

Messi contra Massi, fin del partido

Comentarios a la Sentencia del TJUE de 17 de
septiembre de 2020

Diciembre 2020

Ponte en contacto con PwC Tax & Legal:

Jaime Moscardó García

Director responsable del departamento
legal en las oficinas de Valencia,
Alicante y Murcia

jaime.moscardo.garcia@pwc.com

Recientemente se ha publicado la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) poniendo fin, casi una década después, al conflicto derivado del registro de la marca MESSI (titularidad del astro futbolístico) ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Se trata de una sentencia que resulta de especial interés (más allá del que por sí genera cualquier noticia vinculada al deportista), por cuanto viene a reforzar y aclarar la doctrina jurisprudencial del TJUE en el ámbito marcario, tanto en aspectos de derecho material como de derecho procesal.

Como punto de partida, debemos de situar la cuestión de controversia en la solicitud de registro (europeo) de la marca MESSI, por parte del futbolista, allá por el año 2011 ante la EUIPO. Dicha solicitud de registro, enfocada eminentemente a productos deportivos, encontró la oposición del titular de una marca ya registrada anteriormente, bajo la denominación MASSI, destinada a productos similares.

Fruto de dicha oposición, el registro de la marca MESSI fue denegado por la EUIPO en el año 2013, al considerar la existencia

de un riesgo de confusión de ambas marcas en el mercado, habida cuenta de su similitud fonética y visual, descartando que la notoriedad o fama del jugador resultara suficiente para que el público relevante pudiera superar dicho riesgo de confusión.

Dicha denegación de registro fue anulada por el Tribunal General de la Unión Europea en el año 2017; resolución que ha sido ratificada recientemente por el TJUE, en sede de casación, por mor de la sentencia ahora analizada.

Como se ha adelantado, la meritada sentencia resulta de especial interés puesto que, primero, viene a profundizar en la doctrina jurisprudencial iniciada en el año 2006 en el caso Ruiz-Picasso (aplicada ya a supuestos similares como el presente, Moreira/EUIPO -NEYMAR), en la cual establecía que la notoriedad de la persona, cuyo nombre constituye la marca, puede ser percibida por el público como elemento que le permite diferenciar la misma (desde su dimensión conceptual) de otras marcas, aun cuando presente elevadas similitudes visuales y fonéticas con éstas.



En concreto, el TJUE viene a reiterar que la notoriedad o fama de una determinada persona puede ser suficiente para dotar su marca de una diferenciación conceptual que elimine el riesgo de confusión, cuando la fama o notoriedad de dicha persona alcanza al público relevante.

En concreto, el TJUE viene a reiterar que la notoriedad o fama de una determinada persona puede ser suficiente para dotar a su marca de una diferenciación conceptual que elimine el riesgo de confusión, cuando la fama o notoriedad de dicha persona alcanza al público relevante.

Cabe matizar que la EUIPO no fue ajena a dicha premisa o doctrina en su resolución denegatoria del registro de la marca MESSI, sino que consideró que existía un público significativo no desdeñable ajeno a dicha dimensión conceptual y diferenciadora de la marca, por no conocer, ni tener por qué, al astro futbolístico y su nombre.

Esta era la principal discrepancia entre la EUIPO y el Tribunal General. No obstante (conocedora además de que no son susceptibles de reproducirse en casación valoraciones fácticas), la EUIPO planteó su recurso de casación ante TJUE sobre una supuesta infracción del artículo 8 del Reglamento de Marca Comunitaria por parte del Tribunal General, consistente en que para éste resultaba suficiente con que una parte relevante del público conozca de la notoriedad de la persona para que no se produzca riesgo de confusión, con independencia de si otra parte relevante del público (no desdeñable) es ajeno a la figura del deportista.

No obstante, tal y como ha venido a señalar el TJUE, del tenor literal de la Sentencia del Tribunal General se desprende que este no fue el criterio aplicado, sino que sencillamente consideró, a diferencia de la Sala de Recursos de la EUIPO, que el público relevante era plenamente consciente de la figura del futbolista, no pudiendo tomarse como consumidor medio, normalmente atento, informado y perspicaz, al público que nunca hubiera oído hablar del futbolista o no recordara haberlo hecho (siendo éste un público menor y desdeñable a los efectos de valorar la posible confusión o asociación entre marcas).

Otro de los aspectos relevantes de la Sentencia, en su vertiente material del derecho, es la reafirmación del TJUE en el criterio de que la alegación de notoriedad, como elemento que permite la diferenciación de las marcas, no se reserva o es exclusiva para el titular de la marca anterior, en su consideración de notoria, sino que es absolutamente pertinente para el solicitante de la marca posterior, a los efectos de sostener la ausencia de riesgo de confusión, sin que ello suponga una ruptura con la doctrina marcada por la Sentencia Ruiz-Picasso.

Entrando ahora en los aspectos relevantes de la sentencia en materia procesal, resulta de especial interés señalar que el TJUE resolvió a favor del jugador de fútbol, con base en la notoriedad antes analizada, a pesar de que dicha notoriedad no fue alegada en los recursos ante la EUIPO y de que, en cualquier caso, tampoco fue dotada de esfuerzo o práctica probatoria alguna. Y es que, no fue hasta su recurso ante el Tribunal General que los representantes de Lionel Messi alegaron su fama y notoriedad como elemento que dotaba de diferenciación conceptual a la denominación Messi.

Sobre dicha premisa, el titular de la marca MASSI alegó como motivo de casación que el Tribunal General no debiera de haber entrado en dicha cuestión (la notoriedad del deportista), la cual sirve de base para la estimación del recurso, pues supone un claro quebranto de las normas de procedimiento.

No se trata esta de una cuestión menor, ya que el Tribunal General no puede entrar a conocer sobre hechos o alegaciones que no fueron objeto de debate ante la sala de recursos de la EUIPO.

No obstante entiende el TJUE, primero, que la notoriedad del solicitante del registro no tiene porque ser alegada para que la EUIPO la considere a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto (como de hecho hizo la Sala de Recursos en su resolución al tener presente la notoriedad del jugador de fútbol).





Claves de derecho material y procesal de la Sentencia

TJUE Messi vs. Massi

- El TJUE viene a reiterar la triple dimensión del análisis de similitud a los efectos de valorar el riesgo de confusión: gráfica, fonética y conceptual. La notoriedad del titular, cuyo nombre constituye la marca, puede resultar elemento diferenciador suficiente.
- Reafirmación por parte del TJUE de la posibilidad de alegación de la notoriedad por el solicitante de la marca posterior.
- La alegación de los hechos acreditativos de la notoriedad no puede ser entendida como una alegación nueva.
- Los hechos notorios, como tales, son de conocimiento directo por el Juzgador, sin que su acreditación quede exclusivamente sometida a la actuación del interesado.

En segundo lugar y a los efectos de la acreditación de dicha notoriedad, recuerda el TJUE que las alegaciones realizadas para acreditar hechos notorios no pueden ser tenidas como nuevas alegaciones o extemporáneas, por más que no se hagan en el momento inicial de la litis. Por otro lado, recuerda el TJUE que los hechos notorios son comúnmente conocidos o pueden serlo a través de distintas fuentes, fuentes con las que puede contar el propio juzgador sin necesidad de ser traídas a la causa por la parte interesada.

En cualquiera de los casos, echa en falta este letrado, por considerar que es plenamente oportuno, recordar que la fama o notoriedad de una persona, como lo es ahora la de Lionel Messi en el caso de marras, no es una cuestión fija en el

tiempo, sino que crece y se consolida o, por el contrario, minorada y desaparece, con el transcurso del tiempo.

Por ello considero que, en cualquier caso, el Tribunal General no hubiera infringido la norma de procedimiento, al entrar a valorar las alegaciones del **representante** del futbolista referidas a los hitos deportivos de éste, aun cuando se vertieran por primera vez en su recurso en dicha instancia, ya que se trata principalmente de alegaciones referidas a éxitos y reconocimientos posteriores a la resolución (de 2013) de la Sala de Recursos de la EUIPO, sin que ello pueda suponer un quebranto del principio de impropiedad de la justicia puesto que venían a incrementar la notoriedad que el futbolista ya ostentaba en el momento de su solicitud de registro de marca.