



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA n.º 108/20

Luxemburgo, 17 de septiembre de 2020

Sentencia en los asuntos acumulados C-449/18 P, EUIPO/Messi Cuccittini
y C-474/10 P, J.M.-E.V. e hijos/Messi Cuccittini

El Tribunal de Justicia desestima los recursos interpuestos por la EUIPO y por una sociedad española contra la sentencia del Tribunal General que autorizó al jugador de fútbol Lionel Messi a registrar la marca «MESSI» para artículos y prendas de vestir deportivos

En agosto de 2011, el jugador de fútbol Lionel Andrés Messi Cuccittini presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de registro como marca de la Unión Europea del signo figurativo que se reproduce a continuación, entre otros productos, 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 solicitada por el Sr. Messi Cuccittini, invocando la existencia de un 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 española J.M.-E.V. e hijos).¹ En 2013 la EUIPO estimó la oposición. El Sr. Messi Cuccittini 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 MASSI y MESSI. El Sr. Messi Cuccittini interpuso entonces recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, solicitando la anulación de la resolución de la EUIPO.² Mediante su sentencia de 26 de abril de 2018,³ el

¹ La misma sociedad vio estimadas sus pretensiones en otro asunto de marcas ante el Tribunal General. En efecto, la resolución de la EUIPO por la que se había estimado la solicitud de nulidad de la marca MASSI presentada por el fabricante de bicicletas italiano Masi fue anulada. Véase la sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2018, *J.M.-E.V. e hijos/EUIPO — Masi (MASSI)* ([T-2/17](#)).

² En otro asunto de marcas ante el Tribunal General también fueron estimadas las pretensiones del jugador de fútbol brasileño Neymar. Véase la sentencia del Tribunal General de 14 de mayo de 2019, *Moreira/EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)* ([T-795/17](#)); véase asimismo el [CP n.º 63/19](#)

³ Sentencia del Tribunal General de 26 de abril de 2018, *Messi Cuccittini/EUIPO - J.M.-E.V. e hijos (MESSI)* ([T-554/14](#)); véase asimismo el [CP n.º 56/18](#)

Tribunal General anuló dicha resolución, al estimar que el renombre del jugador de fútbol neutralizaba las similitudes visuales y fonéticas entre los dos signos y descartaba todo riesgo de confusión.

La EUIPO y la sociedad J.M.-E.V. e hijos interpusieron sendos recursos de casación contra la sentencia del Tribunal General.

En su sentencia de hoy, **el Tribunal de Justicia desestima ambos recursos de casación.**

La EUIPO (asunto C-449/18 P) alegaba que el Tribunal General había descartado la existencia de un riesgo de confusión únicamente sobre la base de la percepción de una parte significativa del público pertinente. El Tribunal de Justicia considera, por el contrario, que **el Tribunal General tuvo debidamente en cuenta la percepción de las marcas MASSI y MESSI por la totalidad del público pertinente** cuando estimó que la EUIPO había concluido erróneamente que la utilización de la marca MESSI para los productos en cuestión podía dar lugar a riesgo de confusión con las marcas MASSI entre el público pertinente.

J.M.-E.V. e hijos (C-474/18 P) sostenía que el Tribunal General había incurrido en error de Derecho al declarar que, a fin de apreciar si existía riesgo de confusión, se debía tener en cuenta la notoriedad de la persona, en este caso el Sr. Messi Cuccittini, cuyo apellido era objeto de la solicitud de registro de marca de la Unión. El Tribunal de Justicia señala que, al igual que el renombre de la marca anterior, **la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca es uno de los factores pertinentes para apreciar el riesgo de confusión**, en la medida en que dicha notoriedad puede influir en la percepción de la marca por el público pertinente. **Por tanto, el Tribunal General no cometió un error al considerar que la notoriedad del Sr. Messi Cuccittini constituía un factor pertinente para establecer una diferencia en el plano conceptual entre los términos «messi» y «massi».**

Asimismo, el Tribunal de Justicia pone de relieve que, contrariamente a lo que alegaba la sociedad española, **la cuestión de la notoriedad de que goza el Sr. Messi Cuccittini ya formaba parte del objeto del litigio ante la EUIPO.** Añade que no se puede considerar que las alegaciones formuladas en la fase de recurso ante el Tribunal General con el único fin de acreditar hechos notorios sean nuevas alegaciones, por lo que **el Tribunal General declaró fundadamente que, dado que la notoriedad del apellido Messi**, en cuanto apellido de un jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje público, **era un hecho notorio**, es decir, un hecho que cualquier persona puede conocer o que se puede averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles, estas fuentes eran elementos que se hallaban **a disposición de la EUIPO cuando esta adoptó su resolución y que debería haber tenido en cuenta al apreciar la similitud entre los signos MASSI y MESSI en el plano conceptual.**

En último lugar, el Tribunal de Justicia estima que **la alegación de J.M.-E.V. e hijos de que el Tribunal General aplicó incorrectamente la jurisprudencia derivada de la sentencia Ruiz Picasso y otros/OAMI⁴ se basa en una lectura errónea de esta sentencia.** En efecto, la existencia de una marca notoria anterior invocada al formular oposición no constituye un requisito de aplicación de dicha jurisprudencia. El Tribunal de Justicia recuerda que a fin de apreciar si un signo tiene un significado claro y determinado desde la perspectiva del público pertinente, puede tenerse en cuenta, por consiguiente, tanto el signo relativo a la marca anterior (en este caso, MASSI) como el signo correspondiente a la marca cuyo registro se solicita (en este caso, MESSI). Por tanto, **habida cuenta de que el Tribunal General había indicado que el público pertinente percibiría los signos MASSI y MESSI como signos conceptualmente diferentes, podía fundadamente aplicar dicha jurisprudencia.**

⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de enero de 2006, *Ruiz-Picasso y otros/OAMI* (C-361/04 P).

NOTA: Las marcas de la Unión y los dibujos y modelos comunitarios son válidos en todo el territorio de la Unión Europea. Las marcas de la Unión coexisten con las marcas nacionales. Los dibujos y modelos comunitarios coexisten con los dibujos y modelos nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión y de los dibujos y modelos comunitarios se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

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

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*