



Kontakty z Mediami
i Informacja

Sąd Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 56/18

Luksemburg, 26 kwietnia 2018 r.

Wyrok w sprawie T-554/14
Lionel Andrés Messi Cuccittini / EUIPO

Lionel Messi może zarejestrować swój znak towarowy „MESSI” dla artykułów i odzieży sportowej

Renoma zawodnika piłkarskiego znosi podobieństwa wizualne i fonetyczne między jego znakiem a znakiem towarowym „MASSI” należącym do jednego z hiszpańskich przedsiębiorstw

W sierpniu 2011 r. piłkarz Lionel Andrés Messi Cuccittini wystąpił do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację przedstawionego poniżej unijnego znaku towarowego między innymi dla odzieży, obuwia i artykułów gimnastycznych i sportowych:



W listopadzie 2011 r. Jaime Masferrer Coma wniósł sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego L. Messiego, powołując się na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do słownych unijnych znaków towarowych „MASSI”, zarejestrowanych między innymi dla odzieży, obuwia, kasków rowerowych, odzieży ochronnej i rękawiczek (prawa do tych znaków towarowych zostały przeniesione w maju 2012 r. na spółkę J.M.-E.V. e hijos)¹. W 2013 r. EUIPO uwzględnił sprzeciw. Lionel Messi wniósł od tej decyzji odwołanie do EUIPO. W kwietniu 2014 r. EUIPO oddalił to odwołanie. EUIPO stwierdził zasadniczo, że w przypadku rozpatrywanych znaków istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Uznał on w istocie, że rozpatrywane znaki towarowe są podobne, ponieważ ich elementy dominujące tworzone przez określenia „MASSI” i „MESSI” są prawie identyczne na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, a ewentualne rozróżnienie konceptualne będzie dokonywane w stosownym przypadku jedynie przez część właściwego kręgu odbiorców.

Niezadowolony z tej decyzji EUIPO L. Messi wystąpił do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie jej nieważności².

W ogłoszonym dzisiaj wyroku **Sąd stwierdził nieważność decyzji EUIPO**.

Sąd podkreślił przede wszystkim, że oznaczenia, które tworzą kolidujące ze sobą znaki towarowe, wykazują przeciętny poziom podobieństwa wizualnego, przy czym element dominujący znaku towarowego L. Messiego jest nadzwyczajnie podobny do elementu słownego w znaku MASSI.

¹ Ta sama spółka jest stroną skarżącą w innym postępowaniu z zakresu znaków towarowych toczącym się przed Sądem ([T-2/17](#)).

² Brazylijski piłkarz Neymar także jest stroną toczącego się przed Sądem postępowania z zakresu znaków towarowych (sprawa [T-795/17](#)).

Następnie Sąd potwierdził wniosek EUIPO, zgodnie z którym kolidujące ze sobą oznaczenia są bardzo podobne pod względem fonetycznym. Sąd stwierdził jednak, że EUIPO popełnił błąd przy dokonywaniu porównania oznaczeń na płaszczyźnie konceptualnej. Sąd uznał za błędne stwierdzenie, że L. Messi cieszy się renomą jedynie wśród części właściwego kręgu odbiorców, która interesuje się piłką nożną i sportem ogólnie. Zawodnik ten jest bowiem znaną osobą publiczną, którą można zobaczyć w telewizji i o której bardzo często mówi się w telewizji lub w radiu. Ponadto EUIPO powinien był zbadać, czy znacząca część właściwego kręgu odbiorców jest w stanie skojarzyć konceptualnie określenie „messi” z nazwiskiem sławnego piłkarza. Sąd podkreślił wreszcie, że należy mieć na uwadze fakt, iż towary oznaczane kolidującymi ze sobą znakami, dla których mogłoby istnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, stanowią w szczególności artykuły i odzież sportowa, nawet jeśli nie ograniczają się one do futbolu. Tymczasem wydaje się mało prawdopodobne, że przeciętny konsument nabywający te towary nie skojarzy bezpośrednio, w zdecydowanej większości przypadków, określenia „messi” z nazwiskiem sławnego piłkarza. Sąd dodał, że oczywiście możliwe jest, iż niektórzy konsumenci nigdy nie słyszeli o L. Messim lub sobie tego nie przypominają, jednak nie będzie to stanowiło typowego przypadku przeciętnego konsumenta, który nabywa artykuły i odzież sportową.

Sąd wywiódł z tego, że nawet jeżeli kolidujące ze sobą oznaczenia są całościowo podobne, to występujące między nimi różnice konceptualne są tego rodzaju, że znoszą stwierdzone podobieństwa wizualne i fonetyczne. Sąd stwierdził bowiem, że znacząca część właściwego kręgu odbiorców skojarzy określenie „messi” z nazwiskiem sławnego piłkarza, a w konsekwencji będzie postrzegala określenie „massi” jako konceptualnie odmienne. Stopień podobieństwa między tymi dwoma znakami towarowymi nie jest wystarczająco wysoki, aby pozwolić na stwierdzenie, że właściwy krąg odbiorców może uznać, że rozpatrywane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W konsekwencji EUIPO błędnie doszedł do wniosku, że używanie znaku towarowego „MESSI” dla odzieży, artykułów gimnastycznych lub sportowych oraz urządzeń i przyrządów ochronnych może stwarzać w odczuciu konsumentów prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaku towarowego „MASSI”.

UWAGA: Unijny znak towarowy jest skuteczny na całym obszarze Unii Europejskiej i współistnieje ze znakami krajowymi. Zgłoszenia znaku towarowego kierowane są do EUIPO. Odwołanie od jego decyzji może zostać wniesione do Sądu.

UWAGA: Odwołanie od orzeczenia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do uznania za nieważne aktów instytucji Unii, które są sprzeczne z prawem Unii. Państwa członkowskie, instytucje wspólnotowe oraz jednostki mogą, pod pewnymi warunkami, wnieść skargę o stwierdzenie nieważności do Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu. Jeżeli skarga jest zasadna, stwierdza się nieważność aktu. Instytucja, której to dotyczy, powinna zarządzić ewentualnej próżni prawnej spowodowanej nieważnością tego aktu.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Sądu.

[Pełny tekst](#) wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z ogłoszenia wyroku jest dostępne przez „[Europe by Satellite](#)” ☎ (+32) 2 2964106