



Pers en Voorlichting

Gerecht van de Europese Unie
PERSCOMMUNIQUÉ nr. 56/18

Luxemburg, 26 april 2018

Arrest in zaak T-554/14
Lionel Andrés Messi Cuccittini/EUIPO

Lionel Messi mag zijn merk „MESSI” laten inschrijven voor sportartikelen en -kleding

De bekendheid van de voetballer weegt op tegen de visuele en fonetische punten van overeenstemming tussen zijn merk en het merk „MASSI” van een Spaanse vennootschap

In augustus 2011 heeft de voetballer Lionel Andrés Messi Cuccittini het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) verzocht om inschrijving van het volgende Uniemerkt, onder meer voor kleding, schoenen, gymnastiek- en sportartikelen:



In november 2011 heeft Jaime Masferrer Coma oppositie ingesteld tegen de inschrijving van Messi's merk op grond van het bestaan van verwarringsgevaar met de Uniewoordmerken „MASSI”, die onder meer zijn ingeschreven voor kleding, schoenen, fietshelmen, beschermingspakken en fietshandschoenen (de rechten op deze merken zijn in mei 2012 overgedragen aan de vennootschap J.M.-E.V. e hijos)¹. In 2013 heeft het EUIPO de oppositie toegewezen. Messi heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het EUIPO. In april 2014 heeft het EUIPO het beroep verworpen. Volgens het EUIPO bestond er verwarringsgevaar tussen de merken. Deze stemmen immers overeen omdat de dominerende bestanddelen ervan, de termen „MASSI” en „MESSI”, bijna identiek zijn op visueel en fonetisch vlak en een eventueel begripsmatig onderscheid, in voorkomend geval, slechts door een deel van het relevante publiek zal worden gemaakt.

Messi was ontevreden over de beslissing van het EUIPO en heeft dan ook de vernietiging ervan gevorderd voor het Gerecht van de Europese Unie.²

Met zijn arrest van vandaag **vernietigt het Gerecht de beslissing van het EUIPO.**

Om te beginnen benadrukt het Gerecht dat de tekens waaruit de conflicterende merken bestaan middelmatig visueel overeenstemmen omdat het dominerende bestanddeel van Messi's merk in zeer hoge mate overeenstemt met het woordbestanddeel van het merk MASSI. Vervolgens bevestigt het Gerecht de conclusie van het EUIPO dat de conflicterende tekens op fonetisch vlak in hoge mate overeenstemmen. Het Gerecht is echter van oordeel dat het EUIPO de tekens begripsmatig niet correct heeft vergeleken. Volgens het Gerecht kan niet worden geoordeeld dat

¹ Dezelfde vennootschap is verzoekende partij in een andere merkenzaak voor het Gerecht (zaak [T-2/17](#)).

² De Braziliaanse voetballer Neymar is ook partij in een merkenzaak bij deze rechterlijke instantie (zaak [T-795/17](#)).

Messi enkel bekend is bij het deel van het publiek dat geïnteresseerd is in voetbal of in sport in het algemeen. Hij is immers een bekende publieke figuur die op televisie te zien is en waarover vaak wordt gesproken op radio of televisie. Bovendien had het EUIPO moeten onderzoeken of een aanzienlijk deel van het relevante publiek een begripsmatig verband zou kunnen leggen tussen de term „messi” en de naam van de beroemde voetballer. Ten slotte benadrukt het Gerecht dat rekening moet worden gehouden met het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren waarvoor verwarringsgevaar zou kunnen bestaan, onder meer sportartikelen en -kleding zijn, ook al gaat het niet alleen om voetbalartikelen en -kleding. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat een gemiddelde koper van die waren in de meeste gevallen geen rechtstreeks verband zal leggen tussen de term „messi” en de naam van de beroemde voetballer. Het Gerecht voegt daaraan toe dat het weliswaar mogelijk is dat een enkele consument nog nooit van Messi heeft gehoord of zich die naam niet kan herinneren, maar dat dit niet het typische geval betreft van de gemiddelde consument die sportartikelen of -kleding koopt.

Het Gerecht leidt hieruit af dat, ook al stemmen de conflicterende tekens globaal gezien met elkaar overeen, de begripsmatige verschillen tussen die tekens opwegen tegen de genoemde visuele en fonetische punten van overeenstemming. Een aanzienlijk deel van het relevante publiek zal de term „messi” immers associëren met de naam van de beroemde voetballer en daardoor de term „massi” begripsmatig anders opvatten. De mate van overeenstemming tussen de merken is onvoldoende groot om te kunnen oordelen dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Bijgevolg heeft het EUIPO ten onrechte gesteld dat het gebruik van het merk „MESSI” voor kleding, schoenen, gymnastiek- of sportartikelen en beschermapparatuur of -middelen het gevaar kan doen ontstaan dat de consument dit merk verwart met het merk „MASSI”.

NOTA BENE: Het Uniemerk geldt op het gehele grondgebied van de Europese Unie en bestaat naast de nationale merken. Uniemerkaanvragen worden ingediend bij het EUIPO. Tegen de beslissingen van het EUIPO kan beroep worden ingesteld bij het Gerecht.

NOTA BENE: Tegen de beslissing van het Gerecht kan binnen een termijn van twee maanden vanaf de betekening ervan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof.

NOTA BENE: Het beroep tot nietigverklaring strekt tot nietigverklaring van met het recht van de Unie strijdige handelingen van de instellingen van de Unie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de lidstaten, de Europese instellingen en particulieren bij het Hof van Justitie of het Gerecht een beroep tot nietigverklaring instellen. Indien het beroep gegrond is, wordt de handeling nietig verklaard. De betrokken instelling moet in voorkomend geval voorzien in de door de nietigverklaring van de handeling ontstane leemte in de regelgeving.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht niet bindt.

De [volledige tekst](#) van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎ (+352) 4303 2170

Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106