Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
GERARDA HOGANA
od 25. lipnja 2020.[1]

Predmet C-763/18 P

Wallapop, SL
protiv
Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO),

Unipreus, SL

„Žalba – Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Figurativni žig koji sadržava verbalni element ‚wallapop' – Raniji nacionalni figurativni žig koji sadržava verbalni element ‚wala w' – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 – Sličnost između usluga – Razred 35. – Maloprodajne usluge – Internetsko tržište"

I. Uvod

1. Žalitelj u ovom postupku, Wallapop, SL (u daljnjem tekstu: Wallapop), španjolsko je društvo koje upravlja internetskim tržištem. Njegova aplikacija za pametne telefone i tablete i njegova internetska stranica omogućavaju korisnicima da prodaju i kupuju predmete na internetu. Društvo Wallapop podnijelo je Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju figurativnog žiga koji je sadržavao riječ „wallapop". Zaštita je zatražena za usluge iz razreda 35. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, među ostalim, za određene usluge internetske trgovine u vezi s upravljanjem internetskim tržištem i s tim povezanim uslugama.

2. Društvo Unipreus, SL (u daljnjem tekstu: Unipreus), španjolski trgovac na malo obućom, pokrenulo je postupak povodom prigovora protiv prijave društva Wallapop koja se temeljila na ranijem figurativnom španjolskom žigu koji uključuje verbalni element „wala w", a koji je registriran za usluge iz razreda 35. za „maloprodaju sportskih artikala".

3. Peto žalbeno vijeće EUIPO-a je odlukom od 18. siječnja 2017. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) odbilo žalbu društva Unipreus protiv odluke Odjela za prigovore EUIPO-a o odbijanju prigovora. U pobijanoj odluci četvrto žalbeno vijeće EUIPO-a utvrdilo je da nije postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu između spornih znakova jer su usluge obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava i one obuhvaćene ranijim španjolskim žigom bile različite[2].

[1] Izvorni jezik: engleski

[2] Vidjeti točku 14. ovog mišljenja

4. Opći je sud u svojoj presudi od 3. listopada 2018., Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, neobjavljena, EU:T:2018:640, u daljnjem tekstu: pobijana presuda), usvojio tužbu društva Unipreus za poništenje pobijane odluke. Zaključio je da su sporne usluge u najmanju ruku imale nizak stupanj sličnosti.

5. Na osnovi pobijane presude sada proizlaze ova pitanja: jesu li usluge internetske trgovine u vezi s upravljanjem internetskim tržištem različite ili slične maloprodajnim uslugama? Podredno, treba li takve usluge internetske trgovine u vezi s upravljanjem internetskim tržištem uključiti u pojam „maloprodajnih usluga", u skladu s nedavnom presudom Suda u predmetu Tulliallan Burlington/EUIPO [3]?

6. Međutim, prije razmatranja ovih pitanja najprije je potrebno izložiti pravni okvir i povijest ovog postupka te podrobnije opisati činjenično stanje predmeta.

II. Pravni okvir

A. Uredba br. 207/2009

7. U članku 8. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] [4], kako je izmijenjena, određuje se:

„1. Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati:

[…]

(b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom."

[3] Presuda od 4. ožujka 2020., Tulliallan Burlington/EUIPO (C-155/18 P do C-158/18 P, EU:C:2020:151, u daljnjem tekstu: presuda u predmetu Tulliallan Burlington)

[4] SL 2009., L 78, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.). Uredba br. 207/2009 zamijenjena je Uredbom (EU) br. 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).

B. Direktiva 2011/83

8. Članak 6. Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[5] naslovljen je „Obveze informiranja kod ugovora na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija". U njegovu stavku 1. točkama (b) i (c) propisuje se:

„1. Prije nego što ugovor na daljinu ili ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili bilo koja odgovarajuća ponuda postanu obvezujući za potrošača, trgovac na jasan i razumljiv način pruža kupcu sljedeće informacije:

…

(b) identitet trgovca, kao na primjer njegov trgovački naziv;

(c) geografsku adresu na kojoj trgovac ima poslovni nastan te, kad su dostupni, broj telefona, broj telefaksa i adresu e-pošte trgovca kako bi omogućio potrošaču da brzo stupi u vezu s trgovcem i da s njim učinkovito komunicira te, kad je to primjenjivo, geografsku adresu i identitet trgovca u čije ime on djeluje."

C. Uredba br. 524/2013

9. U članku 4. stavku 1. točki (f) Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o *online* rješavanju potrošačkih sporova)[6] propisuje se:

„1. Za potrebe ove Uredbe:

[…]

(f) ‚*online* tržište' znači pružatelj usluga, kako je utvrđeno u članku 2. točki (b) Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine („Direktiva o elektroničkoj trgovini") (11), kojom se potrošačima i trgovcima omogućuje da ugovor o online prodaji ili uslugama sklope na internetskoj adresi online tržišta."

D. Direktiva 2016/1148

10. U članku 4. točki 17. Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije[7] navodi se:

„Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

[5] SL 2011., L 304., str. 64. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 260.)

[6] SL 2013., L 165, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 28., str. 202.)

[7] SL 2016., L 194, str. 1.

[…]

‚internetsko tržište' znači digitalna usluga koja potrošačima i/ili trgovcima, kako su utvrđeni u članku 4. stavku 1. točki (a) odnosno točki (b) Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća [od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL 2013., L 165, str. 63.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 28., str. 214.)], omogućuje da na internetu sklapaju kupoprodajne ugovore i ugovore o uslugama s trgovcima na mrežnoj stranici tog internetskog tržišta ili na mrežnoj stranici tog trgovca koji se služi računalnim uslugama koje pruža internetsko tržište."

III. Okolnosti spora

11. Društvo Wallapop je 18. rujna 2014. EUIPO-u podnijelo prijavu za registraciju žiga EU-a u skladu s Uredbom br. 207/2009. Registracija kao žig zatražena je za sljedeći figurativni znak (u daljnjem tekstu: osporavani žig):



12. Usluge za koje je registracija zatražena potpadaju u razred 35. i, osobito, odgovaraju sljedećem opisu:

„Internetska trgovina, naime upravljanje internetskim tržištem za kupce i prodavatelje proizvoda i usluga; usluge internetske trgovine, pri čemu prodavatelji objavljuju proizvode ili usluge koji se nude na prodaju i kupnja ili dražba se obavljaju putem interneta kako bi se trećima olakšala prodaja proizvoda i usluga putem računalne mreže; pružanje evaluacijskih povratnih informacija i ocjena proizvoda i usluga prodavača, vrijednosti i cijene proizvoda i usluga prodavača, uspješnosti prodavača i kupaca, dostave te općenitog trgovačkog iskustva u vezi s navedenim; osiguravanje pretražive internetske evaluacijske podatkovne baze za kupce i prodavatelje; pružanje komercijalnih informacija o proizvodima i/ili uslugama i evaluacija i klasifikacija ove vrste proizvoda i usluga, kao i kupaca i prodavatelja ove vrste proizvoda i/ili usluga; usluge pretraživanja, prikupljanja, sistematizacije, obrade i pružanja komercijalnih informacija za treće osobe; …".

13. Društvo Unipreus je 7. siječnja 2015. podnijelo prigovor u skladu s člankom 41. Uredbe br. 207/2009 na registraciju pobijanog žiga u pogledu usluga na koje se odnosi prethodna točka 12.

14. Prigovor se, među ostalim, temeljio na španjolskom nacionalnom žigu br. 2874101, prikazanom u nastavku, za koji je prijava podnesena 30. travnja 2009. i koji je registriran 10. studenoga 2009. za usluge iz razreda 35. koje odgovaraju sljedećem opisu: „maloprodaja sportskih artikala".



15. Razlozi navedeni u potporu prigovoru su bili oni iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

16. Odjel za prigovore je 19. listopada 2015. odbio prigovor u pogledu usluga navedenih u točki 12. ovog mišljenja.

17. Društvo Unipreus je 24. studenoga 2015. EUIPO-u podnijelo žalbu u skladu s člancima 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 protiv odluke Odjela za prigovore kojom se tražilo njezino poništenje u dijelu u kojem je prigovor odbijen za usluge navedene u točki 12. ovog mišljenja.

18. Peto žalbeno vijeće EUIPO-a je pobijanom odlukom odbilo žalbu u pogledu tih usluga. Žalbeno je vijeće utvrdilo da su znakovi koji se uspoređuju, kao cjeline, imali nizak stupanj sličnosti, ali da su usluge navedene u točki 12. ovog mišljenja bile različite od usluga obuhvaćenih ranijim španjolskim žigom i da stoga nije postojala vjerojatnost dovođenja u zabludu između znakova u vezi s tim uslugama.

IV. Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

19. Društvo Unipreus je tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 23. ožujka 2017. pokrenulo postupak za poništenje pobijane odluke. U prilog svojoj tužbi ono je istaknulo jedan tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

20. Opći sud je pobijanom presudom usvojio tužbu koju je podnijelo društvo Unipreus i, dakle, njegov jedini tužbeni zahtjev. Opći sud je u točki 54. pobijane presude utvrdio da su usluge navedene u točki 12. ovog mišljenja i usluge obuhvaćene ranijim španjolskim žigom u najmanju ruku imale nizak stupanj sličnosti. Stoga je taj sud poništio pobijanu odluku u dijelu u kojem je njome utvrđeno da te usluge nisu slične uslugama u pogledu kojih je bio registriran raniji španjolski žig.

21. Kao prvo, Opći sud je u točki 36. pobijane presude utvrdio da pojam „maloprodaja” uključuje prodaju u fizičkim prostorijama i internetsku prodaju te da je stoga, suprotno zaključcima Odbora za prigovore, raniji španjolski žig također obuhvaćao internetsku prodaju sportskih artikala. Opći je sud u točki 37. pobijane presude naveo da se, s obzirom na to da se usluge obuhvaćene osporavanim žigom odnose na „internetsku prodaju”, nije mogla isključiti mogućnost da će društvo Wallapop koristiti „klasičnu” internetsku stranicu kako bi proizvode i usluge izravno prodavalo korisnicima. Opći sud je iz toga u točki 38. pobijane presude zaključio da su distribucijski lanci spornih usluga u najmanju ruku imali nizak stupanj sličnosti i da nisu bili različiti kako je to smatrao Odbor za prigovore.

22. Kao drugo, kada je riječ o prirodi, predviđenoj namjeni i načinu korištenja spornih usluga, Opći sud je podsjetio da je, u skladu sa sudskom praksom [8], cilj trgovine na malo prodaja proizvoda potrošačima [9]. On je utvrdio da u ovom predmetu postoji djelomično preklapanje između usluga obuhvaćenih osporavanim žigom koji se odnosi na „internetsku trgovinu" i usluga obuhvaćenih ranijim španjolskim žigom koji obuhvaća maloprodaju, uključujući onu internetsku, sportskih artikala [10]. Opći je sud smatrao da taj zaključak nije bio doveden u pitanje argumentom da se osporavani žig nije odnosio na stvarne maloprodajne usluge, nego na posredničke usluge ili usluge koje se odnose na upravljanje internetskim tržištima, uključujući pružanje komercijalnih informacija. Prema mišljenju tog suda, pružanje takvih informacija ima za cilj olakšavanje maloprodaje, uključujući one sportskih artikala. Općoj javnosti se dakle putem usluga obuhvaćenih osporavanim žigom omogućuje kupnja proizvoda koji su identični ili slični onima koje prodaje društvo Unipreus. Opći je sud stoga utvrdio da usluge obuhvaćene osporavanim žigom posredno zadovoljavaju potrebu opće javnosti sličnu onoj koju zadovoljavaju maloprodajne usluge obuhvaćene ranijim španjolskim žigom. Posljedično, prema mišljenju Općeg suda, predviđena namjena i način korištenja usluga u pitanju imali su u najmanju ruku nizak stupanj sličnosti i nisu bili različiti kako je to smatrao Odbor za prigovore [11].

23. Kao treće, Opći sud je naveo da se prijava za registraciju društva Wallapop odnosila samo na „kupce" i „prodavatelje" a da se pritom nije pojasnilo cilja li se posredničkim uslugama koje su obuhvaćene osporavanim žigom na privatne osobe ili profesionalce. Taj je sud smatrao da stoga nije bilo isključeno da se osporavani žig neće koristiti za međusobno povezivanje profesionalnih prodavatelja i potrošača te za upravljanje platformom, što bi omogućilo prodaju novih proizvoda, a ne samo rabljene robe. Posljedično, utvrdio je da je Odbor za prigovore pogrešno smatrao da se spornim uslugama ne ciljaju isti potrošači [12].

24. Kao četvrto, Opći je sud utvrdio da potrošač može analizirati ponude istog proizvoda na internetskoj stranici društva Unipreus „www.walashop.com" i na internetskoj stranici „www.walapop.com" ili na odgovarajućoj mobilnoj aplikaciji. Nadalje, prema mišljenju tog suda, Odbor za prigovore nije objasnio zbog čega korištenje mobilne aplikacije koja potrošaču omogućava povezivanje s prodavateljima određenih proizvoda i njihovu dostavu nije, u određenoj mjeri, zamjenjivo s kupnjom tih proizvoda u fizičkoj prodavaonici ili na internetu. Prema tome, Opći je sud utvrdio da nije moguće isključiti postojanje bilo kojeg konkurentskog odnosa između spornih usluga i da je stoga Odbor za prigovore pogrešno smatrao da one međusobno nisu konkurenti [13].

V. Zahtjevi stanaka i postupak pred Sudom

25. Društvo Wallapop svojom žalbom od Suda traži da:

– ukine pobijanu presudu;

8 Opći sud je uputio na točku 34. presude od 7. srpnja 2005., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, u daljnjem tekstu: presuda u predmetu Praktiker).

9 Vidjeti točku 39. pobijane presude.

10 Vidjeti točke 41. do 44. pobijane presude.

11 Vidjeti točke 41. do 44. pobijane presude.

12 Vidjeti točke 46. do 49. pobijane presude.

13 Vidjeti točke 50. do 53. pobijane presude.

– naloži društvu Unipreus snošenje troškova koji su mu nastali u vezi s prvostupanjskim postupkom i postupkom pred Sudom.

26. Društvo Unipreus od Suda zahtijeva da:

– odbije žalbu;

– naloži društvu Wallapop snošenje troškova.

27. EUIPO od Suda zahtijeva da:

– prihvati žalbu društva Wallapop;

– naloži društvu Unipreus snošenje troškova.

28. Pisana očitovanja podnijela su društva Wallapop i Unipreus te EUIPO. Društva Wallapop i Unipreus te EUIPO prisustvovali su raspravi koja je 12. ožujka 2020. održana pred Sudom.

VI. Žalba

29. U prilog svojoj žalbi društvo Wallapop ističe samo jedan žalbeni razlog koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

A. Argumenti stranaka

30. Društvo Wallapop svojim jedinim žalbenim razlogom tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava zaključivši da usluge obuhvaćene osporavanim žigom imaju nizak stupanj sličnosti s uslugama obuhvaćenima ranijim španjolskim žigom.

31. Žalbeni razlog je u biti podijeljen na dva dijela.

32. Društvo Wallapop u njegovu prvom djelu tvrdi da je Opći sud pogrešno protumačio pojam „internetskog tržišta” kako on proizlazi iz različitih odredaba prava Unije i sudske prakse Suda.

33. Društvo Wallapop tvrdi da se u članku 4. stavku 1. točki (f) Uredbe br. 524/2013 i članku 4. točki 17. Direktive 2016/1148 iznose temeljni elementi pojma „internetsko tržište” u skladu s pravom Unije. Iz tih odredaba proizlazi da je „internetsko tržište” digitalna usluga ili usluga informacijskog društva koja trećim stranama, osobito profesionalcima i/ili potrošačima, omogućava sklapanje trgovačkih poslova ili ugovora o uslugama neovisno o pružatelju usluge internetskog tržišta.

34. Prema mišljenju društva Wallapop, Opći sud nije uzeo u obzir temeljnu značajku usluga koje se nude na internetskim tržištima, a koja proizlazi iz te definicije, osobito to da internetska tržišta ne vrše internetsku prodaju nego trećim osobama nude usluge posredovanja koje takve usluge koriste za obavljanje internetske trgovine na platformi. Opći je sud stoga dao tumačenje usluga koje pruža internetsko tržište koje se temelji na pravu u području žigova i koje je nespojivo s jedinstvenim pojmom „internetskog tržišta” kako je ono definirano pravom Unije.

35. Nadalje, društvo Wallapop tvrdi da obrazloženje Općeg suda nije u skladu s pojmom pružatelja usluge informacijskog društva koji je Sud dao u presudi od 20. prosinca 2017., *Asociación Profesional Elite Taxi* (C-434/15, EU:C:2017:981). Sud je u toj presudi zaključio da se pružatelj usluga posredovanja elektroničkim putem, poput društva Uber, ne može smatrati jednostavnim pružateljem usluga informacijskog društva kad god nudi usluge koje nadilaze povezivanje trećih osoba na platformi i kad određuje određene odlučujuće elemente transakcija koje se odvijaju na platformi. Međutim, u ovom slučaju društvo Wallapop tvrdi da, za razliku od društva Uber, ono jednostavno pruža usluge posredovanja i s njima povezane usluge te da ne obavlja nikakve druge različite djelatnosti.

36. U drugom dijelu njegova žalbenog razloga društvo Wallapop, koje podupire EUIPO, tvrdi da je Opći sud pogrešno protumačio relevantne čimbenike koje je valjalo uzeti u obzir prilikom ocjene sličnosti dotičnih usluga.

37. Kao prvo, kada je riječ o ocjeni distribucijskih kanala koju je dao Opći sud, društvo Wallapop i EUIPO tvrde da činjenica da društvo Unipreus prodaje svoje proizvode na internetu na svojoj „klasičnoj" internetskoj stranici ne može dovesti do zaključka da su sporne usluge slične. Prema njihovu mišljenju, pristup Općeg suda dovodi do nerazmjernog proširenja opsega ranijeg žiga. Internet nije distribucijski kanal, on je jednostavno vrsta medija ili podrške različitim distribucijskim kanalima. Površno je sličnost između spornih usluga temeljiti na činjenici da one kao zajedničku značajku imaju internet. Društvo Wallapop ne prodaje proizvode izravno na svojoj platformi. U svakom slučaju, kad god upravitelji platformi prodaju proizvode na svojim platformama, oni pružaju usluge koje se razlikuju od usluga internetskog tržišta. Nadalje, trgovac (Wallapop) na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) Direktive 2011/83 ima obvezu obavještavanja potrošača o svojem identitetu [14].

38. Kao drugo, kada je riječ o prirodi spornih usluga, društvo Wallapop i EUIPO kritiziraju Opći sud zbog toga što nije iznio nijedan element koji ide u prilog utvrđenju da su uslugama obuhvaćenima osporavanim žigom obuhvaćene djelatnosti koje čine maloprodajne usluge.

39. Nadalje, društvo Wallapop i EUIPO tvrde da je Opći sud svoju analizu sličnosti predmetnih usluga temeljio na djelomičnom ili pogrešnom tumačenju teksta popisa usluga za koje se tražila registracija osporavanog žiga. Posljedično, taj je sud pogrešno u točki 37. pobijane presude zaključio da su te usluge maloprodajne, a ne digitalne usluge koje trećim osobama omogućavaju da obavljaju internetsku prodaju. Kada je riječ o prvim dvjema uslugama iz točke 12. ovog mišljenja, cjelokupno tumačenje tog teksta trebalo je dovesti do zaključka Općeg suda da nije pružatelj usluga posredovanja već su treće osobe koje koriste te usluge one koje obavljaju prodaju na platformi. Kada je riječ o ostalim četirima uslugama, društvo Wallapop i EUIPO prigovaraju Općem sudu zbog toga što ih nije definirao nego ih je objedinio u jedinstvenu grupu pod nazivom „pružanje komercijalnih informacija korisnih za trgovinu" [15]. Da je Opći sud pravilno analizirao takve usluge, morao bi zaključiti da su to digitalne usluge nužne za funkcioniranje internetskog tržišta. Nadalje, društvo Wallapop tvrdi da ne pruža nikakve informacije koje potiču zaključivanje prodajnih transakcija, nego da ih pružaju sami prodavači.

40. Kao treće, društvo Wallapop i EUIPO tvrde da su predviđene namjene usluga obuhvaćenih osporavanim žigom u potpunosti drukčije od predviđene namjene maloprodajnih usluga obuhvaćenih ranijim španjolskim žigom. Predviđena namjena prvih dviju usluga posredovanja iz

[14] Ovdje bi bilo dobro primijetiti da činjenica navođenja imena trgovca može biti važan čimbenik za procjenu rizika dovođenja u zabludu, ali taj aspekt u pogledu pitanja dovođenja u zabludu u kontekstu prijave žiga ne može biti odlučujući.

[15] Točka 41. pobijane presude

točke 12. ovog mišljenja bila je ponuditi i održavati digitalni prostor za razmjenu proizvoda ili usluga između trećih osoba, prodavača i kupaca, bez ikakve povezanosti s operatorom usluge. Poput vlasnika zgrade koja se koristi kao trgovački centar koji iznajmljuje poslovne prostore trećim osobama kako bi im omogućio da svoje proizvode stave na tržište, vlasnik virtualnog tržišta pruža digitalne usluge usmjerene na pružanje digitalnog prostora i alata za pomoć za stavljanje na tržište koje provode treće osobe. Predviđena namjena prethodno navedene druge grupe pomoćnih usluga je da se prodavateljima i kupcima omogući da se lako informiraju o mogućnostima koje nudi virtualna platforma kako bi mogli prodati ili kupiti proizvode. Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava presudivši da predviđene namjene tih usluga imaju nizak stupanj sličnosti.

41. Društvo Wallapop nadalje tvrdi da pristup Općeg suda proturječi njegovoj vlastitoj sudskoj praksi koja se odnosi na utvrđivanje primarne i sekundarne predviđene namjene. U skladu s tom sudskom praksom[16], kada se uspoređuju proizvodi usluga, potrebno je utvrditi njihovu prevladavajuću predviđenu namjenu kako bi se ocijenila njihova sličnost. Stoga, prema mišljenju društva Wallapop, čak i ako usluge obuhvaćene osporavanim žigom posredno mogu imati istu predviđenu namjenu kao i usluge obuhvaćene prijašnjim žigom, osobito omogućavanje potrošačima da kupe sportske artikle, to ni na koji način ne mijenja činjenicu da su prevladavajuće predviđene namjene spornih usluga različite. Činjenica da neke usluge mogu posredno zadovoljavati istu potrebu ne sprečava relevantnog potrošača da ih percipira kao različite.

42. Kao četvrto, društvo Wallapop tvrdi da usluge obuhvaćene osporavanim žigom nisu konkurenti s uslugama obuhvaćenima ranijim žigom s obzirom na to da se one ne odnose na maloprodaju. One su prije konkurenti s drugim uslugama informacijskog društva.

43. Društvo Unipreus tvrdi da se pri usporedbi spornih usluga valja uzeti u obzir stvarna situacija na tržištu i percepcija prosječnog potrošača. U tom kontekstu je ocjena Općeg suda točna, a argumenti društva Wallapop se temelje na umjetnom pristupu.

44. Društvo Unipreus u biti tvrdi da sporne usluge nisu različite nego slične. Te usluge ciljaju istu javnost, i to opću javnost koja želi kupiti iste ili slične proizvode, osobito odjeću, obuću i sportske artikle. One imaju isti cilj, a to je omogućiti općoj javnosti da zadovolji potrebe kupnje tih proizvoda. One su komplementarne jer potrošač može koristiti obje usluge da bi kupio te proizvode. Konačno, one su međusobno konkurenti s obzirom na to da su u očima potrošača te usluge međusobno zamjenjive u dijelu u kojem potrošač može analizirati ponudu istog proizvoda na internetskoj stranici društva Unipreus kao i na mobilnoj aplikaciji ili internetskoj stranici društva Wallapop.

B. Analiza

1. Uvodna očitovanja

45. U skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda iz članka 256. UFEU-a, u vezi s člankom 58. prvim stavkom Statuta Suda Europske unije, proizlazi da je Opći sud jedini nadležan, s jedne strane, za utvrđivanje činjenica, osim u slučaju kada materijalna netočnost njegovih utvrđenja

[16] Društvo Wallapop upućuje na presudu od 2. srpnja 2015., BH Stores/OHIM – Alex Toys (ALEX), (T-657/13, EU:T:2015:449, t. 64. do 66.)

proizlazi iz dijelova spisa koji su mu podneseni, i, s druge strane, za ocjenjivanje tih činjenica osim u slučaju njihova iskrivljavanja. Kada Opći sud utvrdi ili ocijeni činjenice, Sud je na temelju članka 256. UFEU-a nadležan za ispitivanje njihove pravne kvalifikacije i zaključaka koje je Opći sud izvukao iz tih činjenica [17].

46. Nadalje, iz također ustaljene sudske prakse proizlazi da Sud nije nadležan utvrđivati činjenice ni, načelno, ispitivati dokaze koje je Opći sud prihvatio u prilog tim činjenicama. Ako su ti dokazi bili prikupljeni na pravilan način i ako su se poštovala opća načela prava kao i pravila postupka primjenjiva na teret dokazivanja i izvođenje dokaza, ocjena dokazne vrijednosti podnesenih dokaza isključivo je na Općem sudu. Ta ocjena stoga ne predstavlja, osim ako je iskrivljen jasan smisao tog dokaza, pravno pitanje koje je kao takvo podložno ispitivanju Suda. U tom pogledu valja podsjetiti da iskrivljavanje dokaza postoji ako se, bez izvođenja novih dokaza, radi o očito pogrešnoj ocjeni postojećih dokaza [18].

47. Činjenične ocjene koje ne podliježu ispitivanju Suda u žalbenom postupku uključuju utvrđenja Općeg suda u vezi sa značajkama relevantne javnosti i pažnjom, percepcijom i ponašanjem potrošača te ocjenu Općeg suda u kontekstu ispitivanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu, u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, sličnosti između spornih znakova. Isto vrijedi za ocjenu Općeg suda, u kontekstu ispitivanja te vjerojatnosti dovođenja u zabludu, sličnosti između proizvoda i usluga obuhvaćenih spornim žigovima [19].

48. Ta konkretna razmatranja osobito su relevantna što se tiče jedinog žalbenog razloga.

2. Prvi dio jedinog žalbenog razloga: pitanje je li Opći sud pogrešno protumačio i primijenio definiciju internetskog tržišta u skladu s pravom Unije i sudskom praksom Suda

49. Najprije bi bilo dobro pozabaviti se prvim dijelom jedinog žalbenog razloga, naime, tvrdnjom da je Opći sud pogrešno protumačio ili, u najmanju ruku, pogrešno primijenio definiciju „internetskog tržišta" kako je ono, među ostalim, definirano u članku 4. stavku 1. točki (f) Uredbe br. 524/2013, članku 4. točki 17. Direktive 2016/1148 i u obrazloženju Suda u presudi od 20. prosinca 2017., Asociación Professional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981).

50. Moje je mišljenje da to nije točno.

51. Kao prvo, valja napomenuti da se definicije iz članka 4. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 524/2013 i članka 4. stavka 17. Direktive 2016/1148 primjenjuju samo za potrebe te posebne uredbe i te posebne direktive. To je osobito razvidno iz samog teksta predmetnih odredbi, kojima se propisuje: „za potrebe ove uredbe" i „za potrebe ove direktive". Predmetne definicije stoga nemaju za cilj općenitiju primjenu na registraciju žigova općenito ili na registraciju žigova u odnosu na maloprodajne usluge osobito iz razreda 35., iako se slažem da su u njima sadržane definicije „internetskog tržišta" korisne i da se u okviru ovog predmeta mogu primijeniti barem po

[17] Rješenje od 3. lipnja 2015., The Sunrider Corporation/OHIM (C-142/14 P, neobjavljeno, EU:C:2015:371, t. 47.)

[18] Rješenje od 3. lipnja 2015., The Sunrider Corporation/OHIM (C-142/14 P, neobjavljeno, EU:C:2015:371, t. 48. i 49.)

[19] Vidjeti rješenje od 3. lipnja 2015., The Sunrider Corporation/OHIM (C-142/14 P, neobjavljeno, EU:C:2015:371, t. 51. i 52.). Vidjeti također presudu od 7. svibnja 2009., Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) i OHIM (C-398/07 P, neobjavljeno, EU:C:2009:288, t. 42.).

analogiji [20]. To može biti tako osobito pri ocjeni jesu li predmetne usluge međusobno konkurentne i u kojoj se mjeri (ako uopće) preklapaju, kako je to utvrdio Opći sud u točki 40. pobijane presude [21].

52. Kao drugo, ni u kojem slučaju se ne slažem s tim da je Opći sud pogrešno razumio ili pogrešno primijenio definicije „internetskog tržišta" iz članka 4. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 524/2013, članka 4. točke 17. Direktive 2016/1148 ili obrazloženja Suda u predmetu C-434/15.

53. Iz razmatranja točaka 37. i 41. pobijane presude u potpunosti je jasno da je Opći sud pravilno razumio da društvo Wallapop, u skladu sa svojom prijavom žiga, namjerava ponuditi, među ostalim ili osobito, internetsku platformu ili usluge posredovanja ili upravljanja, *a ne prodajne usluge kao takve*.

54. U tom pogledu Opći je sud u točki 37. pobijane presude utvrdio da se prijava žiga, osobito, odnosi na „usluge internetske prodaje, odnosno, upravljanje internetskim tržištima za prodavatelje i kupce proizvoda i usluga; usluge e-trgovine kada prodavatelji izlažu proizvode ili usluge na prodaju za koje se kupnja ili ponuda obavlja putem interneta kako bi *se olakšala prodaja proizvoda i usluga trećih osoba na globalnoj računalnoj mreži*" [22].

55. Smatram da Opći sud nije pomiješao razliku između olakšavanja prodaje proizvoda od strane treće osobe [23] i izvršavanja presudnog utjecaja na uvjete prodaje ponuđenih proizvoda [24] ili, pak, prodaje proizvoda kao takvih u internetskom okruženju.

56. Nadalje, Opći sud je u točki 37. pobijane presude također utvrdio, unatoč suprotnim argumentima društva Wallapop i EUIPO-a iz točaka 37. i 41. pobijane presude, da prijava žiga društva Wallapop *također uključuje* korištenje uobičajenih internetskih stranica za internetsku prodaju. Tim se utvrđenjem u točki 37. pobijane presude, umjesto da se dokaže da je Opći sud pogrešno protumačio pojam „internetskog tržišta", po mojem mišljenju, dokazuje da je Opći sud u potpunosti bio svjestan različite prirode usluga koje se mogu pružati putem interneta za koje je smatrao da društvo Wallapop zahtijeva registraciju i njihova različita načina rada.

57. U tom pogledu napominjem da društvo Wallapop smatra da je Opći sud pogriješio time što je u točki 37. pobijane presude utvrdio da nije moguće isključiti da se prijava društva Wallapop ne primjenjuje na korištenje uobičajene internetske stranice za internetsku prodaju [25].

58. Moje je mišljenje da, iako društvo Wallapop osporava to činjenično utvrđenje Općeg suda u točki 37. pobijane presude [26], ono nije navelo da je Opći sud iskrivio činjenice u tom pogledu.

[20] Vidjeti po analogiji rješenje od 3. lipnja 2015., The Sunrider Corporation/OHIM (C-142/14 P, neobjavljeno, EU:C:2015:371, t. 55. do 56.). Sud je u tom rješenju podsjetio da se njegova nadležnost iz članka 256. UFEU-a, da ispita pravnu kvalifikaciju činjenica koje je utvrdio Opći sud, načelno odnosi na pravnu kvalifikaciju koju Opći sud mora donijeti *s obzirom na pravila i načela koja uređuju pravo Unije o žigovima EU-a*.

[21] Sud je u točki 23. presude od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), naveo da se prilikom ocjenjivanja sličnosti dotičnih proizvoda ili usluga u obzir moraju uzeti svi relevantni čimbenici koji se odnose na te proizvode ili usluge. Ti čimbenici, među ostalim, uključuju njihovu prirodu, krajnje korisnike, način upotrebe te njihovu konkurentnost ili komplementarnost.

[22] Moje isticanje. Vidjeti također točku 40. pobijane presude.

[23] Vidjeti po analogiji presudu od 19. prosinca 2019., Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:1112).

[24] Vidjeti po analogiji presudu od 22. ožujka 2017., GROFA i dr. (C-435/15 i C-666/15, EU:C:2017:232). Suprotno navedenoj presudi, u pobijanoj presudi nema naznaka da je činjenica izvršavanja presudnog utjecaja na uvjete prodaje proizvoda ili usluga bila i od kakve važnosti.

[25] Vidjeti točku 67. i sljedeće žalbe društva Wallapop.

[26] Vidjeti točku 36. ovog mišljenja.

59. Stoga smatram da se taj argument ne može prihvatiti.

60. Štoviše, u tom pogledu se zaključku Općeg suda iz točke 38. pobijane presude da su distribucijski kanali usluga malo slični ne može prigovoriti s obzirom na korištenje uobičajene internetske stranice od strane obaju društava Wallapop i Unipreus za potrebe internetske prodaje.

61. Također bih istaknuo činjenicu da je u točki 38. pobijane presude Opći sud posebno u vezi s tim utvrđenjem iz točke 37. te presude naveo da „čak i da je to samo jedan od čimbenika koji se moraju uzeti u obzir, mora se utvrditi da su distribucijski kanali spornih usluga barem malo slični …”.

62. Društvo Wallapop nije kritiziralo primjerenost tog obrazloženja. Stoga smatram da se utvrđenje Općeg suda iz točke 38. pobijane presude u pogledu distribucijskih kanala usluga mora podržati.

63. Stoga smatram da nije utemeljena tvrdnja društva Wallapop da je Opći sud pogriješio time što je utvrdio da su distribucijski kanali predmetnih usluga barem malo slični.

64. Unatoč tom utvrđenju, bilo bi ipak radi cjelovitosti i pravne jasnoće u ovom području dobro ispitati utvrđenje Općeg suda iz točke 38. pobijane presude da (drugi) distribucijski kanali predmetnih usluga, osobito platforma društva Wallapop koja olakšava prodaju proizvoda i usluga od strane trećih osoba i uobičajena internetska stranica društva Unipreus, čine slične distribucijske kanale.

65. Predlažem to učiniti kasnije u točki 72. i sljedećima.

66. Sud bi dakle prvi dio jedinog žalbenog razloga, po mojem mišljenju, trebao odbiti kao neosnovan.

3. Drugi dio jedinog žalbenog razloga: pitanje je li Opći sud pogrešno protumačio relevantne čimbenike koji bi se trebali uzeti u obzir prilikom svake procjene sličnosti dotičnih usluga

67. Ovdje se može primijetiti da se, u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava neće registrirati ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig.

68. Iz ustaljene sudske prakse proizlazi da, u svrhu primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, vjerojatnost dovođenja u zabludu istodobno pretpostavlja istovjetnost ili sličnost žiga za koji je zatražena registracija s ranijim žigom i istovjetnost ili sličnost proizvoda ili usluga obuhvaćenih prijavom za registraciju žiga i onih za koje je registriran raniji žig te se pritom radi o kumulativnim uvjetima [27].

[27] Presuda od 20. rujna 2017., The Tea Bord/EUIPO (C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, t. 47. i navedena sudska praksa)

69. Iz ustaljene sudske prakse također proizlazi da prilikom ocjene sličnosti između proizvoda ili usluga o kojima je riječ valja uzeti u obzir sve relevantne čimbenike koji se odnose na te proizvode ili usluge. Ti čimbenici osobito uključuju njihovu prirodu, predviđenu namjenu i način korištenja te njihovu konkurentnost ili komplementarnost [28].

70. Žalbeno je vijeće u pobijanoj odluci smatralo da su predmetni znakovi bili slični, iako, doduše, u manjoj mjeri. To utvrđenje nije osporeno pred Općim sudom niti, uostalom, pred Sudom.

71. Nadalje, može se primijetiti da nije ukazano na to da je raniji žig („wala w") imao ugled u Španjolskoj, tako da bi uporaba sličnog žiga „nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila" u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe 207/2019 [29].

72. Međutim, valja napomenuti da se Opći sud, *kao takav*, uopće nije izjasnio o pitanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Žalba protiv odluke žalbenog vijeća je umjesto toga usvojena na prilično uskoj osnovi, to jest da je – kao što je to Opći sud utvrdio u točki 54. pobijane presude – žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da su usluge obuhvaćene žigovima različite, dok su zapravo bile slične, iako u niskom stupnju.

73. Iz toga dakle proizlazi da je jedini razlog za prigovor protiv registracije kasnijeg žiga društva Wallapop koji nas zanima, prema tome, u skladu s tekstom članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2019, istovjetnost ili sličnost usluga obuhvaćenih prijavom društva Wallapop s onima obuhvaćenima ranijim žigom.

74. U nastavku predlažem ispitati je li Opći sud pravilno ocijenio da su usluge obuhvaćene prijavom društva Wallapop i one obuhvaćene žigom društva Unipreus bar malo slične.

75. Ovaj dio jedinog žalbenog razloga podijeljen je u četiri poddijela. Društvo Wallapop smatra da je Opći sud počinio pogrešku time što je utvrdio kako slijedi:

– kao prvo, da su distribucijski kanali predmetnih žigova slični;

– kao drugo, da su usluge na koje se prijava žiga odnosi maloprodajne usluge;

– kao treće, da su predviđene namjene i percepcija javnosti o predmetnim uslugama slični; i,

– kao četvrto, da su predmetne usluge konkurentne.

76. Te ću argumente razmotriti pojedinačno, ali budući da su svi međusobno isprepleteni i zapravo se preklapaju, nužno će doći do stanovitog ponavljanja.

a) Prvi poddio: sličnost distribucijskih kanala predmetnih žigova

77. Kao što sam to već napomenuo u točki 63. ovog mišljenja, smatram da je ta tvrdnja neosnovana u dijelu u kojem se odnosi na pitanje vođenja uobičajene internetske stranice za internetsku prodaju od strane društava Wallapop i Unipreus.

[28] Vidjeti presudu od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, t. 23.) i presudu od 20. rujna 2017., The Tea Bord/EUIPO (C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, t. 48. i navedenu sudsku praksu).

[29] Vidjeti, na primjer, presudu od 27. studenoga 2008., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).

78. Ipak ću se u svrhu upotpunjavanja i pravne jasnoće pozabaviti s tvrdnjom društva Wallapop da je Opći sud počinio pogrešku kada je smatrao da je internet distribucijski kanal, a ne jednostavno medij za različite distribucijske kanale.

79. Ovdje mi se čini primjereno dati objašnjenje u vezi s raspravom o tome što čini maloprodajnu uslugu za potrebe usluga iz razreda 35.

80. Sud je ovo pitanje prvi put razjasnio u presudi u predmetu Praktiker. U tom predmetu društvo Praktiker podnijelo je prijavu Deutsches Patent- und Markenamtu (njemački ured za patente i žigove) za registraciju žiga „Praktiker" u vezi s, među ostalim, uslugom opisanom kao „trgovina na malo u građevinarstvu, uljepšavanju doma, vrtlarstvu i drugim potrošačkim proizvodima u području ‚uradi sam'". Deutsches Patent- und Markenamt odbio je tu prijavu. Smatrao je da navedeni pojam „trgovina na malo" nije označavao neovisne usluge koje imaju samostalni ekonomski značaj. Taj se pojam odnosio samo na distribuciju proizvoda kao takvih.

81. Sud je u svojoj presudi napomenuo da je cilj trgovine na malo prodaja proizvoda potrošačima. Ta trgovina uključuje, osim pravnog posla prodaje, svaku djelatnost trgovca koja je namijenjena poticanju potrošača na sklapanje tog posla. Ta se djelatnost sastoji, među ostalim, u odabiru proizvoda za prodaju te u ponudi potrošaču različitih usluga koje ga navode da s predmetnim trgovcem sklopi navedeni posao radije nego s konkurencijom.

82. Sud je utvrdio da ne postoji nikakav prevladavajući razlog koji sprečava da te usluge budu obuhvaćene pojmom „usluga" te je stoga zaključio da su pojmom „usluga" obuhvaćene usluge pružene u vezi s trgovinom na malo proizvodima [30].

83. Presuda u predmetu Praktiker logično se u velikom dijelu ocrtava u najnovijem predmetu u kojem se ovo pitanje razmatralo, odnosno, u presudi u predmetu Tulliallan Burlington [31]. U tom se predmetu postavilo pitanje potpada li vođenje prodajne galerije specijalizirane za prodaju luksuznih predmeta pod kategoriju maloprodajnih usluga zaštićenih razredom 35. Opći je sud u svojoj presudi, oslanjajući se na presudu u predmetu Praktiker, zaključio da vođenje prodajne galerije potpada pod tu kategoriju [32].

84. Na odluku Općeg suda je tada podnesena žalba ovom Sudu. U svojem mišljenju u predmetu Tulliallan Burlington/EUIPO [33] izrazio sam određene dvojbe u pogledu ispravnosti tog utvrđenja. Te su dvojbe sažete u točki 96. mog mišljenja:

„Međutim, iz dosljednog načina na koji Sud tumači ‚maloprodajne usluge' iz razreda 35. proizlazi da se te usluge ne mogu odnositi na usluge koje se pružaju u okviru prodajne galerije jer subjekt koji pruža te usluge zapravo ne trguje proizvodima o kojima je riječ. Umjesto toga, subjekt o kojem je riječ pruža usluge trgovcu proizvodima koje se, prema mojemu mišljenju, poprilično

[30] Sud je u točki 36. presude u predmetu Praktiker naveo da je to razmatranje ilustrirano napomenom s objašnjenjem uz razred 35. Nicanske klasifikacije, u skladu s kojom taj razred uključuje „grupiranje, za račun trećih, raznolikih proizvoda… što potrošačima omogućuje jednostavno pregledavanje i kupnju navedenih proizvoda".

[31] Presuda od 4. ožujka 2020. (C-155/18 P do C-158/18 P, EU:C:2020:151)

[32] Presuda od 6. prosinca 2017., Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), t. 34.

[33] Mišljenje nezavisnog odvjetnika Gerarda Hogana u spojenim predmetima Tulliallan Burlington/EUIPO (C-155/18 P do C-158/18 P, EU:C:2019:538)

razlikuju od maloprodajnih usluga iz razreda 35. te se zapravo nalaze u drugom razredu. Tako, primjerice, usluge koje se pružaju u okviru prodajne galerije mogu uključivati, najam trgovina u smislu razreda 36. i pružanje usluga oglašavanja i promocije u smislu razreda 35.” [34].

85. Međutim, Sud tu analizu presude u predmetu Praktiker nije slijedio u presudi u predmetu Tulliallan Burlington. Sud je suprotno tomu zaključio, navevši na primjer (u točkama 127. do 128.):

„127. Iz toga slijedi da pojam „maloprodajnih usluga” obuhvaća usluge koje se odnose na potrošača i koje se sastoje od toga da se za račun trgovačkih lanaca koji imaju prodavaonice u prodajnoj galeriji grupiraju različiti proizvodi u nizu prodavaonica u kojima ih potrošač može lakše uočiti i kupiti, te nuđenje različitih usluga koje su različite od same prodaje i kojima se potrošača navodi na kupnju proizvoda koji se prodaju u tim prodavaonicama.

128. Iz prethodnih razmatranja proizlazi da, kao što je to sam Opći sud pravilno zaključio u točki 32. pobijanih presuda, tumačenje Suda iz točke 34. presude u predmetu Praktiker ne ide u prilog tvrdnji da su usluge koje pružaju prodajne galerije ili trgovački centri po definiciji isključene iz dosega pojma ‚maloprodajne usluge’ definiranog u razredu 35. Nicanskog sporazuma”.

86. Iako Sud nije, ni u kojem smislu, vezan doktrinom presedana, ipak se mora smatrati da je problematika riješena presudom u predmetu Tulliallan Burlington. Stoga iz te presude znamo da usluge uobičajenih prodajnih galerija – „koje su usmjerene na potrošača kako bi mu se omogućilo da na jednostavan način pregleda i kupi te proizvode, u korist trgovačkih lanaca koji zauzimaju dotičnu galeriju” [35] –, načelno, potpadaju pod definiciju maloprodajnih usluga iz razreda 35.

87. Proizlazi dakle da činjenica, da društvo Wallapop tvrdi da ono samo po sebi nije uključeno u maloprodaju, već da nudi internetske usluge posredovanja, čak i da je to istina, sama po sebi nije dovoljna za rješavanje problematike.

88. Pravo je pitanje primjenjuje li se i u kojem opsegu načelo utvrđeno u presudi u predmetu Tulliallan Burlington u pogledu usluga koje pruža galerija na usluge posredovanja u maloprodaji koje se nude na internetu.

89. Sud je u presudi u predmetu Tulliallan Burlington (u točki 130.) zaključio da pojam maloprodajnih usluga uključuje usluge prodajne galerije „koje se odnose na potrošača kako bi mu se omogućilo da na jednostavan način pregleda i kupi te proizvode, u korist trgovačkih lanaca koji zauzimaju dotičnu galeriju”. Isto po analogiji vrijedi u pogledu usluga posredovanja koje nudi internetska maloprodajna platforma za kupnju. Dok uobičajena prodajna galerija služi svrsi

[34] Mišljenje nezavisnog odvjetnika Gerarda Hogana u spojenim predmetima Tulliallan Burlington/EUIPO (C-155/18 P do C-158/18 P, EU:C:2019:538). U točki 95. tog mišljenja istaknuo sam da je u točki 34. presude u predmetu Praktiker Sud utvrdio da je „cilj trgovine na malo prodaja proizvoda potrošačima. Ta trgovina uključuje, osim pravnog posla prodaje, svaku djelatnost *trgovca* koja je namijenjena poticanju potrošača na sklapanje tog posla. Ta se djelatnost sastoji, među ostalim, u odabiru proizvoda za prodaju te u ponudi potrošaču različitih usluga koje ga navode da s predmetnim trgovcem sklopi navedeni posao radije nego s konkurencijom”. Moje isticanje.

[35] Presuda u predmetu Tulliallan Burlington, t. 130.

pružanja različitog opsega maloprodajne ponude u jednoj jedinoj prikladnoj fizičkoj prostoriji, maloprodajna internetska platforma poput one koju omogućava društvo Wallapop je, naime, oblik „virtualne" prodajne galerije kojoj se može pristupiti putem interneta [36].

90. Tradicionalna razlika između prodavaonica u kojima se prodaja kupcima obavlja u fizičkim prostorijama, s jedne strane, i onih subjekata koji obavljaju izravnu internetsku prodaju, s druge strane, je u posljednjih nekoliko godina narušena – gotovo do točke urušavanja – tehnološkim razvojem i promjenom obrazaca ponašanja potrošača. Sve je to dodatno dokazano činjenicom da je, kao što je to Opći sud utvrdio u točki 51. pobijane presude, potrošač koji je tražio određene (nove) proizvode sportske obuće mogao pronaći istovjetne proizvode ponuđene na pojedinačnim internetskim stranicama društva Unipreus (www.walashop.com) i društva Wallapop (www.wallapop.com), iako je u posljednjem slučaju prodavatelj na malo bila treća osoba koja je koristila internetsku platformu društva Wallapop.

91. Nije dakle sporno, kao što sam upravo istaknuo, da se obuća koju društvo Unipreus prodaje na Internetu također nudi na prodaju na platformi društva Wallapop, čak i ako to rade treće osobe trgovci na malo, a ne samo društvo Wallapop. Stoga smatram da su, s gledišta potrošača koji želi kupiti predmetne proizvode, platforma društva Wallapop i internetska stranica društva Unipreus slični distribucijski kanali. Upravo u tom trenutku rizik od zablude između tih dvaju neznatno sličnih žigova možda najviše dolazi do izražaja.

92. Smatram da je u presudi u predmetu Tulliallan Burlington značajno da je Sud odbio argument prema kojem „nepostojanje bilo kakve precizne napomene o proizvodima koji se mogu prodavati u raznim prodavaonicama od kojih se sastoji prodajna galerija… sprečava svako povezivanje tih prodavaonica i proizvoda obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava za registraciju" i, zapravo, upravo na toj osnovi prihvatio zahtjev prodajnih galerija [37]. Isto općenito vrijedi u pogledu ove žalbe.

93. Tvrdnja koju je društvo Unipreus iznijelo u ovom slučaju je, ako ništa drugo, jača. Za razliku od presude u predmetu Tulliallan Burlington – u kojem je pitanje jesu li modni predmeti koje je proizveo tuženik [38] uistinu ikada bili konkurenti luksuznim modnim predmetima koje je prodavala treća osoba trgovac na malo u žaliteljevoj galeriji – u najboljem slučaju bilo neizvjesno – ovdje je društvo Unipreus registriralo žig za usluge iz razreda 35. koje odgovaraju sljedećem opisu: „maloprodaja sportskih artikala". Društvo Unipreus je na taj način odredilo usluge i proizvode na koje se njegov zaštitni znak odnosi, a valjanost tog žiga nije dovedena u pitanje. To je u potpunosti u skladu sa sudskom praksom iz obiju presuda u predmetima Praktiker i Tulliallan Burlington. Smatram da bi bilo neprihvatljivo ako se društvo Unipreus ne bi moglo pozvati na svoj žig kako bi prigovorilo registraciji sličnog znaka iz razreda 35. u kojoj se proizvod ne navodi [39] samo zato što se u njegovoj registraciji podrobnije navode usluge na koje se on odnosi.

[36] Smatram da korišteni način maloprodaje (putem interneta ili na neki drugi način) kako bi se pružile maloprodajne usluge iz razreda 35. nije relevantan kako bi one potpadale pod taj razred. Ono što je važno jest priroda usluga o kojima je riječ. Opći je sud u točki 36. pobijane presude zaključio da „maloprodaja" uključuje prodaju u prodavaonicama i internetsku prodaju putem interneta. Društvo Wallapop to utvrđenje nije osporilo. Naglašavam da je Sud u točki 125. presude u predmetu Tulliallan Burlington istaknuo da se u napomeni s objašnjenjem koja se odnosi na razred 35. navodi da taj razred obuhvaća, među ostalim, grupiranje za račun trećih osoba raznih proizvoda, osim njihova prijevoza, kako bi se potrošaču omogućilo njihovo lakše pregledavanje i kupnja. Te se usluge mogu pružati u okviru maloprodajnih i veleprodajnih prodavaonica, putem automata, posredstvom prodajnih kataloga, dopisno ili elektroničkim putem, na primjer posredstvom internetskih stranica ili televizijske prodaje.

[37] Presuda u predmetu Tulliallan Burlington, t. 137.

[38] Burlington Fashion GmbH

[39] Zahtjev nametnut u presudi u predmetu Praktiker i ublažen u presudi u predmetu Tulliallan Burlington u vezi s ranijim žigom čija valjanost nije dovedena u pitanje.

94. Zbog toga smatram da ovaj poddio treba, dakle, odbiti kao neosnovan.

b) Drugi poddio: priroda usluga o kojima je riječ

95. Društvo Wallapop tvrdi da Općі sud u točki 39. i slijedećima pobijane presude nije naveo zašto usluge u njegovoj prijavi žiga čine maloprodajne usluge u skladu s točkom 34. presude u predmetu Praktiker.

96. Ključni argument društva Wallapop je taj da je obrazloženje Općeg suda u tom pogledu nedostatno i da je Općі sud stoga počinio pogrešku koja se tiče prava.

97. Valja napomenuti da je Općі sud utvrdio da je priroda usluga o kojima je riječ barem malo slična. Dostatnost obrazloženja treba ocijeniti s obzirom na to utvrđenje.

98. I sam smatram da je Općі sud u mnogočemu slijedio obrazloženje iz točke 34. presude u predmetu Praktiker na isti način kao što je to učinio Sud u točki 130. presude u predmetu Tulliallan Burlington.

99. Općі sud je u točki 39. pobijane presude podsjetio na utvrđenje Suda u presudi u predmetu *Praktiker* da je cilj trgovine na malo prodaja proizvoda potrošačima. Ta trgovina uključuje, osim pravnog posla prodaje, svaku djelatnost trgovca koja je namijenjena poticanju potrošača na sklapanje tog posla. Ta se djelatnost sastoji, među ostalim, u odabiru proizvoda za prodaju te u ponudi potrošaču različitih usluga koje ga navode da s predmetnim trgovcem sklopi navedeni posao radije nego s konkurencijom.

100. Općі sud je prilikom primjene obrazloženja iz presude u predmetu *Praktiker* utvrdio da su *sve* usluge uključene u prijavu društva Wallapop – stoga, ne samo internetske prodajne usluge i usluge e-trgovine, nego i usluge posredovanja ili upravljanja internetskim tržištima za prodavatelje i kupce, uključujući pružanje komercijalnih informacija korisnih za prodaju – obuhvaćene definicijom maloprodajnih usluga s obzirom na to da su sve te usluge u konačnici imale za cilj poticanje prodaje proizvoda potrošačima [40].

101. Smatram da je obrazloženje očito dostatno i da pokazuje tijek pravnog zaključivanja kojim je Općі sud došao do svojih zaključaka o tom pitanju.

102. Stoga smatram da taj poddio treba odbiti kao neosnovan.

c) Treći poddio: sličnost predviđenih namjena dotičnih usluga i njihove percepcije u javnosti

103. Ključni dio tvrdnje društva Wallapop je da ga internetska priroda njegovih usluga posredovanja stavlja izvan dosega maloprodajnih usluga. Ono smatra da je glavna i prevladavajuća namjena usluga prijavljenog žiga (upravljanje internetskim tržištima i povezane informacijske usluge) očito različita od one usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigom (maloprodaja sportske opreme).

[40] U točki 40. pobijane presude Općі je sud zaključio da se internetske prodajne usluge i usluge e-trgovine jednim dijelom preklapaju s maloprodajnim uslugama. On je u točkama 41. i 42. pobijane presude nadalje obrazložio svoje stajalište navevši da je činjenica da društvo Wallapop i EUIPO tvrde da se osporavani žig ne odnosi na maloprodajne usluge kao takve nego na usluge posredovanja irelevantna, čak i da je točna, s obzirom na to da se njima olakšava prodaja.

104. U tom kontekstu društvo Wallapop zapravo smatra da je Opći sud u točki 43. pobijane presude počinio pogrešku koja se tiče prava time što je smatrao da „usluge obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava, s gledišta opće javnosti, posredno zadovoljavaju potrebu sličnu onoj usluga za maloprodaju sportske opreme koje su obuhvaćene ranijim žigom te im omogućava kupnju predmetnih proizvoda nakon što prikupe informacije o proizvodima obuhvaćenima žigom". Ono smatra da je Opći sud stoga pogrešno protumačio pojam „predviđene namjene". Nadalje, društvo Wallapop navodi da je popis usluga u njegovoj prijavi različit i da ih Opći sud nije smio kao cjelinu usporediti s uslugama obuhvaćenima ranijim španjolskim žigom.

105. Smatram da je Sud u predmetu Tulliallan Burlington u osnovi odlučio o ovom pitanju. Kao što sam to već napomenuo, s obzirom na to da je Sud u tom slučaju smatrao da vlasnik prodajne galerije pruža maloprodajne usluge za potrebe razreda 35., isto se može reći i za voditelja virtualne prodajne galerije, poput internetske platforme čiji je domaćin društvo Wallapop. Na ovaj zaključak ne utječe istovjetnost bilo koje navodno prevladavajuće predviđene namjene predmetnih usluga.

106. Kada je riječ o ostale četiri usluge navedene u prijavi za registraciju žiga društva Wallapop – poput pružanja evaluacijskih povratnih informacija i ocjene proizvoda i usluga prodavača, zajedno s njihovom općom vrijednosti i učinkovitosti, osiguravanje pretražive internetske evaluacijske podatkovne baze za kupce i prodavatelje i pružanje komercijalnih informacija o proizvodima i/ili uslugama – točno je da se tim uslugama Opći sud u točkama 41. i 42. pobijane presude bavio kao cjelinom. Međutim, Opći sud je, u biti, zaključio da su sa stajališta opće javnosti te usluge bile ništa više doli pružanje korisnih komercijalnih informacija povezanih s prodajom samih proizvoda.

107. Ja se u tom pogledu slažem sa zaključcima Općeg suda. U slučaju primjene obrazloženja presude u predmetu Praktiker, kako je ono tumačeno u presudi u predmetu Tulliallan Burlington, potrebno je navesti da te usluge također valja promatrati kao značajke maloprodajnih usluga, ako ni zbog čega drugoga onda zbog toga što su jednake „nuđenju raznih usluga odvojenih od čina prodaje kojima se nastoji osigurati da potrošač kupi proizvode koji se prodaju u tim prodavaonicama"[41].

108. Ne sumnjam da će se s pojavom kupnje putem interneta evaluacijske i komparativne usluge i usluge povratnih informacija ove prirode moći spremnije i učinkovitije ponuditi onima koji se žele koristiti internetskom platformom za kupnju. Ipak, ova vrsta informacijske usluge se, rekao bih, u načelu ne razlikuje od vrste informacijske usluge koju su mogli – a vrlo vjerojatno još uvijek mogu – pružiti vlasnici uobičajenih prodajnih galerija. Čak i u vrijeme prije pojave interneta, takvi su vlasnici galerija nesumnjivo redovito davali takve informacije svojim najmoprimcima u vezi s pitanjima kao što su preferencije potrošača, količina zaliha, rezultati potrošačkih anketa i tako dalje.

109. Stoga, zbog svih ovih razloga, smatram da predviđene namjene i percepcija tih usluga u javnosti ne preuzimaju njihov status maloprodajnih usluga za potrebe razreda 35. na način na koji je Sud protumačio taj pojam u presudi u predmetu Praktiker i, posebice, u presudi u predmetu Tulliallan Burlington.

110. Zato je tu tvrdnju potrebno odbiti kao neosnovanu.

[41] Presuda u predmetu Tulliallan Burlington, t. 127.

d) Četvrti poddio: jesu li usluge obuhvaćene osporavanim žigom društva Wallapop konkurentne uslugama obuhvaćenima ranijim žigom društva Unipreus?

111. Društvo Wallapop ustraje na tome da su usluge koje ono pruža jednostavno usluge informacijskog društva i da se ne odnose na maloprodaju.

112. Društvo Wallapop ističe činjenicu da usluge označene žigom za koji je podnesena prijava nisu konkurentne uslugama prodaje sportskih proizvoda koje su obuhvaćene suprotstavljenim žigom, već drugim digitalnim uslugama ili uslugama informacijskog društva.

113. Kako to jasno proizlazi iz točaka 45. i 46. kao i točaka 51. i 52. ovog mišljenja, utvrđenje Općeg suda iz točke 37. pobijane presude, da se ne može isključiti da se prijava društva Wallapop ne odnosi na korištenje uobičajene internetske stranice za internetsku prodaju, jest činjenično utvrđenje koje se ne može osporiti žalbom ako nema tvrdnje da su činjenice iskrivljene. Stoga slijedi da su predmetne usluge[42] očito konkurentne.

114. Nadalje, kao što sam to ranije primijetio, taj argument se temelji na oštroj razlici između internetskih usluga posredovanja, internetske trgovine i maloprodaje u fizičkim prostorijama. Ipak, kako se to društvo Unipreus potrudilo naglasiti na raspravi, tom usporedbom se ne uzima u obzir stvarno stanje na tržištu, promjene potrošačkih navika u pogledu internetske kupovine i, prije svega, percepcija prosječnog potrošača. Sama činjenica, ponovimo to još jednom, da je Opći sud utvrdio da se sportska obuća koju je društvo Unipreus prodavalo putem interneta također nudila na prodaju na platformi društva Wallapop, to dokazuje, čak i ako internetsku maloprodaju obavljaju treće osobe trgovci na malo koje su koristile te usluge posredovanja, a ne samo društvo Wallapop.

115. Stoga je tu tvrdnju potrebno odbiti kao neosnovanu.

116. Zbog svih razloga navedenih u ovom mišljenju, smatram da je Opći sud u potpunosti imao pravo donijeti svoje zaključke u pogledu sličnosti predmetnih usluga i da time nije počinjena pogreška koja se tiče prava.

VII. Troškovi

117. U skladu s člankom 184. stavkom 2. Poslovnika kad žalba nije osnovana, Sud odlučuje o troškovima. U skladu s člankom 138. stavkom 1. tog poslovnika, koji se na temelju njegova članka 184. stavka 1. primjenjuje na žalbeni postupak, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.

118. Budući da je društvo Unipreus podnijelo zahtjev za troškove, a društvo Wallapop nije uspjelo u žalbenom postupku, društvu Wallapop valja naložiti snošenje vlastitih troškova kao i onih nastalih društvu Unipreus.

119. Budući da EUIPO nije uspio u postupku, ali s obzirom na to da društvo Unipres nije zatražilo da mu se naloži snošenje troškova koje je ono imalo u vezi sa žalbenim postupkom, EUIPO-u se nalaže snošenje vlastitih troškova nastalih u vezi s ovim postupkom.

[42] Korištenje uobičajenih internetskih stranica za internetsku kupnju.

VIII. Zaključak

120. S obzirom na prethodna razmatranja, predlažem da Sud:

– odbije ovu žalbu i potvrdi odluku Općeg suda;

– naloži društvu Wallapop, SL snošenje vlastitih troškova i onih nastalih društvu Unipreus, SL povodom žalbenog postupka,

– naloži Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) snošenje vlastitih troškova nastalih povodom žalbenog postupka.