Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 8. julija 2020*

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije mediFLEX easySTEP – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije Stepeasy – Relativni razlogi za zavrnitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001“

V zadevi T-21/19,

Pablosky, SL s sedežem v Madridu (Španija), ki jo zastopa M. Centell, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopajo J. Crespo Carrillo, H. O'Neill in V. Ruzek, agenti,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

docPrice GmbH s sedežem v Koblenzu (Nemčija), ki jo zastopa K. Landes, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. novembra 2018 (zadeva R 76/2018-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Pablosky in docPrice,

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi V. Tomljenović, predsednica, P. Škvařilová-Pelzl (poročevalka), sodnica, in I. Nõmm, sodnik,

sodna tajnica: A. Juhász-Tóth, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 11. januarja 2019,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 23. aprila 2019,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila 17. aprila 2019,

na podlagi sklepa z dne 27. novembra 2019 o združitvi zadev T-20/19 in T-21/19 za ustni del postopka,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi obravnave z dne 15. januarja 2020, na kateri je bilo tožeči stranki in uradu EUIPO postavljenih več vprašanj,

izreka naslednjo

Sodbo [1]

Dejansko stanje

1 Intervenientka, družba docPrice GmbH, je 3. avgusta 2016 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).

2 Znamka, katere registracija je bila zahtevana, je bil ta figurativni znak:



3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija prijavljene znamke, so spadali v razreda 10 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in so za vsakega od razredov ustrezali temu opisu:

– razred 10: „Ortopedska obutev, ortopedski podplati in notranji podplati čevljev, vzmeti za zgibe čevljev; škornji za uporabo v medicini; ortopedski povoji in opornice“;

– razred 25: „Oblačila; pokrivala; obutev in njeni deli, zlasti podplati čevljev, zaponke za čevlje in pete za čevlje, zdravstvena obutev“.

4 Tožeča stranka, družba Pablosky, SL, je 15. septembra 2016 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse proizvode, navedene zgoraj v točki 3.

1 Navedene so le točke zadevne sodbe, za katere Splošno sodišče meni, da je njihova objava koristna.

5 Ugovor je temeljil na figurativni znamki Evropske unije, prikazani spodaj, vloženi 4. februarja 2016 in registrirani 22. junija 2016 pod številko 15076961 za „oblačila“, „obutev“ in „pokrivala“ iz razreda 25:



6 Razlogi, ki jih je navedla tožeča stranka, so bili razlogi iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001).

7 Oddelek za ugovore je 6. decembra 2017 odločil, da se ugovoru delno ugodi iz razloga, da obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001 in da je zato treba zavrniti zahtevo za registracijo za „ortopedsko obutev“ in „škornje za uporabo v medicini“ iz razreda 10, ter za „oblačila“, „pokrivala“, „obutev“ in „zdravstveno obutev“ iz razreda 25 (v nadaljevanju skupaj: sporni proizvodi), da pa se lahko prijavljena znamka registrira za druge proizvode, in sicer za „ortopedske podplate in notranje podplate čevljev“, vzmeti za zgibe čevljev, ter za „ortopedske povoje in opornice“ iz razreda 10, in „dele [čevljev], zlasti podplate za čevlje, zaponke za čevlje in pete za čevlje“ iz razreda 25.

8 Intervenientka je 11. januarja 2018 v skladu s členi od 66 do 71 Uredbe 2017/1001 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore v delu, v katerem je zadnjenavedeni delno ugodil ugovoru v zvezi s spornimi proizvodi ali vsaj v zvezi z „ortopedsko obutvijo“ in „škornji za uporabo v medicini“ iz razreda 10.

9 Četrti odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 8. novembra 2018 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) za vse zadevne proizvode, tudi za tiste, ki so enaki, ocenil, da ni nobene verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001. Zato je razveljavil odločbo oddelka za ugovore in ugovor zavrnil v celoti, tudi v zvezi s spornimi proizvodi.

Predlogi strank

10 Tožeča stranka Splošnemu sodišču v bistvu predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo razveljavi;

– zavrne zahtevo za registracijo prijavljene znamke za vse proizvode iz razredov 10 in 25, na katere se nanaša zahteva;

– plačilo stroškov naloži EUIPO in intervenientki.

11 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– plačilo stroškov naloži tožeči stranki.

12 Intervenientka Splošnemu sodišču v bistvu predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo potrdi in tožbo zavrne;

– plačilo stroškov naloži tožeči stranki.

Pravo

[…]

Utemeljenost

23 Tožeča stranka v utemeljitev svojih predlogov za razveljavitev in za spremembo v bistvu navaja samo en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.

24 EUIPO in intervenientka predlagata, naj se tožba v celoti zavrne, ker je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi pravilno ugotovil neobstoj verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001.

25 Opozoriti je treba, da se v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001 ob ugovoru imetnika prejšnje znamke registracija prijavljene znamke zavrne, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

26 To, da stranke, ki predlagajo razveljavitev odločbe odbora za pritožbe, ne izpodbijajo nekaterih dejavnikov, ki so bistveni za analizo verjetnosti zmede, ne izključuje tega, da Splošno sodišče lahko ali mora nadzorovati njihovo utemeljenost, saj so ti dejavniki ključni korak razlogovanja, ki ga mora navedeno sodišče opraviti za izvedbo navedenega nadzora. Če je ena od strank, ki predlaga razveljavitev odločbe odbora za pritožbe, izpodbijala presojo zadnjenavedenega v zvezi z verjetnostjo zmede na podlagi načela medsebojne odvisnosti med upoštevanimi dejavniki, zlasti med podobnostjo znamk ter podobnostjo med proizvodi in storitvami, ki jih pokriva znamka, je Splošno sodišče pristojno za preizkus presoje navedenega odbora o teh dejavnikih (glej v tem smislu sodbo z dne 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/UUNT, C-16/06 P, EU:C:2008:739, točka 47). Kadar je Splošno sodišče pozvano, naj presodi o zakonitosti odločbe odbora za pritožbe EUIPO, ga ne zavezuje napačna presoja tega odbora o dejstvih, saj je namreč navedena presoja del ugotovitev, katerih zakonitost se izpodbija pred Splošnim sodiščem (sodba z dne 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/UUNT, C-16/06 P, EU:C:2008:739, točka 48).

[…]

Upoštevna javnost in stopnja njene pozornosti

32 Odbor za pritožbe je v točki 11 izpodbijane odločbe navedel, da so zadevni proizvodi namenjeni „predvsem širši javnosti, ki glede njih izkazuje srednjo stopnjo pozornosti, saj gre za trajne izdelke, ki se jih v običajnih razmerah ne kupuje posebej pogosto“.

33 Tožeča stranka ne izpodbija, da je upoštevna javnost širša javnost, vendar se zdi, da meni, da je stopnja njene pozornosti pri nakupu zadevnih proizvodov nizka, in ne srednja, kot meni odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, ker so navedeni proizvodi proizvodi tekoče potrošnje, izbiri katerih povprečni potrošnik nameni malo časa.

34 EUIPO in intervenientka zavračata trditve tožeče stranke, hkrati pa poudarjata nekatere napačne presoje dejstev odbora za pritožbe.

35 EUIPO potrjuje, da je upoštevna javnost širša javnost, vendar ugotavlja, da se sicer strinja z odborom za pritožbe, da je stopnja pozornosti te javnosti srednja v zvezi z „oblačili“, „pokrivali“ in „obutvijo“ iz razreda 25, vendar meni, da je ta stopnja visoka glede „zdravstvenih čevljev“, in sicer čevljev, ki predstavljajo koristi za zdravje stopal oseb, ki jih nosijo, iz razreda 25, ter „ortopedske obutve“ in „škornjev za uporabo v medicini“ iz razreda 10. Zaradi posebnih potreb, ki narekujejo nakup zadnjenavedenih izdelkov in možnosti, da so ti izdelani po meri ali da jih je treba prilagoditi hendikepom oseb, ki so jim namenjeni, ter sodne prakse v zvezi s stopnjo pozornosti širše javnosti pri nakupu proizvodov, ki vplivajo na zdravje, bi bilo treba šteti, da navedena javnost pri nakupu proizvodov izkazuje visoko stopnjo pozornosti.

36 Intervenientka sicer ne izpodbija, da je upoštevna javnost širša javnost, katere stopnja pozornosti je v zvezi z „oblačili“, „pokrivali“ in „obutvijo“ iz razreda 25 srednja, vendar v zvezi z „zdravstvenimi čevlji“ iz razreda 25 ter „ortopedsko obutvijo“ in „škornji za uporabo v medicini“ iz razreda 10 meni, da ti niso namenjeni širši javnosti, temveč zdravstvenim delavcem, specializiranim za ortopedijo, in posebni skupini potrošnikov, ki imajo posebne fizične težave, zaradi katerih morajo nositi ortopedsko obutev, katerih stopnja pozornosti je v zvezi s proizvodi, povezanimi z zdravjem, visoka.

37 Kadar so nasprotujoče si znamke registrirane ali se njihova registracija zahteva za različne proizvode ali storitve, mora odbor za pritožbe določiti potrošnike, za katere je verjetno, da bodo na upoštevnem ozemlju uporabljali vsakega od teh proizvodov ali storitev (sodba z dne 17. februarja 2017, Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT), T-351/14, neobjavljena, EU:T:2017:101, točka 44).

38 Poleg tega v skladu s sodno prakso upoštevno javnost, ki jo je treba upoštevati pri presoji obstoja verjetnosti zmede, sestavljajo samo potrošniki, za katere je verjetno, da bodo uporabljali tako proizvode ali storitve, ki so zajeti s prejšnjo znamko, kot tiste, ki jih označuje znamka, katere registracija se zahteva (glej v tem smislu sodbi z dne 1. julija 2008, Apple Computer/UUNT – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T-328/05, neobjavljena, EU:T:2008:238, točka 23, in z dne 30. septembra 2010, PVS/UUNT– MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, neobjavljena, EU:T:2010:419, točka 28).

39 Poleg tega je treba v okviru celovite presoje verjetnosti zmede upoštevati povprečnega potrošnika zadevnih proizvodov ali storitev, za katerega se šteje, da je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se lahko stopnja pozornosti povprečnega potrošnika spreminja glede na zadevne proizvode ali storitve (glej v tem smislu sodbo z dne 13. februarja 2007, Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, točka 42 in navedena sodna praksa).

40 Glede tega iz sodne prakse izhaja, da se za „oblačila“, „obutev“ in „pokrivala“ iz razreda 25 šteje, da so proizvodi tekoče potrošnje, namenjeni širši javnosti, ki pri njihovem nakupu izkazuje srednjo stopnjo pozornosti (glej v tem smislu sodbe z dne 27. septembra 2012, Tuzzi fashion/UUNT – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T-535/08, neobjavljena, EU:T:2012:495, točke 3, 6 in 29; z dne 24. novembra 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T-349/15, neobjavljena, EU:T:2016:677, točke 3, 6 in 27 ter navedena sodna praksa, ter z dne 8. februarja 2019, Serendipity in drugi/EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T-647/17, neobjavljena, EU:T:2019:73, točke 3, 6, 20 in 21).

41 Poleg tega je bilo razsojeno, da upoštevno javnost v zvezi z ortopedskimi pripomočki sestavljajo strokovnjaki iz tega sektorja in pacienti z nepravilnimi oblikami ali nepravilnim delovanjem, ki jih je treba popraviti z nošenjem takih izdelkov, tako da je treba raven tehničnega znanja navedene javnosti šteti za visoko (sodba z dne 16. decembra 2010, Fidelio/UUNT (Hallux), T-286/08, EU:T:2010:528, točka 42). Prav tako je bilo razsojeno, da „ortopedsko obutev“ iz razreda 10 sicer lahko kupijo potrošniki širše javnosti ali zdravstveni delavci, vendar je ta vedno pozorno izbrana (sodba z dne 9. novembra 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Upodobitev vzorca medsebojno prepletenih valovitih črt), T-579/14, EU:T:2016:650, točki 29 in 32). Zdravstveni proizvodi in storitve so namreč lahko namenjeni tako strokovnjakom kot končnim potrošnikom, ki v zvezi s proizvodi in storitvami, povezanimi z njihovim zdravstvenim stanjem, izkazujejo visoko stopnjo pozornosti (glej sodbo z dne 8. oktobra 2014, Laboratoires Polive/UUNT – Arbora & Ausonia (DODIE), T-77/13, neobjavljena, EU:T:2014:862, točka 25 in navedena sodna praksa).

42 Nazadnje, celovita presoja verjetnosti zmede mora biti opravljena ob upoštevanju povprečnega potrošnika, ki ima najnižjo stopnjo pozornosti (glej v tem smislu sodbo z dne 15. julija 2011, Ergo Versicherungsgruppe/UUNT – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, neobjavljena, EU:T:2011:392, točka 21 in navedena sodna praksa).

43 V okviru postopka z ugovorom, ki temelji na členu 8(1)(b) Uredbe 2017/1001, lahko EUIPO upošteva le seznam proizvodov, za katere je bila vložena prijava, kakor je razviden iz zahteve za registracijo zadevne znamke, s pridržkom morebitnih sprememb te prijave (glej sodbo z dne 16. septembra 2013, Oro Clean Chemie/UUNT – Merz Pharma (PROSEPT), T-284/12, neobjavljena, EU:T:2013:454, točka 42 in navedena sodna praksa).

44 V obravnavanem primeru je treba glede na sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 40, poudariti, da odbor za pritožbe ni storil napake s tem, da je štel, da so „oblačila“, „pokrivala“ in „obutev“ iz razreda 25, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, proizvodi tekoče potrošnje, namenjeni širši javnosti, ki naj bi pri njihovem nakupu izkazovala srednjo stopnjo pozornosti.

45 Vendar je treba ob upoštevanju sodne prakse, navedene zgoraj v točki 41, ugotoviti, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi storil napako s tem, da je štel, da so „ortopedska obutev“ in „škornji za uporabo v medicini“ iz razreda 10, na katere se nanaša prijavljena znamka, namenjeni širši javnosti, ki ima srednjo stopnjo pozornosti, in ne zdravstvenim delavcem, specializiranim za ortopedijo, in potrošnikom širše javnosti z ortopedskimi težavami, zaradi katerih morajo nositi prilagojeno obutev, katerih stopnja pozornosti naj bi bila glede proizvodov, povezanih z njihovo poklicno dejavnostjo ali njihovim zdravstvenim stanjem, visoka. Enako velja za „zdravstvene čevlje“ iz razreda 25, na katere se nanaša prijavljena znamka, ki so, kot izhaja iz poimenovanja, izbranega v zahtevi za registracijo, posebna kategorija obutve, katere dodatna lastnost je, da ima koristi za zdravje stopal oseb, ki jo nosijo, in jo zato kupujejo potrošniki širše javnosti, ki imajo ortopedske zdravstvene težave in ki imajo visoko stopnjo pozornosti.

Primerjava zadevnih proizvodov

46 Odbor za pritožbe je v točki 13 izpodbijane odločbe potrdil presojo oddelka za ugovore, v skladu s katero so „oblačila“, „pokrivala“, „obutev“ in „zdravstveni čevlji“ iz razreda 25, na katere se nanaša prijavljena znamka, enaki „oblačilom“, „pokrivalom“ in „obutvi“ iz istega razreda, ki jih označuje prejšnja znamka, pri čemer je pojasnil, da so „zdravstveni čevlji“ zajeti v širši kategoriji „obutve“. V točki 15 navedene odločbe je prav tako potrdil presojo navedenega oddelka, da so „ortopedska obutev“ in „škornji za uporabo v medicini“ iz razreda 10, na katere se nanaša prijavljena znamka, vsaj malo podobni „obutvi“ iz razreda 25, ki jo označuje prejšnja znamka. Po njegovem mnenju naj bi imel potrošnik glede na svoje ortopedske ali zdravstvene potrebe možnost kupiti bodisi običajno obutev, ki vključuje nekatere vrste zdravstvenih čevljev, bodisi bolj specializirano ortopedsko obutev ali škornje

za uporabo v medicini. Na splošno pa naj bi si bili vsi ti proizvodi zaradi podobnosti njihove narave, uporabe, načina proizvodnje in njihovih končnih uporabnikov ter zato, ker bi si zaradi njihovega skupnega namena – in sicer zaščite stopala – lahko konkurirali, podobni.

47 Tožeča stranka se iz istih razlogov, kot jih je navedel odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, sklicuje na obstoj „tesne podobnosti“ med „ortopedsko obutvijo“ in „škornji za uporabo v medicini“ iz razreda 10, na katere se nanaša prijavljena znamka, ter „obutvijo“ iz razreda 25, na katero se nanaša prejšnja znamka. Vendar predlaga Splošnemu sodišču, naj ugotovi, da so zadevni proizvodi, in sicer na eni strani sporni proizvodi, ki so označeni s prijavljeno znamko, ter na drugi strani „oblačila“, „obutev“ in „pokrivala“ iz razreda 25, na katere se nanaša prejšnja znamka, „enaki“. Ne glede na to očitno protislovje se torej zdi, da izpodbija utemeljenost presoje odbora za pritožbe v izpodbijani odločbi, v skladu s katero so „ortopedska obutev“ in „škornji za uporabo v medicini“ iz razreda 10, na katere se nanaša prijavljena znamka, zgolj podobni, pa čeprav malo, „obutvi“ iz razreda 25, na katero se nanaša prejšnja znamka.

48 EUIPO in intervenientka izpodbijata trditve tožeče stranke. Kljub temu intervenientka poudarja določene napačne presoje dejstev odbora za pritožbe. Meni, da „zdravstvenih čevljev“ iz razreda 25 ter „ortopedske obutve“ in „škornjev za uporabo v medicini“ iz razreda 10, ki jih označuje prijavljena znamka, ni mogoče šteti za podobne proizvodom, zajetim s prejšnjo znamko.

49 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba za presojo podobnosti med zadevnimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki opredeljujejo odnos med njimi. Ti dejavniki vključujejo zlasti njihovo naravo, namen, uporabo in konkurenčnost oziroma komplementarnost. Mogoče je upoštevati tudi druge dejavnike, kot so distribucijski kanali zadevnih proizvodov ali storitev (glej sodbo z dne 11. julija 2007, El Corte Inglés/UUNT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, točka 37 in navedena sodna praksa).

50 Kadar proizvodi ali storitve, na katere se nanaša prejšnja znamka, vključujejo proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, se ti proizvodi ali te storitve štejejo za enake (glej sodbo z dne 24. novembra 2005, Sadas/UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, točka 34 in navedena sodna praksa).

51 V obravnavanem primeru odbor za pritožbe ni storil napake s tem, da je v izpodbijani odločbi menil, da so „oblačila“, „pokrivala“ in „obutev“ iz razreda 25, na katere se nanaša vsaka od nasprotujočih si znamk, enaki proizvodi.

52 Prav tako glede na sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 50, odbor za pritožbe ni storil napake s tem, da je v izpodbijani odločbi menil, da so „zdravstveni čevlji“ iz razreda 25, na katere se nanaša prijavljena znamka, enaki „obutvi“ iz istega razreda, na katero se nanaša prejšnja znamka. Za razliko od ortopedske obutve, ki je zasnovana predvsem kot zdravstveni proizvodi, so namreč zdravstveni čevlji posebna kategorija obutve, ki dodatno predstavlja koristi za zdravje stopal oseb, ki jo nosijo. Tako so „zdravstveni čevlji“, kot navedeni odbor poudarja v tej odločbi, vključeni v splošnejšo kategorijo „obutve“.

53 Treba pa je ugotoviti in se pri tem oddaljiti od napačne presoje odbora za pritožbe glede tega v izpodbijani odločbi, da so si „ortopedska obutev“ in „škornji za uporabo v medicini“ iz razreda 10, na katere se nanaša prijavljena znamka, in „obutev“ iz razreda 25, na katero se nanaša prejšnja znamka, malo podobni, in ne – kot navaja navedeni odbor – „vsaj malo“, na podlagi česar je mogoče sklepati, da bi podobnost lahko bila višja od „majhne“.

54 Ta rešitev je utemeljena iz več razlogov.

55 Najprej, ne glede na to, da je bila Nicejska klasifikacija sprejeta izključno v administrativne namene, so pojasnjevalne opombe, ki se nanašajo na različne razrede te klasifikacije, upoštevne za določitev narave in namena primerjanih proizvodov in storitev (glej v tem smislu sodbo z dne 23. januarja 2014, Sunrider/UUNT – Nannerl (SUN FRESH), T-221/12, neobjavljena, EU:T:2014:25, točka 31; z dne 10. septembra 2014, DTM Ricambi/UUNT – STAR (STAR), T-199/13, neobjavljena, EU:T:2014:761, točka 36, in z dne 8. junija 2017, Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel), T-326/16, neobjavljena, EU:T:2017:380, točka 45). Zlasti kadar je opis proizvodov ali storitev, za katere je znamka registrirana, tako splošen, da lahko zajema zelo različne proizvode ali storitve, namreč ni mogoče izključiti, da se za namene razlage ali kot pokazatelj natančnosti v zvezi z opisom proizvodov ali storitev, upoštevajo razredi, ki so jih v navedeni klasifikaciji izbrali prijavitelji znamk (glej v tem smislu sodbi z dne 25. januarja 2018, Brunner/EUIPO – CBM (H HOLY HAFERL SHOE COUTURE), T-367/16, neobjavljena, EU:T:2018:28, točka 50, in z dne 19. junija 2018, Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T-89/17, neobjavljena, EU:T:2018:353, točka 33). V obravnavanem primeru dejstvo, da je v pojasnjevalni opombi k razredu 25 navedene klasifikacije navedeno, da ta razred, ki se nanaša predvsem na „oblačila za ljudi“, med drugim ne zajema „ortopedske obutve“, ki spada v drug razred, in sicer razred 10, ki se nanaša predvsem na „kirurške, medicinske, zobozdravstvene in veterinarske aparate in inštrumente, ki se običajno uporabljajo za diagnostiko, zdravljenje ali izboljšanje funkcij ali zdravstvenega stanja posameznikov in živali“, privede do ugotovitve, da je treba ortopedsko obutev ali škornje za uporabo v medicini obravnavati predvsem kot medicinski pripomoček, in ne kot kos oblačila, kar prav tako so, vendar je to zgolj njihova dodatna funkcija. Čeprav ortopedska obutev ali obutev za uporabo v medicini, tako kot vsa „obutev“, poleg tega pokriva in ščiti stopala, je namreč njena glavna funkcija popravljanje telesnih okvar ortopedske narave.

56 Dalje in kot pravilno ugotavlja intervenientka, je splošno znano, da ortopedsko obutev ali obutev za uporabo v medicini bodisi na recept preda neposredno zdravnik bodisi se prodaja v specializiranih prodajalnah za ortopedske ali medicinske proizvode.

57 Nazadnje, prav tako je splošno znano, da se ortopedska obutev ali škornji za uporabo v medicini ne izdelujejo – tako kot obutev na splošno – industrijsko ali standardizirano, ampak se izdelajo po meri ali jih ortopedski tehnologi vsaj prilagodijo potrebam vsakega pacienta (glej v tem smislu sodbe z dne 24. marca 1994, 3M Medica, C-148/93, EU:C:1994:123, točki 10 in 12; z dne 7. novembra 2002, Lohmann in Medi Bayreuth, od C-260/00 do C-263/00, EU:C:2002:637, točka 42, ter z dne 11. junija 2009, Hans & Christophorus Oymanns, C-300/07, EU:C:2009:358, točka 2).

[…]

Celovita analiza verjetnosti zmede

98 Odbor za pritožbe je v točkah 27 in 28 izpodbijane odločbe ocenil, da za vse zadevne proizvode, tudi za tiste, ki so enaki, ni nobene verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001, zaradi tega, ker naj bi bila nizka stopnja podobnosti med zadevnima znamkama posledica sovpadanja, ki se nanaša na njune najbolj izrazite ali prevladujoče elemente, in sicer na element „mediflex“ prijavljene znamke in besedo „step“ prejšnje znamke, ter ker naj bi zaradi figurativne upodobitve, značilnih in vizualno privlačnih barv in motiva v obliki podplata, prisotnih v prejšnji znamki, zadnjenavedena ustvarila očitno drugačen celoten vtis od tistega, ki ga ustvarja prijavljena znamka.

99 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je ocenil, da za vse zadevne proizvode, tudi tiste, ki so enaki, ni nobene verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001, zaradi tega, ker naj bi bila nizka stopnja podobnosti med zadevnima znamkama posledica sovpadanja, ki se nanaša na njune najbolj izrazite ali prevladujoče elemente. Meni, da med tema znamkama obstaja visoka stopnja vizualne in fonetične podobnosti, saj se ujemata v elementu, ki je v vsaki od njiju najbolj razlikovalen in prevladujoč. Ob upoštevanju sovpadanja besed „easy“ in „step“ v navedenih znamkah in visoke stopnje

podobnosti ali enakosti, ki poleg tega obstaja med navedenimi proizvodi, bi bilo prijavljeno znamko mogoče dojemati kot zgolj različico prejšnje znamke. Navedeni odbor bi torej moral v izpodbijani odločbi ugotoviti, da verjetnost zmede v smislu navedene določbe obstaja v zavesti zgolj dela upoštevne javnosti, ki ne obvlada osnovnega angleškega besedišča, kot je širša poljska in španska javnost.

100 EUIPO in intervenientka prerekata trditve tožeče stranke. Intervenientka zlasti navaja, da je razlikovalni učinek prejšnje znamke zaradi opisnega značaja elementa „stepeasy“ in povsem okrasnega ali opisnega značaja figurativnih elementov (podplat čevlja) šibek, medtem ko je razlikovalni učinek prijavljene znamke vsaj srednji, ker element „mediflex“ v angleščini ali drugem jeziku Unije nima pomena.

101 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede pomeni verjetnost, da bi upoštevna javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz ekonomsko povezanih podjetij. V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celovito, v skladu s tem, kako upoštevna javnost zaznava zadevne znake in proizvode ali storitve, in z upoštevanjem vseh upoštevnih dejavnikov v zadevi, med drugim soodvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo zadevnih proizvodov in storitev (glej sodbo z dne 9. julija 2003, Laboratorios RTB/UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, točke od 30 do 33 in navedena sodna praksa). Tako se lahko majhna stopnja podobnosti med proizvodi ali storitvami, ki jih pokriva znamka, izravna z visoko stopnjo podobnosti med znamkama in obratno (glej sodbo z dne 23. oktobra 2002, Fifties, T-104/01, EU:T:2002:262, točka 27 in navedena sodna praksa).

102 Za namene uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001 se za verjetnost zmede zahtevata hkrati enakost ali podobnost nasprotujočih si znamk ter enakost ali podobnost proizvodov ali storitev, ki jih znamke označujejo. Pri tem gre za kumulativna pogoja (glej sodbo z dne 22. januarja 2009, Commercy/UUNT – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, točka 42 in navedena sodna praksa).

103 Iz sodne prakse izhaja, da je verjetnost zmede toliko večja, kolikor večji je razlikovalni učinek prejšnje znamke (sodbi z dne 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, točka 24, in z dne 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, točka 18).

104 Poleg tega se verjetnost zmede spreminja glede na stopnjo pozornosti, ki jo izkazuje upoštevna javnost. V skladu s sodno prakso tako velja, da čeprav ima upoštevna javnost le redko možnost neposredne primerjave med različnimi znamkami in se mora zato zanesti na „nepopolno podobo, ki jo je ohranila v spominu“, pa visoka stopnja pozornosti upoštevne javnosti lahko privede do zaključka, da kljub neobstoju neposredne primerjave med različnimi znamkami zadevnih znamk ne bo zamenjevala (glej sodbo z dne 13. julija 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T-189/16, neobjavljena, EU:T:2017:488, točka 86 in navedena sodna praksa).

105 V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da so zadevni proizvodi v zvezi z „oblačili“, „pokrivali“ in „obutvijo“ iz razreda 25, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, in „zdravstvenimi čevlji“ iz razreda 25, na katere se nanaša prijavljena znamka, deloma enaki, v zvezi z „obutvijo“ iz razreda 25, na katero se nanaša prejšnja znamka, ter „ortopedsko obutvijo“ in „škornji za uporabo v medicini“ iz razreda 10, na katere se nanaša prijavljena znamka, pa deloma malo podobni.

106 Poleg tega je bilo ugotovljeno, da sta nasprotujoči si znamki za del upoštevne javnosti, ki ne obvlada osnovnega angleškega besedišča, vizualno, fonetično in pomensko različni, za preostalo od navedene javnosti pa sta si srednje vizualno in fonetično podobni ter malo pomensko podobni. Ob upoštevanju dejstva, da se zadevni proizvodi običajno izbirajo na podlagi videza v trgovini, v katalogu ali na spletu (sodbe z dne 6. oktobra 2004, New Look/UUNT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection), od T-117/03 do T-119/03 in T-171/03, EU:T:2004:293, točka 50; z dne 8. februarja 2007, Quelle/UUNT – Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, neobjavljena, EU:T:2007:45, točka 69, in z dne 18. maja 2011, IIC/UUNT – McKenzie (McKENZIE), T-502/07, neobjavljena, EU:T:2011:223, točki 50 in 51), ali so predpisani ali ustno priporočeni (glej zgoraj točko 56), sta v tem primeru

vizualni in fonetični vidik najpomembnejša, tako da je mogoče stopnjo podobnosti med navedenima znamkama, gledano v celoti, opredeliti kot srednjo za del te javnosti, ki je angleško govoreč ali obvlada navedeno osnovno besedišče.

107 Zato so pogoji, potrebni za ugotovitev verjetnosti zmede, v obravnavanem primeru izpolnjeni le v zvezi z delom upoštevne javnosti, ki je angleško govoreča ali obvlada osnovno angleško besedišče.

108 V zvezi s trditvami intervenientke, da ima prejšnja znamka zaradi opisnosti elementa „stepeasy“ in povsem okrasnega ali opisnega značaja figurativnih elementov (podplat čevlja) majhen svojstven razlikovalni učinek, je treba poudariti, da se odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni izrecno opredelil do stopnje svojstvenega razlikovalnega učinka navedene znamke. Ta bo za del upoštevne javnosti, ki je angleško govoreč ali obvlada osnovno angleško besedišče, različen, in sicer od majhnega v zvezi z „obutvijo“, za katero bo abstraktna risba mreže v modri in oranžni – prav tako kot zgoraj navedeni element – sugestivna ali evokativna, do srednjega v zvezi z „oblačili“ in „pokrivali“, glede katerih navedena abstraktna risba ne bo sugestivna ali evokativna.

109 V zvezi s širšo angleško govorečo javnostjo ali javnostjo, ki obvlada osnovno angleško besedišče, za katero je verjetno, da bo kupila „obutev“ iz razreda 25, ki jo označuje vsaka od nasprotujočih si znamk, je treba navesti, da tudi če so zadevni proizvodi enaki, ob upoštevanju srednje stopnje pozornosti, ki jo izkazuje zadevna javnost, in majhnega svojstvenega razlikovalnega učinka prejšnje znamke v zvezi z „obutvijo“, srednja stopnja splošne podobnosti med navedenima znamkama v obravnavanem primeru ne zadostuje za ugotovitev, da bi navedena javnost lahko mislila, da navedeni proizvodi izvirajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz ekonomsko povezanih podjetij.

110 V zvezi s širšo angleško govorečo javnostjo ali javnostjo, ki obvlada osnovno angleško besedišče, za katero je verjetno, da bo kupila „oblačila“ in „pokrivala“ iz razreda 25, ki jih zajema vsaka od nasprotujočih si znamk, je treba navesti, da ob upoštevanju srednje stopnje pozornosti, ki jo izkazuje zadevna javnost, enakosti zadevnih proizvodov in srednjega svojstvenega razlikovalnega učinka prejšnje znamke v zvezi s temi proizvodi v obravnavanem primeru za ugotovitev, da bi navedena javnost lahko mislila, da navedeni proizvodi izhajajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz ekonomsko povezanih podjetij, zadostuje srednja stopnja splošne podobnosti med navedenima znamkama.

111 V zvezi z nezanemarljivim delom širše angleško govoreče javnosti ali javnosti, ki obvlada osnovno angleško besedišče, za katerega je verjetno, da bo kupil tako „zdravstveno obutev“ iz razreda 25 ali „ortopedsko obutev“ in „škornje za uporabo v medicini“ iz razreda 10, na katere se nanaša prijavljena znamka, kot „obutev“ iz razreda 25, na katero se nanaša prejšnja znamka, je treba navesti, da celo za tiste od zadevnih proizvodov, ki so enaki, in ne samo malo podobni, ob upoštevanju visoke ravni pozornosti, ki jo izkazuje zadevna javnost, in majhnega svojstvenega razlikovalnega učinka prejšnje znamke v zvezi z „obutvijo“, srednja stopnja splošne podobnosti, ki obstaja med navedenima znamkama, v obravnavani zadevi ne zadostuje, da bi se štelo, da bi navedena javnost lahko mislila, da navedeni proizvodi prihajajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz ekonomsko povezanih podjetij.

112 V teh okoliščinah tožeča stranka utemeljeno trdi, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi napačno ugotovil neobstoj verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001 in razveljavil odločbo oddelka za ugovore z dne 6. decembra 2017 ter zavrnil ugovor v delu, v katerem se nanaša na „oblačila“ in „pokrivala“ iz razreda 25, na katere se nanaša prijavljena znamka.

113 V tem delu je treba ugoditi predlogu tožeče stranke za razveljavitev izpodbijane odločbe, v preostalem pa ga zavrniti kot neutemeljenega.

114 Poleg tega je treba v zvezi s predlogom tožeče stranke, naj Splošno sodišče spremeni izpodbijano odločbo, opozoriti, da čeprav reformatorično pooblastilo, ki je priznano Splošnemu sodišču, temu ne daje možnosti, da presojo odbora za pritožbe nadomesti s svojo lastno presojo, še manj pa, da opravi

presojo, do katere se navedeni odbor za pritožbe še ni opredelil, ga mora to uporabiti v položajih, v katerih lahko Splošno sodišče po tem, ko je opravilo nadzor presoje odbora za pritožbe, na podlagi ugotovljenih dejanskih in pravnih okoliščin sprejme odločitev, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe (sodba z dne 5. julija 2001, Edwin/UUNT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, točka 72).

115 V obravnavanem primeru je treba poudariti, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi zavzel stališče o obstoju verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama za „oblačila“ in „pokrivala“ iz razreda 25, tako da je Splošno sodišče v zvezi s tem pristojno spremeniti navedeno odločbo.

116 Kot izhaja zlasti iz točk od 105 do 112 zgoraj, bi moral navedeni odbor šteti, da za navedene proizvode obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001.

117 V teh okoliščinah je treba s spremembo izpodbijane odločbe zavrniti pritožbo intervenientke pred odborom za pritožbe v delu, v katerem se nanaša na te proizvode. V preostalem je treba predlog za spremembo izpodbijane odločbe zavrniti kot neutemeljen.

[…]

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)

razsodilo:

1. **Odločba četrtega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 8. novembra 2018 (zadeva R 76/2018-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Pablosky, SL in docPrice GmbH se v delu, v katerem se nanaša na „oblačila“ in „pokrivala“ iz razreda 25 v smislu v smislu Nicejskega aranžmaja, razveljavi.**

2. **Pritožba družbe docPrice pred odborom za pritožbe EUIPO se zavrne v delu, v katerem se nanaša na proizvode iz točke 1.**

3. **V preostalem se tožba zavrne.**

4. **Vsaka stranka nosi svoje stroške.**

Tomljenović Škvařilová-Pelzl Nõmm

Razglašeno na obravnavi v Luxembourgu, 8. julija 2020.

Podpisi