



Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 108/20
V Luxemburgu 17. septembra 2020

Rozsudok v spojených veciach C-44918 P
EUIPO/Messi Cuccittini a C-474/18 P J.M.-E.V. e hijos/Messi Cuccittini

Súdny dvor zamietol žaloby podané úradom EUIPO a jednou španielskou spoločnosťou proti rozsudku Všeobecného súdu, ktorým sa futbalistovi Lionelovi Messimu umožnilo zapísať ochrannú známku „MESSI“ pre športové výrobky a odevy

V auguste 2011 podal futbalista Lionel Andrés Messi Cuccittini na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku na zápis tohto obrazového označenia ako ochrannej známky Európskej únie, najmä pre odevy, obuv, ako aj gymnastické a športové výrobky:



Jaime Masferrer Coma podal v novembri 2011 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky L. Messiho Cuccittiniho, v ktorej uviedol, že existuje pravdepodobnosť zámenny so slovnými ochrannými známkami Európskej únie MASSI zapísanými najmä pre odevy, obuv, cyklistické prilby, ochranné odevy a rukavice (práva k týmto ochranným známkam boli v máji 2012 prevedené na španielsku spoločnosť J.M.-E.V. e hijos).¹ EUIPO v roku 2013 námietke vyhovel. L. Messi Cuccittini podal na EUIPO proti tomuto rozhodnutiu odvolanie. V apríli 2014 EUIPO toto odvolanie zamietol najmä z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámenny medzi označeniami MASSI a MESSI. L. Messi Cuccittini sa teda obrátil na Všeobecný súd Európskej únie s návrhom na zrušenie rozhodnutia EUIPO.² Všeobecný súd svojím rozsudkom z 26. apríla 2018³ zrušil toto rozhodnutie, pričom dospel k záveru, že dobré meno futbalistu kompenzuje vizuálnu a fonetickú podobnosť medzi týmito dvomi označeniami a vylučuje akúkoľvek pravdepodobnosť zámenny.

EUIPO a J.M.-E.V. e hijos podali odvolania proti rozsudku Všeobecného súdu.

Súdny dvor svojím rozsudkom z dnešného dňa tieto dve odvolania zamietol.

¹ Táto istá spoločnosť bola úspešná v inom konaní pred Všeobecným súdom týkajúcom sa ochrannej známky. Rozhodnutie EUIPO, ktorým bolo vyhovelé návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky MASSI podanému talianskym výrobcom bicyklov Masi, bolo totiž zrušené. Pozri rozsudok z 3. mája 2018, J.M.-E.V. e hijos/EUIPO – Masi (MASSI) (T-2/17).

² Brazílsky futbalista Neymar bol tiež úspešný v inom konaní týkajúcom sa ochrannej známky pred Všeobecným súdom. Pozri rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR) (T-795/17); pozri tiež TK č. 63/19.

³ Pozri rozsudok Všeobecného súdu z 26. apríla 2018, Messi Cuccittini/EUIPO - J.M.-E.V. e hijos (MESSI) (T-554/14); pozri tiež TK č. 56/18.

EUIPO (vo veci C-449/18 P) Všeobecnému súdu vytýka, že na vylúčenie existencie pravdepodobnosti zámeny založil svoje rozhodnutie len na vnímaní podstatnej časti príslušnej skupiny verejnosti. Súdny dvor však dospel k presvedčeniu, že **Všeobecný súd náležite zohľadnil vnímanie ochranných známk MASSI a MESSI celou príslušnou skupinou verejnosti**, v nadväznosti na čo rozhodol, že EIUIPO dospel k nesprávnemu záveru, že používanie ochrannej známky MESSI pre dotknuté tovary by vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti mohlo spôsobiť pravdepodobnosť zámeny s ochrannými známkami MASSI.

J.M.-E.V. e hijos (vo veci C-474/18 P) tvrdila, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámeny treba vziať do úvahy dobré meno osoby, v tomto prípade L. Messiho Cuccittiniho, ktorého meno je predmetom prihlášky ako ochrannej známky Európskej únie. Súdny dvor uviedol, že tak ako dobré meno staršej ochrannej známky, **prípadné dobré meno osoby, ktorá žiada, aby jej meno bolo zapísané ako ochranná známka, je jednou z relevantných skutočností na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny**, pretože toto dobré meno môže mať vplyv na vnímanie ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti. **Všeobecný súd teda nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že dobré meno L. Messiho Cuccittiniho predstavovalo relevantnú skutočnosť na stanovenie rozdielnosti z koncepčného hľadiska výrazov „messi“ a „massi“.**

Súdny dvor tiež zdôraznil, že na rozdiel od tvrdenia španielskej spoločnosti **otázka dobrého mena L. Messiho Cuccittiniho bola už predmetom sporu pred EIUIPO**. Dodal, že tvrdenia uvedené v štádiu žaloby pred Všeobecným súdom, ktoré spočívajú len v tom, že uvádzajú všeobecne známe skutočnosti, sa nepovažujú za nové, ako aj pripomenul, že **Všeobecný súd správne rozhodol, že vzhľadom na dobré meno vlastného mena Messi ako priezviska svetovo známeho futbalistu a verejne známej osobnosti, predstavuje toto dobré meno všeobecne známu skutočnosť**, t. j. skutočnosť, ktorú môže každý poznať alebo sa s ňou môže každý oboznámiť prostredníctvom všeobecne dostupných zdrojov, tieto zdroje boli preto dôkazmi, **ktorými mohol EIUIPO disponovať v okamihu, keď prijal svoje rozhodnutie a na ktoré musel prihliadnúť v rámci svojho posúdenia koncepčnej podobnosti označení MASSI a MESSI**.

Napokon Súdny dvor uviedol, že **argumentácia spoločnosti J.M.-E.V. e hijos, podľa ktorej Všeobecný súd nesprávne uplatnil judikatúru vychádzajúcu z rozsudku Ruiz-Picasso a i./ÚHVT⁴, spočíva na nesprávnom výklade tohto rozsudku**. Existencia staršej ochrannej známky s dobrým menom, ktorá sa uvádza na podporu námietky, nepredstavuje totiž podmienku na uplatnenie tejto judikatúry. Súdny dvor pripomenul, že posúdenie, na základe ktorého sa určí, či označenie má z pohľadu verejnosti jasný a vymedzený význam, sa teda môže vzťahovať tak na označenie tvoriace staršiu ochrannú známku (t. j. MASSI), ako aj na označenie zodpovedajúce prihlasovanej ochrannej známke (t. j. MESSI). Z toho vyplýva, že **Všeobecný súd po tom, čo uviedol, že príslušná skupina verejnosti vníma označenia MASSI koncepčne odlišne od označenia MESSI, dospel k správnej závere, keď rozhodol, že sa táto judikatúra uplatní**.

UPOZORNENIE: Ochranné známky Únie a dizajny Spoločenstva platia na celom území Európskej únie. Ochranné známky Únie platia popri národných ochranných známkach. Dizajny Spoločenstva platia popri národných dizajnoch. Prihlášky ochranných známk Únie a dizajnov Spoločenstva sa podávajú na EIUIPO. Proti jeho rozhodnutiam možno podať žalobu na Všeobecnom súde,

UPOZORNENIE: Proti rozsudku alebo uzneseniu Všeobecného súdu je možné na Súdny dvor podať odvolanie, ktoré sa obmedzuje len na právne otázky. Odvolanie v zásade nemá odkladný účinok. Ak je prípustné a dôvodné, Súdny dvor zruší rozhodnutie Všeobecného súdu. Ak to stav konania dovoľuje, môže Súdny dvor vydať konečný rozsudok sám. V opačnom prípade vráti vec na rozhodnutie Všeobecnému súdu, ktorý je viazaný rozhodnutím, ktoré Súdny dvor vydal v rámci odvolacieho konania.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

⁴ Rozsudok Súdneho dvora z 12. januára 2006, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT ([C-361/04 P](#)).

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki ☎ (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlásenia rozsudku je k dispozícii na „Europe by Satellite“ ☎ (+32) 2 2964106