



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERARD HOGAN
presentate il 25 giugno 2020¹

Causa C-763/18 P

Wallapop, SL
contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),

Unipreus, SL

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Marchio figurativo contenente l'elemento verbale “wallapop” – Marchio figurativo nazionale anteriore contenente l'elemento verbale “wala w” – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Somiglianza tra i servizi – Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio – Mercato online»

I. Introduzione

1. La ricorrente nel presente procedimento, la Wallapop SL (in prosieguo: la «Wallapop») è una società spagnola che gestisce una piattaforma commerciale online. La sua applicazione per smartphone e tablet e il suo sito web permettono agli utenti di acquistare e vendere articoli online. La Wallapop ha presentato una domanda all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per la registrazione di un marchio figurativo contenente la parola «wallapop». La tutela è stata richiesta per i servizi rientranti nella classe 35 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, tra l'altro, per alcuni servizi di compravendita online relativi alla gestione di un mercato online e servizi connessi.

2. L'Unipreus SL (in prosieguo, l'«Unipreus»), un rivenditore al dettaglio di calzature spagnolo, ha proposto opposizione contro la domanda della Wallapop basata su un marchio figurativo spagnolo anteriore contenente l'elemento verbale «wala w», registrato per servizi della classe 35 per la «vendita al dettaglio di articoli sportivi».

3. Con decisione del 18 gennaio 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto l'impugnazione dell'Unipreus contro la decisione della divisione di opposizione dell'EUIPO che respingeva l'opposizione. Nella decisione impugnata, la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha ritenuto che non sussistesse alcun rischio di confusione tra i segni in conflitto, in quanto i servizi coperti dal marchio richiesto e dal marchio spagnolo anteriore erano diversi².

¹ Lingua originale: l'inglese.

² V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.

4. Nella sentenza del 3 ottobre 2018, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale ha accolto il ricorso di annullamento dell'Unipreus contro la decisione impugnata. Il Tribunale ha concluso che i servizi in questione erano, quanto meno, leggermente simili.

5. Queste sono le questioni che emergono ora dalla sentenza impugnata: se i servizi di compravendita online relativi alla gestione di un mercato online siano diversi o simili ai servizi di vendita al dettaglio. In alternativa, se tali servizi di compravendita online relativi alla gestione di un mercato online debbano essere inclusi nella nozione di «servizi di vendita al dettaglio», a seguito della recente sentenza della Corte nella causa Tulliallan Burlington/EUIPO³.

6. Prima di procedere all'esame di tali questioni, è tuttavia necessario esporre il contesto normativo e l'iter dei procedimenti, nonché descrivere più in dettaglio i fatti di causa.

II. Contesto normativo

A. Regolamento n. 207/2009

7. L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea⁴, come modificato, dispone quanto segue:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

(...)

b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

B. Direttiva 2011/83

8. L'articolo 6 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la

³ Sentenza del 4 marzo 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO (da C-155/18 P a C-158/18 P, EU:C:2020:151; in prosieguo: la «sentenza Tulliallan Burlington»).

⁴ GU 2009, L 78, pag. 1. Il regolamento n. 207/2009 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ ha per titolo «Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali». Il paragrafo 1, lettere b) e c), così dispone:

«1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

(...)

b) l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale;

c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce».

C. Regolamento n. 524/2013

9. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori)⁶ così prevede:

«1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(...)

f) “mercato online” (“online marketplace”) un prestatore di servizi, quale definito all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”), che consente a consumatori e professionisti di concludere contratti di vendita o di servizi online sul sito web del mercato online».

D. Direttiva 2016/1148

10. L'articolo 4, punto 17, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione⁷, stabilisce:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

⁵ GU 2011, L 304, pag. 64.

⁶ GU 2013, L 165, pag. 1.

⁷ GU 2016, L 194, pag. 1.

“mercato online”, un servizio digitale che consente ai consumatori e/o ai professionisti, come definiti rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU 2013, L 165, pag. 63)], di concludere contratti di vendita o di servizi online con i professionisti sia sul sito web del mercato online sia sul sito web di un professionista che utilizza i servizi informatici forniti dal mercato online».

III. Fatti

11. Il 18 settembre 2014, la Wallapop ha depositato una domanda di registrazione di un marchio UE presso l'EUIPO ai sensi del regolamento n. 207/2009. La registrazione come marchio è stata richiesta per il seguente segno figurativo (in prosieguo: il «marchio contestato»):



12. I servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nella classe 35 e corrispondono nello specifico alla seguente descrizione:

«Servizi commerciali on line, vale a dire gestione di mercati on line per acquirenti e venditori di prodotti e servizi; Servizi, attinenti ad operazioni on line, consistenti nel fatto che i venditori annunciano i prodotti o servizi messi in vendita o messi all'asta tramite Internet al fine di facilitare la vendita di prodotti e servizi da parte di terzi su una rete informatica; Messa a disposizione di commenti e classificazioni in merito a prodotti e servizi di venditori, al valore e ai prezzi di prodotti e servizi di venditori, alla prestazione di acquirenti e venditori, alla consegna e all'esperienza commerciale complessiva ad essi relativa; Messa a disposizione di una banca dati di valutazione, consultabile on line, per acquirenti e venditori; Servizi di informazione commerciale relativi a prodotti e/o servizi, valutazione e classificazione di tale tipo di prodotti e servizi, nonché degli acquirenti e venditori di tale tipo di prodotti e/o servizi; Servizi di ricerca, compilazione, sistematizzazione, trattamento e informazione commerciale per terzi; (...)».

13. Il 7 gennaio 2015 l'Unipreus ha presentato opposizione ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009 alla registrazione del marchio contestato per i servizi di cui al paragrafo 12 supra.

14. L'opposizione si basava, tra l'altro, sul marchio nazionale spagnolo n. 2874101, riprodotto qui di seguito, richiesto il 30 aprile 2009 e registrato il 10 novembre 2009, per i servizi della classe 35 corrispondenti alla seguente descrizione: «Vendita al dettaglio di articoli sportivi».



15. Gli impedimenti dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli enunciati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

16. Il 19 ottobre 2015 la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione per i servizi di cui al precedente paragrafo 12.

17. Il 24 novembre 2015 l'Unipreus ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, chiedendone l'annullamento nella parte in cui l'opposizione era stata respinta per i servizi di cui al paragrafo 12 delle presenti conclusioni.

18. Con la decisione impugnata, la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso per quanto riguarda detti servizi. La commissione di ricorso ha ritenuto che i segni messi a confronto, considerati nel loro insieme, fossero leggermente simili, ma che i servizi di cui al paragrafo 12 delle presenti conclusioni differissero dai servizi del marchio spagnolo anteriore e che pertanto non sussistesse alcun rischio di confusione tra i segni in relazione a tali servizi.

IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

19. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2017, l'Unipreus ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione impugnata. A sostegno del suo ricorso, l'Unipreus ha dedotto un motivo unico, attinente alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

20. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha accolto il ricorso dell'Unipreus e quindi il suo motivo unico. Al punto 54 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che i servizi di cui al paragrafo 12 delle presenti conclusioni e i servizi del marchio spagnolo anteriore fossero, quanto meno, leggermente simili. Di conseguenza, detto giudice ha annullato la decisione impugnata nella parte in cui stabiliva che tali servizi non fossero simili ai servizi per i quali era stato registrato il marchio spagnolo anteriore.

21. In primo luogo, al punto 36 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la nozione di «vendita al dettaglio» comprende sia le vendite in locali fisici sia le vendite online e che, pertanto, contrariamente alla conclusione cui è giunta la commissione di ricorso, il marchio spagnolo anteriore comprendeva anche le vendite online di articoli sportivi. Al punto 37 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, poiché i servizi del marchio contestato si riferiscono ai «servizi di compravendita online», non poteva essere esclusa l'eventualità che la Wallapop utilizzasse un sito web «classico» per vendere direttamente prodotti o servizi agli utenti. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 38 della sentenza impugnata, che i canali di distribuzione dei servizi in questione erano quanto meno leggermente simili e non distinti, come ritenuto dalla commissione di ricorso.

22. In secondo luogo, per quanto riguarda la natura, la destinazione e l'impiego dei servizi in questione, il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza⁸, la finalità del commercio al dettaglio consiste nella vendita di prodotti ai consumatori⁹. Il Tribunale ha rilevato che, nella fattispecie, vi è una parziale sovrapposizione tra i servizi del marchio contestato, che si riferisce alla «compravendita on line», e i servizi del marchio spagnolo anteriore, che comprende la vendita al dettaglio, anche online, di articoli sportivi¹⁰. Il Tribunale ha ritenuto che tale conclusione non sia stata messa in discussione dall'argomentazione secondo cui il marchio contestato non riguardava servizi effettivi di vendita al dettaglio, ma servizi di intermediazione o servizi relativi alla gestione di mercati online, compresa la fornitura di informazioni commerciali. Secondo tale giudice, la diffusione di simili informazioni è intesa a facilitare le vendite al dettaglio, anche di articoli sportivi. Pertanto, attraverso i servizi per i quali è stato richiesto il marchio contestato, il pubblico può acquistare prodotti identici o simili a quelli venduti dall'Unipreus. Il Tribunale ha quindi ritenuto che i servizi per i quali è stato chiesto il marchio contestato rispondessero indirettamente a un'esigenza simile, per il grande pubblico, a quella dei servizi di vendita al dettaglio per cui era stato chiesto il marchio spagnolo anteriore. Di conseguenza, secondo il Tribunale, la destinazione e l'impiego dei servizi in questione erano quanto meno leggermente simili e non distinti, come ritenuto dalla commissione di ricorso¹¹.

23. In terzo luogo, il Tribunale ha rilevato che la domanda di registrazione della Wallapop si riferiva solo ad «acquirenti» e «venditori», senza specificare se i servizi di intermediazione per i quali è stato chiesto il marchio contestato si rivolgessero a privati o a professionisti. Detto giudice ha ritenuto che, pertanto, non fosse escluso che il marchio contestato sarebbe stato utilizzato per mettere in contatto tra loro venditori professionisti e consumatori e per gestire una piattaforma che consentisse la vendita di nuovi prodotti e non solo di prodotti di seconda mano. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso abbia erroneamente valutato che i servizi in questione non fossero destinati ai medesimi consumatori¹².

24. In quarto luogo, il Tribunale ha ritenuto che i consumatori potessero analizzare le offerte dello stesso prodotto tanto sul sito dell'Unipreus «www.walashop.com» che sul sito «www.walapop.com» o sulla corrispondente applicazione mobile. Inoltre, secondo detto giudice, la commissione di ricorso non ha spiegato perché l'utilizzo di un'applicazione mobile che consente al consumatore di entrare in contatto con i venditori di determinati prodotti e di farsi consegnare tali prodotti non sia, in una certa misura, equiparabile all'acquisto di tali prodotti in un negozio fisico o online. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che non fosse possibile escludere l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra i servizi in questione e che, pertanto, la commissione di ricorso avesse erroneamente ritenuto che essi non fossero in concorrenza tra loro¹³.

⁸ Il Tribunale ha fatto riferimento al punto 34 della sentenza del 7 luglio 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425; in prosieguo: la «sentenza *Praktiker*»).

⁹ V. punto 39 della sentenza impugnata.

¹⁰ V. punti da 41 a 44 della sentenza impugnata.

¹¹ V. punti da 41 a 44 della sentenza impugnata.

¹² V. punti da 46 a 49 della sentenza impugnata.

¹³ V. punti da 50 a 53 della sentenza impugnata.

V. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

25. Con la sua impugnazione, la Wallapop chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- condannare l'Unipreus alle spese da essa sostenute nell'ambito del giudizio di primo grado e dinanzi alla Corte.

26. L'Unipreus chiede che la Corte voglia:

- respingere l'impugnazione;
- condannare la Wallapop alle spese.

27. L'EUIPO chiede che la Corte voglia:

- accogliere l'impugnazione della Wallapop;
- condannare l'Unipreus alle spese.

28. Hanno presentato osservazioni scritte la Wallapop, l'Unipreus e l'EUIPO. Le medesime parti sono comparse all'udienza dinanzi alla Corte il 12 marzo 2020.

VI. Impugnazione

29. A sostegno della sua impugnazione la Wallapop deduce un motivo unico relativo alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

A. Argomenti delle parti

30. Con il suo motivo unico, la Wallapop sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto ha concluso che i servizi per i quali è stato chiesto il marchio contestato sono leggermente simili ai servizi coperti dal marchio spagnolo anteriore.

31. Tale motivo si suddivide sostanzialmente in due parti.

32. Nella prima parte, la Wallapop sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «mercato online» risultante da diverse disposizioni del diritto dell'Unione e dalla giurisprudenza della Corte.

33. La Wallapop asserisce che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 524/2013 e l'articolo 4, punto 17, della direttiva 2016/1148 delineano gli elementi fondamentali della nozione di «mercato online» ai sensi del diritto dell'Unione. Da queste disposizioni risulta che un «mercato online» è un servizio digitale o un servizio della società dell'informazione, che consente a terzi, vale a dire professionisti e/o consumatori, di concludere transazioni commerciali o contratti di servizi indipendentemente da chi sia il prestatore di servizi di mercato online.

34. Secondo la Wallapop, il Tribunale non ha tenuto conto di una caratteristica fondamentale dei servizi offerti dai mercati online risultante da detta definizione, vale a dire che i mercati online non effettuano vendite online, ma offrono servizi di intermediazione a terzi che utilizzano tali servizi per effettuare compravendite online sulla piattaforma. Il Tribunale ha quindi fornito un'interpretazione dei servizi forniti da un mercato online basata sul diritto dei marchi, che è incompatibile con la nozione uniforme di «mercato online» quale definita dal diritto dell'Unione.

35. La Wallapop sostiene inoltre che l'argomentazione del Tribunale è incompatibile con la nozione di prestatore di servizi della società dell'informazione formulata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 20 dicembre 2017, *Asociación Profesional Elite Taxi* (C-434/15, EU:C:2017:981). In detta sentenza la Corte ha stabilito che un fornitore di servizi di intermediazione per via elettronica, come Uber, non può essere considerato un semplice fornitore di servizi della società dell'informazione quando offre servizi che vanno oltre la messa in contatto di terzi sulla piattaforma e fissa taluni elementi determinanti delle transazioni che vengono effettuate sulla piattaforma. Tuttavia, nel caso di specie, la Wallapop sostiene che, a differenza di Uber, essa fornisce semplicemente servizi di intermediazione e servizi connessi e che non svolge altre attività distinte.

36. Nella seconda parte del suo motivo di ricorso, la Wallapop, con l'appoggio dell'EUIPO, sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente i fattori rilevanti che dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione della somiglianza dei servizi in questione.

37. In primo luogo, per quanto riguarda la valutazione del Tribunale in merito ai canali di distribuzione, la Wallapop e l'EUIPO sostengono che il fatto che l'Unipreus venda i suoi prodotti online sul proprio sito web «classico» non può portare a concludere che i servizi in questione siano simili. Secondo gli stessi, l'approccio del Tribunale determina un ampliamento sproporzionato della portata del marchio anteriore. Internet non è un canale di distribuzione, ma semplicemente una forma di comunicazione o un supporto per diversi canali di distribuzione. È semplicistico basare la somiglianza tra i servizi in questione sul fatto che abbiano Internet come caratteristica comune. La Wallapop non vende prodotti direttamente sulla sua piattaforma. In ogni caso, quando i gestori di piattaforme vendono prodotti su di esse forniscono servizi di natura diversa rispetto ai servizi del mercato online. Inoltre, il professionista (la Wallapop), in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/83, ha l'obbligo di fornire al consumatore la propria identità¹⁴.

38. In secondo luogo, per quanto riguarda la natura dei servizi in questione, la Wallapop e l'EUIPO contestano al Tribunale di non aver presentato alcun elemento a sostegno della constatazione che i servizi del marchio contestato comprendono attività che costituiscono servizi di vendita al dettaglio.

39. La Wallapop e l'EUIPO sostengono inoltre che il Tribunale ha basato la sua analisi della somiglianza dei servizi in questione su una lettura parziale o erronea del testo dell'elenco dei servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio contestato. Di conseguenza, detto giudice ha erroneamente concluso, al punto 37 della sentenza impugnata, che tali servizi costituivano servizi di vendita al dettaglio e non servizi digitali che consentono a terzi di effettuare vendite online. Per quanto riguarda i primi due servizi di cui al paragrafo 12 delle presenti conclusioni, una lettura completa del testo avrebbe dovuto portare il Tribunale a

¹⁴ Può essere utile osservare in questo frangente che il fatto di fornire il nome del professionista può essere un fattore rilevante per valutare il rischio di confusione, ma ciò potrebbe non essere conclusivo ai fini della questione della confusione nel contesto di una domanda di marchio.

concludere che chi effettua vendite sulla piattaforma non è il prestatore di servizi di intermediazione, bensì i terzi che utilizzano detti servizi. Per quanto riguarda gli altri quattro servizi, la Wallapop e l'EUIPO contestano al Tribunale di non averli identificati e di averli riuniti in un unico gruppo denominato «fornitura di informazioni commerciali utili alla vendita»¹⁵. Se il Tribunale avesse analizzato correttamente tali servizi, avrebbe dovuto concludere che si tratta di servizi digitali necessari al funzionamento di un mercato online. Inoltre, la Wallapop sostiene di non fornire alcuna informazione volta a incoraggiare la conclusione di operazioni di vendita, ma che sono i venditori stessi a fornire tali informazioni.

40. In terzo luogo, la Wallapop e l'EUIPO sostengono che le destinazioni dei servizi per i quali è stato chiesto il marchio contestato sono completamente diverse da quelle dei servizi di vendita al dettaglio per i quali è stato chiesto il marchio spagnolo anteriore. La destinazione dei primi due servizi di intermediazione di cui al paragrafo 12 delle presenti conclusioni consiste nell'offrire e mantenere uno spazio digitale per lo scambio di prodotti o servizi tra terzi, venditori e acquirenti, senza alcun legame con il gestore del servizio. Come il proprietario di un edificio adibito a centro commerciale che cede in locazione a terzi locali per consentire loro di commercializzare i propri prodotti, il proprietario di un mercato virtuale fornisce servizi digitali finalizzati a fornire spazi digitali e strumenti di supporto alla commercializzazione effettuata da terzi. La destinazione del secondo gruppo di servizi accessori sopra menzionati consiste nel consentire ai venditori e agli acquirenti di essere facilmente informati sulle possibilità offerte da una piattaforma virtuale al fine, rispettivamente, di vendere o acquistare prodotti. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che le destinazioni di detti servizi fossero leggermente simili.

41. La Wallapop sostiene inoltre che l'approccio del Tribunale è in contraddizione con la sua stessa giurisprudenza relativa alla determinazione della destinazione primaria e secondaria. Secondo detta giurisprudenza¹⁶, quando si confrontano prodotti di servizi, per valutarne la somiglianza, è necessario identificare la loro finalità dominante. Pertanto, anche se i servizi per i quali è stato chiesto il marchio contestato possono avere indirettamente la stessa destinazione dei servizi del marchio anteriore, vale a dire consentire ai consumatori di acquistare articoli sportivi, secondo la Wallapop, ciò non modifica in alcun modo il fatto che le finalità dominanti dei servizi in questione siano distinte. Il fatto che alcuni servizi siano idonei a soddisfare indirettamente la medesima esigenza non impedisce al consumatore di riferimento di percepirla come diversi.

42. In quarto luogo, la Wallapop sostiene che i servizi per i quali è stato chiesto il marchio contestato non sono in concorrenza con quelli del marchio anteriore, in quanto non si riferiscono al commercio al dettaglio. Essi sono invece in concorrenza con altri servizi della società dell'informazione.

43. L'Unipreus sostiene che il confronto tra i servizi in questione deve tener conto della realtà del mercato e della percezione del consumatore medio. Alla luce di ciò, la valutazione del Tribunale è corretta e le argomentazioni della Wallapop si basano su un approccio artificioso.

44. L'Unipreus sostiene essenzialmente che i servizi in questione non sono distinti, ma simili. Tali servizi si rivolgono allo stesso pubblico, vale a dire il grande pubblico che vuole acquistare prodotti uguali o simili, in particolare abbigliamento, scarpe e articoli sportivi. Essi condividono lo stesso obiettivo, ossia consentire al grande pubblico di soddisfare le esigenze di acquisto di detti

¹⁵ Punto 41 della sentenza impugnata.

¹⁶ La Wallapop si riferisce alla sentenza del 2 luglio 2015, BH Stores/UAMI – Alex Toys (ALEX), (T-657/13, EU:T:2015:449, punti da 64 a 66).

prodotti. Essi sono complementari, in quanto il consumatore può utilizzare entrambi i servizi per acquistare detti prodotti. Infine, essi sono anche in concorrenza tra loro, in quanto agli occhi del consumatore, tali servizi sono intercambiabili nella misura in cui il consumatore può analizzare l'offerta per lo stesso prodotto sia sulle pagine web dell'Unipreus che sull'applicazione mobile o sul sito internet della Wallapop.

B. Analisi

1. Osservazioni preliminari

45. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, dall'articolo 256 TFUE e dall'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa ad esso sottoposti, e, dall'altro, a valutare tali fatti, salvo il caso di snaturamento degli stessi. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'articolo 256 TFUE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto¹⁷.

46. Inoltre, discende da altrettanto costante giurisprudenza che la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Invero, qualora tali prove siano state assunte regolarmente e siano stati rispettati i principi generali del diritto nonché le norme procedurali relative all'onere della prova e all'istruttoria, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte. A tale proposito, va ricordato che uno snaturamento degli elementi di prova sorge allorché, senza che occorra ricorrere a nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova esistenti appare manifestamente erronea¹⁸.

47. Tra le valutazioni di fatto che non sono oggetto di controllo da parte della Corte in sede di impugnazione figurano le constatazioni del Tribunale in relazione alle caratteristiche del pubblico di riferimento e all'attenzione, alla percezione o all'atteggiamento dei consumatori, nonché la valutazione effettuata dal Tribunale, nell'ambito dell'esame del rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, delle somiglianze tra i segni in questione. Lo stesso deve valere per la valutazione effettuata dal Tribunale, nell'ambito dell'esame di tale rischio di confusione, delle somiglianze tra i prodotti o servizi per cui sono stati chiesti i marchi in questione¹⁹.

48. Queste particolari considerazioni sono specialmente rilevanti per quanto riguarda il motivo unico di impugnazione.

¹⁷ Ordinanza del 3 giugno 2015, *The Sunrider Corporation/UAMI* (C-142/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:371, punto 47).

¹⁸ Ordinanza del 3 giugno 2015, *The Sunrider Corporation/UAMI* (C-142/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:371, punti 48 e 49).

¹⁹ V. ordinanza del 3 giugno 2015, *The Sunrider Corporation/UAMI* (C-142/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:371, punti 51 e 52). V. anche sentenza del 7 maggio 2009, *Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) e UAMI* (C-398/07 P, non pubblicata, EU:C:2009:288, punto 42).

2. *Prima parte del motivo unico: se il Tribunale abbia interpretato o applicato in modo errato la definizione di mercato online ai sensi del diritto dell'Unione e della giurisprudenza della Corte*

49. Può essere opportuno trattare inizialmente la prima parte del motivo unico di impugnazione, vale a dire che il Tribunale abbia frainteso o, quanto meno, abbia applicato erroneamente la definizione di «mercato online» formulata, tra l'altro, dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 524/2013 e dall'articolo 4, punto 17, della direttiva 2016/1148, nonché il ragionamento della Corte nella sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Professional Elite Taxi (C-434/15, EU:C: 2017: 981).

50. Da parte mia, non credo che ciò sia corretto.

51. In primo luogo, si può osservare che le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 524/2013 e all'articolo 4, punto 17, della direttiva 2016/1148 si applicano semplicemente ai fini di quel particolare regolamento e di quella particolare direttiva. Ciò è palesato dalla formulazione stessa delle disposizioni in questione, che recitano: «ai fini del presente regolamento» e «ai fini della presente direttiva». Le definizioni in questione, pertanto, non hanno la pretesa di estendere la propria applicabilità alla registrazione di marchi, in generale, o alla registrazione di marchi relativi a servizi di vendita al dettaglio della classe 35, in particolare, anche se ammetto che le definizioni di «mercato online» ivi contenute sono utili e possono essere applicate, almeno per analogia, nel contesto della presente causa²⁰. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, nel valutare se i servizi in questione siano in concorrenza tra loro e (se del caso) in quale misura si sovrappongano, come rilevato dal Tribunale al punto 40 della sentenza impugnata²¹.

52. In secondo luogo, in ogni caso, non sono del parere che il Tribunale abbia frainteso o applicato erroneamente le definizioni di «mercato online» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 524/2013 e all'articolo 4, punto 17, della direttiva 2016/1148 o il ragionamento della Corte nella causa C-434/15.

53. Dalla lettura dei punti 37 e 41 della sentenza impugnata, risulta perfettamente chiaro che il Tribunale ha ben compreso che la Wallapop, in conformità con la sua domanda di marchio, intende offrire, tra l'altro o in particolare, una piattaforma online oppure servizi di intermediazione o gestione *piuttosto che meri servizi di vendita*.

54. A tale proposito, al punto 37 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la domanda di marchio si riferisce, in particolare, ai «servizi di vendita online, vale a dire la gestione di mercati online per i venditori e gli acquirenti di prodotti e servizi; servizi di commercio elettronico in cui i venditori espongono prodotti o servizi in vendita per i quali gli acquisti o le offerte sono effettuati via Internet al fine di *facilitare la vendita di prodotti e servizi da parte di terzi su una rete informatica globale*»²².

²⁰ Si veda, per analogia, l'ordinanza del 3 giugno 2015, The Sunrider Corporation/UAMI (C-142/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:371, punti 55 e 56). In tale ordinanza la Corte ha ricordato che la sua competenza, ai sensi dell'articolo 256 TFUE, di controllare la qualificazione giuridica dei fatti effettuata dal Tribunale, si riferisce, in linea di principio, alle qualificazioni giuridiche che il Tribunale deve effettuare *alla luce delle norme e dei principi che disciplinano il diritto dell'Unione in materia di marchi dell'Unione*.

²¹ Al punto 23 della sentenza del 29 settembre 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), la Corte ha affermato che per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti relativi a tali prodotti o servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

²² Il corsivo è mio. V. altresì il punto 40 della sentenza impugnata.

55. A mio avviso, il Tribunale non ha confuso la distinzione tra l'agevolazione della vendita di prodotti da parte di terzi²³ e l'esercizio di un'influenza determinante sulle condizioni di vendita dei beni offerti²⁴ o, addirittura, la mera vendita di beni in un contesto online.

56. Inoltre, il Tribunale ha anche ritenuto, di fatto, al punto 37 della sentenza impugnata, contrariamente agli argomenti della Wallapop e dell'EUIPO di tenore opposto esposti ai punti 37 e 41 della sentenza impugnata, che la domanda di marchio della Wallapop *comprende anche* l'utilizzo di un sito Internet convenzionale per effettuare vendite online. La suddetta constatazione di cui al punto 37 della sentenza impugnata, anziché dimostrare che il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «mercato online», dimostra, a mio parere, che detto giudice era perfettamente consapevole della diversa natura dei servizi erogabili via Internet che, a suo parere, la Wallapop ha inteso includere nella domanda di registrazione e delle loro distinte modalità di funzionamento.

57. A tale proposito, rilevo che la Wallapop sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto, al punto 37 della sentenza impugnata, che non si può escludere che la domanda della Wallapop si applichi all'utilizzo di un sito web convenzionale per effettuare vendite online²⁵.

58. A mio avviso, pur contestando la constatazione di fatto del Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata²⁶, la Wallapop non ha sostenuto che il Tribunale avesse snaturato i fatti al riguardo.

59. Ritengo pertanto che tale argomentazione sia irricevibile.

60. Inoltre, a tal proposito, non si può considerare l'affermazione del Tribunale di cui al punto 38 della sentenza impugnata, secondo cui i canali di distribuzione dei servizi sono leggermente simili, inficiata da errore per quanto riguarda l'utilizzo di un sito web convenzionale da parte sia della Wallapop sia dell'Unipreus ai fini delle vendite online.

61. Sottolineo inoltre il fatto che, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha specificamente affermato, in relazione alla constatazione di cui al punto 37 della stessa sentenza, che «anche se questo è solo uno dei fattori da prendere in considerazione, si deve constatare che i canali di distribuzione dei servizi controversi sono quanto meno leggermente simili (...)».

62. La Wallapop non ha criticato l'adeguatezza di questo ragionamento. Ritengo pertanto che la constatazione del Tribunale di cui al punto 38 della sentenza impugnata, relativa ai canali di distribuzione dei servizi, debba essere confermata.

63. Ritengo pertanto infondata l'affermazione della Wallapop secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in errore nel valutare come quanto meno leggermente simili i canali di distribuzione dei servizi in questione.

²³ V., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:1112).

²⁴ V., per analogia, sentenza del 22 marzo 2017, GROFA e a. (C-435/15 e C-666/15, EU:C:2017:232). Contrariamente alla suddetta sentenza, non vi è alcuna indicazione nella sentenza impugnata circa la rilevanza della questione dell'esercizio di un'influenza determinante sulle condizioni di vendita di prodotti o servizi.

²⁵ V. punto 67 e segg. dell'impugnazione della Wallapop.

²⁶ V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni.

64. Nonostante tale constatazione, è forse nondimeno necessario, per motivi di completezza e di chiarezza giuridica in questo ambito, esaminare la constatazione del Tribunale di cui al punto 38 della sentenza impugnata, secondo cui i (restanti) canali di distribuzione dei servizi in questione – vale a dire la piattaforma della Wallapop che facilita la vendita di prodotti e servizi da parte di terzi e il sito web più convenzionale dell'Unipreus – costituiscono canali di distribuzione simili.

65. Ciò è quanto mi accingo a fare nei paragrafi 72 e seguenti.

66. La prima parte del motivo unico di impugnazione dovrebbe quindi, a mio avviso, essere respinta dalla Corte in quanto infondata.

3. Seconda parte del motivo unico: se il Tribunale abbia interpretato erroneamente i fattori rilevanti che dovrebbero essere presi in considerazione in qualsiasi valutazione della somiglianza dei servizi di cui trattasi

67. A questo proposito si può osservare che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio contestato è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

68. Da una costante giurisprudenza risulta che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra il marchio di cui si chiede la registrazione e il marchio anteriore, sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato, e che si tratta in tal caso di condizioni cumulative²⁷.

69. Secondo una giurisprudenza parimenti consolidata, la somiglianza dei prodotti o dei servizi in questione deve essere valutata tenendo conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o tali servizi. Detti fattori includono, segnatamente, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità²⁸.

70. La commissione di ricorso ha ritenuto, nella decisione impugnata, che i segni in questione fossero simili, anche se, in realtà, solo in misura ridotta. La suddetta constatazione non è stata messa in discussione dinanzi al Tribunale e neppure dinanzi alla Corte.

71. Inoltre, si potrebbe osservare incidentalmente che non è stato suggerito che il marchio anteriore («wala w») goda di una tale notorietà in Spagna per cui l'uso di un marchio simile «[potrebbe] trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento [207/2009]²⁹.

²⁷ Sentenza del 20 settembre 2017, The Tea Board/EUIPO (da C-673/15 P a C-676/15 P, EU:C:2017:702, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

²⁸ V. sentenza del 29 settembre 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punto 23) e sentenza del 20 settembre 2017, The Tea Board/EUIPO (da C-673/15 P a C-676/15 P, EU:C:2017:702, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

²⁹ Per detto aspetto v., ad esempio, la sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).

72. Va tuttavia rilevato che il Tribunale, *di per sé*, non si è affatto pronunciato sulla questione della confusione. L'impugnazione contro la decisione della commissione di ricorso è stata invece accolta per il motivo piuttosto limitato che – come ha rilevato il Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata – la commissione di ricorso aveva erroneamente concluso che i servizi per i quali i marchi sono stati richiesti erano diversi, mentre in realtà erano simili, anche se in misura limitata.

73. Ne deriva, pertanto, che l'unico motivo di opposizione alla registrazione del marchio successivo Wallapop di cui trattasi riguarda, di conseguenza, l'identità o la somiglianza dei servizi oggetto della domanda della Wallapop con quelli del marchio anteriore, secondo quanto enunciato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2019.

74. Propongo ora di esaminare se il Tribunale abbia correttamente valutato il fatto che i servizi oggetto della domanda della Wallapop e quelli coperti dal marchio dell'Unipreus siano almeno leggermente simili.

75. Questa parte del motivo unico si articola in quattro capi. La Wallapop ritiene che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato quanto segue:

- in primo luogo, che i canali di distribuzione dei marchi di cui trattasi siano simili;
- in secondo luogo, che i servizi cui si riferisce la domanda di marchio siano servizi di vendita al dettaglio;
- in terzo luogo, che le destinazioni e la percezione pubblica dei servizi di cui trattasi siano simili; e,
- in quarto luogo, che i servizi in questione siano in concorrenza.

76. Propongo di considerare questi argomenti in successione, ma poiché si sovrappongono e si fondono l'uno nell'altro una certa ripetizione è inevitabile.

a) Primo capo: se i canali di distribuzione dei marchi in questione siano simili

77. Come ho indicato al precedente paragrafo 63, ritengo che questa argomentazione sia infondata con riferimento alla questione della gestione di un sito web convenzionale per effettuare vendite online da parte della Wallapop e dell'Unipreus.

78. Tuttavia, a fini di completezza e di chiarezza giuridica, esaminerò l'affermazione della Wallapop secondo cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto che Internet sia un canale di distribuzione e non un semplice mezzo di comunicazione per diversi canali di distribuzione.

79. A questo punto sembra doveroso un cenno di spiegazione riguardo al dibattito su cosa costituisca un servizio di vendita al dettaglio ai fini dei servizi della classe 35.

80. Tale problematica è stata affrontata per la prima volta dalla Corte nella sentenza *Praktiker*. In detta causa la *Praktiker* aveva depositato presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco per i brevetti e i marchi), ai fini della registrazione, il marchio «Praktiker» relativo, tra l'altro, al servizio descritto come «commercio al dettaglio di articoli di edilizia, articoli di bricolage e di giardinaggio e altri beni di consumo per il settore del “fai da te”». Il Deutsches

Patent- und Markenamt ha respinto tale domanda, ritenendo che la nozione di «commercio al dettaglio» non designasse servizi indipendenti, dotati di autonomo significato economico, bensì si riferisse alla sola distribuzione di prodotti in quanto tale.

81. Nella sua sentenza, la Corte ha osservato che la finalità del commercio al dettaglio consiste nella vendita di prodotti ai consumatori. Tale commercio comprende, oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso. Tale attività consiste, in particolare, nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell'offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l'atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente.

82. La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun motivo imperativo che ostasse a che tali prestazioni fossero ricomprese nella nozione di «servizi» e ha quindi dichiarato che la nozione di «servizi» comprende i servizi forniti nell'ambito della vendita al dettaglio di prodotti³⁰.

83. La sentenza *Praktiker* ha indubbiamente inciso sul caso più recente riguardante tale tematica, ossia quello oggetto della sentenza pronunciata nella causa *Tulliallan Burlington*³¹. In detta causa la questione era se il gestore di una galleria commerciale specializzata nella vendita di articoli di lusso rientrasse nella categoria dei servizi di vendita al dettaglio protetti dalla classe 35. Nella sua sentenza il Tribunale, basandosi sulla sentenza nella causa *Praktiker*, ha concluso che il gestore di una galleria commerciale rientrava in detta categoria³².

84. La decisione del Tribunale è stata poi impugnata dinanzi alla Corte. Nelle mie conclusioni nella causa *Tulliallan Burlington /EUIPO*³³ ho espresso alcune riserve circa la correttezza di detta constatazione. Tali riserve erano così riassunte al paragrafo 96 delle mie conclusioni:

«Dall'interpretazione uniforme della Corte dei “servizi di vendita al dettaglio” di cui alla classe 35 risulta chiaramente che tali servizi non possono, tuttavia, ricomprendere i servizi delle gallerie commerciali in quanto il soggetto che fornisce tali servizi in realtà non commercializza i prodotti in questione. Detto soggetto, piuttosto, fornisce all'operatore commerciale servizi che, a mio avviso, sono alquanto diversi da quelli dei servizi di vendita al dettaglio di cui alla classe 35 e, infatti, sono contemplati altrove, in un'altra classe. Così, ad esempio, i servizi delle gallerie commerciali potrebbero comprendere la locazione di negozi rientrante nella classe 36 e la fornitura di servizi pubblicitari e promozionali rientranti nella classe 35»³⁴.

³⁰ La Corte ha dichiarato al punto 36 della sentenza *Praktiker* che tale rilievo è illustrato nella nota esplicativa relativa alla classe 35 della classificazione di Nizza, a termini della quale la detta classe comprende «il raggruppamento, per conto terzi, di prodotti vari (...) in modo tale da consentire al consumatore di esaminarli agevolmente ai fini del loro acquisto».

³¹ Sentenza del 4 marzo 2020, *Tulliallan Burlington/EUIPO* (da C-155/18 P a C-158/18 P, EU:C:2020:151).

³² Sentenza del 6 dicembre 2017, *Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)* (T-120/16, EU:T:2017:873), punto 34.

³³ Conclusioni presentate dall'avvocato generale Hogan nelle cause riunite *Tulliallan Burlington/ EUIPO* (da C-155/18 P a C-158/18 P, EU:C:2019:538).

³⁴ Conclusioni presentate dall'avvocato generale Hogan nelle cause riunite *Tulliallan Burlington/EUIPO* (da C-155/18 P a C-158/18 P, EU:C:2019:538). Al paragrafo 95 delle suddette conclusioni, ho osservato che al punto 34 della sentenza *Praktiker*, la Corte ha statuito che «la finalità del commercio al dettaglio consiste nella vendita di prodotti ai consumatori. Il detto commercio comprende, oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso. Tale attività consiste, in particolare, nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell'offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l'atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente». Il corsivo è mio.

85. La suddetta analisi della sentenza nella causa Praktiker, tuttavia, non è stata ripresa dalla Corte nella sentenza Tulliallan Burlington. La Corte è invece giunta a conclusioni opposte, affermando per esempio (ai punti 127 e 128):

«127. Ne deriva che la nozione di “servizi di vendita al dettaglio” copre i servizi destinati al consumatore e che consistono, per conto delle ditte che occupano i negozi di una galleria commerciale, nel riunire vari prodotti in una serie di negozi consentendo al consumatore di vederli e acquistarli agevolmente nonché nell’offrire varie prestazioni distinte dall’atto di vendita, volte a indurre il consumatore a acquistare i prodotti venduti in tali negozi.

128. Risulta dalle considerazioni che precedono che, come ha giustamente dichiarato il Tribunale al punto 32 delle sentenze impugnate, l’interpretazione della Corte, di cui al punto 34 della sentenza Praktiker non consente di affermare che i servizi forniti dalle gallerie commerciali o dai centri commerciali siano, per definizione, esclusi dall’ambito di applicazione della nozione di “servizi di vendita al dettaglio” definita nella classe 35, ai sensi dell’Accordo di Nizza».

86. Anche se la Corte non è, ovviamente, in alcun senso vincolata dalla teoria del precedente, si deve comunque considerare che la sentenza nella causa Tulliallan Burlington ha risolto la questione. Sappiamo quindi da tale sentenza, che i servizi delle gallerie commerciali convenzionali – «a destinazione del consumatore al fine di consentirgli di esaminare e acquistare comodamente tali prodotti e a vantaggio delle insegne che occupano la galleria commerciale»³⁵ – rientrano, in linea di principio, nella definizione di servizi di vendita al dettaglio della classe 35.

87. Ne consegue, quindi, che il fatto che la Wallapop sostenga di non occuparsi, in quanto tale, di vendita al dettaglio, ma di offrire piuttosto servizi di intermediazione online, anche se fosse vero, non è di per sé sufficiente a eliminare il problema.

88. La vera questione è se e in quale misura il principio stabilito nella sentenza Tulliallan Burlington in relazione ai servizi forniti da una galleria commerciale si applichi ai servizi di intermediazione di vendita al dettaglio offerti online.

89. Nella sentenza Tulliallan Burlington la Corte ha dichiarato (al punto 130) che la nozione di servizi di vendita al dettaglio comprende i servizi forniti da una galleria commerciale «a destinazione del consumatore al fine di consentirgli di esaminare e acquistare comodamente tali prodotti e a vantaggio delle insegne che occupano la galleria commerciale». Per analogia può dirsi altrettanto per quel che riguarda i servizi di intermediazione offerti da una piattaforma online di vendita al dettaglio. Mentre una galleria commerciale tradizionale ha lo scopo di offrire un’ampia gamma di offerte di vendita al dettaglio in un unico, comodo locale fisico, una piattaforma di vendita al dettaglio online come quella fornita dalla Wallapop è, in effetti, una forma di galleria commerciale «virtuale» a cui si può accedere via Internet³⁶.

³⁵ Sentenza nella causa Tulliallan Burlington, punto 130.

³⁶ A mio parere, la modalità di vendita al dettaglio utilizzata (che sia online o meno) per fornire servizi di vendita al dettaglio nell’ambito della classe 35 non è rilevante ai fini dell’appartenenza a tale classe. Ciò che conta è piuttosto la natura dei servizi in questione. Al punto 36 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la «vendita al dettaglio» comprende le vendite in un negozio e le vendite online su Internet. Questa constatazione non è contestata dalla Wallapop. Si noti che al punto 125 della sentenza nella causa Tulliallan la Corte ha sottolineato che la nota esplicativa relativa alla classe 35 afferma che tale classe comprende, segnatamente, il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli e acquistarli agevolmente. Detti servizi possono essere forniti da punti vendita al dettaglio, magazzini all’ingrosso, tramite distributori automatici, tramite cataloghi di vendita per corrispondenza o tramite mezzi elettronici, ad esempio mediante siti web o programmi di televendita.

90. La tradizionale distinzione tra i punti vendita che vendono ai clienti in locali fisici, da un lato, e i soggetti che si occupano di vendita diretta online, dall'altro, negli ultimi anni è stata minata – quasi al punto da venire meno – sia dagli sviluppi tecnologici sia dal cambiamento dei modelli di comportamento dei consumatori. Tutto ciò è ulteriormente indicato dal fatto che, come il Tribunale ha rilevato al punto 51 della sentenza impugnata, un consumatore alla ricerca di particolari calzature sportive (nuove) potrebbe trovare gli stessi prodotti offerti sui singoli siti web sia dell'Unipreus («www.walashop.com») sia della Wallapop («www.wallapop.com»), anche se in quest'ultimo caso il rivenditore era un terzo che utilizzava la piattaforma Internet della Wallapop.

91. Non è quindi in discussione che, come ho appena sottolineato, le calzature vendute online dall'Unipreus siano offerte in vendita anche sulla piattaforma della Wallapop, anche se ciò viene effettuato da rivenditori terzi e non dalla stessa Wallapop. Ritengo quindi che, dal punto di vista di un consumatore che intende acquistare i prodotti in questione, la piattaforma della Wallapop e il sito dell'Unipreus siano canali di distribuzione simili. È a questo punto che potrebbe presentarsi con maggior forza il rischio di confusione tra i due segni leggermente simili.

92. A mio avviso è significativo che nella sentenza Tulli Allan Burlington la Corte abbia respinto l'argomentazione secondo cui «l'assenza di qualsiasi indicazione precisa riguardo ai prodotti che possono essere venduti nei diversi negozi che compongono una galleria commerciale (...) impediva qualsiasi associazione tra questi ultimi e i prodotti di cui ai marchi richiesti» e, in effetti, proprio su questa base ha accolto le conclusioni dei proprietari della galleria commerciale³⁷. Lo stesso vale, in linea di massima, per quanto riguarda la presente impugnazione.

93. Anzi, nel caso di specie le conclusioni dell'Unipreus sono di maggior peso. A differenza della sentenza nella causa Tulli Allan Burlington – dove la questione se gli articoli di moda prodotti dalla convenuta³⁸ fossero mai stati effettivamente in concorrenza con gli articoli di lusso venduti da rivenditori terzi nella galleria della ricorrente era, quanto meno, incerta – nella fattispecie l'Unipreus ha registrato un marchio per i servizi della classe 35 corrispondente alla seguente descrizione: «Vendita al dettaglio di articoli sportivi». L'Unipreus ha così specificato sia i servizi sia i prodotti ai quali il suo marchio si riferisce e la validità di tale marchio non è stata messa in discussione. Ciò è in piena conformità con i principi giurisprudenziali espressi tanto nella sentenza Praktiker quanto nella sentenza Tulli Allan Burlington. A mio parere, sarebbe inaccettabile se l'Unipreus non potesse fare affidamento sul proprio marchio per opporsi alla registrazione di un segno simile nella classe 35 che non specifica i prodotti³⁹ solo perché riporta più in dettaglio i servizi a cui si riferisce.

94. È per tali ragioni che ritengo che questo capo debba essere respinto in quanto infondato.

b) Secondo capo: la natura dei servizi in questione

95. La Wallapop sostiene che il Tribunale non ha indicato, ai punti 39 e seguenti della sentenza impugnata, i motivi per i quali i servizi di cui alla sua domanda di marchio costituiscano servizi di vendita al dettaglio ai sensi del punto 34 della sentenza Praktiker.

³⁷ Sentenza Tulli Allan Burlington/EUIPO punto 137.

³⁸ Burlington Fashion GmbH.

³⁹ Un requisito imposto dalla sentenza Praktiker e solo attenuato nella sentenza Tulli Allan Burlington in relazione al marchio anteriore la cui validità non è stata messa in discussione.

96. In sostanza, l'argomento della Wallapop è che il ragionamento del Tribunale su questo punto è inadeguato e che quindi detto giudice ha commesso un errore di diritto.

97. Va rilevato che il Tribunale ha constatato che la natura dei servizi in questione è, almeno in parte, leggermente simile. L'adeguatezza del ragionamento deve essere giudicata alla luce di tale constatazione.

98. Da parte mia, tuttavia, ritengo che il Tribunale abbia seguito il ragionamento esposto al punto 34 della sentenza nella causa *Pratiker* in modo pressoché simile a quanto ha fatto la Corte al punto 130 della sentenza nella causa *Tulliallan Burlington*.

99. Al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento alla constatazione della Corte nella sentenza *Praktiker*, secondo cui l'obiettivo del commercio al dettaglio è la vendita di beni ai consumatori. Tale commercio comprende, oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso. Tale attività consiste, in particolare, nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell'offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere il suddetto atto di vendita con il professionista in questione piuttosto che con la concorrenza.

100. Il Tribunale, applicando la logica della sentenza nella causa *Praktiker*, ha ritenuto che *tutti* i servizi inclusi nella *domanda* della Wallapop – quindi, non solo i servizi di vendita online e i servizi di e-commerce, ma anche i servizi di intermediazione o di gestione dei mercati online per i venditori e gli acquirenti, compresa la fornitura di informazioni commerciali utili alla vendita – rientrassero nella definizione di servizi di vendita al dettaglio perché tutti quei servizi avevano in definitiva l'obiettivo di indurre la vendita di prodotti ai consumatori⁴⁰.

101. A mio parere, tale ragionamento è chiaramente adeguato e illustra l'iter del ragionamento giuridico in base al quale il Tribunale è giunto alle sue conclusioni in merito alla suddetta questione.

102. Ritengo pertanto che il presente capo debba essere respinto in quanto infondato.

c) Terzo capo: se la destinazione e la percezione da parte del pubblico dei servizi in questione siano simili

103. Una parte fondamentale della tesi della Wallapop riguarda il fatto che la natura online dei suoi servizi di intermediazione ne comporta l'esclusione dall'ambito dei servizi di vendita al dettaglio. Essa ritiene che la finalità principale e dominante dei servizi del marchio richiesto (gestione dei mercati online e dei relativi servizi di informazione) sia chiaramente diversa da quella dei servizi del marchio dell'opponente (vendita al dettaglio di equipaggiamento sportivo).

104. In tale contesto, la Wallapop ritiene infatti che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto al punto 43 della sentenza impugnata nel ritenere che «i servizi coperti dal marchio richiesto soddisfino indirettamente un'esigenza simile, dal punto di vista del pubblico, ai servizi di vendita al dettaglio di equipaggiamento sportivo per le quali è stato chiesto il marchio anteriore, e gli consenta di acquistare i prodotti in questione, dopo aver raccolto informazioni sui

⁴⁰ Al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che i servizi di vendita online e i servizi di commercio elettronico si sovrappongono in parte ai servizi di vendita al dettaglio. Ai punti 41 e 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha inoltre giustificato la sua posizione affermando che il fatto che la Wallapop e l'EUIPO affermino che il marchio contestato non riguarda i servizi di vendita al dettaglio di per sé quanto piuttosto i servizi di intermediazione, è irrilevante, anche se corretto, dato che essi facilitano le vendite.

prodotti oggetto della richiesta». Essa ritiene che il Tribunale abbia così interpretato erroneamente la nozione di «destinazione». Inoltre, la Wallapop rileva che l'elenco dei servizi di cui alla sua domanda è diverso da quello del marchio anteriore e che il Tribunale non avrebbe dovuto confrontarli in blocco con i servizi di detto marchio spagnolo anteriore.

105. A mio parere, la sentenza nella causa Tulli Allan Burlington è sostanzialmente conclusiva su tale questione. Come ho già indicato, dato che la Corte ha ritenuto in quella causa che il proprietario di una galleria commerciale operasse nell'ambito dei servizi di vendita al dettaglio ai fini della classe 35, lo stesso si può dire per il gestore di una galleria commerciale virtuale come la piattaforma internet ospitata dalla Wallapop. Tale conclusione non è inficiata nemmeno dall'individuazione di una presunta finalità dominante dei servizi di cui trattasi.

106. Per quanto riguarda gli altri quattro servizi menzionati nella domanda di marchio della Wallapop – come la messa a disposizione di commenti e classificazioni in merito a prodotti e servizi dei venditori, in merito al loro valore e alle prestazioni generali dei venditori, la messa a disposizione di una banca dati di valutazione, consultabile on line, per acquirenti e venditori e la fornitura di informazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi – è vero che tali servizi sono stati trattati in blocco dal Tribunale ai punti 41 e 42 della sentenza impugnata. In sostanza, tuttavia, il Tribunale ha concluso che, dal punto di vista del pubblico, detti servizi erano riconducibili alla mera fornitura di informazioni commerciali utili associate alla vendita dei prodotti stessi.

107. Da parte mia, concordo, riguardo a tale aspetto, con le conclusioni del Tribunale. Se si applica la logica della sentenza nella causa Praktiker come interpretata nella sentenza Tulli Allan Burlington, si è costretti ad affermare che detti servizi devono essere considerati anche come caratteristiche dei servizi di vendita al dettaglio, se non altro perché essi equivalgono a «offrire varie prestazioni distinte dall'atto di vendita, volte a indurre il consumatore a acquistare i prodotti venduti in tali negozi»⁴¹.

108. Non ne dubito, ma con l'avvento dello shopping online, servizi relativi alla valutazione, alla comparazione e ai riscontri di questa natura possono essere offerti più facilmente ed efficacemente a chi desidera utilizzare la piattaforma di shopping online. Eppure, questo tipo di servizio informativo non si differenzia, a mio avviso, in linea di principio, dal tipo di servizio informativo che avrebbe potuto essere – e molto probabilmente è ancora – fornito dai proprietari di gallerie commerciali di natura tradizionale. Anche prima dell'avvento di Internet, infatti, tali proprietari di gallerie fornivano senza dubbio regolarmente ai loro affittuari informazioni di questo tipo su questioni quali le preferenze dei consumatori, le presenze, i risultati dei sondaggi fra i consumatori e così via.

109. Per tutte queste ragioni, pertanto, ritengo che la destinazione e la percezione da parte del pubblico di detti servizi non derivino dal loro status di servizi di vendita al dettaglio ai fini della classe 35 nel modo in cui detto termine è stato interpretato da questa Corte nella sentenza Praktiker e, più in particolare, nella sentenza Tulli Allan Burlington.

110. Tale censura deve essere pertanto respinta in quanto infondata.

⁴¹ Sentenza nella causa Burlington/EUIPO, punto 127.

d) Quarto capo: se i servizi coperti dal marchio contestato della Wallapop siano in concorrenza con quelli del marchio anteriore dell'Unipreus

111. La Wallapop insiste sul fatto che i servizi dalla stessa offerti sono semplicemente un servizio della società dell'informazione e non riguardano il commercio al dettaglio.

112. La Wallapop sottolinea il fatto che i servizi designati dal marchio richiesto non sono in concorrenza con i servizi per la vendita di prodotti sportivi del marchio dell'opponente, ma piuttosto con altri servizi digitali o della società dell'informazione.

113. Come risulta dai paragrafi 45 e 46, nonché 51 e 52, delle presenti conclusioni, la constatazione del Tribunale, di cui al punto 37 della sentenza impugnata, secondo cui non si può escludere che la domanda della Wallapop si applichi all'uso di un sito web convenzionale per effettuare vendite online, è una constatazione di fatto che non può essere contestata in sede di impugnazione in assenza di un'accusa di snaturamento dei fatti. Ne consegue, pertanto, che i servizi in questione⁴² sono chiaramente in concorrenza tra loro.

114. Inoltre, come ho già osservato, questa argomentazione si basa su una netta distinzione tra servizi online intermediati, commercio online e commercio al dettaglio in un locale fisico. Tuttavia, come l'Unipreus si è premurata di sottolineare nel corso dell'udienza, questo confronto non tiene conto delle realtà del mercato, dei cambiamenti nelle abitudini dei consumatori in relazione agli acquisti online e, soprattutto, delle percezioni del consumatore medio. Il fatto stesso che, per ribadirlo ancora una volta, il Tribunale abbia constatato che le calzature sportive che l'Unipreus vendeva online sono offerte in vendita anche sulla piattaforma della Wallapop dimostra di per sé tale aspetto, anche se la vendita al dettaglio online è effettuata da rivenditori terzi che si sono avvalsi dei suddetti servizi di intermediazione e non è effettuata dalla Wallapop stessa.

115. Tale censura deve essere pertanto respinta in quanto infondata.

116. Per tutte le ragioni esposte nelle presenti conclusioni ritengo che il Tribunale fosse pienamente legittimato a raggiungere le sue conclusioni circa la somiglianza dei servizi in questione e che, pertanto, non sia stato commesso alcun errore di diritto.

VII. Sulle spese

117. Conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Conformemente all'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

118. Poiché l'Unipreus ne ha fatto domanda e la Wallapop è risultata soccombente in questa impugnazione, la Wallapop deve essere condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sopportate dall'Unipreus.

⁴² L'utilizzo di un sito web convenzionale per effettuare vendite online.

119. Poiché l'EUIPO è rimasto soccombente, ma l'Unipreus non ha chiesto che fosse condannato alle spese che la stessa Unipreus ha sostenuto in relazione al procedimento di impugnazione, l'EUIPO deve essere condannato a sopportare le proprie spese relative al presente procedimento.

VIII. Conclusioni

120. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di conseguenza alla Corte:

- di respingere la presente impugnazione e confermare la decisione del Tribunale;
- di condannare la Wallapop, SL a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Unipreus, SL relativamente al presente procedimento,
- di condannare l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) a sopportare le proprie spese relative al presente procedimento.