

Spread the love

Comentarios desde el GID

Mayo 2018



Tribunal General. Fotografía. Fuente:
Tribunal de Justicia de la Unión Europea

MESSI PUEDE REGISTRAR SU MARCA «MESSI» PARA ARTÍCULOS Y PRENDAS DE VESTIR DEPORTIVOS PESE A LA EXISTENCIA DE LAS MARCAS ANTERIORES «MASSI» DE UNA SOCIEDAD ESPAÑOLA

María Angustias Díaz Gómez

Catedrática de Derecho Mercantil

Coordinadora del Grupo de Innovación Docente de Derecho Mercantil de la Universidad de León

(GID-DerMerUle)

El renombre del jugador de fútbol neutraliza las similitudes gráficas y fonéticas con las marcas anteriores "MASSI". [Ulterior información en COMENTARIOS GID mayo 2018 pdf](#)

En este sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal General de 26 de abril de 2018

Según el Tribunal General Lionel Messi puede registrar su marca «MESSI» para artículos y prendas de vestir deportivos.

Para el Tribunal General el renombre del jugador de fútbol neutraliza las similitudes gráficas y fonéticas entre su marca y la marca preexistente «MASSI» perteneciente a una sociedad española.

El interés fundamental de la sentencia reside en que para el Tribunal el riesgo de confusión cede o se disuelve por la vis atractiva del elemento conceptual que arrastra el término «messi», que destruye toda suerte de riesgo de confusión con las marcas anteriores.

Los hechos a los que se refiere la sentencia se remontan a agosto de 2011, fecha en la que el jugador de fútbol Lionel Andrés Messi Cuccittini solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de una marca de la Unión para prendas de vestir, calzado y artículos de gimnasia y deporte. Como es sabido la marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO, siendo recurribles sus resoluciones ante el Tribunal General.

- La marca cuyo registro se solicitó era un signo figurativo.
- La solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* de 23 de agosto de 2011.
- En noviembre de 2011 el Sr. Jaime Masferrer Coma formuló oposición al registro de la marca del Sr. Messi, invocando la existencia de riesgo de confusión con las marcas denominativas de la Unión «MASSI», registradas, entre otros productos, para prendas de vestir, calzado, cascos para ciclistas, trajes de protección y guantes. En mayo de 2012 los derechos sobre estas marcas fueron transferidos a la sociedad J.M.-E.V. e hijos. La oposición formulada fue estimada en 2013 por la EUIPO.
- A su vez Messi interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución dictada. En abril de 2014 la EUIPO desestimó el recurso, por considerar, esencialmente, que existía riesgo de confusión entre las marcas. Para la EUIPO las marcas en cuestión son

similares porque sus elementos dominantes, constituidos por los términos «MASSI» y «MESSI», son prácticamente idénticos en los planos gráfico y fonético, de suerte que una eventual diferencia conceptual solo sería percibida, en su caso, por una parte del público pertinente.

- Messi no consideró satisfactoria la resolución de la EUIPO, por lo que solicitó su anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea.

- En la sentencia que nos ocupa, el Tribunal General anula la resolución de la EUIPO.

Señala el Tribunal General que los signos que componen las marcas en conflicto presentan una similitud media en el plano gráfico, debido a que el elemento dominante de la marca del Sr. Messi es extremadamente similar al elemento denominativo presente en la marca MASSI. El Tribunal General confirma la conclusión de la EUIPO de que los signos en conflicto son muy similares a nivel fonético. Sin embargo, a juicio del Tribunal General la EUIPO incurrió en error al comparar los signos en el plano conceptual. Para el Tribunal General es erróneo considerar que el Sr. Messi únicamente goza de renombre entre el público interesado en el fútbol y en el deporte en general. Recuerda el Tribunal General que este jugador de fútbol es una personalidad pública muy conocida, que puede verse con frecuencia en la televisión

- Al respecto, señala el Tribunal General:

“es erróneo considerar que Lionel Messi únicamente goza de **renombre** entre el público interesado en el fútbol y en el deporte en general. Como alega el recurrente, es una personalidad pública, conocida por la mayoría de las personas informadas, razonablemente atentas o perspicaces, que leen la prensa, ven las noticias en la televisión, van al cine o escuchan la radio, medios en los que pueden verlo y en los que habitualmente se habla de él y de la que habitualmente se habla en la televisión y en la radio». A juicio del Tribunal General la EUIPO tendría que haber examinado *si una parte significativa del público pertinente no podría establecer una asociación conceptual entre el término «messi» y el apellido del célebre jugador de fútbol.*

- Realiza el Tribunal General, unas consideraciones interesantes sobre la valoración del riesgo de confusión. Así, señala que al valorar si se produce riesgo de confusión no hay que ignorar que los productos designados por las marcas en conflicto entre los que podría existir riesgo de confusión, aun cuando no se limiten al ámbito del fútbol, son, concretamente, **artículos y prendas de vestir deportivos**. Así las cosas, entiende el

Tribunal que *parece poco probable que el consumidor medio de estos productos no asocie directamente, en la gran mayoría de los casos, el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol.* A esto añade que, aunque efectivamente podría darse el caso de que algunos consumidores jamás hayan oído hablar del Messi, estaríamos entonces ante alguien que no será el típico consumidor medio comprador de artículos o prendas de vestir deportivos.

- El Tribunal General concluye que, si bien los signos en conflicto globalmente son similares, existen diferencias conceptuales entre ellos que vienen a neutralizar las similitudes gráficas y fonéticas. En este sentido, el Tribunal General hace hincapié en que una parte significativa del público pertinente asociará el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol y, consiguientemente, percibirá dicho término «massi» como un término conceptualmente diferente. Estima que el grado de similitud entre las marcas “no es lo suficientemente elevado como para poder considerar que el público pertinente pueda creer que los productos en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”. Así las cosas, declara que la EUIPO concluyó erróneamente que el uso de la marca «MESSI» para prendas de vestir, artículos de gimnasia o de deporte y aparatos e instrumentos de protección podía crear en el consumidor riesgo de confusión con la marca «MASSI».
- Añade el Tribunal General: “La fama del jugador de fútbol Messi es tal que no resulta plausible considerar, en ausencia de indicios concretos que indiquen lo contrario, que el consumidor medio, ante el signo MESSI como marca de prendas de vestir, artículos de gimnasia o de deporte y aparatos e instrumentos de protección, se abstraiga del significado del signo como apellido del célebre jugador de fútbol y lo perciba únicamente como una marca más, entre otras, de ese tipo de productos”.

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

Contra esta resolución del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en plazo de dos meses desde la notificación de la resolución.

A modo de reflexión sobre esta sentencia:

- Hemos de señalar que se trata de uno de esos supuestos en los que se considera que el análisis del riesgo de confusión no ha de realizarse *sic et simpliciter* atendiendo a las similitudes gráficas y fonéticas de los signos constitutivos de las marcas. El caso en cuestión -además- tiene particular interés por utilizarse las marcas de sendos titulares en un mismo tipo de productos; a saber: artículos y prendas de vestir deportivos.
- En esta sentencia, el Tribunal General va más allá de la mera comparación gráfico-fonética de las marcas en conflicto y atribuye una importancia fundamental al elemento conceptual, entendiendo que para una parte significativa del público el término «messi» lleva naturalmente a vincularlo con un apellido conocido, que no es otro que el del célebre jugador de fútbol. Y es que el Tribunal, en este aspecto conceptual, confiere especial relieve al dato de que este apellido es reconocido por el consumidor medio de estos productos, que automáticamente vincula dicho vocablo, constitutivo de la marca con el jugador de fútbol, que goza de renombre entre el público interesado en el fútbol y en el deporte en general, que es una personalidad pública, conocida por la mayoría de las personas informadas, razonablemente atentas o perspicaces.
- Aquí, por tanto, el Tribunal considera que el riesgo de confusión cede o se disuelve por la vis atractiva del elemento conceptual que arrastra el término «messi», que destruye toda suerte de riesgo de confusión con las marcas anteriores. A fin de cuentas, el Tribunal traspassa a la marca posterior la fama del sujeto que, alcanzada a través de su actividad profesional, en este caso futbolística, para revestirla de aptitud diferenciadora y considerar que no produce riesgo de confusión con las marcas anteriores que en una comparativa ordinaria serían prácticamente idénticas en el plano gráfico y fonético. El tema es importante, ya que de no ser por este elemento conceptual no podrían convivir las marcas enfrentadas. Más concretamente, la trascendencia del tema implica que la marca «Messi», de dicho jugador, no podría acceder al Registro sin esta diferenciación conceptual que la distingue de las preexistentes. Según esta interpretación del Tribunal, el reconocimiento del público pertinente de Messi se traslada de modo natural a la marca que lleva su nombre, destruyendo el posible riesgo de confusión que podría generarse respecto a unas marcas prácticamente idénticas, en el plano gráfico y fonético, de otro titular, anteriormente inscritas.