



Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 108/20
V Lucemburku dne 17. září 2020

Rozsudek ve spojených věcech C-449/18 P
EUIPO v. Messi Cuccittini a C-474/18 P J. M.-E. V. e hijos v. Messi
Cuccittini

Soudní dvůr zamítá opravné prostředky podané EUIPO a španělskou společností proti rozsudku Tribunálu, který se fotbalovému hráči Lionel Messimu povoluje zapsat ochrannou známku „MESSI“ pro sportovní zboží a oděvy

V srpnu 2011 podal fotbalista Lionel Andrés Messi Cuccittini k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku k zápisu následujícího obrazového označení jako ochranné známky Evropské unie, zejména pro oděvy, obuv a gymnastické a sportovní zboží:



V listopadu 2011 podal Jaime Masferrer Coma námitky proti zápisu ochranné známky přihlášené L. Messim Cuccittinim s tím, že existuje nebezpečí záměny se slovními ochrannými známkami Evropské unie MASSI zapsanými zejména pro oděvy, obuv, cyklistické helmy, ochranné oděvy a rukavice (práva k těmto ochranným známkám byla v květnu 2012 převedena na španělskou společnost J. M.-E. V. e hijos)¹. V roce 2013 EUIPO námitkám vyhověl. Lionel Messi Cuccittini podal proti tomuto rozhodnutí odvolání k EUIPO. V dubnu 2014 EUIPO odvolání zamítl v podstatě kvůli existenci nebezpečí záměny mezi označeními MASSI a MESSI. Lionel Messi Cuccittini se tedy obrátil na Tribunál Evropské unie s návrhem na zrušení rozhodnutí EUIPO². Rozsudkem ze dne 26. dubna 2018³ Tribunál toto rozhodnutí zrušil, přičemž měl za to, že věhlas fotbalového hráče neutralizoval vzhledovou a fonetickou podobnost mezi oběma označeními a vyloučil tak veškeré nebezpečí záměny.

EUIPO a společnost J. M.-E. V. e hijos podali kasační opravné prostředky proti rozsudku Tribunálu.

Svým rozsudkem z dnešního dne **Soudní dvůr oba kasační opravné prostředky zamítá.**

¹ Tatáž společnost uspěla ve sporu v jiné známkoprávní věci před Tribunálem. Bylo totiž zrušeno rozhodnutí EUIPO, jímž bylo vyhověno návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky MASSI podanému výrobcem italských kol Masi. Viz rozsudek ze dne 3. května 2018, J.-M.-E. V. e hijos v. EUIPO – Masi (MASSI) ([T-2/17](#)).

² Brazilský fotbalový hráč Neymar rovněž uspěl ve sporu v jiné známkoprávní věci před Tribunálem. Viz rozsudek Tribunálu ze dne 14. května 2019, Moreira v. EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR) ([T-795/17](#)); viz rovněž [TZ č. 63/19](#).

³ Rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2018, Messi Cuccittini v. EUIPO – J. M.-E. V. e hijos (MESSI) ([T-554/14](#)); viz rovněž [TZ č. 56/18](#).

EUIPO (věc C-449/18 P) vytýkal Tribunálu, že se opíral pouze o vnímání podstatné části relevantní veřejnosti, aby vyloučil existenci nebezpečí záměny. Soudní dvůr má naproti tomu za to, že **Tribunál řádně zohlednil vnímání ochranných známek MASSI a MESSI celou relevantní veřejností** před tím, než rozhodl, že EIPO dospěl k nesprávnému závěru, že užívání ochranné známky MESSI pro dotčené výrobky mohlo u relevantní veřejnosti vyvolat nebezpečí záměny s ochrannými známkami MASSI.

Společnost J. M.-E. V. e hijos (C-474/18 P) tvrdila, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že měl za to, že v rámci posouzení nebezpečí záměny je třeba zohlednit věhlas osoby, v projednávané věci L. Messiho Cuccittiniho, jehož jméno je předmětem přihlášky k zápisu jako ochranné známky Evropské unie. Soudní dvůr uvádí, že stejně jako dobré jméno starší ochranné známky **je případný věhlas osoby, jež žádá, aby její jméno bylo zapsáno jako ochranná známka, jedním z relevantních faktorů pro účely posouzení nebezpečí záměny**, jelikož tento věhlas může mít dopad na vnímání ochranné známky relevantní veřejností. **Tribunál se tedy nedopustil nesprávného posouzení tím, že měl za to, že věhlas L. Messiho Cuccittiniho představuje relevantní faktor pro účely prokázání rozdílu mezi výrazy „messi“ a „massi“ z pojmového hlediska.**

Soudní dvůr rovněž zdůrazňuje, že na rozdíl od toho, co tvrdila španělská společnost, **otázka věhlasu, jemuž se těší L. Messi Cuccittini, spadala již do předmětu sporu před EIPO.** Dodává, že argumenty vznesené ve stadiu žalob před Tribunálem, které pouze uvádí všeobecně známé skutečnosti, nejsou považovány za nové argumenty, takže **Tribunál správně rozhodl, že jelikož věhlas jména Messi, jako příjmení světově proslulého fotbalového hráče a veřejné osobnosti, představuje obecně známou skutečnost, tedy skutečnost, kterou může znát každý nebo kterou lze zjistit z veřejně přístupných zdrojů, představovaly tyto zdroje údaje, jež EIPO mohl mít k dispozici v okamžiku, kdy přijal své rozhodnutí a které měl zohlednit v rámci svého posouzení pojmové podobnosti označení MASSI a MESSI.**

Konečně má Soudní dvůr za to, že **argumentace společnosti J. M.-E. V. e hijos, podle níž Tribunál neprávem použil judikaturu vzešlou z rozsudku Ruiz-Picasso a další v. OHIM⁴, spočívá na nesprávném pochopení tohoto rozsudku.** Existence obecně známé starší ochranné známky, jež je dovolávána na podporu námitek, totiž nepředstavuje podmínku pro použití této judikatury. Soudní dvůr připomíná, že posouzení, jehož cílem je prokázat, zda má označení u relevantní veřejnosti jasný a určitý význam, se proto může týkat jak označení, které tvoří starší ochrannou známku (zde MASSI), tak označení, které odpovídá ochranné známce, jejíž zápis je požadován (zde MESSI). Z toho vyplývá, **že Tribunál poté, co uvedl, že relevantní veřejnost vnímá označení MASSI a MESSI jako pojmově rozdílná, mohl tuto judikaturu právem použít.**

UPOZORNĚNÍ: Ochranné známky Unie a (průmyslové) vzory Společenství platí na celém území Evropské unie. Ochranné známky Unie platí vedle národních ochranných známek. (Průmyslové) vzory Společenství platí vedle národních (průmyslových) vzorů. Přihlášky ochranných známek Unie a (průmyslových) vzorů Společenství se zasílají EIPO. Proti jeho rozhodnutím lze podat žalobu k Tribunálu.

UPOZORNĚNÍ: Proti rozsudku či usnesení Tribunálu lze podat kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru, který je omezen na právní otázky. Kasační opravný prostředek zásadně nemá odkladný účinek. Je-li kasační opravný prostředek přípustný a opodstatněný, Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu zruší. Pokud to soudní řízení dovoluje, může Soudní dvůr ve věci vydat sám konečné rozhodnutí. V opačném případě vrátí věc zpět k rozhodnutí Tribunálu, který je vázán rozhodnutím vydaným Soudním dvorem v rámci kasačního opravného prostředku.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

[Úplné znění](#) rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki ☎ (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na „[Europe by Satellite](#)“ ☎ (+32) 2 2964106

⁴ Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM ([C-361/04 P](#)).