

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 17 de septiembre de 2020 (\*)

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión MESSI — Marcas denominativas anteriores de la Unión MASSI — Denegación parcial de registro»

En los asuntos acumulados C-449/18 P y C-474/18 P,

que tienen por objeto sendos recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respectivamente, el 6 de julio y el 17 de julio de 2018,

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por la Sra. S. Palmero Cabezas, en calidad de agente (C-449/18 P),

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

**Lionel Andrés Messi Cuccittini**, con domicilio en Barcelona, representado por los Sres. J.-Y. Teindas Maillard y J.-B. Devaureix, abogados,

parte recurrente en primera instancia,

**J.M.-E.V. e hijos, S. R. L.**, con domicilio social en Granollers (Barcelona), representada por los Sres. J. Güell Serra y R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados,

parte coadyuvante en primera instancia,

y

**J.M.-E.V. e hijos, S. R. L.**, con domicilio social en Granollers (Barcelona), representada por los Sres. Güell Serra y Gimeno-Bayón Cobos, abogados (C-474/18 P),

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

**Lionel Andrés Messi Cuccittini**, con domicilio en Barcelona, representado por los Sres. Teindas Maillard y Devaureix, abogados,

parte recurrente en primera instancia,

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por la Sra. S. Palmero Cabezas, en calidad de agente,

parte recurrida en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, el Sr. E. Regan (Ponente), Presidente de la Sala Quinta, y el Sr. E. Juhász, Juez;

Abogado General: Sr. E. Tanchev;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

## Sentencia

- 1 Mediante sus recursos de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y J. M.-E. V. e hijos, S. R. L. (en lo sucesivo, «J. M.-E. V.»), solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 26 de abril de 2018, Messi Cuccittini/EUIPO — J. M.-E. V. e hijos (MESSI) (T-554/14, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2018:230), por la que dicho Tribunal anuló la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de abril de 2014 (asunto R 1553/2013-1), relativa a un procedimiento de oposición entre J. M.-E. V. y el Sr. Messi Cuccittini (en lo sucesivo «resolución controvertida»).

### Marco jurídico

- 2 El artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la [marca de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), titulado «Motivos de denegación relativos», dispone, en su apartado 1:

«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

- a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;
- b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».

- 3 El artículo 65 de este Reglamento, que lleva por título «Recurso ante el Tribunal de Justicia», establece lo siguiente:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.

2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.

3. El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.

[...]»

### Antecedentes del litigio y resolución controvertida

- 4 Los antecedentes del litigio, que figuran en los apartados 1 a 11 de la sentencia recurrida, pueden resumirse, a efectos del presente procedimiento, según se expone a continuación.
- 5 El 8 de agosto de 2011, D. Lionel Andrés Messi Cuccittini presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la EUIPO, en virtud del Reglamento n.º 207/2009.

6 La marca cuyo registro se solicitó (en lo sucesivo, «marca controvertida») es el signo figurativo siguiente:



7 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 9, 25 y 28 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y corresponden, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:

- Clase 9: «Aparatos e instrumentos de salvamento».
- Clase 25: «Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería».
- Clase 28: «Artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases».

8 La solicitud de marca de la Unión se publicó en *el Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 158/2013, de 23 de agosto de 2011.

9 El 23 de noviembre de 2011, D. Jaime Masferrer Coma formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, al registro de la marca controvertida para los productos mencionados en el apartado 7 de la presente sentencia.

10 La oposición se basaba en los siguientes derechos anteriores:

- La marca denominativa de la Unión MASSI, solicitada el 31 de octubre de 2003 y registrada el 3 de septiembre de 2007 con el número 3436607, que designa, entre otros, los productos de la clase 25 del Arreglo de Niza correspondientes a la siguiente descripción: «Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería». Esta descripción se limitó ulteriormente del siguiente modo: «Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte».
- La marca denominativa de la Unión MASSI, solicitada el 27 de noviembre de 1996 y registrada el 20 de julio de 1998 con el número 414086, que designa, entre otros, los productos de las clases 9 y 28 del Arreglo de Niza correspondientes, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:
  - Clase 9: «Casos para ciclistas, trajes de protección contra los accidentes, dispositivos de protección personal contra accidentes».
  - Clase 28: «Guantes para bicicleta, refuerzos protectores para hombros, codos y rodillas».

11 El 18 de mayo de 2012, los derechos sobre las marcas anteriores MASSI se transfirieron a J. M.-E. V., parte coadyuvante en primera instancia.

12 El motivo invocado en apoyo de la oposición formulada por el Sr. Masferrer Coma era el que se contempla en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 2007/2009.

- 13 El 12 de junio de 2013, la División de Oposición estimó íntegramente la oposición. Asimismo, a raíz del examen realizado a instancias del Sr. Messi Cuccittini sobre el uso efectivo de la marca anterior registrada con el número 414086, concluyó que las pruebas aportadas ante ella únicamente acreditaban un uso suficiente de esa marca anterior para los productos «casco para ciclistas» de la clase 9 del Arreglo de Niza.
- 14 El 9 de agosto de 2013, el Sr. Messi Cuccittini interpuso un recurso ante la EUIPO, de conformidad con los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009, contra la resolución de la División de Oposición.
- 15 Mediante la resolución controvertida, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO (en lo sucesivo, «Sala de Recurso») desestimó el recurso. En primer lugar, consideró que las objeciones formuladas por el Sr. Messi Cuccittini acerca de la prueba del uso de la marca anterior registrada con el número 414086 eran manifiestamente infundadas. A ese respecto, efectuó un nuevo examen de las pruebas presentadas por el interesado y consideró que el uso de dicha marca anterior no solo estaba acreditado respecto de los «casco para ciclistas» comprendidos en la clase 9 del Arreglo de Niza, como había determinado la resolución de la División de Oposición, sino también respecto de los «guantes para bicicleta» comprendidos en la clase 28 del Arreglo de Niza. En segundo lugar, tras definir al público pertinente como el consumidor medio de la Unión Europea, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, la Sala de Recurso concluyó que existía riesgo de confusión, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, debido a que, por una parte, los productos comprendidos en las clases 9 y 25 del Arreglo de Niza eran idénticos y los productos de la clase 28 cubiertos por la marca controvertida eran similares, incluso extremadamente similares, a los «casco para ciclistas» comprendidos en la clase 9 de dicho Arreglo y designados por la marca anterior registrada con el número 414086, y, por otra parte, las marcas en conflicto eran similares porque sus elementos dominantes, constituidos por los términos «massi» y «messi», eran prácticamente idénticos en los planos visual y fonético, de modo que una eventual diferencia conceptual solo sería percibida, en su caso, por una parte del público pertinente.

### **Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida**

- 16 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 25 de julio de 2014, el Sr. Messi Cuccittini interpuso un recurso de anulación de la resolución controvertida.
- 17 En apoyo de este recurso, el Sr. Messi Cuccittini invocó un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, por el que reprochaba a la Sala de Recurso que hubiera estimado que existía riesgo de confusión, en el sentido de esta disposición.
- 18 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó ese motivo único y, en consecuencia, anuló la resolución controvertida.

### **Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia**

- 19 Mediante el recurso de casación interpuesto en el asunto C-449/18 P, la EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:
- Anule la sentencia recurrida.
  - Condene en costas al Sr. Messi Cuccittini.
- 20 Mediante el recurso de casación interpuesto en el asunto C-474/18 P, J. M.-E. V. solicita al Tribunal de Justicia que:
- Anule la sentencia recurrida.
  - Resuelva definitivamente el litigio o devuelva el asunto al Tribunal General.

- Condene en costas al Sr. Messi Cuccittini.
- 21 Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de octubre de 2018, los asuntos C-449/18 P y C-474/18 P fueron acumulados a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la resolución que pusiera fin al proceso.
- 22 En su escrito de contestación, el Sr. Messi Cuccittini solicita al Tribunal de Justicia que:
- Desestime los recursos de casación interpuestos en los asuntos C-449/18 P y C-474/18 P.
  - Condene en costas a la EUIPO y a J. M.-E. V.
- 23 En su escrito de contestación, la EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:
- Desestime el recurso de casación interpuesto en el asunto C-474/18 P.
  - Condene en costas a J. M.-E. V.

### **Sobre los recursos de casación**

#### ***Sobre el motivo único del recurso de casación en el asunto C-449/18 P***

##### *Alegaciones de las partes*

- 24 Mediante su motivo único de casación, la EUIPO alega que el Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, al haber descartado la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido de esta disposición, únicamente sobre la base de la percepción de una parte significativa del público pertinente.
- 25 Según la EUIPO, para determinar la existencia de un riesgo de confusión no es necesario que ese riesgo exista para la totalidad del público pertinente. A su entender, es suficiente que dicho riesgo exista para una parte no desdeñable de este público.
- 26 Por consiguiente, considera que solo cabe desestimar una oposición formulada sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 una vez se haya descartado la existencia de un riesgo de confusión para el conjunto del público pertinente, es decir, cuando se concluya que tal riesgo solo concierne a una parte desdeñable de ese público.
- 27 A este respecto, la EUIPO alega que, si bien una parte significativa de dicho público siempre resulta ser una parte no desdeñable de este, que una parte del público pertinente sea significativa no implica necesariamente que el resto de ese público constituya una parte desdeñable. Sostiene que, de hecho, esa otra parte del público pertinente puede representar a su vez una parte significativa de dicho público.
- 28 Aduce que, en el presente asunto, en el ámbito de la comparación de los signos en cuestión en el plano conceptual, el Tribunal General afirmó, en el apartado 53 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso debería haber examinado si una parte significativa del público pertinente podía establecer una asociación entre el término «messi» y el apellido del célebre jugador de fútbol.
- 29 Por otra parte, la EUIPO señala que, en su apreciación global del riesgo de confusión, a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General indicó, en el apartado 72 de dicha sentencia, que la Sala de Recurso había incurrido en error al estimar que una eventual diferencia conceptual solo sería percibida, en su caso, por una parte del público pertinente y que, por el contrario, procedía considerar que una parte significativa de ese público asociaría el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol y, en consecuencia, percibiría el término «massi» como un término conceptualmente diferente.
- 30 Por consiguiente, según la EUIPO, la razón que aduce el Tribunal General en la sentencia recurrida para excluir que una parte significativa del público pertinente pueda estar expuesta a un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, por no

diferenciarse las marcas en conflicto en el plano conceptual, es la inexistencia de ese riesgo de confusión para otra parte significativa de dicho público. Observa que, atendiendo a tal razonamiento, la percepción que de esas marcas tenga una parte significativa del público pertinente es suficiente para determinar la percepción que de ellas tenga el conjunto de este público.

- 31 Así pues, en opinión de la EUIPO, el Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, al estimar que la percepción de una parte significativa del público pertinente es la única percepción que se debe tener en cuenta al apreciar la existencia de un riesgo de confusión, con arreglo a dicha disposición, obviando la necesidad de considerar la percepción de la otra parte de ese público que, aun cuando pueda ser menor, podría resultar también significativa.
- 32 El Sr. Messi Cuccittini considera que el motivo único del recurso de casación interpuesto en el asunto C-449/18 P debe desestimarse por infundado.

#### *Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 33 En su motivo único de casación, la EUIPO alega que el Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 al descartar la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido de dicha disposición, por estimar que una parte significativa del público pertinente percibiría una diferencia entre los signos en conflicto en el plano conceptual, como resulta concretamente de los apartados 53 y 72 de la sentencia recurrida, pese a que debería haber apreciado si la otra parte de ese público era también significativa y, de ser así, haber tenido en cuenta la posibilidad de que existiera tal riesgo de confusión respecto a ella.
- 34 Procede señalar, no obstante, que este motivo de casación se basa en una lectura errónea de la sentencia recurrida.
- 35 En efecto, ha de observarse que, por una parte, en el ámbito de la comparación de los signos en conflicto en el plano conceptual, el Tribunal General consideró, en el apartado 54 de la sentencia recurrida, que, si bien era posible que algunos consumidores nunca hubieran oído hablar del Sr. Messi Cuccittini o no recordaran haberlo hecho, no se trataría del consumidor medio normalmente atento, informado y perspicaz que compra artículos o prendas de vestir deportivos. Así pues, el Tribunal General estimó que sería solo una parte desdeñable del público pertinente la que no asociaría directamente el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol.
- 36 Por otra parte, en el ámbito de la apreciación global del riesgo de confusión, a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, y, en particular, en cuanto concierne a la posibilidad de que las diferencias conceptuales entre los signos en cuestión neutralicen las similitudes visuales y fonéticas de estos signos, el Tribunal General, en el apartado 75 de la sentencia recurrida, reiteró la consideración de que la fama del jugador de fútbol Messi es tal que no resulta plausible pensar que, en ausencia de indicios concretos que indiquen lo contrario, 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.
- 37 Así pues, el Tribunal General tuvo en cuenta la percepción de las marcas en conflicto por la totalidad del público pertinente al estimar, en el apartado 78 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había concluido erróneamente que existía un riesgo de confusión entre dichas marcas.
- 38 Por consiguiente, el motivo único del recurso de casación interpuesto en el asunto C-449/18 P debe desestimarse por infundado.

#### ***Sobre el primer motivo del recurso de casación en el asunto C-474/18 P***

##### *Alegaciones de las partes*

- 39 Mediante su primer motivo de casación, J. M.-E. V. alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que, para apreciar si existía riesgo de confusión, con arreglo al artículo 8, apartado

1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, se debía tener en cuenta la notoriedad de la persona cuyo apellido era objeto de la solicitud de registro de marca de la Unión.

- 40 J. M.-E. V. aduce que, en el apartado 62 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, si la Sala de Recurso hubiese tenido en cuenta la notoriedad del Sr. Messi Cuccittini, debería haber concluido que, en el plano conceptual, el término «messi» se diferenciaba claramente del término «massi». J. M.-E. V. estima errónea esta consideración, de la que a su juicio resulta que todas las personas célebres tienen derecho a registrar automáticamente su apellido como marca, con independencia de que existan marcas anteriores prácticamente idénticas.
- 41 J. M.-E. V. sostiene que, como resulta claramente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se debe considerar que la notoriedad del Sr. Messi Cuccittini carece de relevancia. Añade que, de hecho, conforme a la sentencia de 3 septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, apartado 84), únicamente el renombre de la marca anterior, en el presente asunto, MASSI, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos designados por dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
- 42 Según J. M.-E. V., al reprochar a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta la notoriedad del Sr. Messi Cuccittini para determinar la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General infringió dicha disposición, puesto que la notoriedad de la marca solicitada no es un criterio que deba tenerse en cuenta en el marco de tal apreciación.
- 43 El Sr. Messi Cuccittini y la EUIPO sostienen que el primer motivo de casación debe desestimarse por infundado.

#### *Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 44 Respecto a la alegación formulada por J. M.-E. V. de que el Tribunal General incurrió en una infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 al considerar, en el apartado 62 de la sentencia recurrida, que se debía tener en cuenta la notoriedad del Sr. Messi Cuccittini en el marco de la apreciación del riesgo de confusión, en el sentido de dicha disposición, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de un riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto concreto (sentencia de 4 de marzo de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, apartado 57 y jurisprudencia citada).
- 45 Según jurisprudencia igualmente reiterada, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por estos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencia de 28 de febrero de 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, no publicada, EU:C:2019:157, apartado 36 y jurisprudencia citada).
- 46 En el marco de esta apreciación global, el renombre de la marca anterior constituye, sin duda, un factor pertinente para apreciar el riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, apartado 60 y jurisprudencia citada).
- 47 No obstante, como ha declarado el Tribunal de Justicia, también debe tenerse en cuenta la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca, en la medida en que tal notoriedad puede evidentemente influir en la percepción de la marca por el público pertinente (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, apartado 37).
- 48 De lo anterior resulta que el Tribunal General consideró fundadamente, en el apartado 62 de la sentencia recurrida, que la notoriedad del Sr. Messi Cuccittini constituía un factor pertinente para establecer una diferencia en el plano conceptual entre el término «messi» y el término «massi».

49 Por tanto, el primer motivo de casación debe desestimarse por infundado.

### ***Sobre el segundo motivo del recurso de casación en el asunto C-474/18 P***

#### *Alegaciones de las partes*

50 Mediante su segundo motivo de casación, J. M-E. V. alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, que el grado de conocimiento del apellido del Sr. Messi Cuccittini «en toda Europa» era un hecho notorio que, pese a no haber sido acreditado por este último, la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta, en la medida en que se trata de un hecho que cualquier persona puede conocer o que se puede averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles.

51 J. M-E. V. aduce que, si la notoriedad del Sr. Messi Cuccittini había variado de 2008 a 2018, como él mismo sostiene, la Sala de Recurso no podía establecer el grado de conocimiento del apellido Messi que tenía el consumidor medio de los productos en cuestión en 2013 cuando se estimó la oposición. A su juicio, tal notoriedad «en Europa» debió haberse probado y, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General, no se trata de un hecho notorio.

52 J. M-E. V. afirma que, en algunos «países europeos», el fútbol no tiene prácticamente seguidores, como, por ejemplo, en Lituania, donde el deporte principal es el baloncesto y el fútbol es residual. Añade que, en otros países, como Bulgaria, donde se utiliza el alfabeto cirílico, los consumidores no leen «Messi».

53 Por otra parte, J. M-E. V. sostiene que la identificación por el consumidor medio de un patronímico con una determinada persona, aun cuando constituyera un hecho notorio, no implica que dicho consumidor identifique un apellido con una marca determinada, de modo que le atribuya un origen comercial distinto que no sea posible confundir con la marca MASSI ni asociar a ella.

54 El Sr. Messi Cuccittini y la EUIPO estiman que el segundo motivo de casación debe declararse inadmisibles.

#### *Apreciación del Tribunal de Justicia*

55 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conforme al artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es, por tanto, el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. La apreciación de tales hechos y elementos de prueba no constituye pues, salvo en el caso de su desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véase, en particular, la sentencia de 4 de marzo de 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C-155/18 P a C-158/18 P, EU:C:2020:151, apartado 101).

56 Pues bien, procede señalar que, alegando pretendidamente un error de Derecho, J. M.-E. V. en realidad se limita a rebatir las apreciaciones de hecho con arreglo a las cuales el Tribunal General consideró, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, que el renombre del apellido Messi, en cuanto apellido del jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje público, era un hecho notorio.

57 A este respecto, cabe recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que no se requiere acreditar la exactitud de hechos notorios y que, además, la constatación por el Tribunal General del carácter notorio o no de los hechos en cuestión constituye una apreciación de naturaleza fáctica (véase, en este sentido, el auto de 3 de junio de 2015, The Sunrider Corporation/OAMI, C-142/14 P, no publicado, EU:C:2015:371, apartado 65 y jurisprudencia citada).

58 De este modo, en realidad, J. M.-E. V. invita al Tribunal de Justicia a que efectúe un examen que sustituya al realizado por el Tribunal General en el marco de su apreciación soberana de los hechos y de los elementos de prueba, sin aducir no obstante al respecto desnaturalización alguna de los mismos. Por tanto, esta alegación debe declararse inadmisibles.



59 En la medida en que J. M.-E. V. alega además que la constatación, como hecho notorio, de la identificación por el consumidor medio de una patronímico con una determinada persona no significa que dicho consumidor identifique un apellido con una marca determinada, basta observar que, más allá de la circunstancia de que tal alegación se formuló por primera vez en el presente procedimiento en la fase de réplica, J. M.-E. V. no precisa el apartado de la sentencia recurrida que pretende cuestionar mediante ella, lo que constituye una infracción del artículo 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Por consiguiente, procede declarar igualmente la inadmisibilidad de esta alegación.

60 Por consiguiente, el segundo motivo de casación debe declararse inadmisibles

### ***Sobre el tercer motivo del recurso de casación en el asunto C-474/18 P***

#### *Alegaciones de las partes*

61 Mediante su tercer motivo de casación, J. M.-E. V. alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al basarse, en el apartado 56 de la sentencia recurrida, en hechos y pruebas presentados por primera vez ante él.

62 J. M.-E. V. aduce que no es posible alterar los hechos fijados ante la Sala de Recurso ni introducir nuevas alegaciones en el procedimiento ante el Tribunal General, dado que el Tribunal General debe examinar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso sobre la base de las alegaciones y de las pruebas de que esta disponía en el momento de su adopción.

63 Añade que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, de la sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 54), el Tribunal General, de conformidad con la misión que le incumbe, ha de examinar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso controlando la aplicación del Derecho de la Unión realizada por esta a la luz, en particular, de los elementos de hecho expuestos ante dicha Sala, pero no puede, en cambio, efectuar ese control tomando en consideración elementos de hecho que hayan sido presentados por primera vez ante él.

64 A este respecto, J. M.-E. V. sostiene que, en las observaciones presentadas el 15 de octubre de 2013 en apoyo de su recurso ante la Sala de Recurso, el Sr. Messi Cuccittini no formuló ninguna alegación relativa a la diferencia conceptual entre las marcas en conflicto y ni siquiera mencionó que la marca controvertida coincidiera con el apellido de un personaje famoso. Alega, asimismo, que, en la resolución controvertida, la inexistencia de riesgo de confusión se fundamentó exclusivamente en las diferencias visuales y fonéticas entre las marcas.

65 Observa que, no obstante, como se señaló en el apartado 56 de la sentencia recurrida, en el recurso interpuesto ante el Tribunal General, el Sr. Messi Cuccittini se valió de un supuesto fáctico construido *ex novo* respecto a la existencia de presuntas diferencias conceptuales entre las marcas en conflicto debido a la notoriedad del Sr. Messi Cuccittini y de su apellido. De tal modo, a su juicio, este llevó a cabo una «grave y profunda alteración de los términos del [...] procedimiento».

66 J. M.-E. V. sostiene que, al tomar en consideración nuevos elementos fácticos no invocados ante la Sala de Recurso, el Tribunal General incurrió en error de Derecho. Aduce que, de este modo, ocasionó su indefensión, en cuanto titular de las marcas anteriores MASSI, puesto que tuvo que defenderse ante el Tribunal General en relación con cuestiones que no se habían planteado ante la Sala de Recurso.

67 Asimismo, en opinión de J. M.-E. V., el Tribunal General no se limitó a considerar probada la existencia de un hecho notorio, a saber, la notoriedad del futbolista de que se trata, sino que introdujo una nueva causa de pedir: el «efecto conceptual distintivo MESSI».

68 El Sr. Messi Cuccittini y la EUIPO consideran que el tercer motivo de casación debe desestimarse por infundado.

#### *Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 69 La alegación de J. M.-E. V. de que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al haberse basado, en el apartado 56 de la sentencia recurrida, en hechos y pruebas presentados por primera vez ante él y, en consecuencia, al haber permitido que se alterara el objeto del procedimiento, ocasionando de ese modo su indefensión, no puede acogerse.
- 70 En primer lugar, procede observar que, como resulta sustancialmente del apartado 50 de la sentencia recurrida, la cuestión de la notoriedad de que goza el Sr. Messi Cuccittini en el marco de la apreciación de la comparación de los signos en conflicto en el plano conceptual ya formaba parte del objeto del litigio ante la Sala de Recurso. A este respecto, en el apartado 61 de dicha sentencia, el Tribunal General recordó, en particular, que la propia Sala de Recurso había admitido tal notoriedad, al tiempo que le reprochó que no hubiera tenido debidamente en cuenta su alcance respecto al público pertinente. Por tanto, no cabe censurar al Tribunal General que, al haber tomado en consideración dicha notoriedad, permitiese que se formulara una alegación que no formaba parte del objeto del litigio ante la Sala de Recurso.
- 71 En segundo lugar, es cierto que, de conformidad con el artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009, todo recurso interpuesto ante el Tribunal General tiene por objeto el control de la legalidad de las Salas de Recurso de la EUIPO y que, por tanto, los hechos no invocados por las partes ante los órganos de la EUIPO ya no pueden invocarse en la fase de recurso ante el Tribunal General. Este último no puede tampoco examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él, puesto que la legalidad de una resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO debe apreciarse en función de la información de la que esta podía disponer en el momento en que adoptó la resolución (sentencia de 22 de septiembre de 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, no publicada, EU:C:2016:720, apartado 47 y jurisprudencia citada).
- 72 Pues bien, debe señalarse que el Tribunal General observó, en el apartado 56 de la sentencia recurrida, que fue en el procedimiento tramitado ante él cuando el Sr. Messi Cuccittini alegó por primera vez, en particular, que era un personaje público cuya notoriedad trascendía del ámbito puramente deportivo y que sin duda era el jugador más famoso de todo el mundo de los últimos años, citando en apoyo de tal alegación numerosos premios y títulos que le habían sido otorgados. A este respecto, el Tribunal General recordó, además, en el apartado 57 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia mencionada en el apartado 71 de la presente sentencia.
- 73 No obstante, cabe recordar que el Tribunal de Justicia también ha declarado que no se puede considerar que las alegaciones formuladas en la fase de recurso ante el Tribunal General con el único fin de acreditar hechos notorios sean nuevas alegaciones (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de noviembre de 2011, LG Electronics/OAMI, C-88/11 P, no publicada, EU:C:2011:727, apartado 30 y jurisprudencia citada).
- 74 En consecuencia, nada obsta a que el Tribunal General declarara fundadamente, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, que, dado que la notoriedad del apellido Messi, en cuanto apellido del jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje público, era un hecho notorio, es decir, un hecho que cualquier persona podía conocer o que se podía averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles, estas fuentes eran elementos de los que podía disponer la Sala de Recurso cuando adoptó la resolución controvertida y que debería haber tenido en cuenta al apreciar la similitud entre los signos en cuestión en el plano conceptual.
- 75 Por consiguiente, el tercer motivo de casación debe desestimarse por infundado.

### ***Sobre el cuarto motivo del recurso de casación en el asunto C-474/18 P***

#### *Alegaciones de las partes*

- 76 Mediante su cuarto motivo de casación, J. M.-E. V. alega que el Tribunal General aplicó incorrectamente la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI (C-361/04 P, EU:C:2006:25).
- 77 Sostiene que, basándose en dicha sentencia, el Tribunal General afirmó, en el apartado 73 de la sentencia recurrida, que, en determinadas circunstancias, las diferencias conceptuales pueden

neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre los signos de que se trate.

- 78 J. M.-E. V. afirma que, no obstante, entre el asunto que dio lugar a la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI (C-361/04 P, EU:C:2006:25), y el presente asunto existen importantes diferencias, por lo que, en el presente asunto, el Tribunal General no podía aplicar fundadamente por analogía la jurisprudencia derivada de dicha sentencia.
- 79 J. M.-E. V. alega, en primer lugar, que, en el asunto objeto de dicha sentencia, al igual que en aquellos que dieron lugar a las sentencias de 23 de marzo de 2006, Mühlens/OAMI (C-206/04 P, EU:C:2006:194), y de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI (C-16/06 P, EU:C:2008:739), la marca notoria era la invocada en apoyo de la oposición, es decir, Picasso, y no la marca solicitada, a saber, Picaro.
- 80 En segundo lugar, sostiene que la notoriedad del pintor Picasso es evidente y, en particular, que todos los planes de estudios de los «países de Europa» hacen referencia a él. Alega que, por tanto, es presumible que los «consumidores de Europa», incluso de aquellos países con alfabetos diferentes del latino, conozcan el significado del vocablo «Picasso», afirmación que no puede predicarse del nombre «Messi», cuyo grado de conocimiento en Europa no puede presumirse.
- 81 En tercer lugar, J. M.-E. V. aduce que, mientras que, en la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI (C-361/04 P, EU:C:2006:25, apartado 39), el Tribunal de Justicia consideró que el grado de atención del consumidor medio en cuestión, a la hora de la compra, era particularmente elevado, en el presente asunto, el público pertinente está constituido por consumidores normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces.
- 82 En cuarto lugar, sostiene que el Tribunal General no explicó cómo el supuesto efecto neutralizante producido por la «carga conceptual» de las marcas en conflicto permite descartar el riesgo de confusión en territorios como los de habla inglesa, donde la pronunciación de «massi» y «messi» es idéntica.
- 83 El Sr. Messi Cuccittini y la EUIPO consideran que el cuarto motivo de casación debe desestimarse por infundado.

#### *Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 84 La alegación de J. M.-E. V. de que el Tribunal General aplicó incorrectamente en el presente asunto la jurisprudencia derivada de la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI (C-361/04 P, EU:C:2006:25), está basada en una lectura errónea de esta sentencia.
- 85 En efecto, de dicha jurisprudencia resulta que, como recordó el Tribunal General en el apartado 73 de la sentencia recurrida, la apreciación global del riesgo de confusión implica que las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25, apartado 20; de 23 de marzo de 2006, Mühlens/OAMI, C-206/04 P, EU:C:2006:194, apartado 35; de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, no publicada, EU:C:2007:17, apartado 49; de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, apartado 98, y de 9 de julio de 2015, Pêra-Grave/OAMI, C-249/14 P, no publicada, EU:C:2015:459, apartado 39).
- 86 Esta jurisprudencia se refiere a los signos en cuestión y al alcance que debe darse a sus diferencias conceptuales en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, por lo que no cabe sostener que la existencia de una marca notoria anterior invocada al formular oposición constituya un requisito de aplicación de dicha jurisprudencia. A este respecto, a fin de apreciar si un signo tiene, desde la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, se puede tener en cuenta, por consiguiente, tanto el signo relativo a la marca anterior (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25, apartado 27) como el signo correspondiente a la marca cuyo registro se solicita (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2015, Pêra-Grave/OAMI, C-249/14 P, no publicada, EU:C:2015:459, apartados 39 a 44).

- 87 Por tanto, habida cuenta de que el Tribunal General indicó, en el apartado 72 de la sentencia recurrida, que el público pertinente percibiría los signos en cuestión como signos conceptualmente diferentes, podía fundadamente aplicar la jurisprudencia derivada de la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI (C-361/04 P, EU:C:2006:25).
- 88 Esta conclusión no resulta desvirtuada por el hecho de que el público pertinente en el asunto que dio lugar a dicha sentencia fuera diferente del público pertinente en el presente asunto, dado que la posibilidad de aplicar esa jurisprudencia depende de la apreciación de las diferencias conceptuales entre los signos de que se trate en función de la percepción que tenga de ellos el público pertinente en cada caso.
- 89 Asimismo, cabe observar que las consideraciones relativas al alcance del renombre del apellido Messi, por una parte, y a la posibilidad de que las diferencias conceptuales entre los signos en cuestión neutralicen las similitudes fonéticas existentes entre ellos, por otra parte, son apreciaciones de naturaleza fáctica que, como se ha recordado en el apartado 55 de la presente sentencia, no forman parte de las competencias que tiene atribuidas el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.
- 90 Por consiguiente, procede inadmitir en parte el cuarto motivo de casación y desestimarlos por infundado en lo demás.
- 91 De ello se sigue que procede desestimar en su totalidad el recurso de casación interpuesto en el asunto C-449/18 P y el recurso de casación interpuesto en el asunto C-474/18 P.

### **Costas**

- 92 En virtud de lo dispuesto en el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
- 93 De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 94 En relación con el asunto C-449/18 P, al haber solicitado el Sr. Messi Cuccittini la condena en costas de la EUIPO y haber sido desestimadas las pretensiones de esta, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las del Sr. Messi Cuccittini.
- 95 En relación con el asunto C-474/18 P, al haber solicitado el Sr. Messi Cuccittini y la EUIPO la condena en costas de J. M.-E. V. y haber sido desestimadas las pretensiones de esta, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las del Sr. Messi Cuccittini y las de la EUIPO.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) decide:

- 1) Desestimar los recursos de casación.**
- 2) La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cargará, además de con sus propias costas, con las de D. Lionel Andrés Messi Cuccittini en el asunto C-449/18 P.**
- 3) J. M.-E. V. e hijos, S. R. L., cargará, además de con sus propias costas, con las de D. Lionel Andrés Messi Cuccittini y las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en el asunto C-474/18 P.**

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de septiembre de 2020.


El Secretario

El Presidente de la Sala  
Décima

A. Calot Escobar

I. Jarukaitis

---

 Lengua de procedimiento: español.