



Prensa e Información

Tribunal General de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 56/18

Luxemburgo, 26 de abril de 2018

Sentencia en el asunto T-554/14
Lionel Andrés Messi Cuccittini / EUIPO

Lionel Messi puede registrar su marca «MESSI» para artículos y prendas de vestir deportivos

El renombre del jugador de fútbol neutraliza las similitudes gráficas y fonéticas entre su marca y la marca «MASSI» de una sociedad española

En agosto de 2011, el jugador de fútbol Lionel Andrés Messi Cuccittini solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la marca de la Unión que se reproduce seguidamente para prendas de vestir, calzado y artículos de gimnasia y deporte:



En noviembre de 2011 el Sr. Jaime Masferrer Coma formuló oposición al registro de la marca del Sr. Messi, invocando la existencia de riesgo de confusión con las marcas denominativas de la Unión «MASSI», registradas, entre otros productos, para prendas de vestir, calzado, cascos para ciclistas, trajes de protección y guantes (los derechos sobre estas marcas fueron transferidos en mayo de 2012 a la sociedad J.M.-E.V. e hijos).¹ En 2013 la EUIPO estimó la oposición. El Sr. Messi interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución dictada. En abril de 2014 la EUIPO desestimó el recurso, por considerar, esencialmente, que existía riesgo de confusión entre las marcas. Concluyó que las marcas en cuestión son similares porque sus elementos dominantes, constituidos por los términos «MASSI» y «MESSI», son prácticamente idénticos en los planos gráfico y fonético, de modo que una eventual diferencia conceptual solo sería percibida, en su caso, por una parte del público pertinente.

El Sr. Messi no consideró satisfactoria la resolución de la EUIPO, por lo que solicitó su anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea.²

En su sentencia dictada hoy, **el Tribunal General anula la resolución de la EUIPO.**

Para empezar, el Tribunal General señala que los signos que componen las marcas en conflicto presentan una similitud media en el plano gráfico, debido a que el elemento dominante de la marca del Sr. Messi es extremadamente similar al elemento denominativo presente en la marca MASSI. A continuación, el Tribunal General confirma la conclusión de la EUIPO de que los signos en conflicto son muy similares a nivel fonético. En cambio, el Tribunal General considera que la

¹ La misma sociedad es parte recurrente en otro asunto de marcas ante el Tribunal General (asunto [T-2/17](#)).

² El jugador de fútbol brasileño Neymar también es parte en un asunto de marcas ante este órgano jurisdiccional (asunto [T-795/17](#)).

EUIPO incurrió en error al comparar los signos en el plano conceptual. El Tribunal General estima que es erróneo considerar que el Sr. Messi únicamente goza de renombre entre el público interesado en el fútbol y en el deporte en general. Observa que este jugador de fútbol es una personalidad pública muy conocida, a la que a menudo puede verse en la televisión y de la que habitualmente se habla en la televisión y en la radio. Señala que la EUIPO debería haber examinado si una parte significativa del público pertinente no podría establecer una asociación conceptual entre el término «messi» y el apellido del célebre jugador de fútbol. Por último, el Tribunal General indica que se ha de tener en cuenta que los productos designados por las marcas en conflicto entre los que podría existir riesgo de confusión, aun cuando no se limiten al ámbito del fútbol, son, concretamente, artículos y prendas de vestir deportivos. Por ello parece poco probable que el consumidor medio de estos productos no asocie directamente, en la gran mayoría de los casos, el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol. Añade que, si bien es posible que algunos consumidores nunca hayan oído hablar del Sr. Messi o no recuerden haberlo hecho, no se tratará del típico consumidor medio que compra artículos o prendas de vestir deportivos.

El Tribunal General concluye que, aun cuando los signos en conflicto sean globalmente similares, las diferencias conceptuales existentes entre ellos son tales que neutralizan las similitudes gráficas y fonéticas señaladas. En efecto, el Tribunal General considera que una parte significativa del público pertinente asociará el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol y, en consecuencia, percibirá el término «massi» como un término conceptualmente diferente. Estima que el grado de similitud entre las marcas no es lo suficientemente elevado como para poder considerar que el público pertinente pueda creer que los productos en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por lo tanto, declara que la EUIPO concluyó erróneamente que el uso de la marca «MESSI» para prendas de vestir, artículos de gimnasia o de deporte y aparatos e instrumentos de protección podía crear en el consumidor un riesgo de confusión con la marca «MASSI».

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667

*Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en
«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*