

El TJUE dona la raó a Messi i li permet registrar el seu cognom com a marca

El passat 17 de setembre de 2020, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (en endavant, TJUE) es va pronunciar a favor del Lionel Messi Cuccittini a la resolució d'un recurs interposat per una empresa espanyola contra la marca "MESSI", que a instàncies inferiors es va considerar que aquesta portava a confusió amb la seva marca "MASSI"¹.

Antecedents

A l'agost de 2011, Messi Cuccittini va presentar a la EUIPO la sol·licitud de la marca figurativa "MESSI". Aquesta marca corresponia a les classes 9, 25 i 28 de la classificació de Niça, que corresponen, en general, a peces de vestir, roba, calçat i articles de salvament i esportius.

Al novembre d'aquell mateix any, Jaume Masferrer Coma va formular oposició a la EUIPO per risc de confusió amb la marca "MASSI", registrada al 2003, que també englobava articles esportius, particularment, roba i accessoris de ciclisme.

Els drets de la marca "MASSI" van ser transferits a l'empresa J.M. – E.V. e hijos al maig de 2012.

Al juny de 2013 la EUIPO va estimar l'oposició formulada pels titulars de la marca "MASSI". Per aquest motiu, a l'agost de 2013, Messi Cuccittini va interposar recurs a la EUIPO en contra de la resolució de la Divisió d'Oposició. Recurs que va ser desestimat per la Primera Sala de Recurs de la EUIPO per considerar que les objeccions formulades per Messi Cuccittini eren "*manifestament infundades*" ja que, al definir al públic pertinent com el consumidor mitjà de la Unió Europea, normalment informat i raonablement atent i perspicaç, va entendre que els productes coberts per ambdues marques eren idèntics, així com els termes "MESSI" i "MASSI" també eren molt similars des del punt de vista fonètic i visual.

Després d'aquesta resolució, Messi Cuccittini va decidir interposar recurs d'anul·lació al Tribunal General el 25 de juliol de 2014 basat en un motiu únic per considerar que no existeix risc de confusió per part del públic.

El recurs va ser estimat pel Tribunal General, que va entendre que degut a la notorietat del personatge Messi Cuccittini, no existeix cap risc de confusió per part del públic quedant, en conseqüència, anul·lada la resolució controvertida².

El procediment al TJUE

¹ Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 17 de setembre de 2020, *Messi Cuccittini/EUIPO – J.M. – E.V. e hijos*, assumptes acumulats C-449/18 P i C-474/28 P.

² Sentència del Tribunal General de 26 d'abril de 2018, *Messi Cuccittini/EUIPO – J.M. – E.V. e hijos (MESSI)* (T-554/14).

La EUIPO i la mercantil J.M. – E.V. e hijos van interposar recurs de cassació al TJUE contra la sentència del Tribunal General.

Pel que respecta a la EUIPO, va interposar el recurs sobre un motiu únic de cassació, que era l'existència d'un risc de confusió entre ambdues marques. Segons la EUIPO, per entendre que existeix risc de confusió no és necessari que aquest risc englobi a la totalitat del públic, sinó que pot considerar-se si concerneix únicament a una part del públic.

El TJUE afirma que si que és cert que seria possible que una part dels consumidors mai no hagi sentit parlar de Messi, però no es tractaria del consumidor mitjà *“normalment atent, informat i perspicaç que compra articles o peces de vestir esportives”*. Per això el seu recurs va ser desestimat.

El recurs de cassació interposat per J.M. – E.V. e hijos es basava en quatre motius:

- El primer motiu de cassació es basa novament en el risc de confusió. Es va al·legar que, des del pla conceptual, el terme “Messi” no es diferencia del terme “Massi”. J.M. – E.V. e hijos considera que la notorietat de Messi Cuccittini és irrellevant, ja que únicament ha de tenir-se en compte el fet de que existeix una marca anterior similar a “Messi”, suficient per a generar risc de confusió. El TJUE inadmet el motiu argumentant que la *“notorietat del Sr. Messi Cuccittini constituïa un factor pertinent per a establir una diferència en el pla conceptual entre el terme “Messi” i el terme “Massi”*”³.
- El segon motiu al·legat per J.M. – E.V. e hijos va ser que el Tribunal General va incórrer en error al considerar que el grau de coneixement de Messi Cuccittini a tota Europa era un fet notori. Segons J.M. – E.V. e hijos, la notorietat de Messi Cuccittini ha anat variant al llarg dels anys, de manera que és difícil establir el grau de coneixement del cognom Messi l'any 2013, que va ser quan es va estimar l'oposició. A més, afirma que en alguns països europeus no se segueix el futbol, com per exemple a Lituània, per la qual cosa és possible que els seus ciutadans no associïn la marca “Messi” amb el futbolista. El TJUE inadmet el motiu i afirma que *“el Tribunal de Justícia ha declarat que no es requereix acreditar l'exactitud de fets notoris i que, a més, la constatació pel Tribunal General del caràcter notori o no dels fets en qüestió constitueix una apreciació de naturalesa fàctica (vegeu, en aquest sentit, l'acte de 3 de juny de 2015, The Sunrider Corporation/OAMI, C 142/14 P, no publicat, EU:C:2015:371, apartat 65)”*.
- En el tercer motiu de cassació, J.M. – E.V. e hijos al·lega que el Tribunal General es va basar en proves que van ser presentades per primera vegada davant ell, no sent possible alterar els fets fixats davant la Sala de Recurs ni introduir noves al·legacions. El TJUE desestima per infundat aquest tercer motiu perquè, si bé és cert que no poden introduir-se fets nous davant el Tribunal General, en el cas que ens ocupa el TJUE ja havia dit en una altra ocasió que *“no es pot considerar que les al·legacions formulades a la fase de recurs davant el Tribunal General amb l'únic fi d'acreditar fets notoris siguin noves al·legacions (vegeu, en aquest sentit, la sentència de 10 de novembre de 2011, LG Electronics/OAMI, C 88/11 P, no publicada, EU:C:2011:727, apartat 30 i jurisprudència citada)”*. Per això, *“atès que la notorietat del cognom Messi, com a cognom del jugador de futbol de fama mundial i com a personatge públic, era un fet notori, és a dir, un fet que qualsevol persona podia conèixer o que es podia esbrinar per mitjà de fonts*

³ Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 24 de juny de 2010, *Becker/Horman International Industries* (C-51/09 P, apartat 37).

generalment accessibles, aquestes fonts eren elements dels quals podia disposar la Sala de Recurs quan va adoptar la resolució controvertida i que hauria d'haver tingut en compte en apreciar la similitud entre els signes en qüestió en el pla conceptual”.

- El quart i últim motiu de cassació es basa en l'al·legació de J.M. – E.V. e hijos de que el Tribunal General va aplicar erròniament la sentència Ruiz-Picasso i altres/OAMI⁴, ja que, segons afirma el recurrent, el Tribunal General va afirmar que, *“en determinades circumstàncies, les diferències conceptuals poden neutralitzar les similituds visuals i fonètiques entre els signes de què es tracti”*. El TJUE inadmet el quart motiu i recorda que a fi d'apreciar si un signe té un significat clar i determinat des de la perspectiva del públic pertinent, pot tenir-se en compte, per consegüent, tant el signe relatiu a la marca anterior (MASSI) com el signe corresponent a la marca el registre de la qual se sol·licita (en aquest cas, MESSI). Per tant, tenint en compte que el Tribunal General havia indicat que el públic pertinent percebria els signes MASSI i MESSI com a signes conceptualment diferents, podia amb fonament aplicar aquesta jurisprudència⁵.

El TJUE finalment va permetre que Messi Cuccittini registrés una marca amb el seu cognom, entenent que no existeix cap risc de confusió amb la marca “MASSI” que, tot i que protegeix productes pràcticament idèntics, degut a la notorietat del futbolista, s’entén que qualsevol persona associarà la marca “MESSI” al jugador de futbol argentí, però no la marca “MASSI”, al tractar-se d’un terme diferent i fàcilment identificable pel públic en general.

Finalment, és important tenir en compte que, des de l'entrada en vigor del Reial Decret-Llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats⁶, la legislació espanyola ja no distingeix la marca notòria⁷ de la renombrada⁸, persistint únicament a l'article 8 de la Llei de Marques el concepte de “renom”. En aquest cas el TJUE continua utilitzant el terme “notorietat” perquè la Disposició Transitòria Única d'aquesta norma indica que *“els procediments sobre marques iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei seran tramitats i resolts conforme a la legislació anterior”*.

Eva Gil

[Aquesta informació no constitueix assessorament legal, sinó que té un caràcter merament informatiu].

⁴ Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12 de gener de 2006, Ruiz-Picasso i altres/OAMI (C-361/04 P).

⁵ “El Tribunal de Justícia desestima els recursos interposats per la EUIPO i per una societat espanyola contra la sentència del Tribunal General que va autoritzar al jugador de futbol Lionel Messi a registrar la marca “MESSI” per articles de vestir esportius”, CURIA, Premsa e Informació, 17 de setembre de 2020.

⁶ El Reial Decret-Llei 23/2018 va entrar en vigor el 28 de desembre de 2018.

⁷ “S’entendrà per marca o nom comercial notoris els que, pel seu volum de vendes, durada, intensitat o abast geogràfic del seu ús, valoració o prestigi aconseguit en el mercat o per qualsevol altra causa, siguin generalment coneguts pel sector pertinent del públic al qual es destinen els productes, serveis o activitats que distingeixen aquesta marca o nom comercial” (definició de l'antic article 8 de la Llei de Marques).

⁸ Són marques renombrades aquelles que “Siguin coneguts pel públic en general es considerarà que els mateixos són renombrats i l'abast de la protecció s'estendrà a qualsevol gènere de productes, serveis o activitats” (definició de l'antic article 8 de la Llei de Marques).