



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 56/18
Lussemburgo, 26 aprile 2018

Sentenza nella causa T-554/14
Lionel Andrés Messi Cuccittini / EUIPO

Lionel Messi può registrare il suo marchio «MESSI» per articoli sportivi e abbigliamento sportivo

La notorietà del calciatore neutralizza le somiglianze visive e fonetiche tra il suo marchio e il marchio «MASSI» di una società spagnola

Nell'agosto 2011, il calciatore Lionel Andrés Messi Cuccittini ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare il seguente marchio dell'Unione europea, segnatamente per articoli di abbigliamento, scarpe e articoli per la ginnastica e lo sport:



Nel novembre 2011, il sig. Jaime Masferrer Coma ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio del sig. Messi, lamentando un rischio di confusione con i marchi dell'Unione denominativi «MASSI» registrati, in particolare, per articoli di abbigliamento, scarpe, caschi per ciclisti, indumenti di protezione e guanti (i diritti di tali marchi sono stati trasferiti nel maggio 2012 alla società J.M.-E.V. e hijos)¹. Nel 2013 l'EUIPO ha accolto l'opposizione. Il sig. Messi ha presentato ricorso presso l'EUIPO contro tale decisione. Nell'aprile 2014 l'EUIPO ha rigettato il ricorso. In sostanza, l'EUIPO ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi. Esso ha infatti considerato che i marchi in causa sono simili perché i loro elementi dominanti, costituiti dai termini «MASSI» e «MESSI», sono quasi identici sotto il profilo visivo e fonetico e che una differenziazione concettuale verrebbe operata, eventualmente, solo da una parte del pubblico pertinente.

Insoddisfatto della decisione dell'EUIPO, il sig. Messi ha adito il Tribunale dell'Unione europea per chiederne l'annullamento².

Con la sua sentenza odierna, **il Tribunale annulla la decisione dell'EUIPO.**

Il Tribunale sottolinea, anzitutto, che i segni che compongono i marchi confliggenti presentano un grado di somiglianza medio sul piano visivo, dato che l'elemento dominante del marchio del sig. Messi è estremamente simile all'elemento denominativo presente nel marchio MASSI. Successivamente, il Tribunale conferma la conclusione tratta dall'EUIPO secondo cui i segni

¹ La stessa società è parte ricorrente in un'altra causa in materia di marchi dinanzi al Tribunale (causa [T-2/17](#)).

² Il calciatore brasiliano Neymar è anch'egli parte in una causa di marchi dinanzi a tale autorità giurisdizionale (causa [T-795/17](#)).

confliggenti sono molto simili sul piano fonetico. Tuttavia, il Tribunale considera che l'EUIPO sia incorso in errore nel comparare i segni sul piano concettuale. Il Tribunale ritiene errato considerare che la notorietà di cui gode il sig. Messi riguardi unicamente la parte del pubblico che si interessa al calcio e allo sport in generale. Questo calciatore, infatti, è un personaggio pubblico noto, che appare in televisione e di cui si parla regolarmente alla televisione o alla radio. Peraltro, l'EUIPO avrebbe dovuto valutare se una parte significativa del pubblico pertinente fosse o meno in grado di effettuare un'associazione concettuale tra il termine «messi» e il nome del celebre giocatore di calcio. Il Tribunale sottolinea, infine, che occorre tener conto della circostanza che i prodotti oggetto dei marchi confliggenti e per i quali potrebbe sussistere un rischio di confusione sono, in particolare, articoli sportivi e abbigliamento sportivo, sebbene non si limitino al settore del calcio. Ebbene, sembra poco verosimile che un consumatore medio di tali prodotti non associ direttamente, nella maggior parte dei casi, il termine «messi» al nome del famoso calciatore. Il Tribunale aggiunge che, sebbene sia possibile che qualche consumatore non abbia mai sentito parlare di Messi o non se ne ricordi, tale ipotesi non configura la fattispecie tipica del consumatore medio che acquista articoli sportivi o abbigliamento sportivo.

Il Tribunale ne trae la conclusione che, per quanto i segni in conflitto siano complessivamente simili, le differenze concettuali che li separano sono tali da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche rilevate. In effetti, il Tribunale considera che una parte significativa del pubblico pertinente assocerà il termine «messi» al nome del celebre calciatore e percepirà quindi il termine «massi» come concettualmente diverso. Il grado di somiglianza tra i marchi non è sufficientemente elevato da poter considerare che il pubblico pertinente possa credere che i prodotti in causa provengono dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate. Di conseguenza, l'EUIPO ha errato laddove ha tratto la conclusione che l'uso del marchio «MESSI» per articoli di abbigliamento, articoli per la ginnastica o lo sport e apparecchi e strumenti di protezione, potesse ingenerare nel consumatore un rischio di confusione con il marchio «MASSI».