



Prensa e Información

Tribunal General de la Unión Europea  
**COMUNICADO DE PRENSA n.º 198/21**  
Luxemburgo, 10 de noviembre de 2021

Sentencia en el asunto T-353/20  
AC Milan/EUIPO - InterES (ACM 1899 AC MILAN)

**El Tribunal General confirma que el signo que representa el escudo del club de fútbol AC Milan no puede ser objeto de un registro internacional como marca en el que se designe a la Unión para artículos de papelería y de oficina**

*La elevada similitud fonética y la similitud visual media de este signo con la marca alemana denominativa anterior MILAN provoca en los consumidores un riesgo de confusión que impide que ambos puedan protegerse simultáneamente en la Unión*

Un registro internacional de una marca en el que se designa a la Unión Europea produce los mismos efectos que el registro de una marca de la Unión y está sometido al mismo procedimiento de oposición que las solicitudes de marca de la Unión.

En febrero de 2017, el club de fútbol italiano AC Milan presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de registro internacional en el que se designa a la Unión Europea, en virtud del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea,<sup>1</sup> para el signo figurativo siguiente y referida en particular a artículos de papelería y de oficina.



**AC MILAN**

En abril de 2017, la empresa alemana InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG formuló oposición contra el registro solicitado invocando la marca alemana denominativa MILAN, solicitada en 1984 y registrada en 1988, que designa en particular y sustancialmente productos idénticos o similares a los contemplados por la solicitud antes mencionada de AC Milan. La sociedad alemana considera que, dada la similitud de la marca solicitada con su marca anterior, el registro de la primera podría provocar riesgo de confusión en el público alemán.

Mediante resolución de 14 de febrero de 2020, la EUIPO estimó la oposición en su totalidad.

El AC Milan interpuso recurso contra la resolución de la EUIPO ante el Tribunal General.

Mediante su sentencia de hoy, **el Tribunal General desestima el recurso en su totalidad.**

En primer lugar, el Tribunal General señala, basándose en una serie de pruebas como facturas y material publicitario redactados en alemán, que **la marca anterior ha sido objeto de uso efectivo en Alemania.**

<sup>1</sup> Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

En segundo lugar, el Tribunal General observa que la marca anterior ha sido utilizada en el mercado alemán, por una parte, tal como fue registrada y, por otra parte, en una forma modificada caracterizada en particular por habersele añadido un elemento gráfico que representa la cabeza de un ave, parecida a una rapaz. En este contexto, el Tribunal General señala que, aunque **el elemento gráfico adicional no es insignificante**, no puede considerarse dominante ni **susceptible de alterar el carácter distintivo del elemento denominativo que constituye la marca anterior según fue registrada**.

En tercer lugar, el Tribunal General considera que, si bien el elemento gráfico de la marca solicitada no será ignorado por el público pertinente, en particular dado su tamaño y posición, no convergerá en él la atención de dicho público. En efecto, el elemento denominativo compuesto por las letras «ac» y por el término «milan» atraerá la atención del público pertinente por el hecho de que estos últimos aparecen reproducidos en mayúsculas y en caracteres estilizados, y porque el elemento que forman supera considerablemente en longitud al elemento gráfico. En consecuencia, el Tribunal General considera que **el elemento «ac milan» es el dominante en la marca solicitada**.

En este contexto, el Tribunal General declara que, si bien una parte del público pertinente puede percibir el elemento denominativo «ac milan» de la marca solicitada como una referencia a un club de fútbol de la ciudad de Milán (Italia), ambos signos en conflicto, **que presentan una similitud elevada en el plano fonético**, remiten a la ciudad de Milán.

Por lo que respecta a la alegación de AC Milan basada en el renombre de la marca solicitada en Alemania en relación con ese club de fútbol, el Tribunal General señala que, para apreciar si la similitud de los productos designados por dos marcas es suficiente para suscitar riesgo de confusión **solo debe tenerse en cuenta el renombre de la marca anterior, y no el de la marca solicitada**.

En consecuencia, el Tribunal General declara que **las similitudes de los dos signos de que se trata son, en su conjunto, de grado suficiente para concluir que hay riesgo de confusión**.

---

**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:** El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

**NOTA:** Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación de la resolución. El recurso de casación será sometido a un procedimiento de previa admisión a trámite. A estos efectos, deberá ir acompañado de una solicitud de admisión a trámite en la que se exponga la cuestión o cuestiones importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión que dicho recurso de casación suscita.

---

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

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.