



association des praticiens du droit des marques et des modèles

## Flash APRAM n° 368 – Messi

**Cour de Justice UE, 17 septembre 2020, C-449/18P et C-474/18P, EU:C:2020:722, *EUIPO / Lionel Andrés Messi Cuccittini – J.M.-E.V. e hijos SRL***

Chers Amis,

« La réputation du joueur de football Messi est telle qu'il n'est pas plausible de considérer, en l'absence d'indices en sens contraire, que le consommateur moyen, confronté au signe MESSI en tant que marque pour des vêtements, des articles de gymnastique ou de sport [...] fasse abstraction de la signification du signe en tant que nom du célèbre joueur de football ».

Voilà ce que retenait le Tribunal de l'UE comme motif décisif pour juger qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre la marque antérieure MASSI appartenant à une société espagnole et le signe figuratif MESSI déposé ultérieurement par le joueur de football, tous deux pour des produits identiques en classes 9, 25 et 28 (T-554/14, EU:T:2018:230, point 75).

Comme tant la division d'opposition que la chambre de recours de l'EUIPO avaient fait droit à l'opposition en raison d'un risque de confusion, l'Office n'a pas accueilli cet arrêt du Tribunal comme le ... messie et a introduit un pourvoi devant la Cour.

La société espagnole qui avait débuté son paisible commerce sous le nom MASSI avant la venue de Messi sur le marché introduit, elle aussi, un pourvoi. Elle n'admet pas l'idée que toute personne célèbre puisse avoir le droit d'enregistrer son nom comme marque, indépendamment de l'existence de marques antérieures pratiquement identiques. Selon elle, seule la notoriété de la marque *antérieure* peut être prise en compte comme facteur d'appréciation du risque de confusion, et non la notoriété du demandeur ni celle de la marque postérieure demandée.

Dans l'arrêt rendu ce jour, la Cour rejette les deux pourvois.

Elle confirme que la renommée de la marque antérieure constitue, certes, un facteur pertinent dans l'appréciation du risque de confusion (point 46). Toutefois, il doit aussi être tenu compte « de l'éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent » (point 47). Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a pris ce facteur en compte afin d'établir une différence conceptuelle entre les termes « messi » et « massi » et de conclure à l'absence de risque de confusion.

## Commentaire

La Cour n'a pas dit que l'éventuelle renommée de la marque seconde devenait un facteur pertinent. C'est uniquement la notoriété éventuelle *de la personne qui demande que son nom soit enregistré* comme marque qui peut l'être.

On se souviendra qu'en 2010, la Cour de justice avait déjà indiqué que l'éventuelle notoriété de celui qui demande que « son prénom et son nom, pris ensemble, soient enregistrés en tant que marque » pouvait constituer un facteur pertinent dans l'appréciation du risque de confusion. A l'époque, l'actrice et mannequin allemande Barbara Becker, ancienne épouse du tennisman Boris Becker, a réussi à faire échouer l'opposition du titulaire de la marque antérieure BECKER à l'enregistrement de sa marque BARBARA BECKER (CJUE, 24 juin 2010, C-51/09P, EU:C:2010:368, point 37).

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

17 septembre 2020 (\*)

« Pourvoi – Marque de l'Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Procédure d'opposition – Demande de marque figurative de l'Union européenne MESSI – Marques verbales de l'Union européenne antérieures MASSI – Refus partiel d'enregistrement »

Dans les affaires jointes C-449/18 P et C-474/18 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduits, respectivement, les 6 juillet et 17 juillet 2018,

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par M<sup>me</sup> S. Palmero Cabezas, en qualité d'agent (C-449/18 P),

1. partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

**Lionel Andrés Messi Cuccittini**, demeurant à Barcelone (Espagne), représenté par M<sup>es</sup> J.-Y. Teindas Maillard et J.-B. Devaureix, abogados,

2. partie demanderesse en première instance,

**J.M.-E.V. e hijos** SRL, établie à Granollers (Espagne), représentée par M<sup>es</sup> J. Güell Serra et R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados,

3. partie intervenante en première instance,

et

**J.M.-E.V. e hijos** SRL, établie à Granollers, représentée par M<sup>es</sup> J. Güell Serra et R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados (C-474/18 P),

4. partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

**Lionel Andrés Messi Cuccittini**, demeurant à Barcelone, représenté par M<sup>es</sup> J.-Y. Teindas Maillard et J.-B. Devaureix, abogados,

5. partie demanderesse en première instance,

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par M<sup>me</sup> S. Palmero Cabezas, en qualité d'agent,

6. partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, M. E. Regan (rapporteur), président de la cinquième chambre, et M. E. Juhász, juge,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

### Arrêt

- 1 Par leurs pourvois, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et J.M.-E.V. e hijos SRL (ci-après « J.M.-E.V. ») demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 26 avril 2018, *Messi Cuccittini/EUIPO – J.M.-E.V. e hijos (MESSI)* (T-554/14, non publié, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2018:230), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l'EUIPO du 23 avril 2014 (affaire R 1553/2013–1), relative à une procédure d'opposition entre J.M.-E.V. et M. Messi Cuccittini (ci-après la « décision litigieuse »).

#### Le cadre juridique

- 2 L'article 8 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l'Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), intitulé « Motifs relatifs de refus », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement :

- a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
- b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure. »

- 3 L'article 65 de ce règlement, intitulé « Recours devant la Cour de justice », énonce :

« 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

[...] »

#### Les antécédents du litige et la décision litigieuse

- 4 Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 11 de l'arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

- 5 Le 8 août 2011, M. Lionel Andrés Messi Cuccittini a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne auprès de l'EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009.

6 La marque dont l'enregistrement a été demandé (ci-après la « marque contestée ») est le signe figuratif suivant :



7 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 25 et 28, au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l'« arrangement de Nice »), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Appareils et instruments de secours (sauvetage) » ;
- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
- classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ».

8 La demande de marque de l'Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 158/2011, du 23 août 2011.

9 Le 23 novembre 2011, M. Jaime Masferrer Coma a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement no 207/2009, à l'enregistrement de la marque contestée pour les produits visés au point 7 du présent arrêt.

10 L'opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l'Union européenne MASSI, déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 3 septembre 2007 sous le numéro 3436607, désignant notamment les produits relevant de la classe 25, au sens de l'arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». Cette description a fait l'objet ultérieurement d'une limitation en vertu de laquelle elle est devenue : « Vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du sport » ;
- la marque verbale de l'Union européenne MASSI, déposée le 27 novembre 1996 et enregistrée le 20 juillet 1998 sous le numéro 414086, désignant notamment les produits relevant des classes 9 et 28, au sens de l'arrangement de Nice, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
  - classe 9 : « Casques de cyclistes, tenues de protection contre les accidents, dispositifs de protection personnelle contre les accidents » ;
  - classe 28 : « Gants de bicyclette, protections pour épaules, coudes et genoux ».

11 Le 18 mai 2012, les droits sur les marques antérieures MASSI ont été transférés à J.M.-E.V., partie intervenante en première instance.

12 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition formée par M. Masferrer Coma était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

13 Le 12 juin 2013, la division d'opposition a accueilli cette opposition pour tous les produits en cause. À la demande de M. Messi Cuccittini, elle a également examiné l'existence d'un usage sérieux de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414086 et a considéré que les preuves produites devant elle démontraient un usage suffisant de cette marque antérieure uniquement pour les produits « casques de cyclistes » relevant de la classe 9, au sens de l'arrangement de Nice.

- 14 Le 9 août 2013, M. Messi Cuccittini a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.
- 15 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l'EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a rejeté ce recours. En particulier, premièrement, elle a estimé que les objections formulées par M. Messi Cuccittini concernant la preuve de l'usage de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414086 étaient manifestement non fondées. À cet égard, elle a réexaminé les éléments de preuve présentés par l'intéressé et a considéré que l'usage de cette marque antérieure était non seulement établi pour les « casques de cyclistes » compris dans la classe 9, au sens de l'arrangement de Nice, ainsi que la division d'opposition l'avait reconnu, mais aussi pour les « gants de bicyclette » compris dans la classe 28, au sens de cet arrangement. Deuxièmement, après avoir défini le public pertinent comme se composant de consommateurs moyens de l'Union européenne, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, la chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif, d'une part, que les produits compris dans les classes 9 et 25, au sens de l'arrangement de Nice, étaient identiques et que les produits relevant de la classe 28, au sens de cet arrangement, et couverts par la marque contestée étaient similaires, voire extrêmement similaires, aux « casques de cyclistes » compris dans la classe 9, au sens dudit arrangement et désignés par la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414086 et, d'autre part, que les marques en conflit étaient similaires parce que leurs éléments dominants, constitués des termes « massi » et « messi », sont quasiment identiques sur les plans visuel et phonétique et qu'une éventuelle différenciation ne serait opérée sur le plan conceptuel, le cas échéant, que par une partie du public pertinent.

#### **La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué**

- 16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2014, M. Messi Cuccittini a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
- 17 À l'appui de ce recours, M. Messi Cuccittini a soulevé un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 par lequel il reprochait à la chambre de recours d'avoir conclu à l'existence d'un risque de confusion, au sens de cette disposition.
- 18 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli ce moyen unique et, par conséquent, a annulé la décision litigieuse.

#### **Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour**

- 19 Par son pourvoi dans l'affaire C-449/18 P, l'EUIPO demande à la Cour :
- d'annuler l'arrêt attaqué et
  - de condamner M. Messi Cuccittini aux dépens.
- 20 Par son pourvoi dans l'affaire C-474/18 P, J.M.-E.V. demande à la Cour :
- d'annuler l'arrêt attaqué ;
  - de statuer elle-même définitivement sur le litige ou de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, et
  - de condamner M. Messi Cuccittini aux dépens.
- 21 Par décision du président de la Cour du 8 octobre 2018, les affaires C-449/18 P et C-474/18 P ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l'instance.
- 22 Dans son mémoire en réponse, M. Messi Cuccittini demande à la Cour :
- de rejeter les pourvois formés dans les affaires C-449/18 P et C-474/18 P et
  - de condamner l'EUIPO et J.M.-E.V. aux dépens.
- 23 Par son mémoire en réponse, l'EUIPO demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi dans l'affaire C-474/18 P et
- de condamner J.M.-E.V. aux dépens.

## **Sur les pourvois**

### **Sur le moyen unique du pourvoi dans l'affaire C-449/18 P**

#### *Argumentation des parties*

- 24 Par son moyen unique, l'EUIPO fait grief au Tribunal d'avoir méconnu l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dès lors que celui-ci se serait fondé seulement sur la perception d'une partie significative du public pertinent afin d'écarter l'existence d'un risque de confusion, au sens de cette disposition.
- 25 Afin de conclure à l'existence d'un tel risque de confusion, il ne serait pas nécessaire que ce risque existe pour la totalité du public pertinent. Il suffirait que ledit risque existe pour une partie non négligeable de ce public.
- 26 Dès lors, une opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne pourrait être rejetée qu'après avoir écarté l'existence d'un risque de confusion pour l'ensemble du public pertinent, c'est-à-dire après avoir conclu qu'un tel risque n'est susceptible de concerner qu'une partie négligeable de ce public.
- 27 À cet égard, bien qu'une partie significative dudit public constitue toujours une partie non négligeable du même public, le fait qu'une partie du public pertinent est significative n'impliquerait pas nécessairement que le reste de ce public constitue une partie négligeable. En effet, cette autre partie du public pertinent pourrait également représenter une partie significative dudit public.
- 28 En l'espèce, dans le cadre de la comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel, le Tribunal aurait affirmé, au point 53 de l'arrêt attaqué, que la chambre de recours aurait dû examiner si une partie significative du public pertinent n'était pas susceptible d'effectuer une association entre le terme « messi » et le nom du célèbre joueur de football.
- 29 Par ailleurs, lorsqu'il s'est livré à l'appréciation globale du risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le Tribunal aurait indiqué, au point 72 de cet arrêt, que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant qu'une éventuelle différenciation ne serait opérée sur le plan conceptuel, le cas échéant, que par une partie du public pertinent et qu'il convenait de considérer, au contraire, qu'une partie significative de ce public associerait le terme « messi » au nom du célèbre joueur de football, percevant, dès lors, le terme « massi » comme étant conceptuellement différent.
- 30 Ainsi, la raison fournie par le Tribunal dans l'arrêt attaqué aux fins d'exclure qu'une partie significative dudit public puisse être exposée à un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en raison de l'absence de différenciation entre les marques en conflit sur le plan conceptuel, serait le fait que ce risque de confusion n'existerait pas pour une autre partie significative du même public. Dès lors, la perception de ces marques par une partie significative du public pertinent suffirait à déterminer la perception desdites marques par l'ensemble de ce public.
- 31 Ce faisant, le Tribunal aurait violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce qu'il aurait estimé que la perception d'une partie significative du public pertinent est la seule perception devant être prise en considération pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, au sens de cette disposition, ignorant la nécessité de tenir compte de la perception de l'autre partie de ce public qui, bien qu'elle puisse être moins importante, pourrait s'avérer, elle aussi, significative.
- 32 M. Messi Cuccitini estime que le moyen unique du pourvoi formé dans l'affaire C-449/18 P doit être écarté comme étant non fondé.

#### *Appréciation de la Cour*

- 33 Par son moyen unique, l'EUIPO reproche au Tribunal d'avoir méconnu l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en écartant l'existence d'un risque de confusion, au sens de cette disposition, au motif qu'une partie significative du public pertinent opérerait une différenciation entre les signes en cause sur le plan conceptuel, ainsi qu'il ressort notamment des points 53 et 72 de l'arrêt attaqué, alors qu'il lui aurait incombé d'apprécier si l'autre partie de ce public était également significative et, le cas échéant, de prendre en considération l'éventuelle existence d'un tel risque de confusion à l'égard de celle-ci.

- 34 Il convient, toutefois, de relever que ce moyen repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué.
- 35 En effet, il y a lieu d'observer que, d'une part, dans le cadre de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, le Tribunal a considéré, au point 54 de l'arrêt attaqué, que, s'il était, certes, possible que quelques consommateurs n'aient jamais entendu parler de M. Messi Cuccittini ou ne s'en souviennent pas, cela ne serait pas le cas du consommateur moyen normalement attentif, informé et avisé qui achète des articles ou des vêtements de sport. Le Tribunal a ainsi jugé que seule une partie négligeable du public pertinent n'associerait pas directement le terme « messi » au nom du célèbre joueur de football.
- 36 D'autre part, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et en particulier en ce qui concerne la possibilité que les différences conceptuelles entre les signes en cause neutralisent les similitudes visuelles et phonétiques de ces signes, le Tribunal a, au point 75 de l'arrêt attaqué, réitéré la considération selon laquelle la réputation du joueur de football Messi est telle qu'il n'est pas plausible que, en l'absence d'indices concrets contraires, le consommateur moyen, mis en présence du signe MESSI désignant des vêtements, des articles de gymnastique ou de sport ainsi que des appareils et des instruments de protection, fasse abstraction de la signification de ce signe comme faisant référence au nom du célèbre joueur de football et le perçoive principalement comme une marque, parmi d'autres, de tels produits.
- 37 Par conséquent, c'est eu égard à la perception des marques en conflit par l'ensemble du public pertinent que le Tribunal a jugé, au point 78 de l'arrêt attaqué, que la chambre de recours avait conclu à tort à l'existence d'un risque de confusion entre celles-ci.
- 38 Par conséquent, le moyen unique du pourvoi formé dans l'affaire C-449/18 P doit être écarté comme étant non fondé.

#### **Sur le premier moyen du pourvoi dans l'affaire C-474/18 P**

##### *Argumentation des parties*

- 39 Par son premier moyen, J.M.-E.V. fait grief au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en ayant considéré que, dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il y avait lieu de tenir compte de la notoriété de la personne dont le nom est demandé à l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne.
- 40 Au point 62 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait considéré que, si la chambre de recours avait tenu compte de la notoriété de M. Messi Cuccittini, elle aurait dû conclure que le terme « messi » avait une signification clairement différente, sur le plan conceptuel, du terme « massi ». Cette considération, dont il résulterait que toutes les personnes célèbres auraient le droit d'enregistrer automatiquement leur nom comme marque, indépendamment du fait que des marques antérieures pratiquement identiques existeraient, serait erronée.
- 41 Ainsi qu'il ressortirait clairement de la jurisprudence de la Cour, il conviendrait de considérer comme étant dénuée de pertinence la notoriété de M. Messi Cuccittini. En effet, conformément à l'arrêt du 3 septembre 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe* (C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 84), seule la renommée de la marque antérieure, en l'espèce MASSI, devrait être prise en compte pour apprécier si la similitude entre les produits désignés par deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
- 42 En reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la notoriété de M. Messi Cuccittini afin de déterminer l'existence d'un risque de confusion, au sens de cette disposition, le Tribunal aurait par conséquent enfreint ladite disposition, étant donné que la notoriété de la marque demandée ne serait pas un critère qu'il y a lieu de prendre en considération dans le cadre d'une telle appréciation.
- 43 M. Messi Cuccittini et l'EUIPO soutiennent que le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.

##### *Appréciation de la Cour*

- 44 En ce que J.M.-E.V. reproche au Tribunal d'avoir méconnu l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ayant considéré, au point 62 de l'arrêt attaqué, qu'il y avait lieu de tenir compte de la notoriété de M. Messi Cuccittini dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, au sens de cette disposition, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt du 4 mars 2020, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, C-328/18 P, EU:C:2020:156, point 57 et jurisprudence citée).

- 45 Selon une jurisprudence également constante, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt du 28 février 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, non publié, EU:C:2019:157, point 36 et jurisprudence citée).
- 46 Dans le cadre de cette appréciation globale, la renommée de la marque antérieure constitue, certes, un facteur pertinent aux fins de l'appréciation du risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, point 60 et jurisprudence citée).
- 47 Toutefois, ainsi que la Cour l'a jugé, il doit, également, être tenu compte de l'éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, point 37).
- 48 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 62 de l'arrêt attaqué, que la notoriété de M. Messi Cuccittini constituait un facteur pertinent afin d'établir une différence sur le plan conceptuel entre le terme « messi » et le terme « massi ».
- 49 Partant, le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.

#### ***Sur le deuxième moyen du pourvoi dans l'affaire C-474/18 P***

##### *Argumentation des parties*

- 50 Par son deuxième moyen, J. M–E. V. allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 61 de l'arrêt attaqué, que le degré de connaissance du nom de famille de M. Messi Cuccittini « dans toute l'Europe » était un fait notoire qui, même sans avoir été démontré par ce dernier, aurait dû être pris en considération par la chambre de recours, dans la mesure où il s'agit d'un fait susceptible d'être connu par toute personne ou qui peut être connu par des sources généralement accessibles.
- 51 Si, comme M. Messi Cuccittini le prétendrait, sa notoriété a varié entre l'année 2008 et l'année 2018, la chambre de recours ne pouvait pas déterminer le degré de connaissance du nom de famille Messi que le consommateur moyen des produits en cause avait en 2013 lorsque l'opposition a été accueillie. Une telle notoriété « en Europe » aurait dû être démontrée et, contrairement à ce que le Tribunal aurait déclaré, il ne s'agirait pas d'un fait notoire.
- 52 Dans certains « pays européens », le football ne serait pratiquement pas suivi, comme par exemple en Lituanie, où le sport principal est le basketball et où le football a peu d'importance. Dans d'autres pays, comme la Bulgarie, où l'alphabet cyrillique est utilisé, les consommateurs ne comprendraient pas le mot « Messi ».
- 53 Par ailleurs, l'assimilation par le consommateur moyen d'un patronyme à une personne donnée, quand bien même elle constituerait un fait notoire, ne signifierait pas que ce consommateur assimile un nom de personne à une marque déterminée, permettant d'attribuer une origine commerciale distincte qui ne saurait être ni confondue ni associée à la marque MASSI.
- 54 M. Messi Cuccittini et l'EUIPO estiment que le deuxième moyen doit être écarté comme étant irrecevable.

##### *Appréciation de la Cour*

- 55 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l'article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C-155/18 P à C-158/18 P, EU:C:2020:151, point 101).
- 56 Or, il y a lieu de relever que, sous couvert de l'allégation d'une erreur de droit, J.M.-E.V. se borne à contester les appréciations factuelles selon lesquelles le Tribunal a considéré, au point 61 de l'arrêt attaqué, que la renommée du nom Messi, en tant que nom de famille du joueur de football mondialement connu et en tant que personnage public, constituait un fait notoire.



- 57 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé qu'il n'est pas requis d'établir l'exactitude de faits notoires et que, en outre, la constatation, par le Tribunal, du caractère notoire ou non des faits concernés constitue une appréciation de nature factuelle (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2015, *The Sunrider Corporation/OHMI*, C-142/14 P, non publiée, EU:C:2015:371, point 65 et jurisprudence citée).
- 58 Ainsi, J.M.-E.V. invite, en réalité, la Cour à substituer son analyse à celle effectuée par le Tribunal dans le cadre de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, sans toutefois alléguer à cet égard une quelconque dénaturation de ceux-ci. Son argumentation doit par conséquent être écartée comme étant irrecevable.
- 59 En ce que J.M.-E.V. fait également valoir que la constatation, en tant que fait notoire, de l'assimilation par le consommateur moyen d'un patronyme à une personne donnée ne signifie pas que ce consommateur assimile un nom de personne à une marque déterminée, il suffit d'observer que, outre le fait que cette argumentation a été invoquée pour la première fois au stade de la réplique dans le cadre de la présente procédure, J.M.-E.V. ne précise pas, en violation de l'article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le point de l'arrêt attaqué qu'elle entend contester au moyen de ladite argumentation. Par conséquent, celle-ci doit également être écartée comme étant irrecevable.
- 60 Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être écarté comme étant irrecevable.

### ***Sur le troisième moyen du pourvoi dans l'affaire C-474/18 P***

#### *Argumentation des parties*

- 61 Par son troisième moyen, J.M.-E.V. reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en se fondant, au point 56 de l'arrêt attaqué, sur des faits et des éléments de preuve produits pour la première fois devant lui.
- 62 En effet, ni la modification des faits établis devant la chambre de recours ni la présentation d'allégations nouvelles ne seraient possibles devant le Tribunal, étant donné que celui-ci devrait examiner la légalité de la décision de la chambre de recours, sur la base des allégations et des éléments de preuve dont celle-ci disposait au moment de l'adoption de cette décision.
- 63 En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, et notamment de l'arrêt du 13 mars 2007, *OHMI/Kaul* (C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 54), le Tribunal, conformément à la mission qui lui incombe, serait appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l'application du droit de l'Union effectuée par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à cette chambre, mais il ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui.
- 64 À cet égard, dans ses observations présentées le 15 octobre 2013 à l'appui de son recours devant la chambre de recours, M. Messi Cuccittini n'aurait formulé aucune allégation relative à la différence existant entre les marques en conflit sur le plan conceptuel et n'aurait pas même mentionné le fait que la marque contestée coïncidait avec le nom d'une personne célèbre. D'ailleurs, dans la décision litigieuse, l'absence de risque de confusion à laquelle il a été conclu aurait été uniquement fondée sur les différences visuelles et phonétiques entre ces marques.
- 65 Toutefois, ainsi qu'il aurait été relevé au point 56 de l'arrêt attaqué, dans le cadre de son recours devant le Tribunal, M. Messi Cuccittini se serait prévalu d'une hypothèse factuelle inédite relative à l'existence présumée de différences conceptuelles entre les marques en conflit en raison de la notoriété de M. Messi Cuccittini et de son nom de famille. Ce faisant, il aurait procédé à une « altération grave et considérable de l'objet de la procédure ».
- 66 Partant, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en tenant compte de nouveaux éléments de fait non invoqués devant la chambre de recours. Ce faisant, il aurait porté atteinte aux droits de la défense de J.M.-E.V. en tant que titulaire des marques antérieures MASSI, puisque celle-ci aurait été contrainte de se défendre devant le Tribunal au sujet de questions n'ayant pas été soulevées devant la chambre de recours.
- 67 En outre, le Tribunal ne se serait pas contenté de considérer que l'existence d'un fait notoire était établie, à savoir la notoriété du footballeur concerné, mais il aurait également introduit une cause nouvelle, à savoir celle de l'« effet conceptuel distinctif MESSI ».
- 68 M. Messi Cuccittini et l'EUIPO estiment que le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

#### *Appréciation de la Cour*

- 69 L'argumentation de J.M.-E.V. selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en se fondant, au point 56 de l'arrêt attaqué, sur des faits et des éléments de preuve produits pour la première fois devant lui et, partant, en permettant une modification de l'objet de la procédure au préjudice de ses droits de la défense ne saurait être accueillie.
- 70 Premièrement, il y a lieu d'observer que, ainsi qu'il ressort, notamment, du point 50 de l'arrêt attaqué, la question de la notoriété dont jouit M. Messi Cuccittini dans le cadre de l'appréciation de la comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel relevait déjà de l'objet du litige devant la chambre de recours. À cet égard, au point 61 de cet arrêt, le Tribunal a, en particulier, rappelé que la chambre de recours avait elle-même admis cette notoriété, tout en lui reprochant d'avoir méconnu l'étendue de celle-ci à l'égard du public pertinent. Il ne saurait, par conséquent, être fait grief au Tribunal d'avoir, en prenant en considération ladite notoriété, permis l'introduction d'une argumentation qui ne faisait pas partie de l'objet du litige devant cette chambre.
- 71 Deuxièmement, il découle, certes, de l'article 65 du règlement no 207/2009 qu'un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO et que, partant, des faits non invoqués par les parties devant les instances de l'EUIPO ne peuvent plus l'être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Ce dernier ne saurait non plus réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui, dès lors que la légalité d'une décision d'une chambre de recours de l'EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont elle pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée (arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 47 et jurisprudence citée).
- 72 Or, il y a lieu de relever que le Tribunal a observé, au point 56 de l'arrêt attaqué, que ce n'était que dans le cadre de la procédure devant lui que M. Messi Cuccittini a fait valoir pour la première fois, notamment, qu'il était un personnage public dont la notoriété excède le domaine purement sportif et qu'il était indubitablement le joueur le plus célèbre au monde ces dernières années, faisant état à cet égard de nombreux prix et titres qui lui ont été attribués. À cet égard, le Tribunal a également rappelé, au point 57 de l'arrêt attaqué, la jurisprudence visée au point 71 du présent arrêt.
- 73 Toutefois, il y a lieu de rappeler que la Cour a également jugé que des arguments invoqués au stade du recours devant le Tribunal, qui ne consistent qu'à faire état de faits notoires, ne sauraient être considérés comme nouveaux (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C-88/11 P, non publié, EU:C:2011:727, point 30 et jurisprudence citée).
- 74 Dès lors, le Tribunal a pu juger à bon droit, au point 61 de l'arrêt attaqué que, étant donné que la renommée du nom Messi, en tant que nom de famille de joueur de football mondialement connu et en tant que personnage public, constituait un fait notoire, c'est-à-dire un fait qui est susceptible d'être connu par toute personne ou qui peut être connu par des sources généralement accessibles, ces sources étaient des éléments dont la chambre de recours pouvait disposer au moment où elle a adopté la décision litigieuse et dont elle aurait dû tenir compte dans le cadre de son appréciation de la similitude des signes en cause sur le plan conceptuel.
- 75 Partant, le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

#### ***Sur le quatrième moyen du pourvoi dans l'affaire C-474/18 P***

##### *Argumentation des parties*

- 76 Par son quatrième moyen, J.M.-E.V. reproche au Tribunal d'avoir fait une application erronée de l'arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz–Picasso e.a./OHMI (C-361/04 P, EU:C:2006:25).
- 77 Sur le fondement de cet arrêt, le Tribunal aurait affirmé, au point 73 de l'arrêt attaqué, que, dans certains cas, les différences conceptuelles peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés.
- 78 Toutefois, l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz–Picasso e.a./OHMI (C-361/04 P, EU:C:2006:25), et la présente affaire présenteraient des différences importantes de telle sorte que le Tribunal n'aurait pas pu, à bon droit, faire en l'espèce une application par analogie de la jurisprudence issue de cet arrêt.
- 79 Premièrement, dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt, à l'instar de celles ayant donné lieu aux arrêts du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI (C-206/04 P, EU:C:2006:194), et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI (C-16/06 P, EU:C:2008:739), la marque notoire aurait été celle invoquée à l'appui de l'opposition, c'est-à-dire Picasso, et non la marque demandée, à savoir Picaro.
- 80 Deuxièmement, la notoriété du peintre Picasso serait évidente et, notamment, tous les programmes d'enseignement des « pays d'Europe » y feraient référence. Partant, il serait effectivement possible de

considérer que les « consommateurs européens », y compris ceux issus de pays utilisant un alphabet différent de l'alphabet latin, connaissent la signification du mot « Picasso », ce qui ne pourrait être affirmé au sujet du nom Messi, dont le degré de connaissance par ces consommateurs ne saurait être présumé.

- 81 Troisièmement, alors que, dans l'arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz–Picasso e.a./OHMI (C-361/04 P, EU:C:2006:25, point 39), la Cour aurait considéré que le consommateur moyen concerné fait preuve d'un niveau particulièrement élevé d'attention lors de l'acquisition des produits en cause, dans le cadre de la présente affaire, le public pertinent serait composé de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
- 82 Quatrièmement, le Tribunal n'expliquerait pas en quoi la neutralisation produite par la « charge conceptuelle » des marques en conflit permettrait d'écarter le risque de confusion sur les territoires tels que ceux où l'anglais est parlé et où la prononciation des termes « massi » et « messi » serait identique.
- 83 M. Messi Cuccittini et l'EU IPO estiment que le quatrième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

#### *Appréciation de la Cour*

- 84 L'argumentation de J.M.-E.V., selon laquelle le Tribunal a appliqué, à tort, la jurisprudence issue de l'arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz–Picasso e.a./OHMI (C-361/04 P, EU:C:2006:25), dans le cadre de la présente affaire, repose sur une lecture erronée de cet arrêt.
- 85 En effet, il découle d'une telle jurisprudence que, ainsi que le Tribunal l'a rappelé au point 73 de l'arrêt attaqué, l'appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques entre eux, pour autant qu'au moins l'un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz–Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25, point 20 ; du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C-206/04 P, EU:C:2006:194, point 35 ; du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C-171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 49 ; du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 98, ainsi que du 9 juillet 2015, Pêra-Grave/OHMI, C-249/14 P, non publié, EU:C:2015:459, point 39).
- 86 Cette jurisprudence ayant trait aux signes en cause et à la portée qu'il convient d'accorder à leurs différences conceptuelles dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, il ne saurait être soutenu que l'existence d'une marque notoire antérieure invoquée à l'opposition constitue une condition d'application de ladite jurisprudence. À cet égard, l'appréciation visant à établir si un signe a, dans la perspective du public, une signification claire et déterminée peut, par conséquent, porter tant sur le signe relatif à la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz–Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25, point 27) que sur le signe correspondant à la marque dont l'enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, Pêra-Grave/OHMI, C-249/14 P, non publié, EU:C:2015:459, points 39 à 44).
- 87 Il s'ensuit que, ayant relevé, au point 72 de l'arrêt attaqué, que le public pertinent percevait les signes en cause comme étant conceptuellement différents, le Tribunal pouvait, à bon droit, faire application de la jurisprudence issue de l'arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz–Picasso e.a./OHMI (C-361/04 P, EU:C:2006:25).
- 88 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que le public pertinent dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt était différent de celui dans la présente affaire, étant donné que la possibilité de faire application de cette jurisprudence dépend de l'appréciation des différences conceptuelles entre les signes concernés en fonction de leur perception par le public pertinent qui leur est propre.
- 89 Par ailleurs, il convient d'observer que les considérations tenant à la portée de la renommée du nom Messi, d'une part, ainsi qu'à la possibilité pour les différences conceptuelles entre les signes concernés de neutraliser les similitudes phonétiques qui existent entre eux, d'autre part, sont des appréciations de nature factuelle qui ne relèvent pas, ainsi qu'il a été rappelé au point 55 du présent arrêt, de la compétence de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
- 90 Par conséquent, le quatrième moyen doit être écarté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.
- 91 Il s'ensuit que le pourvoi dans l'affaire C-449/18 P et le pourvoi dans l'affaire C-474/18 P doivent être rejetés dans leur intégralité.

#### **Sur les dépens**

- 92 En vertu de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
- 93 Conformément à l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
- 94 S'agissant de l'affaire C-449/18 P, M. Messi Cuccittini ayant conclu à la condamnation de l'EUIPO aux dépens et ce dernier ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Messi Cuccittini.
- 95 S'agissant de l'affaire C-474/18 P, M. Messi Cuccittini et l'EUIPO ayant conclu à la condamnation de J.M.-E.V. aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Messi Cuccittini et par l'EUIPO.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

- 1) **Les pourvois sont rejetés.**
- 2) **L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Lionel Andrés Messi Cuccittini dans l'affaire C-449/18 P.**
- 3) **J.M.-E.V. e hijos SRL supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Lionel Andrés Messi Cuccittini et par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans l'affaire C-474/18 P.**

Signatures

---

\* Langue de procédure : l'espagnol.