



Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 108/20**

Lussemburgo, 17 settembre 2020

Stampa e Informazione

Sentenza nelle cause riunite C-449/18 P  
EUIPO / Messi Cuccittini e C-474/18 P J.M.-E.V. e hijos / Messi Cuccittini

## **La Corte respinge i ricorsi proposti dall'EUIPO e da una società spagnola contro la sentenza del Tribunale che autorizza il calciatore Lionel Messi a registrare il marchio «MESSI» per articoli e abbigliamento sportivi**

Nell'agosto 2011 il calciatore Lionel Andrés Messi Cuccittini ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare come marchio dell'Unione europea il seguente segno figurativo, segnatamente per articoli di abbigliamento, scarpe e articoli per la ginnastica e lo sport:



Nel novembre 2011 il sig. Jaime Masferrer Coma ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto dal sig. Messi, invocando un rischio di confusione con i marchi dell'Unione europea denominativi MASSI registrati, in particolare, per articoli di abbigliamento, calzature, caschi per ciclisti, articoli di protezione e guanti (i diritti di tali marchi sono stati trasferiti nel maggio 2012 alla società spagnola J.M.-E.V. e hijos)<sup>1</sup>. Nel 2013 l'EUIPO ha accolto l'opposizione. Il sig. Messi Cuccittini ha presentato ricorso all'EUIPO contro tale decisione. Nell'aprile 2014 l'EUIPO ha respinto il ricorso, ritenendo sostanzialmente che sussistesse un rischio di confusione tra i segni MASSI e MESSI. Il sig. Messi Cuccittini ha quindi adito il Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'annullamento della decisione dell'EUIPO<sup>2</sup>. Con sentenza del 26 aprile 2018<sup>3</sup> il Tribunale ha annullato tale decisione, ritenendo che la notorietà del calciatore neutralizzasse le somiglianze visive e fonetiche tra i due segni ed escludesse qualsiasi rischio di confusione.

**L'EUIPO e la società J.M.-E.V. e hijos hanno impugnato la sentenza del Tribunale.**

Con l'odierna sentenza **la Corte di giustizia rigetta le due impugnazioni.**

<sup>1</sup> La stessa società ha vinto un'altra causa di marchi dinanzi al Tribunale. È infatti stata annullata la decisione dell'EUIPO con cui era stata accolta la domanda di dichiarazione di nullità del marchio MASSI proposta dal fabbricante italiano di biciclette Masi. V. sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018, J.M.-E.V. e hijos / EUIPO - Masi (MASSI) ([T-2/17](#)).

<sup>2</sup> Anche il calciatore brasiliano Neymar ha vinto un'altra causa di marchi dinanzi al Tribunale. V. sentenza del Tribunale del 14 maggio 2019, Moreira / EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR) ([T-795/17](#)); v. altresì comunicato stampa [n. 63/19](#).

<sup>3</sup> Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018, Messi Cuccittini / EUIPO - J.M.-E.V. e hijos (MESSI) ([T-554/14](#)); v. altresì comunicato stampa [n. 56/18](#).

L'EU IPO (causa C-449/18 P) contestava al Tribunale di essersi basato solo sulla percezione di una parte significativa del pubblico di riferimento al fine di escludere la sussistenza di un rischio di confusione. La Corte considera invece che **il Tribunale ha ben tenuto conto della percezione dei marchi MASSI e MESSI da parte di tutto il pubblico di riferimento** prima di statuire che l'EU IPO aveva avuto torto nel concludere che l'uso del marchio MESSI per i prodotti di cui trattasi poteva creare nella mente del pubblico di riferimento un rischio di confusione con i marchi MASSI.

J.M.-E.V. e hijos (causa C-474/18 P) sosteneva che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto che, nell'ambito della valutazione del rischio di confusione, occorresse tener conto della notorietà della persona, nella fattispecie il sig. Messi Cuccittini, il cui nome è oggetto di una domanda di registrazione come marchio dell'Unione europea. La Corte osserva che, al pari della notorietà del marchio anteriore, **l'eventuale notorietà della persona che chiede che il proprio nome sia registrato come marchio è uno degli elementi rilevanti per valutare il rischio di confusione**, dal momento che tale notorietà può avere un'influenza sulla percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento. **Il Tribunale non è pertanto incorso in errore nel considerare che la notorietà del sig. Messi Cuccittini costituiva un elemento rilevante al fine di stabilire una differenza sul piano concettuale tra i termini «messi» e «massi».**

La Corte sottolinea altresì che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società spagnola, **la questione della notorietà di cui gode il sig. Messi Cuccittini rientrava già nell'oggetto della controversia dinanzi all'EU IPO**. Essa aggiunge che gli argomenti invocati nella fase del ricorso dinanzi al Tribunale, che consistono solamente nel menzionare fatti notori, non sono considerati nuovi, cosicché **il Tribunale ha correttamente statuito che, dato che la notorietà del nome Messi**, in quanto cognome di un calciatore conosciuto in tutto il mondo e in quanto personaggio pubblico, **costituiva un fatto notorio**, vale a dire un fatto che può essere conosciuto da chiunque o di cui si può venire a conoscenza tramite fonti generalmente accessibili, tali fonti erano elementi **che erano disponibili per l'EU IPO nel momento in cui ha adottato la sua decisione e di cui avrebbe dovuto tener conto nell'ambito della sua valutazione della somiglianza concettuale tra i segni MASSI e MESSI**.

Infine la Corte ritiene che **l'argomento di J.M.-E.V. e hijos secondo cui il Tribunale avrebbe applicato, a torto, la giurisprudenza risultante dalla sentenza Ruiz-Picasso e a. / UAMI<sup>4</sup> si basa su una lettura erronea di tale sentenza**. L'esistenza di un marchio notorio anteriore invocata a sostegno di un'opposizione non costituisce infatti una condizione per l'applicazione di tale giurisprudenza. La Corte ricorda che la valutazione diretta a stabilire se un segno abbia, nella mente del pubblico, un significato chiaro e determinato può, di conseguenza, vertere sia sul segno che costituisce il marchio anteriore (nella fattispecie MASSI) sia sul segno che corrisponde al marchio di cui si chiede la registrazione (nella fattispecie MESSI). Ne risulta che, **avendo rilevato che il pubblico di riferimento percepiva i segni MASSI e MESSI come diversi sotto il profilo concettuale, il Tribunale poteva a giusto titolo applicare tale giurisprudenza**.

---

**IMPORTANTE:** I marchi dell'Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell'Unione europea. I marchi dell'Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell'Unione e dei disegni e modelli comunitari sono rivolte all'EU IPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

---

<sup>4</sup> Sentenza della Corte del 12 gennaio 2006, Ruiz-Picasso e a. / UAMI ([C-361/04 P](#)).

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106