



Imprensa e Informação

Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 108/20
Luxemburgo, 17 de setembro de 2020

Acórdão nos processos apensos C-449/18 P
EUIPO/Messi Cuccittini e C-474/18 P J.M. E.V. e hijos/Messi Cuccittini

O Tribunal de Justiça negou provimento aos recursos interpostos pelo EUIPO e por uma sociedade espanhola do acórdão do Tribunal Geral que autorizou o jogador de futebol Lionel Messi a registar a marca «MESSI» para artigos e vestuário de desporto

Em agosto de 2011, o jogador de futebol Lionel Andrés Messi Cuccittini apresentou, no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), um pedido de registo como marca da União Europeia do seguinte sinal figurativo, nomeadamente para vestuário, calçado e artigos de ginástica e de desporto:



Em novembro de 2011, Jaime Masferrer Coma deduziu oposição ao registo da marca pedida por L. Messi Cuccittini, invocando um risco de confusão com as marcas nominativas da União Europeia *MASSI* registadas nomeadamente para vestuário, calçado, capacetes para ciclistas, vestuário de proteção e luvas (os direitos destas marcas foram transferidos, em maio de 2012, para a sociedade espanhola J.M.-E.V. e hijos) ¹. Em 2013, o EUIPO julgou a oposição procedente. L. Messi Cuccittini interpôs recurso desta decisão para o EUIPO. Em abril de 2014, o EUIPO negou provimento ao recurso devido, em substância, à existência de um risco de confusão entre os sinais *MASSI* e *MESSI*. L. Messi Cuccittini interpôs então recurso de anulação para o Tribunal Geral da União Europeia da decisão do EUIPO ². No seu Acórdão de 26 de abril de 2018 ³, o Tribunal Geral anulou esta decisão por considerar que o prestígio do jogador de futebol neutralizava as semelhanças visuais e fonéticas entre os dois sinais e afastava qualquer risco de confusão.

¹ A mesma sociedade obteve ganho de causa noutro processo relativo a uma marca que correu no Tribunal Geral. Com efeito, foi anulada a decisão do EUIPO através da qual fora deferido o pedido de declaração de nulidade da marca *MASSI* apresentado pelo fabricante de bicicletas italiano Masi. V. Acórdão do Tribunal Geral de 3 de maio de 2018, J.M.-E.V. e hijos/EUIPO - Masi (*MASSI*) ([T-2/17](#)).

² O jogador de futebol brasileiro Neymar também obteve ganho de causa noutro processo relativo a uma marca que correu no Tribunal Geral. V. Acórdão do Tribunal Geral de 14 de maio de 2019, Moreira/EUIPO - Da Silva Santos Júnior (*NEYMAR*) ([T-795/17](#)); v. também o [CI n.º 63/19](#).

³ Acórdão do Tribunal Geral de 26 de abril de 2018, Messi Cuccittini/EUIPO - J.M.-E.V. e hijos (*MESSI*) ([T-554/14](#)); v. também o [CI n.º 56/18](#).

O EUIPO e a sociedade J.M.-E.V. e hijos interpuseram recursos do acórdão do Tribunal Geral.

No seu acórdão hoje proferido, **o Tribunal de Justiça nega provimento aos dois recursos.**

O EUIPO (processo C-449/18 P) alegava que, para afastar a existência de um risco de confusão, o Tribunal Geral se tinha baseado unicamente na perceção de uma parte significativa do público pertinente. O Tribunal de Justiça considera, em contrapartida, que **o Tribunal Geral tomou devidamente em consideração a perceção que a totalidade do público pertinente tem das marcas *MASSI* e *MESSI*** antes de declarar que o EUIPO concluiu erradamente que a utilização da marca *MESSI* para os produtos em causa podia criar um risco de confusão com as marcas *MASSI* no espírito do público pertinente.

A sociedade J.M.-E.V. e hijos (C-474/18 P) sustentou que o Tribunal Geral tinha cometido um erro de direito quando considerou que, no âmbito da apreciação do risco de confusão, há que tomar em consideração a notoriedade da pessoa, no caso vertente L. Messi Cuccittini, cujo nome é objeto de um pedido de registo como marca da União Europeia. O Tribunal de Justiça assinala que, à semelhança do prestígio da marca anterior, **a eventual notoriedade da pessoa que requer o registo do seu nome como marca é um dos fatores pertinentes para apreciar o risco de confusão**, uma vez que essa notoriedade pode influenciar a perceção que o público pertinente tem da marca. **Por conseguinte, o Tribunal Geral não cometeu um erro quando considerou que a notoriedade de L. Messi Cuccittini constituía um fator pertinente para estabelecer uma diferença no plano conceptual entre os termos «messi» e «massi».**

O Tribunal de Justiça sublinha igualmente que, contrariamente ao que a sociedade espanhola alegava, **a questão da notoriedade de que L. Messi Cuccittini goza já fazia parte do objeto do litígio que correu no EUIPO.** Acrescenta que os argumentos invocados na fase de recurso no Tribunal Geral, que mais não fazem do que constatar factos notórios, não são considerados factos novos, pelo que **o Tribunal Geral declarou corretamente que, atendendo a que o prestígio do nome Messi**, como apelido de um jogador de futebol mundialmente conhecido e como figura pública, **constituía um facto notório**, isto é, um facto suscetível de ser conhecido por qualquer pessoa ou que pode ser conhecido através de fontes geralmente acessíveis, essas fontes eram elementos **que o EUIPO podia utilizar no momento em que adotou a sua decisão e que devia ter tomado em consideração no âmbito da sua apreciação da semelhança conceptual dos sinais *MASSI* e *MESSI*.**

Por último, o Tribunal de Justiça considera que **a argumentação da sociedade J.M.-E.V. e hijos, segundo a qual o Tribunal Geral tinha aplicado erradamente a jurisprudência resultante do Acórdão Ruiz-Picasso e o./IHMI⁴, assenta numa leitura errada desse acórdão.** Com efeito, a existência de uma marca notória anterior invocada em apoio de uma oposição não constitui um requisito para aplicação desta jurisprudência. O Tribunal de Justiça recorda que a apreciação destinada a determinar se um sinal possui, no espírito do público, um significado claro e determinado pode, por conseguinte, incidir tanto sobre o sinal que constitui a marca anterior (neste caso, *MASSI*) como sobre o sinal correspondente à marca cujo registo é pedido (neste caso, *MESSI*). Daqui resulta que, **ao ter salientado que o público pertinente entendia que os sinais *MASSI* e *MESSI* eram conceptualmente diferentes, o Tribunal Geral podia fundamentamente aplicar esta jurisprudência.**

NOTA: As marcas da União e os desenhos e modelos comunitários são válidos em todo o território da União Europeia. As marcas da União coexistem com as marcas nacionais. Os desenhos e modelos comunitários coexistem com os desenhos e modelos nacionais. Os pedidos de registo das marcas da União e dos desenhos e modelos comunitários são apresentados ao EUIPO. Pode ser interposto recurso das suas decisões no Tribunal Geral.

⁴ Acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de janeiro de 2006, Ruiz-Picasso e o./IHMI ([C-361/04 P](#)).

NOTA: O Tribunal de Justiça pode ser chamado a pronunciar-se sobre um recurso, limitado às questões de direito, de um acórdão ou de um despacho do Tribunal Geral. Em princípio, o recurso não tem efeito suspensivo. Se for admissível e procedente, o Tribunal de Justiça anula a decisão do Tribunal Geral. No caso de o processo estar em condições de ser julgado, o próprio Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio. De contrário, remete o processo ao Tribunal Geral, que está vinculado pela decisão tomada pelo Tribunal de Justiça sobre o recurso.

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal de Justiça.

O [texto integral](#) do acórdão é publicado no sítio CURIA no dia da prolação

Contacto Imprensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667

Imagens da prolação do acórdão estão disponíveis em "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106