



Kontakty z Mediami
i Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

KOMUNIKAT PRASOWY nr 108/20

Luksemburg, 17 września 2020 r.

Wyrok w sprawach połączonych C-449/18 P
EUIPO / Messi Cuccittini i C-474/18 P J.M.-E.V. e hijos / Messi Cuccittini

Trybunał oddalił odwołania wniesione przez EUIPO i jedną z hiszpańskich spółek od wyroku Sądu uprawniającego piłkarza Lionela Messiego do dokonania na jego rzecz rejestracji znaku towarowego „MESSI” dla artykułów sportowych i odzieży sportowej

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



W listopadzie 2011 r. Jaime Masferrer Coma wniósł sprzeciw wobec rejestracji znaku zgłoszonego przez L. Messiego Cuccittiniego, podnosząc 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 Cuccittini wniósł od tej decyzji odwołanie do EUIPO. W kwietniu 2014 r. EUIPO oddalił to odwołanie, stwierdzając zasadniczo, że w przypadku oznaczeń MASSI i MESSI istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W konsekwencji Lionel Messi Cuccittini wystąpił do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO². Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2018 r.³ Sąd stwierdził nieważność tej decyzji, uznając, że renoma piłkarza kompensuje wizualne i fonetyczne podobieństwa między tymi dwoma oznaczeniami i wyklucza wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

EUIPO i spółka J.M.-E.V. e hijos wniosły odwołania od tego wyroku Sądu.

¹ Ta sama spółka wygrała przed Sądem inną sprawę dotyczącą znaków towarowych. Stwierdzono bowiem nieważność decyzji EUIPO, na mocy której został uwzględniony wniosek o unieważnienie prawa do znaku MASSI złożony przez producenta włoskich rowerów Masi. Zob. wyrok Sądu z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie J.M.-E.V. e hijos/EUIPO – Masi (MASSI) ([T-2/17](#)).

² Brazylijski piłkarz Neymar także wygrał przed Sądem inną sprawę dotyczącą znaków towarowych. Zob. wyrok Sądu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR) ([T-795/17](#)); zob. także komunikat prasowy nr [63/19](#).

³ Wyrok Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Messi Cuccittini/EUIPO – J.M.-E.V. e hijos (MESSI) ([T-554/14](#)); zob. także komunikat prasowy nr [56/18](#).

W ogłoszonym dzisiaj wyroku **Trybunał Sprawiedliwości oddalił te dwa odwołania.**

EUIPO (sprawa C-449/18 P) zarzucił Sądowi, że swój wniosek dotyczący wykluczenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd oparł wyłącznie na sposobie postrzegania znaczącej części właściwego kręgu odbiorców. Trybunał stwierdził jednak, że **Sąd prawidłowo uwzględnił w swej ocenie sposób postrzegania znaków towarowych MASSI i MESSI przez wszystkich członków właściwego kręgu odbiorców**, zanim orzekł, że EUIPO błędnie uznał, iż używanie znaku towarowego MESSI dla rozpatrywanych towarów mogło stwarzać, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaków towarowych MASSI.

Spółka J.M.-E.V. e hijos (sprawa C-474/18 P) twierdziła, że Sąd naruszył prawo, ponieważ orzekł, iż w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należało uwzględnić fakt, że dana osoba, w tym przypadku L. Messi Cuccittini, której nazwisko jest przedmiotem zgłoszenia do rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego, jest powszechnie znana. Trybunał wskazał, że podobnie jak w przypadku renomy wcześniejszego znaku towarowego, **ewentualny fakt, że osoba, która występuje o zarejestrowanie swojego nazwiska jako znaku towarowego, jest powszechnie znana, stanowi jeden z istotnych czynników oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd**, ponieważ taka okoliczność może mieć znaczenie dla postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców. **Sąd nie popełnił zatem błędu stwierdzając, że fakt, iż L. Messi Cuccittini jest powszechnie znany, stanowi istotny czynnik na potrzeby ustalenia konceptualnej różnicy między określeniami „messi” i „massi”.**

Trybunał podkreślił również, że wbrew temu, co utrzymywała hiszpańska spółka, **kwestia tego, że L. Messi Cuccittini jest powszechnie znany, stanowiła już przedmiot sporu przed EUIPO.** Trybunał dodał, że argumenty podnoszone na etapie skargi przed Sądem, które sprowadzały się jedynie do wskazania faktów powszechnie znanych, nie są uznawane za nowe, w związku z czym **Sąd prawidłowo orzekł, że z uwagi na to, iż renoma nazwiska Messi jako nazwiska znanego na całym świecie piłkarza i zarazem osoby publicznej stanowi fakt powszechnie znany**, czyli fakt, który może być wiadomy każdemu lub o którym można dowiedzieć się z ogólnodostępnych źródeł, owe źródła stanowiły elementy, którymi **EUIPO mogło dysponować w momencie wydania decyzji i które powinno być uwzględnić w ramach przeprowadzonej oceny konceptualnego podobieństwa oznaczeń MASSI i MESSI.**

Wreszcie, Trybunał orzekł, że **argumentacja spółki J.M.-E.V. e hijos, zgodnie z którą Sąd niewłaściwie zastosował orzecznictwo oparte na wyroku w sprawie Ruiz-Picasso i in./OHIM⁴, opiera się na błędnym odczytaniu tego wyroku.** Istnienie powszechnie znanego wcześniejszego znaku towarowego, na który powołano się na poparcie sprzeciwu, nie stanowi bowiem warunku dla zastosowania tego orzecznictwa. Trybunał przypomniał, że ocena mająca na celu ustalenie, czy oznaczenie posiada w odczuciu odbiorców jasne i określone znaczenie, może w konsekwencji dotyczyć zarówno oznaczenia stanowiącego wcześniejszy znak towarowy (tutaj MASSI), jak i oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu, który zgłoszono do rejestracji (tutaj MESSI). Wynika stąd, że **wskazawszy najpierw, iż właściwy krąg odbiorców postrzega oznaczenia MASSI i MESSI jako różne pod względem konceptualnym, Sąd miał podstawy, by zastosować wspomniane orzecznictwo.**

UWAGA: Unijne znaki towarowe i wzory wspólnotowe są skuteczne na całym obszarze Unii Europejskiej. Unijne znaki towarowe współistnieją ze znakami krajowymi. Zgłoszenia unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych dokonuje się w EUIPO. Odwołanie od decyzji tego urzędu może zostać wniesione do Sądu.

UWAGA: Odwołanie od wyroku lub postanowienia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału. Co do zasady odwołanie nie ma skutku zawieszającego. Jeżeli jest ono dopuszczalne i zasadne, Trybunał uchyla orzeczenie Sądu. Jeżeli stan postępowania pozwala na wydanie orzeczenia w sprawie, Trybunał może sam wydać ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie sporu.

⁴ Wyrok Trybunału z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie Ruiz-Picasso i in./OHIM ([C-361/04 P](#)).

W przeciwnym razie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd, który jest związany orzeczeniem Trybunału wydanym w ramach odwołania.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.

[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) 22964106