

Spread the love



El Tribunal General de la Unión Europea, en [sentencia de 10 de noviembre de 2021](#) (asunto T-353/20 AC Milan/EUIPO - InterES (ACM 1899 AC MILAN)), 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.

Y ello porque según Tribunal: 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.

- En febrero de 2017, el club de fútbol italiano AC Milan presentó ante la Oficina de



Propiedad intelectual Unión Europea (EUIPO) solicitud de registro internacional en el que se designa a la Unión Europea, en virtud del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, para utilizarla en artículos de papelería y de oficina, compuesta por el signo figurativo aquí reproducido:

Como recuerda el Tribunal General, 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 queda sujeto al mismo procedimiento de oposición que las solicitudes de marca de la Unión.

- 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 productos idénticos o similares a los recogidos en la solicitud efectuada por AC Milan. La sociedad alemana considera que, dada la similitud de la marca solicitada con su marca anterior, el registro de la marca solicitada 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 planteó recurso contra la resolución de la EUIPO ante el Tribunal General. Y justamente en la sentencia de la que ahora damos noticia, **el Tribunal General desestima el recurso en su totalidad.**

A tal fin, la argumentación del Tribunal General discurre de la forma siguiente:

- Primero, apoyándose en diversas pruebas como facturas y material publicitario redactados en alemán, manifiesta que **la marca anterior ha sido objeto de uso efectivo en Alemania.**
- Segundo, deja constancia el Tribunal General de que la marca anterior ha sido utilizada en el mercado alemán, tanto en la forma originalmente registrada como en una forma modificada en la que se ha añadido un elemento gráfico que representa la cabeza de un ave, parecida a una rapaz. Matiza el Tribunal General que, aunque **el elemento gráfico adicional no es insignificante**, no cabe considerarlo como el elemento dominante ni es **susceptible de alterar el carácter distintivo del elemento denominativo que constituye la marca anterior tal y como fue registrada *ab initio*.**
- Tercero, el Tribunal General puntualiza que, aunque el elemento gráfico de la marca solicitada no será ignorado por el público pertinente, particularmente por su tamaño y posición, no recaerá en él la atención de dicho público. Antes bien, será el elemento denominativo integrado por las letras «ac» y por el término «milan» el que captará la atención del público pertinente toda vez que estos últimos aparecen reproducidos en mayúsculas y en caracteres estilizados, y porque el elemento que forman supera considerablemente en longitud al elemento gráfico. Así las cosas para el Tribunal General **el elemento dominante en la marca solicitada es el elemento denominativo «ac milan».**



Otoño. By M.A. Díaz

Partiendo de esta idea, de la importancia del elemento denominativo, el Tribunal General sostiene 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 particularmente a la ciudad de Milán.

Por lo demás, en cuanto 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 pone de relieve la no pertinencia de la misma. Y ello porque, como hace hincapié el Tribunal, al 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 por** el club de fútbol italiano AC Milan.

Tras esta argumentación, la conclusión a la que llega el Tribunal General es que **las similitudes de los dos signos en conflicto son, en su conjunto, de grado suficiente para concluir que hay riesgo de confusión.**

El texto íntegro de la sentencia puede verse [aquí](#).