

MARQUES SPORTIVES : LES ENSEIGNEMENTS DE LA JURISPRUDENCE

La place grandissante qu'occupent les événements sportifs dans les loisirs se traduit par un fort accroissement du nombre d'affaires faisant intervenir des marques appartenant à des fédérations, associations et clubs sportifs ainsi qu'à des organisateurs de manifestations sportives. Un foisonnement jurisprudentiel qui témoigne à lui seul du potentiel économique de ces « marques sportives ».

Les marques «Jeux olympiques», «Roland-Garros», «Dakar» et «Tour de France» ont été jugées renommées ou notoires par la jurisprudence ; une notoriété qui explique le pouvoir attractif sans égal dont jouissent les marques sportives.

UNE PRÉDISPOSITION À LA NOTORIÉTÉ

Une marque est considérée comme notoirement connue ou jouissant d'une renommée au sens de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI) lorsqu'elle est connue d'une partie signifi-

cative du public concerné. Si l'appréciation du degré de connaissance de la marque relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci appuient leur analyse sur des « indices » notamment rappelés dans l'arrêt «General Motors» de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 septembre 1999. Dans cette quête, la jurisprudence semble attacher une importance croissante à la médiatisation dont bénéficie la marque (télévision, cinéma, Internet, etc.)¹. Quel meilleur moyen en effet pour démontrer qu'un large public est entré en contact avec ce signe ?

Or, la marque sportive est par nature et par finalité une marque médiatique. Par nature, puisque la manifestation dont elle est le support relève du domaine de l'infor-

mation et sera en tant que telle commentée par les médias, au titre de l'actualité. Par finalité ensuite, puisque la médiatisation de l'événement va en permettre le financement : l'organisation d'une manifestation sportive implique en effet des investissements parfois considérables et la vente des droits audiovisuels constitue l'une des principales mannes de revenus².

En définitive, le sport a besoin de médiatisation autant que les médias ont besoin du sport. Genre éminemment télévisuel, le sport constitue selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel «un élément indispensable de la programmation des chaînes en quête d'une audience importante»³ : M6 n'a-t-elle pas réussi ses deux meilleures audiences 2008 et sa meilleure audience 2009 à l'occasion d'une retransmission sportive ? En période d'événements sportifs, les retransmissions télévisées des compétitions sportives trident ainsi systématiquement le haut du classement : en 2006, les neuf meilleures audiences réalisées par les chaînes de télévision françaises l'ont été à l'occasion des matchs de la Coupe du monde de football ; de même, sept des huit meilleures audiences de 2007 ont été réalisées à l'occasion de la Coupe du monde de rugby. Dans ces circonstances, les marques sportives bénéficient d'une sorte de prédisposition à la médiatisation et à la notoriété : la médiatisation de la marque sportive apparaît tout à la fois comme la cause et la conséquence de sa notoriété.

Fait exceptionnel, l'extraordinaire pouvoir d'attraction des manifestations sportives leur confère un rôle inhabituel de... facilitateur de la renommée d'autres marques ! Il est en effet significatif de constater la place croissante qu'occupent les opéra-

1. TGI Paris 2 mai 2007, RG 05/946 ; CA Paris 28 septembre 2007, PIBD, 862 III 668 ; TGI Paris 12 décembre 2007, PIBD, 869 III 152 ; TGI Paris 14 octobre 2008, PIBD, 887 III 750 ; directives d'opposition de l'OHMI, partie 5.

2. Les droits de télédiffusion représentaient 60 % des revenus de l'Euro 2008 et ont engrangé 1,77 milliard de dollars pour les JO de Beijing 2008 (Magazine de l'OMPI, 4/2008) ; les droits de diffusion de la Coupe du monde de football 2006 s'élevaient à 1,3 milliard de dollars (Magazine de l'OMPI, 4/2006 ; site Internet de la FIFA).

3. Lettre du CSA n° 126, « Sport et télévision : état des lieux ».
4. TGI Paris 8 septembre 2009, PIBD, 906 III 1483 ; TGI Paris 14 octobre 2008, préc. ; TPICE Aff. T-93/06, Mühlens, 19 juin 2008, n° 34 ; T-477/04, Aktieselskabet, 6 février 2007, n° 53 s., OHMI R 1010/2008-2, 27 mars 2009.

tions de mécénat et de sponsoring dans l'appréciation de la notoriété d'un signe par les juges⁵. La notoriété des marques sportives est donc telle qu'elle profite, par contagion, aux marques qui s'y associent. La plus-value pour les parrains est double : surcroît d'attractivité en raison de l'association avec une marque sportive célèbre, véhiculant des valeurs positives (pour 40 % des personnes, savoir qu'une entreprise sponsorise la Coupe du monde contribuerait à augmenter leur considération de la marque⁶) ; surcroît de publicité en raison de l'association avec un événement jouissant des faveurs médiatiques. Le parrainage d'événements sportifs permet ainsi à la marque de toucher un public auquel elle n'aurait certainement pas eu accès⁷.

UNE PRÉDISPOSITION À LA DIVERSIFICATION

La marque d'un club sportif, d'une association ou d'une fédération représente bien souvent un signe de ralliement à une communauté, un signe dont la conso-

nance est autant culturelle et sociétale que commerciale. Bien plus qu'un simple signe permettant d'identifier l'origine du produit ou service, la marque et l'image qu'elle véhicule tendent alors à constituer le motif impulsif de l'acte d'achat. L'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer le rappelait dans ses conclusions sous l'arrêt « Arsenal » : « l'élément décisif est que le destinataire acquiert [les produits] parce qu'ils portent le signe distinctif »⁸. Selon la FIFA, l'intérêt des consommateurs augmenterait même de plus de 50 % lorsqu'un symbole sportif est apposé sur un produit⁹. La raison en est simple : dotée d'un caractère attractif propre, la marque sportive exerce un rôle « publicitaire ». Peu importe le produit ou le service auquel elle est appliquée, le public la rattache en premier lieu à la manifestation qu'elle désigne. La cour d'appel de Paris a eu l'occasion de le rappeler, s'agissant de la marque « Tour de France », estimant que « l'expression "Tour de France" prise isolément évoque immédiatement dans l'esprit du public l'épreuve cycliste annuelle qui se déroule au début de l'été »¹⁰.

En définitive, le caractère attractif de la marque sportive tend à prendre le pas

sur sa fonction distinctive. La marque continue d'exister économiquement, quand bien même le binôme traditionnel signe/produit ou service est rompu, c'est-à-dire indépendamment du principe de la spécialité¹¹. La marque sportive a en effet vocation à être exploitée commercialement pour tous types de produits dérivés, attirant des investisseurs dans des domaines d'activité les plus diversifiés. Qu'on en juge par les chiffres du merchandising des manifestations de ces dernières années ! Le programme de licence de la Coupe du monde de la FIFA 2006 a battu le record de l'édition 2002, avec plus de cinq cents produits créés par plus de cent trente détenteurs de licences et un chiffre d'affaires de quelque 2 milliards de dollars. Les JO de Beijing 2008 ont également donné lieu à des records avec plus de huit mille références différentes (contre quatre mille à Athènes en 2004)¹².

LE RÉGIME DE PROTECTION DES MARQUES SPORTIVES

Les marques sportives sont souvent victimes de leur succès et doivent faire face à de nombreuses atteintes. La jurisprudence récente fait ainsi apparaître deux problématiques principales.

PARIS EN LIGNE ET « RÉFÉRENCE NÉCESSAIRE »

L'exclusivité d'exploitation conférée par l'enregistrement de la marque connaît certaines limites, parmi lesquelles celle de

« Bien plus qu'un simple signe permettant d'identifier l'origine du produit ou service, la marque et l'image qu'elle véhicule tendent alors à constituer le motif impulsif de l'acte d'achat »

5. Site Internet de la FIFA, « Coupe du monde de la FIFA, Allemagne 2006... ».

6. T-477/04 n° 55, préc.

7. CJCE, Aff. C-206/01, Arsenal c/ Matthew Reed, conclusions du 13 juin 2002.

8. Site Internet de la FIFA (Historique de l'octroi de licences).

9. CA Paris 21 mars 2001, *Juris-Data* n° 2001-143867.

10. CA Orléans 2 juillet 2004, *Juris-Data* n° 2004-244096.

11. Sites Internet de la FIFA et du CIO.

12. TGI Paris 30 janvier 2008, Juventus ; TGI Paris 28 novembre 2007, Cnosp c/ Expekt, *RIES* n° 86 p. 126 s. ; CA Paris 20 novembre 1995, *PBD*, 604 III 7 ; CA Paris 10 octobre 1989, Schweppes c/ FFT, *Juris-Data* n° 1989-025190.

MARQUES SPORTIVES ET CYBERSQUATTING

L'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle : « l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme [...] référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ». Encore convient-il que cette utilisation soit strictement nécessaire, ce qui exclut logiquement toute utilisation de la marque à titre publicitaire¹³, ainsi que toute reprise d'un logo ou d'un signe figuratif¹⁴.

La principale difficulté rencontrée par les juridictions nationales reste toutefois de déterminer les hypothèses dans lesquelles cette exception trouve à s'appliquer.

Cette question s'est notamment posée avec une acuité particulière ces dernières années concernant les paris en ligne : les organisateurs de paris peuvent-ils utiliser les marques des associations, compétitions et clubs sportifs pour développer leur activité ?

C'est en substance la position qu'avait adoptée la jurisprudence jusqu'à un important arrêt de revirement du 14 octobre 2009¹⁵. Dans cet arrêt, la cour d'appel relève en effet que le site de paris en ligne Unibet utilise la marque Roland-Garros « pour désigner les produits proposés eux-mêmes », c'est-à-dire pour distinguer l'objet des paris. Or, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 713-6, la référence à la marque doit être nécessaire pour « indiquer la destination d'un produit ou d'un service ». C'est donc fort logiquement que la cour en déduit que l'usage du signe Roland-Garros ne peut « être regardé comme une référence nécessaire pour désigner, non pas le produit lui-même, ●●●

La procédure UDRP qui prévaut pour le règlement administratif des litiges en matière de noms de domaine a maintenant dix ans. L'histoire retiendra que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a rendu sa première décision le 14 janvier 2000¹, dans une affaire mettant la Fédération internationale de catch aux prises avec un cybersquatteur ayant réservé le nom de domaine *worldwrestlingfederation.com* : victoire par K.O. de la fédération qui obtint le transfert dudit nom de domaine. Depuis lors, les procédures UDRP liées aux marques sportives ne cessent de se multiplier, donnant raison aux titulaires de marque dans la grande majorité des cas.

Des noms de domaines très convoités

Outre les classiques « *olympic.biz* » et « *paralympicgames.com* », les centres de règlement des litiges sont régulièrement saisis de demandes ayant trait aux dénominations des villes candidates à l'organisation des JO (« *athens2004.org* », « *beijing2008.org* », « *vancouver2010.org* », « *pekin2008.com* »² ou encore « *torino2006.net* » et « *madrid2012.org* »).

Les noms de domaine correspondant aux dénominations des manifestations sportives sont également largement convoités : « *worldcup2002.com* », « *uefachampionsleague.com* », « *uefaeuro2004.com* » ou encore « *fifaworldcup2010.com* »³ ont ainsi été restitués à leur titulaire légitime.

Les noms d'équipes sportives font également fréquemment l'objet de cybersquatting, à

l'instar des noms de domaine « *girondins-debordeaux.com* », « *official-arsenal-tickets.com* » et « *boutique-psg.fr* »⁴.

Dans une récente décision du 22 décembre 2009, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a quant à lui prononcé le transfert du nom de domaine « *olympicbesthotels.com* », l'ajout de la mention générique « *best hotels* » ne permettant pas d'éviter la confusion avec la marque « *Olympic* »⁵.

Une procédure simple et peu coûteuse

La rapidité et le faible coût de la procédure UDRP expliquent certainement l'engouement qu'elle suscite chez les titulaires de marques sportives qui peuvent ainsi récupérer des noms de domaines parfois plusieurs années avant la survenue de l'événement sportif.

La ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français ont en revanche choisi de saisir les juridictions françaises pour obtenir l'annulation des noms de domaine « *paris2012.com* » et « *paris2012.fr* »⁶.

De même, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que « le dépôt des noms de domaine alliant le nom de Paris à un millésime correspondant à une année où seront organisés les Jeux olympiques » est frauduleux⁷.

Ainsi que nous le rappelle l'affaire « *tourde france.com* », le principal inconvénient de la procédure judiciaire pourrait toutefois résider dans l'exécution des décisions de transfert, notamment lorsque le cybersquatteur est étranger⁸.

1. OMPI, D99-0001, 14 janvier 2000 : la 5000^e plainte enregistrée par l'OMPI concernait également une marque sportive (Tottenham, D2003-0363).

2. NFA, affaires 260584, 479544, 566119 et 1252280.

3. OMPI, D2003-0411, 16 juillet 2003 ; OMPI, D2003-0617, 6 octobre 2003.

4. OMPI, D2000-0034, 3 avril 2000 (worldcup2002) ; D2000-0153, 25 avril 2000 (uefachampionsleague) ; D2001-0688, 10 juillet 2001 (uefaeuro2004) ; D2009-1232, 28 octobre 2009 (fifaworldcup2010).

5. OMPI, D2000-0349, 16 mai 2000 (Girondins) ; D2008-0842, 22 juillet 2008 (Arsenal) ; D2009-0022, 9 septembre 2009 (PSG).

6. OMPI, D2009-1452, 22 décembre 2009.

7. TGI Grasse, 13 janvier 2004, *PBD*, 786 III 297.

8. TGI Paris, 14 mars 2007, *PBD*, 835 III 458.

9. La société organisatrice du Tour de France avait obtenu le transfert du nom de domaine « *tourdefrance.com* », jusqu'alors exploité par un squatter espagnol pour un site pornographique (TGI Nanterre, 7 octobre 2002, inédit) ; le site est actuellement exploité pour des paris en ligne.

13. TGI Paris 28 novembre 2007, préc. ; CA Paris 8 septembre 2004, *PBD*, 797 III 657 ; TGI Paris 22 janvier 2008, *PBD*, 873 III 285.

14. CA Paris, pôle 5 chambre 1, FFT c/ Unibet, accessible sur legalis.net.

« La loi ne les distinguant pas, rien ne justifie que l'exception de référence nécessaire soit interprétée différemment pour les « services dérivés » et pour les « produits dérivés » »

●●● mais celui auquel il serait destiné». Les conditions — d'interprétation stricte — de l'exception de référence nécessaire ne sont donc pas réunies. Tirant toutes les conséquences de ses constatations, la cour d'appel de Paris condamne alors la société Unibet pour contrefaçon de marque.

La rigueur du raisonnement suivi par la cour mérite d'être approuvée. Elle permet ainsi de mettre un terme à une application, selon nous dévoyée, de l'exception de « référence nécessaire ».

De toute évidence, et contrairement à ce que tentaient de faire croire les sites de paris en ligne, il ne suffit pas que la référence à une marque soit « nécessaire »¹⁵ à une activité économique pour que celle-ci bénéficie du fait justificatif de « référence nécessaire ». Ainsi, viendrait-il à l'esprit d'affirmer qu'en s'opposant à l'inscription de la dénomination Roland-Garros sur un tee-shirt, la Fédération française de tennis empêche le développement d'une activité de vente de tee-shirts dédiés au tournoi éponyme ? Il est en effet manifeste que l'exception de référence nécessaire ne trouve pas à s'appliquer et qu'une licence de marque est nécessaire, en vertu des principes élémentaires du droit des marques. Dès lors, pourquoi en irait-il autrement en matière de services de paris sportifs ? La loi ne les distinguant pas, rien ne justifie que l'exception de référence nécessaire soit interprétée différemment pour les « services dérivés » et pour les « produits dérivés ». Dans les deux cas, la marque d'autrui n'est pas utilisée pour indiquer la « destination » du produit ou du service mais pour présenter son objet¹⁶. Dans les deux cas, donc, les conditions de l'exception de « référence nécessaire » ne sont pas réunies.

PROTECTION AUTONOME DES MARQUES OLYMPIQUES

Les marques Olympiques jouissent d'un statut unique en droit des marques : leur existence est directement consacrée par la loi du 16 juillet 1984, indépendamment de tout acte d'enregistrement. Se posait toutefois la question du régime juridique applicable à ces marques « légales ». Dans un important arrêt du 15 septembre 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation a sèchement cassé pour non-application de la loi l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 mars 2008, au motif que « l'article L. 141-5 du code du sport institue un régime de protection autonome »¹⁷. En d'autres termes, le régime de protection des marques Olympiques se détache complètement des dispositions du droit commun des marques et notamment de celles de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Ces marques jouiraient en effet d'un régime

de protection spécifique, contre toute reproduction ou imitation non autorisée « à des fins autres que d'information ou de critique ». Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), qui est dépositaire de ces marques, n'aurait donc pas à démontrer l'existence d'un risque de confusion (exigence posées par l'article L. 713-3), pas plus que celle d'un préjudice ou d'une exploitation injustifiée de ces signes (conditions de l'article L. 713-5). Les commentateurs y voient ainsi la consécration d'un régime de protection absolue des marques Olympiques¹⁸ (voir article p. 31).

En conclusion, souvent notoires et particulières, les marques sportives ont naturellement acquis une place de choix non seulement dans l'arsenal législatif mais aussi dans l'arsenal jurisprudentiel national, cela permet ainsi à la France de postuler aux premières places dans l'organisation de manifestations sportives de rayonnement mondial. ■



AUTEUR Thibault Lachacinski
Nataf Fajgenbaum & Associés
Avocat à la cour



AUTEUR Fabienne Fajgenbaum
Nataf Fajgenbaum & Associés
Avocat à la cour

15. Dans le sens où l'utilisation de périphrases est impossible.

16. CICE, Aff. C-48/05, 25 janvier 2007 : l'usage du logo Opel sur un jouet miniature ne peut bénéficier de l'exception de référence nécessaire, n'ayant pas pour objet d'indiquer la destination de ce jouet.

17. Com. 15 septembre 2009, n° 08.15.418.

18. L. Caron, CCE novembre 2009 comm. 99 ; M. Malaurie-Vignal, CCC novembre 2009 comm. 271.

RECTIFICATIF : Dans le commentaire de Fabienne Fajgenbaum et Marie-Chantal Beutard concernant l'arrêt BWIN (CJCE 8 septembre 2009, aff. 42/07) publié dans la RIES n° 43, décembre 2009, p. 56, premier paragraphe, il fallait lire : « Dès lors, on ne peut incontestablement déduire de cet arrêt que la parfaite conformité... » Nous prions les lecteurs de nous excuser pour la gêne occasionnée.