

DOSSIER

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LES MARQUES DANS LE SPORT : PRINCIPES DIRECTEURS ET PROTECTION

Le nom d'une manifestation sportive, d'une équipe, d'un sportif, d'un emblème possède souvent une forte valeur économique qui doit être protégée. Le droit de marque permet de concourir à cette protection.

Que doit-on entendre par la notion de « marque dans le sport », qui se distingue des marques des équipementiers ? Il n'existe pas de définition légale, car la loi ne reconnaît pas réellement une spécificité à ce secteur¹ et le droit des marques a bien vocation à s'appliquer à toutes les marques selon les mêmes règles.

Néanmoins, l'expression « marque dans le sport » se réfère habituellement aux marques qui ont un rapport direct avec le sport tel que le nom d'un événement sportif : Jeux olympiques, *America's Cup*, Roland-Garros, Tour de France ; des récompenses sportives : maillot jaune, médaille olympique ou encore des clubs : PSC, Olympique lyonnais, Juventus.

Mais le droit de marque n'est pas totalement adapté aux spécificités du domaine du sport et il s'avère parfois utile de recourir à d'autres outils pour obtenir une protection efficace.

La marque est définie par le code de la propriété intellectuelle comme étant un « signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale » (art. L. 711-1). Elle a pour fonction à la fois de garantir l'origine du produit ou du service — approche consumériste — et de permettre de distinguer les produits ou services de ceux des concurrents — approche plus libérale rattachée à une conception du droit de la concurrence². En réalité, il s'agit plus ou moins d'une même fonction : celle de pouvoir considérer que les produits désignés par une marque proviennent d'une même entreprise.

En raison du fait que la marque véhicule une certaine image pour le consommateur, elle revêt un rôle économique essentiel plus ou moins important selon la « notoriété » de la marque, dans un système de concurrence non faussé, comme le rappelle le droit communautaire.

Ces marques du domaine sportif sont cependant, comme toutes les autres marques, soumises aux dispositions du code de la propriété intellectuelle qui prévoit, d'une part, les principes directeurs de la marque et son acquisition et, d'autre part, les moyens de protéger la marque contre son utilisation non autorisée par autrui.

LA MARQUE : SON ACQUISITION ET SES PRINCIPES DIRECTEURS

La marque est un « bien immatériel ». Elle peut cependant faire l'objet d'une appropriation et est donc qualifiée de propriété intellectuelle³, d'où sa présence dans le code de la propriété intellectuelle. Le choix du signe déposé en tant que marque sera doublement primordial : d'une part parce que plus l'impact du signe sur le public sera important et plus la marque sera reconnue, ce qui dépend ici du domaine du marketing et non du droit et, d'autre part, parce que tout signe ne peut faire l'objet d'une appropriation. Le signe choisi restera soumis aux principes cardinaux régissant le droit des marques, les principes de territorialité et de spécialité, car un signe est protégé en fonction des produits et services désignés lors du dépôt de la marque dans les pays choisis par son déposant.

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE

L'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle énumère les éléments

1. Le législateur a toutefois reconnu un droit spécifique aux termes « Jeux olympiques » et « Olympiade », instituant un régime de droit autonome pour leur protection ainsi que pour celles des emblèmes olympiques nationaux. *Com.* 15 septembre 2009, n° 08-15-418, *Juris-Data* n° 2009-049449.
2. A. Chavanne, J.J. Bursi, *Droit de la propriété*

industrielle, Dalloz, 1998, p. 488, n° 879.
3. J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, Litec, 2009, p. 4, n° 7 : « le droit exclusif de reproduction, qui est l'élément essentiel des droits de propriété industrielle, confère aux créations intellectuelles la qualité de "biens", à la fois au sens juridique et économique du terme [...] il s'agit donc de

droits réels portant sur un objet incorporel et protégés par l'action en contrefaçon, action obéissant au régime juridique et procédural des actions réelles. » A. Chavanne et J.J. Bursi, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 1998, p. 1, n° 2 : « la définition des droits de propriété industrielle doit reposer sur l'analyse du contenu de ces droits. C'est la démarche qui a été suivie

« L'ESPÉRANTO »

UN DROIT DE PROPRIÉTÉ LIMITÉ AU TERRITOIRE NATIONAL ET APPLIQUÉ À DES PRODUITS OU SERVICES

pouvant constituer une marque. Il s'agit des dénominations, signes sonores, signes figuratifs et formes. Parmi ces éléments, tout signe peut être choisi comme marque sous réserve qu'il ne soit pas illicite (art. L. 711-3), qu'il soit disponible (art. L. 711-4) et enfin qu'il soit distinctif (art. L. 711-2).

Ainsi, sont interdits les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, les signes de nature à tromper le public (notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service) et les signes interdits par certains accords internationaux sur les signes officiels comme les armoiries, drapeaux, emblèmes d'États ou encore les sigles et emblèmes des organisations internationales.

Au surplus, il faut que le signe soit disponible. C'est-à-dire qu'il ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur d'un tiers, comme un droit d'auteur, un droit de marque, une appellation d'origine protégée...

Enfin, en dehors de ces interdictions, tout signe peut être choisi sous la condition qu'il soit distinctif. « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés » (CPI, art. L. 711-2).

Un signe ne peut donc pas être la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service pour lequel il est déposé. Le signe choisi ne doit pas non plus être une caractéristique du produit ou du service, ni être la forme imposée par la nature ou la fonction du produit.

Les contrefacteurs tentent régulièrement de remettre en cause la validité de la marque. Ainsi, plusieurs juridictions ont dû se prononcer sur la validité de certaines marques dans le domaine du sport, en appréciant le caractère distinctif de ces dernières.

ILLUSTRATION

Le caractère distinctif de la marque « Roland-Garros » fut ainsi reconnu : « l'usage du nom de Roland Garros, dévolu en hommage à un soldat, pionnier de l'aviation, à un stade parisien est licite et arbitraire, parce que nullement nécessaire, usuel, générique ou descriptif, pour désigner notamment des divertissements ou spectacles, des services d'hôtellerie et de restauration, d'accompagnement en société ou de réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs »⁵.

Il en est de même pour le « Tour de France » : « Attendu que, pour écarter l'exception invoquée par le prévenu, prise de ce que les marques contrefaites seraient génériques ou descriptives et, comme telles, nulles par application de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction du second degré relève, par motifs adoptés, que les dénominations "Tour de France" ou "Le Tour", qui s'accompagnent d'éléments figuratifs tels qu'un cycliste penché ou deux roues tricolores, sont distinctives lorsqu'elles s'appliquent aux épinglettes et casquettes vendues durant la manifestation sportive qu'elles désignent. »⁶

Il convient de noter que si le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au jour du dépôt, l'article L. 711-2 prévoit qu'une marque non distinctive à cette date peut toutefois acquérir cette distinctivité par l'usage. Tel est notamment le cas d'une marque qui aurait atteint une certaine renommée. Une telle disposition a vocation à s'appliquer au domaine sportif.

ILLUSTRATION

C'est ainsi que la cour d'appel de Paris, qui avait considéré que la marque le Tour de France était distinctive, a, en sus de son argumentation principale, précisé que « l'usage constant de cette marque, antérieurement à son dépôt, depuis la création en 1903 de l'événement sportif qu'elle désigne, et l'exploitation intensive, soutenue par des investissements publicitaires importants, qui en a été faite justifient sa protection conformément aux dispositions de l'article 6 quinquies C de la convention d'union de Paris »⁶.

Le choix d'un signe répondant aux conditions de validité permettra à son titulaire de posséder un véritable droit de propriété : une marque.

UN DROIT DE PROPRIÉTÉ LIMITÉ AU TERRITOIRE NATIONAL ET APPLIQUÉ À DES PRODUITS OU SERVICES

En France, un signe n'est protégé en tant que marque que s'il a fait l'objet d'un dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), qui va ensuite procéder à l'enregistrement de la marque. Sa protection comporte deux limites : une limite géographique et une limite sectorielle.

La protection de la marque rayonne sur tout le territoire français, mais uniquement sur ce territoire national. Pour être protégé en dehors de la France, il faut effectuer des dépôts dans chaque pays où l'on souhaite une protection.

La marque communautaire constitue également un formidable outil qui permet de protéger une marque sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, sous certaines conditions.

Pour certaines manifestations sportives pouvant faire l'objet d'une retransmission télévisée mondiale, la marque devra être déposée dans chacun des pays où aura lieu la retransmission pour obtenir une protection maximale.

Outre ce critère géographique, la marque est aussi limitée par le principe dit de spécialité. En effet, lors du dépôt, il est nécessaire de désigner les produits ou services pour lesquels on souhaite protéger sa marque. Ces produits ou services, pour lesquels la marque devra faire l'objet d'une exploitation, fixent la limite du champ de propriété de la marque. Or, les marques du domaine du sport ont souvent vocation à être utilisées dans de nombreux domaines variés : manifestations sportives, jeux, jouets, vêtements, parfums... Il faut donc impérativement, avant de déposer une marque, identifier les produits ou services qui seront exploités afin de s'assurer de posséder un droit sur ce secteur. Le champ de protection de la marque découlera des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée. ●●●

par M. Mousseron et qui lui a permis de démontrer que le droit du brevet n'était rien d'autre qu'un droit de propriété. un "droit de propriété incorporelle". Pareille qualification vaut pour tous les droits de propriété industrielle ainsi que l'ont confirmé le législateur et la jurisprudence. »

4. CA Paris, 20 novembre 1995, *Juris-Data* n° 1995-024515.

5. Crim. 12 février 1997, *Juris-Data* n° 1997-001013. Voir également CA Paris, 13 juin 2001, *Juris-Data* n° 2001-179520 : « Considérant que la dénomination "Tour de France" n'est pas exclusivement nécessaire pour désigner les services d'organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ou d'organisation d'épreuves sportives visés au dépôt,

même si l'épreuve sportive cycliste pour laquelle elle est utilisée se dispute selon un parcours sillonnant la France ; qu'elle ne constitue pas davantage la désignation générique c'est-à-dire usuelle de ces services »

6. CA Paris, 13 juin 2001, *Juris-Data* n° 2001-179520, préc. note 5.

Le droit de propriété intellectuelle est un droit exclusif qui confère à son titulaire le monopole de l'exploitation de son œuvre ou de son invention.

Le droit de propriété intellectuelle est un droit exclusif qui confère à son titulaire le monopole de l'exploitation de son œuvre ou de son invention.

●●● LA MARQUE, UNE PROTECTION LIMITÉE DANS SA SPHÈRE DE PROPRIÉTÉ ?

Afin de protéger sa marque, le propriétaire possède le droit d'agir en contrefaçon. Néanmoins, lorsque les atteintes dépassent la sphère de propriété de la marque, il est parfois possible pour l'organisateur de continuer à protéger ses investissements grâce à des actions spécifiques ou de droit commun.

L'ACTION EN CONTREFAÇON

Les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle permettent au titulaire d'une marque de défendre celle-ci à travers l'action en contrefaçon, sous la condition que le signe prétendument contrefaisant ne soit pas utilisé à des fins purement nominatives pour informer le public d'un événement d'actualité, ce qu'exclut toute utilisation à des fins commerciales⁷.

Ce que le législateur protège, c'est la marque dans une fonction. Il ne faut pas que le signe litigieux vienne porter atteinte aux fonctions de distinction et d'origine de la marque. Dès qu'un signe litigieux est utilisé dans « la vie des affaires », il est susceptible de porter atteinte à cette fonction, même si le contrefacteur précise que les articles vendus ne sont pas des produits officiels.

ILLUSTRATION

Ce fut le cas dans une décision pour la marque Arsenal : « Eu égard à la présentation du mot "Arsenal" sur les produits en cause au principal ainsi qu'aux autres mentions secondaires figurant sur ceux-ci, l'usage de ce signe est de nature

à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits concernés et le titulaire de la marque. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'avertissement, figurant dans l'échoppe de M. X... selon lequel les produits en cause au principal ne sont pas des produits officiels d'Arsenal FC. En effet, à supposer même qu'un tel avertissement puisse être invoqué par un tiers pour sa défense dans une procédure en contrefaçon de marque, force est de constater que, en l'espèce au principal, il ne saurait être exclu que certains consommateurs, notamment si les produits leur sont présentés après qu'ils ont été vendus par M. X... et ont été emportés hors de l'échoppe où figurait l'avertissement, interprètent le signe comme désignant Arsenal FC en tant qu'entreprise de provenance des produits. »⁸

L'article L. 713-2 vient sanctionner l'utilisation d'une marque identique pour des produits ou services identiques. En revanche, l'article L. 713-3 sanctionne l'utilisation d'une marque identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires. Le champ d'application de la protection est donc plus large pour ce dernier article, mais l'obtention de la protection nécessite, dès lors, de démontrer l'existence d'un risque de confusion entre l'utilisation litigieuse faite par le tiers et la marque du titulaire.

ILLUSTRATION

Sur le risque de confusion, il a ainsi été jugé que « les pneumatiques et les services de rechapage de pneus visés par sa marque sont similaires, le consommateur d'attention moyenne étant fondé à attribuer la même origine aux produits concernés et aux services de réparation portant sur ces mêmes produits. [...] Que l'utilisation du terme "Dakar" pour désigner des pneumatiques

pour informer le public sur un événement de l'actualité ; qu'ainsi l'expression "Roland Garros" était employée à des fins commerciales et non d'informations sur l'actualité ; que dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé un tel emploi contrefaisant les marques de la FFT ». CA Paris 20 novembre 1995, *Juris-Data* n° 1995-024515. « Considérant que si le tribunal a relevé à juste

ART. L. 713-2

DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. »

entraîne manifestement un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, et ce d'autant plus que l'intimée ne manque pas de faire état dans ses publicités de ce que ces pneumatiques ont équipé certains véhicules ayant participé au rallye du même nom, rattachant directement le signe qu'elle utilise à la compétition sportive évoquée par la marque de la société TSO »⁹.

Afin de faire échec à une action en contrefaçon, les défendeurs prétendent généralement que le titulaire est déchu des droits sur sa marque faute d'utilisation ou que l'utilisation qu'ils ont pu faire de la marque est une utilisation nécessaire. En effet, le code de la propriété intellectuelle prévoit la déchéance de la marque s'il n'a pas été fait un usage sérieux de celle-ci pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans¹⁰.

Les marques dans le sport sont souvent déposées, comme nous l'avons préconisé, pour de nombreux produits ou services. Mais il arrive que la marque ne soit pas utilisée pour tous les produits ou services mentionnés au dépôt. La question de la déchéance peut alors se poser et il s'agit généralement d'une déchéance partielle. Si un tiers contrefait la marque pour des produits ou services pour lesquels la marque n'est pas utilisée, il pourra invoquer l'article L. 714-5 sur la déchéance des droits afin d'éviter une condamnation et, le cas échéant, dans certaines conditions, continuer à utiliser le signe litigieux.

titre que ne saurait être incriminé le fait d'avoir utilisé le terme "Roland-Garros" pour désigner la manifestation sportive ou le lieu dans laquelle elle se tenait, il a observé à bon droit qu'en revanche constituait un usage illicite de la marque déposée l'emploi de ce même terme pour qualifier non plus un événement de l'actualité sportive mais une opération à des fins personnelles de nature commerciale. »

7. CA Paris 10 octobre 1989, *Juris-Data* n° 1989-025190.
« Mais considérant que les appelantes ont utilisé les mots "Roland Garros" avec un montage photographique représentant le stade portant ce nom pour en faire un usage publicitaire en faveur de produits couverts par les marques appartenant à la FFT, à savoir des eaux minérales gazeuses et autres boissons non alcooliques et non

ART. L. 713-3

DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

D'autres moyens de défense sont également régulièrement opposés aux titulaires de droit tels que la forclusion par tolérance de l'action en contrefaçon, l'invocation de l'épuisement des droits ou encore l'exception de référence nécessaire. Hormis ces quelques cas et ceux dans lesquels la validité du signe est elle-même contestée, l'utilisateur du signe sans autorisation de son propriétaire sera considéré comme contrefacteur⁸.

Parfois, la protection de la marque n'est pas suffisante.

LES AUTRES ACTIONS POUR PROTÉGER UNE MARQUE

Une marque n'est protégée par l'action en contrefaçon que dans le cadre du principe de spécialité, c'est-à-dire pour les produits et services mentionnés au dépôt et utilisés, ainsi que pour les produits ou services similaires à ces derniers. Néanmoins, il est parfois possible de protéger une marque en dehors de ce principe de spécialité. Tel est notamment le cas lorsque la marque est renommée. En effet, l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoi-

rement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle [...]. »

Pour profiter de cette protection, il est donc nécessaire que la marque soit connue d'une large partie du public.

ILLUSTRATION

Les marques Jeux olympiques et Olympique ont pu bénéficier de cette renommée : « Considérant que l'adjectif "Olympique" constitue l'élément distinctif et attractif de la marque d'usage "Jeux olympiques" dont la société Galec ne dénie pas la notoriété ; que même dissocié du substantif qui le précède et adjoint à d'autres mots, il évoque voire même identifie, dans l'esprit du public, cet événement sportif de renom ; qu'il doit, en conséquence, pris isolément bénéficier des dispositions applicables à la marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention d'union de Paris. »⁹

En dehors de cette disposition du code de la propriété intellectuelle, spécifique à certaines marques, il existe l'action en parasitisme ou en concurrence déloyale. Nous sortons ici des dispositions inhérentes au droit de marque pour entrer dans le domaine dit de « l'ambush marketing » (marketing d'embuscade). Il s'agit de mettre en place l'action en responsabilité civile classique : faute, préjudice et lien de causalité.

ILLUSTRATION

Ainsi, le fait de tirer profit des investissements du tiers, de se placer dans son sillage, est sanctionné par ce type d'action : « Considérant que la FFT soutient que la référence aux championnats internationaux de France de tennis figurant à chaque page de la brochure diffusée par la société Actiomédia dont elle serait le seul point d'intérêt pour ses destinataires suffit à caractériser l'existence d'agissements parasitaires. Considérant en effet, comme le relèvent les premiers juges, que la société Actiomédia ne s'est pas bornée à faire référence au tournoi dans un souci d'information du public mais s'est exactement placée dans le sillage de l'intimée et a ainsi entretenu auprès de ses clients une équivoque qui lui permettait de percevoir, à peu de frais, les "retombées" économiques de la manifestation sportive visée. »¹⁰

Complément efficace et pragmatique, bien que parfaitement distinct du mécanisme de protection instauré par le droit de propriété intellectuelle, l'action en concurrence déloyale ou parasitaire préserve donc également le domaine sportif des intrus.

La combinaison harmonieuse des dispositions du droit de la propriété intellectuelle et du droit commun de la responsabilité civile permet ainsi aux tribunaux de reconnaître à la fois les valeurs éthiques et économiques du monde du sport. ■



AUTEUR

Fabienne Fajgenbaum
Nataf Fajgenbaum & Associés
Avocat à la cour



AUTEUR

Pierre Vivant
Docteur en droit
Nataf Fajgenbaum & Associés
Avocat à la cour

8. CJCE 12 novembre 2002, C-206/01, arrêt Arsenal.

9. CA Paris, 7 février 2003, *Juris-Data* n° 2003-216183.

10. CPL art. L. 714-5.

11. Si cette utilisation a lieu dans la vie des affaires.

12. CA Paris 8 novembre 2002, *Juris-Data* n° 2000-126831.

13. CA Paris 20 novembre 1995, *Juris-Data* n° 1995-024515.