Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 8 juli 2020*

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket mediFLEX easySTEP – Äldre EU-figurmärke Stepeasy – Relativa registreringshinder – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001”

I mål T-21/19,

Pablosky, SL, Madrid (Spanien), företrätt av M. Centell, advokat,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av J. Crespo Carrillo, H. O’Neill och V. Ruzek, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid överklagandenämnden vid EUIPO, som intervenerat vid tribunalen, var

docPrice GmbH, Koblenz (Tyskland), företrätt av K. Landes, advokat,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 8 november 2018 (ärende R 76/2018–4), avseende ett invändningsförfarande mellan Pablosky och Docprice,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen),

sammansatt av ordföranden V. Tomljenović, samt domarna P. Škvařilová-Pelzl (referent) och I. Nõmm,

justitiesekreterare: handläggaren A. Juhász-Tóth,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 11 januari 2019,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 23 april 2019,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 17 april 2019,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av beslutet av den 27 november 2019 att förena målen T-20/19 och T-21/19 vad gäller det muntliga förfarandet,

efter förhandlingen den 15 januari 2020, varvid ett flertal frågor ställdes till klaganden och EUIPO,

följande

Dom [1]

Bakgrund till tvisten

1 Intervenienten, Docprice GmbH, ingav den 3 augusti 2016 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgjordes av nedanstående figurkännetecken:



3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 10 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för respektive klass, följande beskrivning:

– klass 10: ”Ortopediska skor, ortopediska sulor, skoinläggssulor, skoledsfjädrar, stövlar för medicinska ändamål, ortopediska förband och skenor.”

– klass 25: ”Kläder, huvudbonader, fotbeklädnader och delar därtill, särskilt sulor, spännen och klackar, hälsovårdsskor.”

4 Den 15 september 2016 framställde klaganden, Pablosky, SL, en invändning mot registrering av det sökta varumärket för samtliga varor som angetts ovan i punkt 3.

1 Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

5 Invändningen grundades på det nedan återgivna EU-figurmärket, som söktes den 4 februari 2016 och registrerades den 22 juni 2016 med nummer 15076961, för ”kläder”, ”fotbeklädnader” och ”huvudbonader” i klass 25:



6 Klaganden åberopade de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b i förordning 2017/1001).

7 Den 6 december 2017 biföll invändningsenheten delvis denna invändning, med motiveringen att det förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning 2017/1001 och avslog därför ansökan om registrering för ”ortopediska skor” och ”stövlar för medicinska ändamål” i klass 10, och för ”kläder”, ”huvudbonader”, ”fotbeklädnader” och ”hälsovårdsskor” i klass 25 (nedan gemensamt kallade de omtvistade varorna), men konstaterade att det sökta varumärket kunde registreras för de övriga varorna, det vill säga ”ortopediska sulor och skoinläggsulor, skoledsfjädrar”, och ”ortopediska förband och skenor” i klass 10, samt ”delar [till fotbeklädnader], särskilt sulor, spännen och klackar” i klass 25.

8 Den 11 januari 2018 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut till EUIPO i enlighet med artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001, i den del invändningsenheten delvis hade bifallit invändningen avseende de omtvistade varorna, eller åtminstone för ”ortopediska skor” och ”stövlar för medicinska ändamål” i klass 10.

9 Genom beslut av den 8 november 2018 (nedan kallat det överklagade beslutet) fann EUIPO:s fjärde överklagandenämnd att det med avseende på samtliga varor – även de varor som var identiska – inte förelåg någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning 2017/1001. Överklagandenämnden upphävde följaktligen invändningsenhetens beslut och avslog invändningen i dess helhet, även med avseende på de omtvistade varorna.

Parternas yrkanden

10 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

– ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

– avslå ansökan om registrering av det sökta varumärket för samtliga varor i klasserna 10 och 25 som avses i ansökan,

– förplikta EUIPO och intervenienten att bära rättegångskostnaderna.

11 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att bära rättegångskostnaderna.

12 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

– fastställa det överklagade beslutet och ogilla överklagandet, samt

– förplikta klaganden att bära rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

[*utelämnas*]

Prövning i sak

23 Till stöd för sitt yrkande om ogiltigförklaring och ändring har klaganden i huvudsak åberopat en enda grund, avseende ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning 2017/1001.

24 EUIPO och intervenienten har yrkat att överklagandet ska ogillas i sin helhet, eftersom överklagandenämnden med rätta konstaterade i det överklagade beslutet att det inte förelåg någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning 2017/1001.

25 Tribunalen erinrar om att det framgår av lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001 att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Risken för förväxling inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

26 Den omständigheten att de parter som yrkar att överklagandenämndens beslut ska ogiltigförklaras inte har bestridit vissa faktorer som är väsentliga för bedömningen av risken för förväxling innebär inte att tribunalen inte kan eller ska kontrollera huruvida det finns stöd för dessa faktorer, eftersom de utgör en betydande del av det resonemang som tribunalen ska föra för att utföra denna kontroll. När en av parterna som har yrkat att överklagandenämndens beslut ska ogiltigförklaras har ifrågasatt överklagandenämndens bedömning av risken för förväxling, med stöd av principen om samspel mellan de faktorer som beaktas, bland annat varumärkeslikheten och varu- och tjänsteslagslikheten, är tribunalen behörig att pröva överklagandenämndens bedömning av dessa faktorer (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringsbyrån, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 47). Tribunalen kan, när den har att bedöma huruvida ett beslut av EUIPO:s överklagandenämnd är lagenligt, inte vara bunden av en felaktig bedömning av omständigheterna som företagits av överklagandenämnden, eftersom denna bedömning utgör en del av den slutsats vars lagenlighet ifrågasätts vid tribunalen (dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringsbyrån, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 48).

[*utelämnas*]

Omsättningskretsen och dess uppmärksamhetsnivå

32 I punkt 11 i det överklagade beslutet uppgav överklagandenämnden att de aktuella varorna var avsedda ”främst för den breda allmänheten, som uppvisade en genomsnittlig uppmärksamhetsnivå gentemot dessa varor eftersom det rör[de] sig om hållbara produkter som vanligtvis inte köps särskilt ofta”.

33 Klaganden har inte bestridit att omsättningskretsen motsvarar den breda allmänheten, men tycks anse att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå vid köp av de aktuella varorna är låg och inte genomsnittlig, såsom överklagandenämnden antog i det överklagade beslutet, eftersom dessa varor är gängse konsumentvaror och genomsnittskonsumenten inte avsätter mycket tid till att välja sådana varor.

34 EUIPO och intervenienten har tillbakavisat klagandens argument, och har även gjort gällande att överklagandenämnden gjorde vissa felaktiga bedömningar av de faktiska omständigheterna.

35 EUIPO har medgett att omsättningskretsen utgörs av den breda allmänheten, men påpekat att även om den instämmer med överklagandenämnden i att allmänhetens uppmärksamhetsnivå i fråga om ”kläder”, ”huvudbonader” och ”fotbeklädnader” i klass 25 är genomsnittlig, anser den däremot att i fråga om ”hälsovårdsskor” i klass 25, det vill säga skor med fördelar för fothälsan hos de personer som bär dem, samt i fråga om ”ortopediska skor” och ”stövlar för medicinska ändamål” i klass 10, är uppmärksamhetsnivån hög. Med hänsyn till att de nyssnämnda varorna köps till följd av särskilda behov och att de eventuellt tillverkas på beställning eller måste anpassas efter användarnas individuella handikapp, samt med beaktande av rättspraxis avseende allmänhetens uppmärksamhetsnivå i fråga om hälsorelaterade varor, anser EUIPO att den breda allmänheten har en hög uppmärksamhetsnivå vid köp av sådana varor.

36 Intervenienten har visserligen inte bestridit att omsättningskretsen utgörs av den breda allmänheten, vars uppmärksamhetsnivå i fråga om ”kläder”, ”huvudbonader” och ”fotbeklädnader” i klass 25 är genomsnittlig, men anser att ”hälsovårdsskor” i klass 25, samt ”ortopediska skor” och ”stövlar för medicinska ändamål” i klass 10, inte riktar sig till den breda allmänheten, utan till fackmän inom hälso- och sjukvården som specialiserat sig inom ortopedi och till en särskild kategori konsumenter som lider av särskilda fysiska problem som kräver ortopediska skor, varvid dessa fackmän och konsumenter har en hög uppmärksamhetsnivå i fråga om hälsorelaterade varor.

37 När de motstående varumärkena registrerats eller sökts registrerade för olika varor eller tjänster är överklagandenämnden skyldig att identifiera de konsumenter som inom det relevanta området kan använda var och en av dessa varor eller tjänster (dom av den 17 februari 2017, Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT), T-351/14, ej publicerad, EU:T:2017:101, punkt 44).

38 Det följer även av rättspraxis att den omsättningskrets som ska beaktas vid bedömningen av huruvida det föreligger risk för förväxling endast består av de konsumenter som kan komma att använda såväl de varor eller tjänster som omfattas av det äldre varumärket som de som omfattas av det sökta varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 1 juli 2008, Apple Computer/harmoniseringsbyrån – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T-328/05, ej publicerad, EU:T:2008:238, punkt 23, och dom av den 30 september 2010, PVS/harmoniseringsbyrån – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, ej publicerad, EU:T:2010:419, punkt 28).

39 Dessutom ska en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av de aktuella varorna eller tjänsterna beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera

beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (se för ett liknande resonemang, dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringsbyrån – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

40 I detta avseende följer det av rättspraxis att ”kläder”, ”fotbeklädnader” och ”huvudbonader” i klass 25 anses vara gängse konsumentvaror avsedda för den breda allmänheten, som har en genomsnittlig uppmärksamhetsnivå vid köp av dessa varor (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 september 2012, Tuzzi fashion/harmoniseringsbyrån – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T-535/08, ej publicerad, EU:T:2012:495, punkterna 3, 6 och 29, dom av den 24 november 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T-349/15, ej publicerad, EU:T:2016:677, punkterna 3, 6 och 27 och där angiven rättspraxis, och dom av den 8 februari 2019, Serendipity m.fl./EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T-647/17, ej publicerad, EU:T:2019:73, punkterna 3, 6, 20 och 21).

41 Det har dessutom slagits fast att omsättningskretsen för ortopediska artiklar ska anses utgöras av fackmän i branschen samt av personer som måste använda sig av dylika hjälpmedel på grund av att de lider av deformiteter eller funktionsnedsättningar, vilket innebär att omsättningskretsens tekniska kunskaper måste anses vara goda (dom av den 16 december 2010, Fidelio/harmoniseringsbyrån (Hallux), T-286/08, EU:T:2010:528, punkt 42). Det har även slagits fast att ”ortopediska skor” i klass 10 visserligen kan köpas av konsumenter i allmänhet eller av fackmän inom hälso- och sjukvården, men de väljs alltid med uppmärksamhet (dom av den 9 november 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Ett mönster med vågformade linjer som korsar varandra), T-579/14, EU:T:2016:650, punkterna 29 och 32). Hälsorelaterade varor och tjänster kan nämligen vara avsedda för såväl fackmän som slutkonsumenter med en hög uppmärksamhetsnivå i fråga om varor och tjänster som har samband med deras hälsotillstånd (se dom av den 8 oktober 2014, Laboratoires Polive/harmoniseringsbyrån – Arbora & Ausonia (DODIE), T-77/13, ej publicerad, EU:T:2014:862, punkt 25 och där angiven rättspraxis).

42 Slutligen ska helhetsbedömningen av risken för förväxling ske med beaktande av den genomsnittskonsument som har den lägsta uppmärksamhetsnivån (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 juli 2011, Ergo Versicherungsgruppe/harmoniseringsbyrån – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, ej publicerad, EU:T:2011:392, punkt 21 och där angiven rättspraxis).

43 Inom ramen för ett invändningsförfarande enligt artikel 8.1 b i förordning 2017/1001 får EUIPO endast beakta förteckningen över de varor som ansökan om registrering avser, såsom den framgår av ansökan om registrering av det aktuella varumärket, med förbehåll för eventuella ändringar av denna förteckning (se dom av den 16 september 2013, Oro Clean Chemie/harmoniseringsbyrån – Merz Pharma (PROSEPT), T-284/12, ej publicerad, EU:T:2013:454, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

44 I förevarande fall kan det, mot bakgrund av den rättspraxis som det hänvisats till i punkt 40 ovan, konstateras att överklagandenämnden inte gjorde någon felaktig bedömning när den fann att ”kläder”, ”huvudbonader” och ”fotbeklädnader” i klass 25, vilka omfattas av de motstående varumärkena, är gängse konsumentvaror avsedda för den breda allmänheten, som har en genomsnittlig uppmärksamhetsnivå vid köp av dessa varor.

45 Mot bakgrund av den rättspraxis som det hänvisats till i punkt 41 ovan kan det däremot konstateras att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning i det överklagade beslutet när den kom till slutsatsen att de ”ortopediska skor” och ”stövlar för medicinska ändamål” i klass 10 som omfattas av det sökta varumärket riktar sig till den breda allmänheten med en genomsnittlig uppmärksamhetsnivå i fråga om dessa varor, snarare än till fackmän inom hälso- och sjukvården som specialiserat sig inom ortopedi, samt konsumenter som lider av ortopediska problem som kräver anpassade skor, vilka har en hög uppmärksamhetsnivå i fråga om varor som rör deras yrkesverksamhet eller hälsa. Detsamma gäller för de ”hälsovårdsskor” i klass 25 som omfattas av det sökta varumärket och som – såsom framgår av den benämning som valts i registreringsansökan – är en särskild typ av skor som sekundärt medför

fördelar för fothälsan hos de personer som bär dem, och som således införskaffas av de konsumenter ur den breda allmänheten som lider av ortopediska problem och som har en hög uppmärksamhetsnivå.

Jämförelsen av de aktuella varorna

46 I punkt 13 i det överklagade beslutet fastställde överklagandenämnden invändningsenhetens bedömning att de ”kläder”, ”huvudbonader”, ”fotbeklädnader” och ”hälsovårdsskor” i klass 25 som omfattas av det sökta varumärket, är identiska med de ”kläder”, ”huvudbonader” och ”fotbeklädnader” i samma klass som omfattas av det äldre varumärket, och preciserade att ”hälsovårdsskor” ingår i den mer omfattande kategorin ”fotbeklädnader”. I punkt 15 i det överklagade beslutet fastställde överklagandenämnden även invändningsenhetens bedömning att de ”ortopediska skor” och ”stövlar för medicinska ändamål” i klass 10 som omfattas av det sökta varumärket, åtminstone i låg grad liknar de ”fotbeklädnader” i klass 25 som omfattas av det äldre varumärket. Överklagandenämnden ansåg att konsumenten kunde välja att köpa antingen vanliga skor, inklusive vissa typer av hälsovårdsskor, eller mer specifika ortopediska skor eller stövlar för medicinska ändamål, alltefter sina ortopediska eller medicinska behov. Allmänt sett liknar alla dessa varor emellertid varandra eftersom de uppvisar likheter i fråga om art, användning, tillverkning och slutliga användare, men även eftersom de kan konkurrera sinsemellan genom att de fyller samma behov, nämligen behovet av att skydda fötterna.

47 Klaganden har gjort gällande att det föreligger en ”hög grad av likhet” mellan de ”ortopediska skor” och ”stövlar för medicinska ändamål” i klass 10 som omfattas av det sökta varumärket å ena sidan, och de ”fotbeklädnader” i klass 25 som omfattas av det äldre varumärket å den andra, av samma skäl som de som överklagandenämnden angav i det överklagade beslutet. Klaganden har emellertid anmodat tribunalen att beakta att de aktuella varorna, det vill säga dels de omtvistade varor som omfattas av det sökta varumärket, dels de ”kläder”, ”fotbeklädnader” och ”huvudbonader” i klass 25 som omfattas av det äldre varumärket, är ”identiska”. Trots denna uppenbara motsägelse tycks det således som om klaganden har ifrågasatt överklagandenämndens bedömning i det överklagade beslutet, att de ”ortopediska skor” och ”stövlar för medicinska ändamål” i klass 10 som omfattas av det sökta varumärket, endast – om än i låg grad – liknar de ”fotbeklädnader” i klass 25 som omfattas av det äldre varumärket.

48 EUIPO och intervenienten har bestridit klagandens argument. Intervenienten har emellertid gjort gällande att överklagandenämnden gjorde vissa felaktiga bedömningar av de faktiska omständigheterna. Enligt intervenienten kan de ”hälsovårdsskor” i klass 25 samt de ”ortopediska skor” och ”stövlar för medicinska ändamål” i klass 10 som omfattas av det sökta varumärket inte anses likna de varor som omfattas av det äldre varumärket.

49 Det följer av fast rättspraxis att vid bedömningen av varuslagslikheten ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna beaktas. Bland dessa faktorer ingår särskilt varornas art, avsedda ändamål och användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Även andra faktorer kan beaktas, som exempelvis de aktuella varornas eller tjänsternas distributionskanaler (se dom av den 11 juli 2007, El Corte Inglés/harmoniseringsbyrån – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punkt 37 och där angiven rättspraxis).

50 Då de varor eller tjänster som det äldre varumärket avser inbegriper de varor som det sökta varumärket avser, ska dessa varor anses identiska (se dom av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringsbyrån – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punkt 34 och där angiven rättspraxis).

51 I förevarande fall gjorde överklagandenämnden inte någon felaktig bedömning när den i det överklagade beslutet fann att de ”kläder”, ”huvudbonader” och ”fotbeklädnader” i klass 25 som omfattas av vart och ett av de motstående varumärkena var identiska varor.

52 Mot bakgrund av den rättspraxis det hänvisats till i punkt 50 ovan gjorde överklagandenämnden inte heller någon felaktig bedömning när den i det överklagade beslutet fann att de ”hälsovårdsskor” i klass 25 som omfattades av det sökta varumärket var identiska med de ”fotbeklädnader” i samma klass som omfattades av det äldre varumärket. Till skillnad från ortopediska skor, vilka i huvudsak är avsedda som hälso- och sjukvårdsprodukter, är hälsovårdsskor nämligen en särskild typ av skor som sekundärt medför fördelar för fothälsan hos de personer som bär dem. Såsom överklagandenämnden uppgav i det överklagade beslutet ingår således ”hälsovårdsskor” i den mer allmänna kategorin ”fotbeklädnader”.

53 Tribunalen kan emellertid konstatera – och härmed frångå överklagandenämndens felaktiga bedömning i det överklagade beslutet – att de ”ortopediska skor” och ”stövlar för medicinska ändamål” i klass 10 som omfattas av det sökta varumärket, och de ”fotbeklädnader” i klass 25 som omfattas av det äldre varumärket liknar varandra i låg grad och inte, såsom överklagandenämnden funnit, ”åtminstone i låg grad”, vilket skulle tyda på att likheten kunde vara högre än ”låg”.

54 Denna lösning är motiverad av flera skäl.

55 För det första förhåller det sig så, att trots att Niceöverenskommelsen har antagits uteslutande av administrativa skäl är de förklarande anmärkningarna till de olika klasserna i denna överenskommelse relevanta för att fastställa arten och användningsområdet för de varor och tjänster som ska jämföras (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 januari 2014, Sunrider/harmoniseringsbyrån – Nannerl (SUN FRESH), T-221/12, ej publicerad, EU:T:2014:25, punkt 31, dom av den 10 september 2014, DTM Ricambi/harmoniseringsbyrån – STAR (STAR), T-199/13, ej publicerad, EU:T:2014:761, punkt 36, och dom av den 8 juni 2017, Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel), T-326/16, ej publicerad, EU:T:2017:380, punkt 45). Särskilt när lydelsen av de varor eller tjänster för vilka ett varumärke registrerats är så allmän att den kan omfatta varor och tjänster som uppvisar stora olikheter, är det nämligen inte uteslutet att de klasser som varumärkessökandena har valt i Niceöverenskommelsen beaktas vid tolkningen – eller som förtydligande uppgift – beträffande beskrivningen av varorna eller tjänsterna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 januari 2018, Brunner/EUIPO – CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE), T-367/16, ej publicerad, EU:T:2018:28, punkt 50, och dom av den 19 juni 2018, Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T-89/17, ej publicerad, EU:T:2018:353, punkt 33). Den omständigheten att det i den förklarande anmärkningen till klass 25 i Niceöverenskommelsen preciseras att denna klass, som huvudsakligen omfattar ”kläder för människor”, inte omfattar bland annat ”ortopediska skor”, som ingår i en annan klass nämligen klass 10, vilken huvudsakligen omfattar ”kirurgiska, medicinska, dentala och veterinära apparater, instrument och artiklar som används för diagnostik och behandling av människors och djurs hälsotillstånd”, leder i förevarande fall till slutsatsen att ortopediska skor eller skor för medicinska ändamål främst ska anses utgöra medicinska apparater, snarare än klädespersedlar, vilket de också är men i underordnad bemärkelse. Även om ortopediska skor eller skor för medicinska ändamål, i likhet med alla ”fotbeklädnader”, också täcker och skyddar fötterna, syftar de nämligen främst till att korrigera ortopediska fysiska handikapp.

56 Såsom intervenienten med rätta har påpekat är det vedertaget att ortopediska skor eller skor för medicinska ändamål tillhandahålls direkt av läkare, förskrivs på recept, eller säljs i butiker som är specialiserade på ortopediska eller medicinska produkter.

57 Slutligen är det också vedertaget att till skillnad från vad som är fallet med vanliga skor, är tillverkningen av ortopediska skor eller skor för medicinska ändamål inte industriell eller standardiserad, utan de tillverkas på beställning eller är åtminstone anpassade av ortopediska tekniker till varje patients behov (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 mars 1994, 3M Medica,

C-148/93, EU:C:1994:123, punkterna 10 och 12, dom av den 7 november 2002, Lohmann och Medi Bayreuth, C-260/00 – C-263/00, EU:C:2002:637, punkt 42, och dom av den 11 juni 2009, Hans & Christophorus Oymanns, C-300/07, EU:C:2009:358, punkt 2).

[*utelämnas*]

Helhetsbedömningen av risken för förväxling

98 I punkterna 27 och 28 i det överklagade beslutet fann överklagandenämnden att det inte förelåg någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning 2017/1001 för samtliga av de aktuella varorna, även de som var identiska, eftersom den låga graden av likhet mellan de motstående varumärkena berodde på att de inte sammanföll i fråga om sina mest särskiljande eller dominerande beståndsdelar, det vill säga beståndsdelen ”mediflex” i det sökta varumärket och ordet ”step” i det äldre varumärket, och eftersom den figurativa återgivningen, färgerna och motivet föreställande en sula hos det äldre märket var så karaktäristiska och iögonfallande att det gav ett helt annat helhetsintryck än det sökta varumärket.

99 Klaganden har kritiserat överklagandenämnden för dess slutsats att det inte förelåg någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning 2017/1001 för samtliga ifrågavarande varor, även för de som var identiska, eftersom den låga graden av likhet mellan de motstående varumärkena berodde på att de inte sammanföll i fråga om sina mest särskiljande eller dominerande beståndsdelar. Klaganden anser att de båda varumärkena uppvisar en hög grad av likhet i visuellt och fonetiskt hänseende, eftersom de sammanfaller i fråga om den beståndsdel som är mest särskiljande och dominerande för vart och ett av dessa varumärken. Med hänsyn till att orden ”easy” och ”step” förekommer i båda varumärkena och de aktuella varorna dessutom i hög grad liknar varandra eller till och med är identiska, kan det sökta varumärket uppfattas som en enkel variant av det äldre varumärket. Överklagandenämnden borde således i det överklagade beslutet ha funnit att det förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i nämnda bestämmelse, om inte annat av hänsyn till den del av omsättningskretsen som inte behärskar grundläggande engelska, såsom den polska och spanska allmänheten.

100 EUIPO och intervenienten har bestridit klagandens argument. Intervenienten har bland annat påpekat att det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga eftersom beståndsdelen ”stepeasy” är beskrivande och figurelementen endast är dekorativa eller beskrivande (en skosula), medan det sökta varumärket har åtminstone medelhög särskiljningsförmåga eftersom beståndsdelen ”mediflex” inte betyder något varken på engelska eller något annat av unionens språk.

101 Enligt fast rättspraxis föreligger det risk för förväxling om det finns risk för att omsättningskretsen kan tro att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Det följer av samma rättspraxis att vid prövningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling ska det göras en helhetsbedömning utifrån hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, särskilt samspelet mellan kännetecknenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis). Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (se dom av den 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01, EU:T:2002:262, punkt 27 och där angiven rättspraxis).

102 För att det ska föreligga en risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001 krävs såväl att de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjänster som avses är identiska eller av liknande slag. Dessa villkor är således kumulativa (se dom av den 22 januari 2009, Commercy/harmoniseringsbyrån – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

103 Det följer av rättspraxis att ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara desto större är risken för förväxling (dom av den 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 24, och dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 18).

104 Risken för förväxling varierar dessutom beroende på omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå. Det framgår av rättspraxis att även om omsättningskretsen sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på ”en oklar minnesbild”, kan en hög uppmärksamhetsnivå hos omsättningskretsen leda till slutsatsen att denna inte kommer att förväxla de aktuella varumärkena trots att det inte är möjligt att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena (se, dom av den 13 juli 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T-189/16, ej publicerad, EU:T:2017:488, punkt 86 och där angiven rättspraxis).

105 I förevarande fall konstaterar tribunalen att de aktuella varorna delvis är identiska i fråga om de ”kläder”, ”huvudbonader” och ”fotbeklädnader” i klass 25 som omfattas av de motstående varumärkena och de ”hälsovårdsskor” i klass 25 som omfattas av det sökta varumärket, och delvis liknar varandra i låg grad i fråga om de ”fotbeklädnader” i klass 25 som omfattas av det äldre varumärket, och de ”ortopediska skor” och ”stövlar för medicinska ändamål” i klass 10 som omfattas av det sökta varumärket.

106 Det har dessutom konstaterats att de motstående varumärkena skiljer sig åt i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende för den del av omsättningskretsen som inte behärskar grundläggande engelska, och att de för den resterande omsättningskretsen liknar varandra i medelhög grad i visuellt och fonetiskt hänseende och i låg grad i begreppsmässigt hänseende. Med hänsyn till att de aktuella varorna generellt sett väljs på grundval av ett visuellt intryck, i en affär, en katalog eller på internet (dom av den 6 oktober 2004, New Look/harmoniseringsbyrån – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), T-117/03 – T-119/03 och T-171/03, EU:T:2004:293, punkt 50, dom av den 8 februari 2007, Quelle/harmoniseringsbyrån – Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, ej publicerad, EU:T:2007:45, punkt 69, och dom av den 18 maj 2011, IIC/harmoniseringsbyrån – McKenzie (McKENZIE), T-502/07, ej publicerad, EU:T:2011:223, punkterna 50 och 51), eller förskrivs eller rekommenderas muntligen (se punkt 56 ovan), är det i förevarande fall den visuella och fonetiska uppfattningen av varumärkena som är av störst betydelse, vilket innebär att en helhetsbedömning av dessa varumärken ger vid handen att deras grad av likhet kan anses vara medelhög för den del av omsättningskretsen som är engelsktalande eller har ett grundläggande engelskt ordförråd.

107 I förevarande fall är de erforderliga villkoren för att en risk för förväxling ska anses vara för handen således endast uppfyllda i förhållande till den del av omsättningskretsen som är engelsktalande eller har ett grundläggande engelskt ordförråd.

108 I den mån intervenienten har hävdat att det äldre varumärket har låg inneboende särskiljningsförmåga på grund av att beståndsdelen ”stepeasy” är beskrivande och figurelementen endast är dekorativa eller beskrivande (en skosula), påpekar tribunalen att överklagandenämnden i det överklagade beslutet inte uttryckligen tog ställning till graden av inneboende särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket. För den del av omsättningskretsen som är engelsktalande eller har ett grundläggande engelskt ordförråd varierar denna inneboende särskiljningsförmåga från låg i fråga om ”fotbeklädnader”, vilka det abstrakta nätmönstret i blått och orange liksom beståndsdelen ”stepeasy”, anspelar på eller ger associationer till, till medelhög i fråga om ”kläder” och ”huvudbonader”, som detta mönster inte anspelar på eller ger associationer till.

109 När det gäller den engelsktalande allmänheten eller den del av allmänheten som har ett grundläggande engelskt ordförråd som kan tänkas köpa de ”fotbeklädnader” i klass 25 som omfattas av båda de motstående varumärkena, är den medelhöga graden av likhet mellan varumärkena, med hänsyn till omsättningskretsens genomsnittliga uppmärksamhetsnivå och det äldre varumärkets låga inneboende

särskiljningsförmåga i fråga om ”fotbeklädnader” – trots att de aktuella varorna är identiska – i förevarande fall inte tillräcklig för att omsättningskretsen ska kunna tro att dessa varor härrör från samma företag eller, i förekommande fall, företag med ekonomiska band till varandra.

110 När det gäller den engelsktalande allmänheten eller den del av allmänheten som har ett grundläggande engelskt ordförråd som kan tänkas köpa de ”kläder” och ”huvudbonader” i klass 25 som omfattas av båda de motstående varumärkena, är den medelhöga graden av likhet mellan varumärkena, med hänsyn till omsättningskretsens genomsnittliga uppmärksamhetsnivå, att de aktuella varorna är identiska och det äldre varumärkets medelhöga inneboende särskiljningsförmåga i fråga om dessa varor, i förevarande fall tillräcklig för att omsättningskretsen ska kunna tro att dessa varor härrör från samma företag eller, i förekommande fall, företag med ekonomiska band till varandra.

111 När det gäller den – icke försumbara – engelsktalande allmänheten eller den del av allmänheten som har ett grundläggande engelskt ordförråd och som kan tänkas köpa såväl de ”hälsovårdsskor” i klass 25 och de ”ortopediska skor” och ”stövlar för medicinska ändamål” i klass10 som omfattas av det äldre varumärket, som de ”fotbeklädnader” i klass 25 som omfattas av det äldre varumärket, är den medelhöga graden av likhet mellan varumärkena, med hänsyn till omsättningskretsens höga uppmärksamhetsnivå och det äldre varumärkets svaga inneboende särskiljningsförmåga i fråga om ”fotbeklädnader” – även för de av de aktuella varorna som är identiska och inte bara liknar varandra i låg grad – i förevarande fall inte tillräcklig för att omsättningskretsen ska kunna tro att dessa varor härrör från samma företag eller, i förekommande fall, företag med ekonomiska band till varandra.

112 Under dessa omständigheter har klaganden med rätta hävdat att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning i det överklagade beslutet när den fann att det inte förelåg någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning 2017/1001, ogiltigförklarade invändningsenhetens beslut av den 6 december 2017 och avslog invändningen med avseende på de ”kläder” och ”huvudbonader” i klass 25 som omfattas av det sökta varumärket.

113 Klagandens yrkande om ogiltigförklaring av det överklagade beslutet ska därför bifallas i den delen och ogillas i övrigt.

114 När det gäller klagandens yrkande att tribunalen ska ändra det överklagade beslutet, ska det erinras om att tribunalens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut visserligen inte innebär att den får ersätta överklagandenämndens bedömning med sin egen eller vidta bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte uttalat sig. Tribunalens behörighet att ändra beslut avser dock de fall där den – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan fastställa vilket beslut som överklagandenämnden var skyldig att anta (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyrån, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72).

115 I förevarande fall har överklagandenämnden i det överklagade beslutet tagit ställning till huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena i fråga om ”kläder” och ”huvudbonader” i klass 25, vilket innebär att tribunalen är behörig att ändra beslutet i detta avseende.

116 Såsom framgår av bland annat punkterna 105–112 ovan var överklagandenämnden skyldig att anse att det förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning 2017/1001 i fråga om nyssnämnda varor.

117 Under dessa omständigheter ska det överklagade beslutet ändras och intervenientens överklagande till överklagandenämnden ogillas, i den del det avser dessa varor. Yrkandet om ändring av det överklagade beslutet ogillas i övrigt.

[*utelämnas*]

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

1) **Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 8 november 2018 (ärende R 76/2018-4), avseende ett invändningsförfarande mellan Pablosky och Docprice, ogiltigförklaras i den del det avser ”kläder” och ”huvudbonader” i klass 25, i den mening som avses i Niceöverenskommelsen.**

2) **Docprices överklagande till överklagandenämnden vid EUIPO ogillas i den del det avser de varor som anges i punkt 1.**

3) **Överklagandet ogillas i övrigt.**

4) **Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.**

Tomljenović Škvařilová-Pelzl Nõmm

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 8 juli 2020.

Underskrifter