zakresie, w jakim interwenientka utrzymuje, że wcześniejszy znak towarowy ma nieznaczny samoistny charakter odróżniający z uwagi na opisowy charakter elementu „stepeasy" i czysto ozdobny lub opisowy charakter elementów graficznych (podeszwa do buta), należy zauważyć, że Izba Odwoławcza nie zajęła w zaskarżonej decyzji wyraźnego stanowiska w przedmiocie stopnia samoistnego charakteru odróżniającego wspomnianego znaku towarowego. Ten ostatni będzie się wahać od nieznacznego w odniesieniu do „obuwia" w odczuciu tej części właściwego kręgu odbiorców, która jest anglojęzyczna lub posiada znajomość podstawowego słownictwa w języku angielskim, dla którego abstrakcyjny rysunek z siatką w niebieskim i pomarańczowym kolorze będzie – podobnie jak wspomniany wyżej element – aluzyjny lub sugestywny, do przeciętnie odróżniającego charakteru w odniesieniu do „odzieży" i „nakryć głowy", w stosunku do których wspomniany abstrakcyjny rysunek nie będzie aluzyjny lub sugestywny.

109 Co się tyczy szerokiego kręgu angielskojęzycznych odbiorców lub odbiorców posiadających znajomość podstawowego słownictwa w języku angielskim, którzy mogą nabywać „obuwie" należące do klasy 25, objęte każdym z kolidujących ze sobą znaków towarowych, to nawet jeśli rozpatrywane towary są identyczne, zważywszy na przeciętny poziom uwagi, jaki będzie wykazywać dany krąg odbiorców oraz niewielki samoistny charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego w stosunku do „obuwia", niski stopień ogólnego podobieństwa istniejącego między wspomnianymi znakami towarowymi nie jest wystarczający w niniejszym wypadku, aby stwierdzić, że rzeczony krąg odbiorców może uznać, że towary te pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

110 Co się tyczy szerokiego kręgu angielskojęzycznych odbiorców lub odbiorców posiadających znajomość podstawowego słownictwa w języku angielskim, którzy mogą nabywać „obuwie" należące do klasy 25, objęte każdym z kolidujących ze sobą znaków towarowych, to nawet jeśli rozpatrywane towary są identyczne, przy uwzględnieniu przeciętnego poziomu uwagi wykazywanego przez dany krąg odbiorców, identycznego charakteru rozpatrywanych towarów oraz przeciętnego samoistnego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do tych towarów, niski stopień ogólnego podobieństwa istniejącego między wspomnianymi znakami towarowymi jest wystarczający w niniejszym wypadku, aby stwierdzić, że rzeczony krąg odbiorców może uznać, że towary te pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

111 W odniesieniu do znacznej części szerokiego kręgu odbiorców anglojęzycznych lub tych, którzy posiadają znajomość podstawowego słownictwa w języku angielskim, mogących nabyć zarówno „obuwie zdrowotne" należące do klasy 25, jak i „obuwie do użytku medycznego należące do klasy 10, objęte zgłoszonym znakiem towarowym, oraz „obuwie" należące do klasy 25, objęte wcześniejszym znakiem towarowym, nawet w przypadku tych towarów, które są identyczne i nie tylko w niewielkim stopniu podobne, ze względu na wysoki poziom uwagi, jaką zainteresowany krąg odbiorców wykaże oraz niski samoistny charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do „obuwia", przeciętny stopień ogólnego podobieństwa między tymi znakami nie jest wystarczający w niniejszej sprawie, aby stwierdzić, że odbiorcy mogą uznać, że towary te pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

112 W tych okolicznościach skarżąca zasadnie utrzymuje, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów z dnia 6 grudnia 2017 r. oraz oddaliła sprzeciw w zakresie, w jakim dotyczył on oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym „odzieży" i „nakryć głowy", należących do klasy 25.

113 Należy w tym zakresie uwzględnić sformułowane przez skarżącą żądanie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji i oddalić je w pozostałym zakresie jako bezzasadne.

114 Ponadto, co się tyczy żądania skarżącej mającego na celu zmianę przez Sąd zaskarżonej decyzji, należy przypomnieć, że o ile przyznana Sądowi kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do zastąpienia własną oceną oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie której izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska, o tyle powinna ona być wykonywana w sytuacjach, w których Sąd, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, jest w stanie określić, na podstawie ustalonych elementów stanu faktycznego i prawnego, decyzję, jaką powinna była wydać izba odwoławcza (wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72).

115 W niniejszej sprawie należy zauważyć, że Izba Odwoławcza zajęła w zaskarżonej decyzji stanowisko w przedmiocie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych w odniesieniu do „odzieży” i „nakryć głowy” należących do klasy 25, wobec czego Sąd jest uprawniony do zmiany wspomnianej decyzji w tym względzie.

116 Jak zaś wynika w szczególności z pkt 105–112 powyżej, izba ta była zobowiązana uznać, że istnieje w przypadku wspomnianych towarów prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

117 W tych okolicznościach należy, w drodze zmiany zaskarżonej decyzji, oddalić odwołanie wniesione przez interwenientkę do Izby Odwoławczej w zakresie dotyczącym tych towarów. W pozostałym zakresie należy oddalić żądanie zmiany zaskarżonej decyzji jako bezzasadne.

[…]

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 8 listopada 2018 r. (sprawa R 76/2018-4) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Pablosky, SL a docPrice GmbH w zakresie, w jakim odnosi się ona do „odzieży” i „nakryć głowy” ujętych w klasie 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

2) Odwołanie wniesione przez docPrice do Izby Odwoławczej EUIPO zostaje oddalone w zakresie dotyczącym towarów, o których mowa w pkt 1 sentencji.

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Tomljenović Škvařilová-Pelzl Nõmm

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 lipca 2020 r.

Podpisy