

Messi fait jurisprudence

Le footballeur entre de son vivant au Panthéon des « faits notoires »

La notoriété est une notion essentielle en droit des marques. Elle permet de bénéficier d'un régime de protection élargie. Le rôle qu'elle est appelée à jouer est d'autant plus important dans le domaine du sport, médiatique par excellence. L'arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 26 avril 2018 (Affaire T-554/14) concernant Lionel Messi est remarquable en ce qu'il a élevé le patronyme du footballeur argentin au rang des « faits notoires » et a permis l'enregistrement de son nom à titre de marque malgré l'opposition d'un équipementier détenteur de marques antérieures. Spécialiste en Droit de la Propriété Intellectuelle et en Droit du Sport au sein du cabinet Nataf Fajgenbaum & Associés, Fabienne Fajgenbaum, avec Thibault Lachacinski, avocat spécialisé en droit de la Propriété Intellectuelle, nous éclairent.



Fabienne Fajgenbaum
NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIÉS
www.nfalaw.com

Lorsque, en août 2011, le (déjà) légendaire attaquant du FC Barcelone Lionel Messi a tenté de déposer son patronyme sous une forme stylisée à titre de marque de l'Union européenne pour désigner notamment des vêtements et autres articles de sport, il ne s'attendait vraisemblablement pas à se voir opposer une fin de non-recevoir par la Division d'opposition de l'EUIPO (décision du 12 juin 2013, B 1 938 458), approuvée dans un second temps par la Chambre de recours (décision du 23 avril 2014, R 1553/2013-1).

En cause, l'existence de marques verbales antérieures «MASSI», appartenant à un équipementier cycliste espagnol et désignant des produits identiques ou similaires en classes 9, 25 et 28. Pour l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), le risque de confusion entre les signes en cause empêchait donc de faire droit à la demande d'enregistrement de marque de Lionel Messi.

La solution ainsi retenue était-elle si surprenante ? Pas vraiment, au regard des principes traditionnels régissant le droit des marques, dont le premier est la règle du «1er arrivé, 1er servi». La priorité est ainsi donnée au premier déposant. Il n'était pas non plus extravagant de la part de la Chambre de recours d'estimer que les signes en conflit présentaient une similitude moyenne sur le plan visuel, voire forte sur le plan phonétique ; les produits visés par les deux signes en cause étaient identiques. Le principe d'interdépendance entre les facteurs d'appréciation du risque de confusion justifiait de plus fort que soit retenue, dans le cadre d'une appréciation globale, l'existence de ce risque. Il est classiquement admis que celui-ci peut survenir lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou

d'entreprises liées économiquement. D'ailleurs, par le passé, l'équipementier cycliste «MASSI» s'était opposé avec succès à l'enregistrement de marques de l'Union européenne portant sur les signes «MISSI» (juin 2016), «GIANDO MASSI» (novembre 2016) ou encore «MASSIF» (mai 2018). Son opposition avait également été partiellement accueillie à l'encontre d'un dépôt «MAS-SIN» (avril 2016).

Aux termes de sa décision du 23 avril 2014, la Chambre de recours avait ainsi décidé que les termes «MESSI» et «MASSI» étaient dénués de signification pour la plupart des consommateurs et en avait déduit l'absence de différences conceptuelles entre eux, hormis le fait qu'ils les associeront peut-être à des mots ou à des noms à consonance ou d'apparence italienne. La ressemblance globale entre les signes n'était donc pas remise en cause par des différences conceptuelles. Au soutien de cette appréciation, les membres de la Chambre de recours avaient pris la précaution de souligner qu'aucune des pièces communiquées par le footballeur dans le cadre de la procédure d'opposition ne permettait d'établir que le signe «MESSI» serait associé d'un point de vue intellectuel à sa personne. En filigrane, il était ainsi reproché à l'at-

taquant barcelonais de s'être montré négligeant en omettant de communiquer les preuves de sa notoriété, nécessaires au succès de son action.

Saisi d'un recours à l'initiative du footballeur, le Tribunal de l'Union européenne avait à se prononcer sur la légalité de la décision de la Chambre de recours au regard des pièces qui lui avaient été présentées par les Parties. En revanche, il ne lui appartenait pas de réexaminer l'affaire à la lumière de nouvelles preuves communiquées à l'occasion du recours. Eu égard à la carence probatoire précitée, les chances de succès de Lionel Messi pouvaient alors apparaître relativement minces. C'était toutefois sans compter sur la faculté laissée aux examinateurs de l'EUIPO, dans le cadre de la procédure administrative, de prendre en considération les «faits notoires», compris comme les «faits susceptibles d'être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles». Par principe, les examinateurs sont en effet réputés pouvoir



Le célèbre footballeur Lionel Messi a dû livrer une bataille judiciaire pour avoir le droit de déposer son nom en tant que marque.

DANS LES PRINCIPES TRADITIONNELS RÉGISSANT LE DROIT DES MARQUES, LA RÈGLE EST CELLE DU «1^{ER} ARRIVÉ, 1^{ER} SERVI»

disposer de ces éléments d'information au moment où ils rendent leur décision. Dès lors, si le principe est que l'EUIPO n'a pas à procéder lui-même à l'instruction des faits dans le cadre des procédures entre parties et ne peut fonder sa décision que sur les faits explicitement avancés par chacune d'elles, certains faits notoires n'ont pas à être prouvés mais peuvent être soulevés d'office par les juges.

La théorie des faits notoires a été évoquée pour la première fois aux termes d'un important arrêt PICARO rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 22 juin 2004 (Affaire T-185/02). Elle a trouvé application à plusieurs reprises, notamment s'agissant du personnage de SUPERMAN (2007), de celui du JOKER

(2016), du chanteur anglais MCCARTNEY (2012) ou encore de la ville de ST ANDREWS célèbre pour ses tournois de golf depuis des centaines d'années (2017), ainsi que celle de CHICAGO (2017). De même, il a été jugé notoire qu'il «existe des pommes dans de multiples nuances de rouge, y compris le rose» (2018) ou encore que «la couleur verte se retrouve dans la croix utilisée comme le symbole international des pharmacies et que le blanc est la couleur la plus couramment utilisée sur les emballages de produits pharmaceutiques» (2018).

Dans notre affaire, le Tribunal de l'Union européenne a jugé que MESSI est «un personnage public connu par la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées, qui lisent la presse, regardent les informations à la télévision, vont au cinéma ou écoutent la radio, où l'on peut le voir et où l'on parle de lui régulièrement». Aussi beau qu'un discours de remise de décoration !

Le nom de «MESSI» étant donc associé par une partie significative du public au nom du célèbre joueur de football (à plus forte raison pour désigner des articles et des vêtements de sport), la différence conceptuelle avec le signe

«MASS!» était de nature à neutraliser les ressemblances visuelles et phonétiques constatées par l'EUIPO. Pour cette raison, la Chambre de recours aurait dû écarter l'existence d'un risque de confusion. Sa décision est donc annulée par le Tribunal.

Aux termes de 7 années de procédure, Lionel Messi a ainsi obtenu gain de cause devant le Tribunal de l'Union européenne là où cette même juridiction avait approuvé l'EUIPO d'avoir refusé d'enregistrer à titre de marque de l'Union européenne le contour de l'écusson du FC BARCELONE, la Chambre de recours ayant alors constaté l'absence de caractère distinctif de ce signe en se fondant sur des faits notoires «résultant de l'expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de consommation générale» (Affaire T-615/14, 10 décembre 2015).

L'équipementier espagnol «MASS!» aussi bien que l'EUIPO ont toutefois formé un pourvoi devant la Cour de Justice, au motif notamment que la notoriété du patronyme «MESSI!» n'était pas si forte au moment de la décision d'opposition (en 2013) qu'au moment où le Tribunal s'est prononcé. L'attaquant argentin a donc pris l'avantage, mais n'a pas encore remporté le match. ■