

LIONEL MESSI E IL SUO MARCHIO EUROPEO

Con la sentenza del 17 settembre¹ c.a. la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha rigettato i ricorsi proposti dall'Ufficio della Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea (EUIPO) e dalla società spagnola *J. M.-E. V. e figli s.r.l.* volti all'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione Europea pronunciata il 26 aprile 2018, autorizzando così Lionel Messi alla registrazione del marchio dell'Unione Europea "Messi".

Per comprendere a fondo la decisione della CGUE è opportuno ripercorrere le tappe fondamentali della vicenda, a partire dall'8 agosto 2011 quando il calciatore argentino Lionel Andrés Messi Cuccittini ha depositato presso l'EUIPO la domanda di registrazione del marchio europeo "Messi", per abbigliamento e articoli sportivi.

Nel novembre dello stesso anno Jaime Masferrer Coma, titolare dei marchi di abbigliamento e articoli sportivi "Massi" ha proposto opposizione alla registrazione del suddetto marchio sostenendo la sussistenza del rischio di confusione con i diritti anteriori di cui era titolare.

La Divisione di Opposizione, con decisione del 12 giugno 2013, ha accolto l'opposizione nella sua interezza.

Il 9 agosto 2013, Lionel Messi ha impugnato la decisione dinanzi alla prima Commissione dell'EUIPO² che ha rigettato il ricorso³ in quanto ha giudicato sussistente un rischio di confusione. La Commissione ha ritenuto, infatti, che i prodotti fossero identici sia dal punto di vista visivo sia da quello fonetico.

Una differenza concettuale, sosteneva la Commissione di Ricorso, sarebbe stata percepita esclusivamente da una parte del pubblico di riferimento, costituito da coloro che sono interessati al calcio e allo sport in generale e, pertanto, non era sufficiente ad escludere il rischio di confusione.

Inoltre, riteneva la Commissione, non si può presumere che il pubblico interessato stabilisca un'associazione tra il marchio e il calciatore. La parte di pubblico che non associa la parola "Messi" al giocatore di calcio non percepirà chiaramente la differenza concettuale tra i due marchi.

Di diverso avviso si dimostra il Tribunale dell'Unione Europea con la pronuncia del 26 aprile 2018⁴, a seguito dell'impugnazione del provvedimento dell'EUIPO da parte di Messi. Il tribunale europeo ha infatti ritenuto che la somiglianza tra i due marchi fosse da un punto di vista visivo classificabile ad un livello medio ed elevata dal punto di vista fonetico; tuttavia, avallando la tesi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea contenuta nella precedente sentenza Ruiz/Picasso⁵, la corte ha ritenuto che non vi fosse rischio di confusione perché le differenze concettuali possono, in determinate circostanze, contrastare le somiglianze visive e fonetiche tra i marchi in questione.

Inoltre, secondo il Tribunale risulta improbabile che il consumatore medio di articoli sportivi e abbigliamento, quantomeno nella maggioranza dei casi, non associ direttamente la parola "Messi" al cognome del famoso calciatore, ma, al contrario, la associ a qualche marchio

¹ Cause riunite C-449/18 P e C-474/18 P.

² Procedimento R 1553/2013-1.

³ Si tratta della decisione della prima Commissione di Ricorso dell'EUIPO del 23 aprile 2014.

⁴ Causa T-544/14.

⁵ Causa C-361/04 P.

Newsletter

DICEMBRE 2020

presumibilmente italiano per il suo suono. Anche se alcuni consumatori potrebbero non aver effettivamente mai sentito parlare del noto calciatore, non si tratterà del consumatore medio, che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto quando acquista articoli sportivi o abbigliamento.

Altresì, è errato considerare Lionel Messi un personaggio conosciuto solo dal pubblico interessato al calcio e allo sport in generale; egli è un personaggio pubblico, noto alla maggior parte delle persone.

Ne consegue che le differenze concettuali, nel caso di specie, tra i marchi in questione, siano tali da contrastare le somiglianze visive e fonetiche e, perciò, che la decisione della Commissione di Ricorso debba essere annullata proprio sulla base di tali disparità che rendono il grado di somiglianza tra i marchi in questione non sufficientemente elevato.

La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea è stata impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia dall'Unione Europea dall'Ufficio della Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea (EUIPO) e dalla società *J.M.-E.V. e figli s.r.l.* che auspicavano l'annullamento del provvedimento.

La Corte, avallando la tesi sostenuta dal Tribunale, ha evidenziato che, sebbene fosse possibile che alcuni consumatori non avessero mai sentito parlare del calciatore Messi, non si sarebbe certamente trattato del consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto nell'acquisto di articoli sportivi o di abbigliamento. Infatti, si sarebbe trattato di una parte marginale del pubblico di riferimento.

Inoltre, la Corte ha specificato che la valutazione relativa alla sussistenza del rischio di confusione deve fondarsi sull'impressione generale resa dai marchi e deve considerare anche i loro elementi distintivi e dominanti⁶. Di conseguenza, tener conto dell'eventuale fama della persona che richiede la registrazione del suo nome come marchio appare necessario nella misura in cui tale notorietà sia in grado di influenzare la percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento⁷.

Per questi motivi la Corte ha respinto entrambi i ricorsi autorizzando, così, Lionel Andrés Messi Cuccittini alla registrazione del marchio europeo "Messi".

⁶ La CGUE fa riferimento alla sentenza del 28 febbraio 2019 nella causa C-505/17 P, Groupe Léa Nature contro EUIPO.

⁷ Si veda in tal senso la causa C-51/09 P, Becker contro Harman International Industries.

Newsletter

DICEMBRE 2020

Il Dipartimento di Proprietà Intellettuale di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.

Per ulteriori informazioni:

Paolo Marzano

Partner

T. +39 06.93.18.271

pmarzano@legance.it

Monica Riva

Senior Counsel

T. +39 02.89.63.071

mriva@legance.it

Gabriella Rubino

Managing Associate

T. +39 06.93.18.271

grubino@legance.it

oppure il Vostro professionista di riferimento all'interno di Legance.

Newsletter

DICEMBRE 2020

LO STUDIO

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d'affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 280 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma, Londra e New York. Le aree di competenza sono: Corporate Finance; Banking & Finance; Energy, Project & Infrastructure; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulations; Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; UE, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Real Estate; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Telecomunicazioni, Media e Nuove Tecnologie); Diritto Ambientale; Diritto delle Assicurazioni; Diritto Alimentare; Data Protection; Diritto Penale d'Impresa; Life Sciences & Healthcare. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it.

DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, seminari, workshop o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato Legance. È possibile riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è **Legance - Avvocati Associati**. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via fax a **Legance - Avvocati Associati**, al n. +39 06 93 18 27 403.

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l'ufficio di Londra in Aldermay House 10-15 Queen Street - EC4N 1TX, oppure all'indirizzo <https://www.legance.it/professionisti/>. Legance LLP fornisce consulenza solo su materie di diritto italiano.