

UNIVERSITÉ PAUL-CÉZANNE AIX-MARSEILLE III
FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

INTITUT DE DROIT DES AFFAIRES

La marque événementielle, une protection nécessaire contre l'*ambush marketing* ?

*Event Mark, A Necessary Form Of Protection
In View Of Ambush Marketing ?*

Mémoire soutenu dans le cadre
du Master II « Propriété Intellectuelle et Nouvelles Technologies »

PAR
M. Florian MARTIN BARITEAU

SOUS LA DIRECTION DE
Mme Jocelyne CAYRON,
Maître de conférences

— JUIN 2010 —

AVERTISSEMENT.

L'Institut de Droit des Affaires, et *a fortiori* l'Université, n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

TRADUCTIONS.

Sauf indication contraire, toutes les traductions comprises dans ce mémoire ont été réalisées par l'auteur.

LIENS HYPERTEXTES.

Tous les liens ont été vérifiés le 13 juin 2010.

COUVERTURE

« Moses Mabhida Stadium »

© 2010 Chothia. Tous droits réservés. <<http://flickr.com/chothia/>>

Autorisation de reproduction pour la couverture de ce mémoire donnée par la photographe.

Florian MARTIN BARITEAU. Juin 2010.



« Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works »

<<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr>>

*« What one man calls unfair,
another calls fair. »*

The Right Hon. Lord Justice JACOB
in : *L'Oreal SA v. Bellure NV*
[2007] EWCA Civ 968 (Civ. Div.)

*« To that I would only cite my
nanny's great nursery proposition:
"The world is a very unfair place
and the sooner you get to know it
the better." »*

The Hon. Mr. Justice HARMAN
in : *Swedac Ltd v. Magnet & Southern Plc*
[1989] 1 F.S.R. 243 (Ch. Div.)

REMERCIEMENTS
AKNOWLEDGMENTS

Qu'il me soit tout d'abord permis de remercier Jocelyne CAYRON pour ses conseils et sa disponibilité durant la rédaction de ce mémoire.

Qu'il me soit ensuite permis de remercier ERIC GASTINEL, pour m'avoir fait participer au *OHIM University Network*, et Gregor SCHNEIDER qui m'a offert de réfléchir sur ce sujet, mais aussi pour leur accueil chaleureux à Alicante.

Qu'il me soit également permis de remercier Laure MERLAND pour son soutien et ses encouragements.

Je souhaiterai encore remercier Lida, Olaf et Felipe. Ce mémoire est issu de notre collaboration.

Enfin, je remercie Axelle et Clémentine pour leur soutien et leur précieuse relecture.

Ce mémoire a été réalisé dans le cadre du réseau universitaire de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, Dessins et modèles) suite à un sujet proposé par Gregor SCHNEIDER, Agent de l'Office devant la Cour de Justice de l'Union européenne. Ces recherches ont fait l'objet d'une présentation au siège de l'Office à Alicante (Espagne) le 4 mai 2010 par :

This thesis has been written in the frame of the Office of Harmonization for the Internal Market (Trade Marks, Designs) University Network as a result of a subject submitted by Mr. Gregor SCHNEIDER, Litigator of the Office before the European Court of Justice. A presentation of these researches has been made at the Office's Headquarter in Alicante, Spain, May 4th, 2010 by:

DANS L'ORDRE DE PASSAGE

IN ORDER OF SPEAKING

Florian MARTIN BARITEAU
Institut de Droit des Affaires,
Université Paul-Cézanne Aix-Marseille III

Olaf R. RUNGGAS
Düsseldorf Law School,
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf

Felipe DANNEMANN LUNDGREN
Munich Intellectual Property Law Center (MILPC),
Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht

Lida ACHTARI
Centre for Intellectual Property Rights,
Hogeschool-Universiteit Brussel

Table des abréviations

§	paragraphe
/	contre
A. C.	<i>Appeal Cases (Law Reports)</i>
ADPIC	Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
aff.	affaire
AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la propriété intellectuelle
al.	alinéa
<i>All E.R.</i>	<i>All England Law Reports</i>
art.	article
ARJEL	Autorité de régulation des jeux en ligne
ATP	<i>Association of Tennis Professionals</i>
Av. Gén.	Avocat Général
BBC	<i>British Broadcasting Corporation</i>
<i>Beav.</i>	<i>Beavan's Reports</i>
BGH	<i>Bundesgerichtshof</i> (trad. « Cour Fédérale de Justice », Allemagne)
BPatG	<i>Bundespatehtgericht</i> (trad. « Tribunal Fédéral des Brevets », Allemagne)
<i>B.U. L. Rev.</i>	<i>Boston University Law Review</i>
c.	<i>chapter</i> [CL]
c. civ.	Code civil
c. conso.	Code de la consommation
c. sport	Code du sport
CA	Cour d'appel
<i>Cah. dr. sport</i>	<i>Cahiers de droit du sport</i> (PUAM)
Cass.	Cour de cassation
CCE	<i>Communication Commerce électronique</i> (LexisNexis)
cf.	confère
ch.	chambre
Ch. rec.	Chambre de recours (OHMI)
chron.	chronique
CIO	Comité International Olympique
CJCE	Cour de Justice des Communautés européennes
CJUE	Cour de Justice, Cour de Justice de l'Union européenne (ex-CJCE)
CNOSF	Comité national olympique et sportif français
com.	Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation
comm.	commentaire

cons.	considérant
CPI	Code de la propriété intellectuelle
CPPD	Communication Presse Publication Diffusion (Société)
CUP	Convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle
D.	Recueil Dalloz
Dir.	Directive
Div. ann.	Division d'annulation
DPMA	<i>Deutsche Patent- und Markenamt</i> (trad. « Office allemand des brevets et des marques »)
éd.	édition
Ent. L.R.	<i>Entertainment Law Review</i> (Sweet & Maxwell)
EWCA	<i>England and Wales Court of Appeal (Law Reports)</i>
ex.	exemple
Fasc.	fascicule
FFT	Fédération Française de Tennis
FIFA	Fédération Internationale de Football Association
F.S.R.	<i>Fleet Street Reports</i>
GPA	<i>Games (Indicia and Images) Protection Act</i>
infra	ci-dessous
IOC	<i>International Olympic Committee</i> → CIO
J.-Cl.	<i>Juris-Classeur</i> , LexisNexis
JO	Jeux Olympiques
JOCE	<i>Journal Officiel des Communautés européennes</i>
JORF	<i>Journal Officiel de la République Française</i>
JOUE	<i>Journal Officiel de l'Union européenne</i> (ex-JOCE)
L.	loi (ou partie législative d'un code)
LIDC	Ligue internationale de droit de la concurrence
LJ Ch.	<i>Law Journal, Chancery Division</i>
LOGA	<i>London Olympic Games and Paralympic Games Act (2006)</i>
LOGOC	<i>London Olympic Games Organising Committee</i>
Ltd.	<i>limited</i> (forme de compagnie de <i>common law</i>)
MC	marque communautaire
MI	marque internationale
n. / no.	numéro
obs.	observations
OG	<i>Olympic Games</i> → JO
OHIM	<i>Office of Harmonization in the Internal Market</i> → OHMI
OHMI	Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur
OMC	Organisation Mondiale du Commerce
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
op. cit.	ouvrage cité
Ord.	ordonnance

OSPA	<i>Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995</i>
p.	page
PIBD	Propriété Industrielle Bulletin Documentaire, INPI
pp.	pages
préc.	précité
<i>Propr. ind.</i>	<i>Propriété Industrielle</i> (LexisNexis)
pt.	point
<i>Rec.</i>	<i>Recueil de jurisprudence de l'Union européenne</i>
RIPIA	<i>Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique</i>
RLC	<i>Revue Lamy de la concurrence</i> (Lamy)
RMC	Règlement (CE) 207/2009 sur la marque communautaire
RG	Registre Général du greffe
sect.	section
SOGOC	<i>Sydney Olympic Games Organising Committee</i>
somm.	sommaire
suiv.	et suivant(s)
<i>supra</i>	ci-dessus
T.	tome
TGI	Tribunal de Grande Instance
TPICE	Tribunal de Première Instance des Communautés européennes
<i>trad.</i>	traduction
<i>Trademark Rep.</i>	<i>The Trademark Reporter</i> (INTA)
Trib. UE	Tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne (ex-TPICE)
TRIPS	<i>Trade-related aspects of intellectual property rights</i> → ADPIC
UEFA	<i>Union of European Football Associations</i>
UK	<i>United Kingdom</i>
U.S.C.	<i>United States Code</i>
V.	voir
v.	<i>versus</i>
VANOC	<i>Vancouver Olympic Games Organising Committee</i>
WC	<i>World Cup</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i> → OMPI
WM	<i>Weltmeisterschaft</i> (trad. « Coupe du monde »)
WTA	<i>Women's Tennis Association</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i> → OMC
ZAGPPHC	<i>South Africa: North Gauteng High Court, Pretoria (Law Reports)</i>

Sommaire

Introduction.....	19
--------------------------	-----------

TITRE PREMIER.

La marque évènementielle, nouvelle catégorie de marque ?.....	33
--	-----------

CHAPITRE I. Le concept de la distinctivité des signes	35
---	----

CHAPITRE II. Le concept de <i>marque évènementielle</i>	59
---	----

TITRE SECOND.

L'<i>ambush marketing</i>, pratique appréhendable par le droit ?.....	83
--	-----------

CHAPITRE I. L'appréhension par un droit spécial	85
---	----

CHAPITRE II. L'appréhension par le droit commun	109
---	-----

Conclusion générale	129
----------------------------------	------------

Index des noms propres.....	135
-----------------------------	-----

Index thématique.....	137
-----------------------	-----

Bibliographie	139
---------------------	-----

Table des matières	151
--------------------------	-----

Introduction

« Les plus menus et graisles empeschemens, sont les plus persans. Et comme les petites lettres lassent plus les yeux, aussi nous piquent plus les petits affaires : la tourbe des menus maux, offence plus, que la violence d'un, pour grand qu'il soit. A mesure que ces espines domestiques sont drues et desliees, elles nous mordent plus aigu, et sans menace, nous surprenant facilement à l'impourveu. »

Michel DE MONTAIGNE¹

1. Le sport en tant que loisir. — Le terme « sport » nous vient du vieux français *desport* qui signifie « divertissement, plaisir physique ou de l'esprit ». L'histoire du sport remonte à l'origine de l'humanité, l'homme ayant une propension naturelle à rechercher l'amusement physique ou intellectuel. Il est fort probable que le sport, en tant qu'élément liant des sociétés humaines, remonte également aux origines des regroupements d'homme en sociétés. Phénomène universel, le sport se retrouve au cours de l'histoire dans l'ensemble des sociétés en tout temps, et en tout lieux. On a retrouvé des traces d'activité sportive en Chine en l'an 4000 avant Jésus-Christ². Les premières grandes compétitions sportives sont connues pour avoir eu lieu dans la Grèce Antique, organisées en l'honneur des dieux entre les ans 2700 et 1450 avant Jésus-Christ.

2. Le sport, en tant que liant des groupes sociaux, a mis en valeur les meilleurs sportifs qui faisaient la fierté de leur groupe. C'est ainsi que l'on a pu voir apparaître, dès la Grèce Antique, des temps majeurs de la vie en société où des représentants de différents groupes sociaux s'affrontaient, non pas réellement en leur nom mais au nom

¹ M. DE MONTAIGNE, *Les Essais*, Livre I, Chapitre LI « De la vanité des paroles », A. L'Angelier, Paris, 1595

² Y. QINFAN, « Sports History of China - Part 1 », *About: Chinese Culture* : <<http://chineseculture.about.com>>

de leur groupe. Parmi ces types d'organisations, les plus marquants sont sans aucun doute les Anciens Jeux Olympiques de la Grèce Antique qui ont eu lieu à Olympia de l'an 776 avant Jésus-Christ à l'an 393 de notre ère. Les vainqueurs de ces Olympiades étaient admirés et immortalisés dans des poèmes et ou des statues. Ces sportifs victorieux faisaient la fierté des villes qu'ils représentaient, et très vite on a pu voir certaines villes affirmer leur prédominance sur d'autres, du fait de ces victoires. L'arrivée du Christianisme en tant que religion d'Etat en Grèce au IV^{ème} siècle a signé la fin de ces jeux.

3. À la fin du XVIII^{ème} siècle, à la suite de la redécouverte du site d'Olympie et de son histoire, plusieurs tentent de raviver cette ancienne tradition afin de ressouder les peuples en ces temps troublés. La mise en place des Jeux Olympiques modernes est décidée en 1894 à la Sorbonne à l'initiative du Baron Pierre DE COUBERTIN. Tel un retour aux sources, la première Olympiade des temps modernes aura lieu à Athènes (Grèce) en 1896. Depuis, les Jeux Olympiques ont lieu tous les quatre ans, et ils ont fait des émules puisque s'ajoutent aujourd'hui de grandes compétitions mondiales et régionales propres à chaque sport, mais également des compétitions multisport régionales³ ou affinitaires⁴.

4. Le sport en tant qu'industrie du spectacle. — Aujourd'hui, nous sommes bien loin du sport comme simple activité physique et ludique. Le sport est devenu une véritable industrie, ce n'est plus simplement un jeu. C'est le cas en particulier des événements sportifs, même si ces événements majeurs sont organisés par des organismes à but non lucratif. Depuis toujours le sport est un élément culturel important, du Nord au Sud. Il fait partie intégrante de l'identité nationale des pays. Dans le monde d'aujourd'hui, le sport n'est que son reflet : une activité mondialisée.

5. Les grands événements mondiaux sont des temps de paix et de liberté, à l'exception de quelques rares occasions comme deux Guerres Mondiales ou les jeux endeuillés de Munich de l'été 1972. De tout temps, les nations se sont livrées un véritable combat pour la victoire. Aujourd'hui ce combat s'est déplacé, ou plutôt

³ ex. : les *Jeux méditerranéens* organisés par le Comité international des Jeux méditerranéens depuis 1951

⁴ ex. : les *Universiades* organisées par la Fédération Internationale de Sport Universitaire depuis 1959, ou les *World Outgames* organisés par la Gay and Lesbian International Sport Association pour la première fois à Montréal en 2006

propagé, au domaine économique. Les différents présidents du Comité International Olympique (CIO) avaient tour à tour refusé de céder aux sirènes de la marchandisation du sport souhaitant que les Jeux Olympiques restent un moment de pur sport. Mais dans les années 1970, le CIO a opéré un changement de politique en explorant le potentiel financier des médias comme la télévision et, du marché publicitaire très lucratif. L'objectif premier de ce changement de politique était la recherche d'une indépendance financière du CIO dans l'organisation de ces grands rassemblements.

6. Dans une époque mondialisée, être le partenaire officiel d'un événement tel que les Jeux Olympiques est le meilleur moyen de se faire connaître et cela mondialement. Quant aux médias, être le partenaire d'un tel événement assure des recettes publicitaires relativement importantes lors de la diffusion des Jeux, que cela soit dans la presse écrite, sur Internet, à la radio ou à la télévision. Avec l'organisation en 1996 des Jeux Olympiques à Atlanta (Etats-Unis d'Amérique), la frontière séparant le « sport populaire » du « sport spectacle » a été franchie. Ce qui est vrai pour les Jeux Olympiques, l'est également pour les autres manifestations sportives, notamment le football, le rugby, la natation, le cricket et l'athlétisme⁵.

7. L'importance des partenariats et du *sponsoring* dans le sport moderne. — Afin de mieux cerner la problématique de ce mémoire, il convient de s'attarder sur l'importance économique prise par les partenaires et les *sponsors* dans l'organisation des événements sportifs actuels. Selon le CIO, « *[it] coordinates Olympic marketing programmes with the following objectives: to ensure the independent financial stability of the Olympic Movement, and thereby to assist in the worldwide promotion of Olympism [... ,] to ensure the future of the Olympic Movement [... ,] to provide financial support for sport in emerging nations [... ,] to ensure that the Olympic Games can be experienced by the maximum number of people throughout the world principally via television coverage [... ,] to control and limit the commercialisation of the Olympic Games [... ,] to protect the equity that is inherent in the Olympic image and ideal [... ,] to enlist the support of Olympic marketing partners in the promotion of the Olympic ideals* »⁶.

⁵ V. en ce sens : P. KOBEL, *Rapport International sur la Question B : le marketing sauvage est-il trop beau pour être honnête ? Faudrait-il déclarer certaines pratiques de marketing sauvage illégales, et si oui, lesquelles et sous quelles conditions ?*, LIDC, 2007

⁶ *Olympic Marketing Fact File*, CIO, 2010, p. 5

8. Une chose est certaine, cette politique de « protection et promotion des idéaux olympiens » est une politique économiquement gagnante. Les chiffres publiés par le Comité International Olympique dans le dernier *Olympic Marketing Fact File* sont éloquentes. Les revenus du CIO sont répartis en différents programmes, certains directement gérés par le CIO, d'autres comme les *Domestic Partnerships* gérés par les comités d'organisation *ad hoc* des Jeux Olympiques. Le total des revenus par olympiade est passé de 2,6 milliards de dollars américains en 1993 à près de 5,5 milliards en 2008⁷. En quinze ans, les revenus des programmes de *marketing* olympique ont donc doublé. Ces chiffres ne comprennent pas les revenus propres à chaque Comité olympique national, les revenus globaux du Mouvement olympique sont donc bien plus importants. Le programme de revenus qui a le plus augmenté est celui des *TOP Partners* regroupant les neufs partenaires mondiaux et exclusifs du CIO : Coca-Cola, Acer, Atos Origin, General Electric, McDonald, Omega, Panasonic, Samsung et Visa. Les revenus de ce programme ont été multipliés par plus de neuf entre 1985 et 2008, passant de 96 millions de dollars américains à près de 866 millions⁸.

9. La même évolution a touché l'ensemble des programmes de partenariat sportif. Les grandes compétitions sportives sont devenues de grands événements planétaires. La construction des infrastructures et l'organisation des compétitions demandent de plus en plus de fonds. Les organisateurs des grands événements n'ont cependant pas de mal à trouver les partenaires nécessaires. Si les partenaires sont assurés de la présence en masse du public et d'un écho médiatique important, les financements suivront. Du fait de l'image positive véhiculée par le sport dans chaque culture, toute grande compagnie souhaite être associée à un tel événement. Il est vrai que le public a une bonne image des entreprises qui sont associées à de grands événements sportifs. Il y a ainsi une véritable bataille qui fait rage entre les compagnies pour être partenaire d'événements mondiaux comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de Football de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

10. La FIFA, dont les manifestations sont sûrement les plus connues avec les Jeux Olympiques, a développé, elle aussi, ces dernières années, un programme de *Top*

⁷ *ibid.*, p. 6

⁸ *ibid.*, p. 11

Partners avec Adidas, Coca-Cola, Emirates Airlines, Hyundai, Sony et Visa⁹. Visa fait son entrée parmi ces partenaires privilégiés en remplacement de MasterCard. Il est à noter que ce changement de partenaire a coûté à la FIFA la coquette somme de 90 millions de dollars en dédommagement à MasterCard.

11. Les sociétés qui n'ont pas le privilège d'être le partenaire officiel de tels événements développent des campagnes spécifiques pour bénéficier tout de même de l'événement : *If you can't a Partner, be an Ambusher !*

12. L'*ambush marketing* (définition). — L'*ambush marketing*, aussi dénommé marketing d'embuscade, est tout sauf une notion juridique. Il s'agit d'un concept développé dans les années 1980 par un certain Jerry C. WELSH, alors directeur du marketing chez American Express. Estimant sa pensée déformée, il a publié un article en 2007¹⁰ où il décrit sa conception originale :

« Ambush Marketing ought to be understood simply as a marketing strategy with its programmatic outcomes, occupying the thematic space of a sponsoring competitor, and formulated to vie with that sponsoring competitor for marketing preeminence. Successful ambush strategies feed on ill-conceived sponsorships and inept sponsors; in that regard, Ambush Marketing is the natural result of healthy competition and has the long-range effect of making sponsored properties more valuable, not less, in that successful ambushes, over time, help to weed out inferior sponsorship proposition »¹¹.

Mais si nous devons à Jerry C. WELSH le fait d'avoir conceptualisé et nommé la pratique de l'*ambush marketing*, il faut admettre que le concept dans son acception courante a aujourd'hui évolué.

13. Edward VASSALLO, Kristin BLEMASTER et Patricia WERNER, dans le *Trademark Reporter*, définissent l'*ambush marketing* comme : « *an attempt by a company to cash in on the goodwill or popularity of a particular event by creating an association between itself and the event, without permission from the relevant organization and without paying the fees to become an official sponsor* »¹². Cette définition rejoint celle donnée par le CIO : « *a planned attempt by a third party to associate itself directly or indirectly with*

⁹ FIFA, « Visa partenaire FIFA pour la période 2007-2014 », Communiqué de presse, 28 juin 2007

¹⁰ De nombreux articles en français et en anglais font référence à un article publié en 2002 sur <www.poolonline.com>. Or, toutes les références données (y compris au Recueil Dalloz) sont erronées. Nous avons retrouvé trace d'un tel article sur le site Internet personnel de Jerry C. WELSH ; il date son article de 2007.

¹¹ J. C. WELSH, *Ambush Marketing: What It Is; What It Isn't*, 2007

¹² E. VASSALLO *et al.*, « An International Look at Ambush Marketing », *Trademark Rep.* 2005 (78) 1338

the Olympic Games to gain the recognition and benefits associated with being an Olympic Partner »¹³.

L'idée de l'*ambush marketing* est simple : être là où ne sont pas les partenaires officiels, et profiter d'un événement majeur pour développer son activité. De nombreuses questions philosophiques peuvent être soulevées, notamment au regard des grandes libertés fondamentales.

14. L'*ambush marketing* (exemples). — Le meilleur moyen d'appréhender le concept de l'*ambush marketing* est de prendre connaissance de quelques actes d'*ambush* parmi les plus connus.

15. *Jeux Olympiques d'Albertville*. — En 1992, alors que Visa était partenaire des Jeux Olympiques, Mastercard lança une campagne de communication à l'attention du public américain : « *No need of Visa, to enjoy the games* ». De fait, il est vrai que les américains n'avaient pas besoin de visa pour se rendre à Albertville.

16. *Jeux Olympiques de Lillehammer*. — Alors que Visa est toujours le partenaire officiel du CIO en 1994, c'est au tour d'American Express de lancer une campagne de communication intitulée : « *If you are travelling to Lillehammer, you will need a passport, but you don't need a Visa!* ». Une nouvelle fois, il est vrai que le public ciblé par la campagne n'avait pas besoin de demander un visa pour se rendre à Lillehammer pour assister aux Jeux.

17. *Jeux Olympiques d'Atlanta*. — En 1996, l'opérateur national néozélandais Telecom^{nz} lance une campagne publicitaire intitulée « *With Telecom^{nz} mobile, you can take your own phone to the Olympics!* ». La publicité présentait cinq fois le mot « *ring* » dans les cinq couleurs olympiques, dans un positionnement semblable à celui des anneaux olympiques. On notera que la justice, saisie de cette affaire, a estimé que « *the "typical newspaper reader" would not be misled by the ad [... and] it is a long way from to an assumption that this play on the Olympic five circles must have been [...] through sponsorship of the Olympics* »¹⁴.

18. *Jeux Olympiques d'Atlanta (suite)*. — Lors de ces mêmes Olympiades une autre opération d'*ambush marketing* a eu lieu mais cette fois-ci en France. Au lendemain du

¹³ *Olympic Mark Handbook*, CIO : cité par M. ROPER-DRIMIE, « Sydney 2000 Olympic Games – 'The Worst Games Ever' for Ambush Marketers ? », *Ent. L.R.* 2001, 12(5), pp. 150-153

¹⁴ *New Zealand Olympic and Commonwealth Games Ass'n Inc. v. Telecom New Zealand* [1996] F.S.R. 757

doublé historique de Marie-José PEREC au 400 m et 200 m, Pepsi, sponsor de l'athlète, s'est offert une page de publicité dans le quotidien sportif *L'Equipe* indiquant « Marie-José PEREC, représentante officielle d'une boisson non officielle à Atlanta ». Coca-Cola était le partenaire officiel des Jeux, mais Pepsi est la société qui en a retiré les fruits auprès du grand public.

19. *Grand Chelem de Roland-Garros*. — Un beau matin de juillet 2008 en arrivant aux alentours du site de Roland-Garros les spectateurs ont pu découvrir d'énormes balles de tennis violettes marquées K-Swiss venues s'encastées dans la nuit sur des voitures. Un peu plus loin des camions affichaient de grands panneaux publicitaires assurant la promotion de la marque K-Swiss. Cette opération a eu un fort retentissement en France, les médias ayant fortement relayé l'information tant sur le territoire national qu'à l'étranger.

20. *Coupe du Monde de la FIFA en Afrique du Sud*. — La dernière opération en date qui a été qualifiée d'*ambush marketing* concerne, sans surprise, la Coupe du Monde de Football qui a actuellement lieu en Afrique du Sud. La compagnie nationale Kulula Airways, qui n'est pas partenaire de la Coupe du Monde, a décidé qu'elle souhaitait tout de même pouvoir bénéficier de l'événement que son pays accueillait. Elle a ainsi lancé une campagne intitulée « *Unofficial National Carrier of the 'You-Know-What'* ». L'affiche contenait le dessin d'un ballon de football et d'un joueur avec des chaussures à crampon de football, ainsi que les trajets assurés par la compagnie depuis ou à destination des différentes villes accueillant la compétition. Si J. K. ROWLING n'a pas semblé être choquée par l'utilisation de '*You-Know-What*', référence claire à 'Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom' dans les célèbres romans *Harry Potter*, la campagne n'a pas été du goût de la FIFA qui, par l'entregent de son équipe de juristes dédiée à la protection de la compétition, a demandé à Kulula de retirer sa campagne¹⁵. Kulula a en effet retiré sa campagne mais cela afin de mieux répondre à la FIFA avec une seconde campagne intitulée : '*Not Next Year, Not Last Year, But Somewhere In Between*'¹⁶. Toute référence possible au football ou à la Coupe du Monde dans les dessins étant supprimée tout en gardant un design similaire, ainsi de nombreuses

¹⁵ « FIFA orders South African airline to drop 'ambush' ad », *BBC News*, 19 mars 2010, <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/8576220.stm>>

¹⁶ G. GUEDES, « Kulula owns the sky, FIFA cannot fly », *News24*, 1^{er} avril 2010 <www.news24.com/Columnists/GeorginaGuedes/Kulula-owns-the-sky-FIFA-cannot-fly-20100401>

annotations étaient ajoutées pour préciser aux avocats de la FIFA que telle boule à facette, n'était pas un ballon de football ou que tel sportif sans chaussure à crampon n'était pas un joueur de football. En définitive, l'acharnement de la FIFA – légitimé par une législation *ad hoc* sur laquelle nous reviendrons – a servi les intérêts de Kulula en médiatisant la compagnie.

21. *Un dernier cas qui n'a pas (encore) été relayé.* — Le dernier cas d'*ambush marketing* qu'il nous ait été donné de voir émane de La Poste –*sic*–, le groupe français public de distribution du courrier. Afin de promouvoir l'opération « Planète Timbre », La Poste a envoyé un pli publicitaire à ses clients ayant déjà commandé des timbres en ligne. Le recto de l'enveloppe montrait les tribunes d'un stade vues de la pelouse, avec une planète arrivant en premier plan tel un ballon de football marqué du logo « Planète Timbres », accompagné de l'inscription : « ... l'autre événement de juin 2010 ! ».

22. **La marque (définition).** — Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'est pas de définition légale de la marque à proprement parler. Certes, l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ». Mais tout en étant très précise, cette définition nous paraît incomplète voir erronée.

23. Tout d'abord, il est fait référence aux marques de fabrique, de commerce et de service. Si d'un point de vue de l'analyse économique il est une différence entre ces marques, cette distinction ne reçoit aucun écho sur le plan juridique. La marque est une, mais encore faut-il savoir ce que l'on entend par le terme « marque ». En effet, bien souvent, le terme « marque » est utilisé tant pour citer le droit sur le signe que le signe lui-même.

Ensuite, comme le souligne Jérôme PASSA¹⁷, ce que l'on se plaît à désigner sous le terme de « marque d'usage » répond à la définition de l'article L. 711-1 CPI. Or, cela n'est pas la volonté du législateur. Les signes d'identification d'usage, c'est-à-dire non enregistrés auprès d'un office compétent, ne sont pas protégés au titre du droit de la propriété industrielle mais au titre de la concurrence déloyale. Dans le droit français, il faut attendre l'article L. 712-1 CPI pour connaître de la question de l'enregistrement.

¹⁷ J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle. T. 1*, 2nd édition, LGDJ, Paris, 2009, p. 46

24. Par ailleurs, ni l'Arrangement de Madrid¹⁸, ni la Convention de Paris¹⁹ ne donnent de définition de la marque. Cependant, la Convention de Paris – au travers de son article 6 – évoque la condition d'un enregistrement préalable à l'existence d'une marque au sens de la Convention. A l'inverse l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) du 15 avril 1994²⁰, signé sous l'égide de l'Organisation Mondiale du Commerce, nous offre une définition de la marque en son article 15 « Objet de la protection ». La marque y est définie au paragraphe (1) comme « [t]out signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises [...] ». De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. » Une première esquisse de la notion de marque en droit international se dessine.

25. Le droit de l'Union européenne quant à lui offre une définition relativement lisible et complète de la marque. La directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988²¹, dans son considérant n°9²², indique qu'il y sera question des « marques enregistrées ». L'article 1^{er} « *Champ d'application* » indique clairement que la directive « s'applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement », avant d'en donner une définition à l'article 2. Ce dernier, intitulé « *Signes susceptibles de constituer une marque* », dispose que « peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, [...] à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. » Les mêmes notions sont reprises dans le règlement 40/94

¹⁸ Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1981

¹⁹ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883

²⁰ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce du 15 avril 1994

²¹ Dir. 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques : JOCE n° L 40 du 11 février 1989 ; *codifiée par* Dir. 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (version codifiée) : JOUE n° L 299 du 8 novembre 2008

²² Dir. 2008/95/CE, Consid. n°11

du 20 décembre 1993²³ (RMC) relatif à la mise en place du titre de « marque communautaire » en ces considérants 7²⁴ et articles 1^{er} et 2nd.

26. *Essai de définition.* — La marque est un signe distinctif verbal, visuel ou sonore, susceptible d'une représentation graphique, qui fait l'objet d'un droit d'occupation pour distinguer dans le commerce les produits ou services tels que visés à l'enregistrement par le titulaire.

27. **La marque (fonctions classiques).** — La fonction première de la marque, de par sa définition, est d'identifier ou d'individualiser les produits ou services sur lesquels elle est apposée²⁵. La jurisprudence constructive de la Cour de Justice a découvert deux nouvelles fonctions à la marque, fonctions reprises par la directive et le règlement. Tout d'abord, depuis l'arrêt *Centrafarm/Winthrop*²⁶, la Cour reconnaît à la marque la fonction de réserver l'usage exclusif : « en matière de marque, l'objet spécifique de la propriété commerciale est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de la protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indument pourvus de cette marque. »²⁷

28. Ensuite, et cela depuis l'arrêt *Terrapin/Terranova*²⁸, la Cour a déterminé « la fonction essentielle de la marque, consistant à garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit »²⁹ du service visé à l'enregistrement. Sur cette garantie d'origine, Jacques AZEMA opère un *distingo* entre les marques de fabrique, de commerce et de service³⁰. La marque de fabrique, apposée par le fabricant sur les objets, est là pour garantir l'identification de l'origine du produit. La marque de commerce, apposée par le distributeur sur les produits qu'il commercialise, est là pour garantir la qualité, et

²³ Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire : JOCE n° L 11 du 14 janvier 1994 ; codifié par Règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) : JOUE n° L 78 du 24 mars 2009

²⁴ RMC, Cons. n°8

²⁵ C'est le sens de l'article L.711-1 CPI pour le droit français, et de la directive et du règlement pour le droit de l'Union européenne

²⁶ CJCE, 31 octobre 1974, aff. C-16/74, *Centrafarm / Winthrop* : Rec. p. 1183

²⁷ *ibid.* (pt. 8)

²⁸ CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, *Terrapin (Overseas) / Terranova* : Rec. p. 1039

²⁹ *ibid.* (pt. 6)

³⁰ A. CHAVANNE *et al.*, *Droit la propriété industrielle*, 6^{ème} éd., « Précis », Dalloz, Paris, 2006, p. 746

répond à la confiance que le consommateur met dans le choix des produits par le distributeur. La marque de service est destinée à accompagner les différents services et à les identifier comme émanant d'un même opérateur.

29. Les nouvelles fonctions de la marque. — De nouvelles fonctions ont été reconnues dernièrement à la marque par la Cour de Justice dans son arrêt *L'Oréal / Bellure*. Alors que personne ne l'attendait, la Cour estime que :

« the exclusive right under Article 5(1)(a) of Directive 89/104 was conferred in order to enable the trade mark proprietor to protect his specific interests as proprietor, that is, to ensure that the trade mark can fulfil its functions [...], which] include not only the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods or services, but also its other functions, in particular that of guaranteeing the quality of the goods or services in question and those of communication, investment or advertising. »³¹

Néanmoins la Cour de Justice n'a semble-t-il pas jugé utile de préciser sa pensée, puisqu'aucune définition de ce que sont ces fonctions de communication, d'investissement et de publicité n'est donnée par la Cour de Justice.

30. En fait, la Cour de reprend une hypothèse soulevée depuis fort longtemps par différents Avocats Généraux. Ainsi, l'Avocat Général MENGGOZZI dans ses conclusions se réfère à des conclusions précédentes de l'Avocat Général JACOBS datant de 1997 :

« After observing that '[a]lthough the Court has traditionally emphasised the role of trade marks in indicating the origin of products ... it has not purported to say that trade mark rights can only ever be relied on in order to uphold that function', he set out other possible trade mark functions, concluding, moreover, that they are an inherent part or merely derivatives of the essential function: the 'quality function' of the mark, in that it 'symbolise[s] qualities associated by consumers with certain goods or services' and guarantees that 'the goods or services measure up to expectations', and 'communication', investment, or advertising functions', which 'arise from the fact that the investment in the promotion of a product is built around the mark' and are, therefore, 'values which deserve protection as such, even when there is no abuse arising from misrepresentations about either origin or quality' »³².

³¹ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal / Bellure* (pt. 58)

³² Conclusion de l'Av. Gén. F. JACOBS rapportées par l'Av. Gén. P. MENGGOZZI, Conclusions du 10 février 2009 (pt. 51), dans CJCE, *L'Oréal / Bellure*, préc.

Il est certain que la marque véhicule auprès des consommateurs des informations relatives à la qualité du produit, le sérieux, un certain style voir une *sensation de luxe*³³. Ces informations qui sont associées dans l'esprit du « consommateur cible » à la marque, le sont grâce à des campagnes de publicité. La solution apportée par la Cour de Justice nous semble ainsi opportune.

31. Si certains, comme Jérôme PASSA, indiquent que la Cour a rendu cette position « contre toute attente »³⁴, celle-ci est du moins dans la logique de la jurisprudence réaliste rendue par la Cour de Justice ces dernières années et de l'importance économique prise par la marque. La marque constitue un facteur de développement et de fidélisation de la clientèle, lui permettant de faire un choix éclairé entre les produits et services en évitant tout risque de confusion. Cette idée de l'importance économique de la marque du fait des investissements qui en découlent dans un monde concurrentiel avait déjà été évoquée par Paul ROUBIER : « ces signes constituent autant de moyens de rallier la clientèle [...] qui aura été alertée sur ces signes, et plus encore dans la fidélité de cette clientèle qui aura apprécié les produits offerts sous ces signes »³⁵. On voyait déjà une ébauche de la notion de fonction de garantie d'origine tardivement reconnue par la Cour de Justice, mais également la fonction de garantie de la qualité et de la sensation des produits et services qui ont été associés à la marque.

32. Cette idée est d'ailleurs la base de la problématique à laquelle nous nous sommes intéressé dans ce mémoire : la marque, sa fonction, son importance économique et l'image qu'elle entretient chez le consommateur.

33. La recherche dans la marque d'une protection contre l'*ambush marketing*. — Un sondage a montré que « *three out of five companies most associated with the 1994 Winter Olympics in Lillehammer, Norway, were not the official sponsors, even though the privilege of being a sponsor cost \$40 million that year.* »³⁶ Le mouvement sportif trouvant sa source principale de financement dans les contrats de partenariat publicitaire et média, il fallait trouver une solution.

³³ V. en ce sens sur la reconnaissance d'une « sensation de luxe » véhiculée par la marque : CJCE, 23 avril 2009, aff. C-59/08, *Copad / Dior* (pt. 24)

³⁴ J. PASSA, *op. cit.*, p. 64

³⁵ P. ROUBIER, *Le Droit de la propriété industrielle. T. 1*, Sirey, 1952, pp. 12-13

³⁶ Edward VASSALLO *et. al.*, *op. cit.*

Le CIO, comme la FIFA, ont développé une politique de protection par la propriété intellectuelle et par des lois *ad hoc* de leurs manifestations à l'encontre des différents actes d'*ambush marketing*.

34. La dernière demande du monde sportif en la matière, suivi par certains dans la doctrine, est la reconnaissance d'une nouvelle catégorie de marque : les « marques évènementielles » ou *event marks*. L'affaire qui a eu le plus de retentissement actuellement, et qui fait office de *test case* en Europe est celle relative au dépôt par la FIFA de différentes marques en rapport avec la Coupe du Monde de Football organisée en 2006, sous son égide, en Allemagne. Après le refus de telles marques par la *Bundesgerichtshof* (BGH)³⁷ rendu en 2006, cela a été au tour de la Chambre des recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) de refuser cette nouvelle catégorie de marque. L'affaire est aujourd'hui pendante devant le Tribunal de la Cour de Justice de l'Union européenne.

35. Problématique. — Le problème que nous nous proposons de traiter dans ce mémoire est basé sur l'étude d'un sujet proposé par Gregor SCHNEIDER, Agent de l'OHMI devant la Cour de Justice de l'Union européenne, dans le cadre de la 2^{ème} session de recherche du *OHIM University Network*. La question, aux prises avec l'actualité citée au paragraphe précédent, était la suivante :

« *Event marks*. — Trade mark abuse or necessary form of protection in view of ambush marketing? »

36. Ce sujet soulève *de facto* plusieurs questionnements. Tout d'abord, il s'agit d'envisager l'existence d'une nouvelle catégorie de marque qui serait la « marque événementielle » (*event mark*) et de savoir si celle-ci peut entrer dans les carcans du droit sur les marques ou si son enregistrement est un abus (***Première partie***).

Ensuite, et cela de manière indépendante à la réponse précédente, il convient de voir si la marque est le seul rempart des organisateurs de grandes manifestations face aux pratiques d'*ambush marketing* (***Deuxième partie***).

³⁷ trad. « Cour Fédérale de Justice »

Si la réponse au premier point relève un abus de marque, il sera pertinent d'analyser les intérêts en jeu et de savoir si la protection contre la pratique contraire à l'éthique qu'est l'*ambush marketing* demande de faire une exception aux grands principes du droit des marques.

TITRE PREMIER.

La marque événementielle, nouvelle catégorie de marque ?

37. Vers une nouvelle catégorie de marque ? — Le droit des marques a sensiblement évolué ces dernières années. Nous l'avons vu, cette évolution est notamment passée par la découverte de nouvelles fonctions de la marque par la Cour de Justice de l'Union européenne. La marque, en ce qu'elle donne un droit d'occupation sur un signe est apparue pour certain le moyen idoine de protéger les organisateurs des grands événements des pratiques dites d'*ambush marketing*.

38. La doctrine favorable à un tel usage de la marque a développé le concept de la marque événementielle. Axé sur une notion très économique et commerciale de la marque, cette nouvelle catégorie n'a pas nécessairement trouvé l'écho escompté dans la jurisprudence (**Chapitre II**).

L'un des problèmes de la marque événementielle soulevé par ses opposants est le fait que cette catégorie soit une atteinte au concept de la distinctivité des signes protégés garantissant les fonctions essentielles de la marque (**Chapitre I**).

CHAPITRE I.

Le concept de la distinctivité des signes

39. Le critère de distinctivité. — Pour être enregistré au titre de marque, ou être reconnu valable en cas d'action en justice, le signe dont on demande la protection doit remplir différentes conditions de fond et de forme. Ce sont les conditions de fond qui nous intéressent vis-à-vis de notre problématique et tout particulièrement le critère de la distinctivité du signe.

Le droit sur la marque est un droit d'occupation : un terme même déjà existant dans le domaine public peut constituer une telle marque pour qu'elle soit distinctive et remplir la fonction d'identification des produits et services auprès du public.

40. Fondement. — Il se déduit en droit français une exigence de distinctivité du signe de la combinaison des articles L.711-2 al. 1^{er} et L.712-7 CPI, disposant du caractère distinctif pour le premier, et refusant la validité du signe en cas notamment d'absence de caractère distinctif. Ces articles ne sont que la transposition de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques et notamment de son article 3 §1 *b*) disposant que « sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés: [...] les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

On notera que la directive est étroitement inspirée de l'article 6 *quinquies b*) (ii) de la Convention de Paris de 1883. La Convention dispose que la marque pourra être annulée ou refusée à l'enregistrement « lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée ».

Ce critère de distinctivité, qui constitue ce que l'on peut appeler le « critère premier » de la marque, a de tout évidence été repris à l'article 7 §1 *b*) du règlement (CE) 207/2009 sur la marque communautaire.

41. L'harmonisation des législations nationales. — La directive 89/104/CEE a été transposée en droit français au Code de la propriété intellectuelle. Selon l'habitude jurisprudentielle, il faut lire les articles du Code à la lumière de cette directive lorsqu'une ambiguïté existe dans la version transposée. En effet, selon le principe d'interprétation conforme, lorsqu'une juridiction est appelée à interpréter le droit national, elle est tenue de le faire à la lumière de la lettre et de la finalité de la directive, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive concernée³⁸.

42. La notion de distinctivité. — Que ce soit le Code de la propriété intellectuelle, ou les textes communautaires, la notion de signe distinctif ne reçoit pas de définition positive aux articles y faisant référence. Au regard de la fonction originale d'identification de la marque, le signe distinctif est celui qui est apte à différencier les produits ou services d'un opérateur de ceux d'un autre. Cette définition est celle qui par ailleurs a été retenue par la Cour de Justice de l'Union européenne³⁹ (**Section 1**).

Si les textes définissent cette distinctivité au regard des produits et services concernés par la marque, il est intéressant de noter l'existence d'une exigence autonome de distinctivité dans les textes communautaires (**Section 2**).

³⁸ CJCE, 10 avril 1984, aff. C-14/83, *Colson* : *Rec.* p. 1891

³⁹ CJCE, 7 juillet 2005, aff. C-353/03, *Nestlé*

SECTION I.

L'exigence de distinctivité

43. L'article L.711-2 CPI n'exige pas que le signe soit apte à identifier les produits ou services auxquels il s'applique. En effet, le texte exprime cette condition de manière négative, en indiquant que le signe ne doit être ni la désignation nécessaire (§1), ni une description du produit ou service (§2).

§1. L'exclusion des signes usuels

44. Les termes usuels dans le langage courant se doivent de rester libres de tout droit d'occupation, ils sont en quelque sorte un « bien commun ». Ainsi, au titre de la distinctivité des signes, les termes usuels sont exclus de la protection par le droit des marques (A). Cependant, il est des limites à cette question comme le principe de spécialité ou les termes évocateurs (B).

A. L'absence de distinctivité du signe usuel

45. **L'exclusion de la désignation usuelle et nécessaire.** — L'article L.711-2 a) CPI exclu en premier lieu les signes qui sont « exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service »⁴⁰. Le règlement et la directive parlent eux « de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce »⁴¹. Il s'agit sensiblement de la même exclusion. En effet, les termes « nécessaire », « générique » et « usuelle » du CPI se confondent parfaitement avec le « usuels » de la directive et du RMC. Jérôme PASSA, défendant cette idée, cite la Cour d'appel de Paris relevant que le signe litigieux est « la désignation usuelle et nécessaire »⁴², et par là générique, du produit.

⁴⁰ CPI, art. L. 711-2 al. 2 a)

⁴¹ Dir. 2008/95/CE, art. 3 §1 d) ; RMC, art. 7 §1 d)

⁴² CA Paris, 10 mars 1994 : *PIBD* 1994 n°548 III 325, cité par J. PASSA, *op. cit.*, p. 103

Par ailleurs, Jérôme PASSA estime que l'indication « devenus usuels » est superflue et sans importance car le caractère usuel s'apprécie au moment du dépôt⁴³. En ce que l'article 7 RMC se positionne sur le caractère de la marque tant au moment de son dépôt que tout au long de sa protection, on peut faire une autre lecture du RMC. La marque devant conserver son caractère distinctif, la directive et le règlement font référence à l'obligation de défense de la marque qui est à la charge du propriétaire à défaut de quoi ses droits sont forclos par tolérance. De même, il ne faut pas oublier qu'il y a des cas de distinctivité acquise⁴⁴.

46. L'appréciation d'ensemble du caractère usuel. — Il est important de noter la présence de l'adverbe « exclusivement » à l'article 3 §1 *d*) de la directive, par ailleurs reprise au *a*) de l'article L.711-2 CPI. En effet, ne sont exclus de l'enregistrement que les signes composés *exclusivement* de signes usuels. La lecture *a contrario* de cet article suppose qu'un signe composé d'éléments usuels mais auxquels aurait été adjoint un élément arbitraire, de sorte que dans son ensemble il paraîtrait arbitraire, serait considéré comme distinctif. Ce nouvel élément arbitraire peut être verbal comme graphique. L'élément adjoint sera l'élément qui apporte sa distinctivité au signe. *De facto*, le titulaire du droit d'occupation sur ce signe ne sera protégé que pour cet élément distinctif.

47. On notera que la Cour de Justice a déjà estimé comme distinctives des marques composées d'éléments exclusivement usuels ou génériques qui *ensemble* ne formaient pas un signe usuel ou générique, notamment pour le signe *BioID*. La Cour a considéré que : « la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n'exclut pas que la combinaison qu'ils forment puisse présenter un tel caractère »⁴⁵.

48. Dernièrement⁴⁶, l'OHMI – qui n'est pas connu pour avoir une position libérale sur le critère de distinctivité, bien au contraire – a estimé que le signe *EcoInnovation*⁴⁷ n'était pas distinctif pour des produits de solutions et systèmes énergiques en relation

⁴³ J. PASSA, *op. cit.*, p. 102

⁴⁴ V. *infra* n°95

⁴⁵ CJCE, 15 septembre 2005, aff. C-37/03 P, *BioID* (pt. 29)

⁴⁶ OHIM Boards of Appeal, *Yearly Overview : Decisions of the Boards of Appeal*, 2009, OHMI

⁴⁷ OHMI, 2^e Ch. rec., 4 août 2009, aff. R 496/2009-2, *Ecoinnovation*

avec l'écologie. A l'inverse, la Chambre des recours a considéré que *GarageBand* était un signe distinctif car « *merely allusive in the sense that the consumer, when confronted with Class 9 goods or the Class 35 or 42 services [‘loudspeakers, audio equipment, blank discs, and consulting services in the field of musical production, entertainment services etc.’], will get a vague impression of the possibility to start as an amateur and to become a famous musician, but will not be able to derive from it any particular piece of information* »⁴⁸.

49. *Distinctivité des marques complexes.* — L'appréciation de la distinctivité du signe dans son ensemble fait le jeu des marques dites complexes. On entend par *marque complexe*, la marque qui est composée de plusieurs éléments de nature différente, le plus souvent un élément verbal et un élément graphique (figure, couleur). Il se pose le problème de connaître le sort réservé à une telle marque quand les éléments qui la composent ne sont pas en eux-mêmes distinctifs au regard des produits et services demandés à l'enregistrement.

En principe, une telle marque, simple somme d'éléments non distinctifs, est, considérée dans son ensemble, dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes raisons. Néanmoins, si la combinaison des éléments non distinctif démontre un caractère arbitraire, c'est-à-dire qu'il s'écarte de manière significative des signes habituels dans les produits ou services concernés, alors cette combinaison pourra donner à l'ensemble un caractère distinctif.

50. — Cette exclusion des termes usuels est limitée par la méthode d'appréciation du caractère usuel du signe. En effet, le terme usuel n'est pas nécessairement exclu de la protection, on analyse notamment son caractère usuel au regard du langage courant pour les produits ou services considérés.

B. La notion de caractère usuel

⁴⁸ OHMI, 4^e Ch. rec., 29 septembre 2009, aff. R 441/2006-4, *Garageband* (pt. 22)

51. La référence au langage courant. — Le fait que le signe appartienne au langage courant n'est pas un motif de refus *per se*. Pour la Cour de Justice, la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle « ne s'oppose à l'enregistrement d'une marque que lorsque les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l'enregistrement »⁴⁹.

52. L'appréciation s'opère donc au regard du langage courant du public cible. Par langage courant, on entend aussi bien le langage familier, qu'un langage plus technique notamment dans le cas d'un produit ou d'un service qui s'adresse à un secteur professionnel particulier. La fonction de la marque est de désigner et d'identifier des produits ou services auprès de la clientèle, aussi étroite ou spécialisée soit-elle. Dès lors l'utilisation d'un signe usuel ou générique pour une communauté, quand bien même seraient ils les seuls à l'utiliser, n'est pas valable car insusceptible d'assurer sa fonction de marque auprès des membres de la communauté auxquels la marque s'adresse. On notera qu'il n'est cependant pas nécessaire que le terme soit connu par l'ensemble du public de référence, son usage ou sa compréhension comme référence nécessaire ou générique, au moment du dépôt, par une partie substantielle du public de référence, suffit.

53. Les termes étrangers. — Les termes étrangers ne sont pas *per se* prohibés pour l'enregistrement d'un signe comme marque. Ils suivent en fait le même régime que les termes de langue française. En effet, le terme étranger ne peut être accepté comme marque si, au moment du dépôt, il est entré dans le langage courant et qu'il est compris par une partie substantielle du public concerné comme étant la désignation des produits ou services considérés à l'enregistrement.

54. Nous citerons à titre d'illustration une affaire se situant au cœur de notre problématique : *Paris Sport Motor Show*. La Cour d'appel de Paris note que « *Sport et Paris* ont la même signification en français et en anglais; que l'expression anglaise *Motor Show* [...] est fréquemment utilisée pour présenter les différents salons ayant trait à

⁴⁹ CJCE, 4 octobre 2001, aff. C-517/99, *Merz & Krell* (pt. 31)

l'automobile [...]; qu'ainsi la signification de l'expression *Paris Sport Motor Show* est directement comprise [...] du public français concerné »⁵⁰.

55. Dans son célèbre arrêt *Matratzen Concord*, la Cour de Justice a estimé que la directive « ne s'oppos[ait] pas à l'enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d'un vocable emprunté à la langue d'un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l'État membre dans lequel l'enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable »⁵¹.

56. La référence aux produits et services. — Enfin, il convient de s'arrêter sur les derniers mots de la Cour de Justice dans l'affaire *Merz & Krell*. L'appréciation du caractère usuel du terme demandé au titre d'une marque doit s'opérer en fonction des produits ou services qui sont indiqués à l'enregistrement. La question s'est déjà posée pour des marques dont les produits ou services demandés à l'enregistrement avaient été inscrits de manière relativement large. Selon les principes dégagés par la Cour de Justice, il faut opérer une appréciation de la distinctivité *in abstracto* basée sur la demande d'enregistrement. Cette position somme toute logique peut parfois entraîner l'acceptation de marques qui auraient été refusées comme étant usuelles ou génériques au regard des produits qu'elles servent à identifier.

57. Cela a notamment été le cas, en France, de la marque *Femme*. La marque n'avait pas été déposée pour un magazine féminin particulièrement, sans quoi elle aurait été générique, mais pour la presse écrite de manière générale. Ainsi, la Cour de cassation estime que c'est à bon droit que la Cour d'appel avait validé la marque « après avoir constaté que les produits désignés à l'enregistrement étaient les journaux et périodiques, magazines [... que] le terme Femme ne constituait pas la désignation générique de tels produits, et que le signe était tout au plus évocateur du public par la publication »⁵². Une telle jurisprudence invite les déposants à être les plus évasifs possibles. En France, les

⁵⁰ CA Paris, 4^e ch. B, 16 mai 1997, *Promocourse* / INPI : Juris-Data n°1997-022408

⁵¹ CJCE, 9 mars 2006, aff. C-421/04, *Matratzen Concord* (pt. 26)

⁵² Cass. com., 16 décembre 2008, aff. 08-11.816

déposants sont aidés par le caractère plus qu'évasif de la classification de Nice⁵³ proposée par l'INPI lors du dépôt électronique.

58. Les signes évocateurs. — L'arrêt *Femme* dont nous parlions à l'instant fait référence aux signes évocateurs. En effet, le signe qui serait évocateur d'un produit ou d'un service sans pour autant en être la désignation nécessaire, générique ou usuelle n'est pas interdit. En effet, il est considéré que ces signes comportent une part d'arbitraire. Rappelons que l'obligation de distinctivité existe afin d'éviter l'appropriation par un opérateur d'un signe nécessaire pour ses concurrents. Le caractère évocateur du signe permet à un opérateur de faciliter l'intégration de la marque dans l'esprit du consommateur, ce qui répond à la fonction de publicité de la marque dégagée par la Cour de Justice dans l'arrêt *L'Oréal*⁵⁴.

59. — Le signe descriptif et le signe usuel, s'ils sont tous les deux exclus de la distinctivité, ne sont cependant pas identiques. Il est vrai que plus en plus souvent la jurisprudence opère une sorte de fusion des deux critères lorsqu'elle analyse la distinctivité. Comme les signes usuels, les signes descriptifs sont exclus de la protection par le droit des marques.

§2. L'exclusion des signes descriptifs

60. Le signe descriptif, en ce qu'il désigne les produits ou services considérés, n'est pas distinctif et ne peut donc être protégé en tant que marque (A). Mais pour juger de cette descriptivité, il faut analyser le signe dans son ensemble, et toujours en fonction des produits et services considérés (B).

A. L'absence de distinctivité du signe descriptif

61. L'exclusion des descriptions de produits ou services. — L'article L. 711-2 b) CPI exclu « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du

⁵³ Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957

⁵⁴ CJCE, *L'Oréal / Bellure*, préc.

produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

La directive et le règlement excluent eux aussi « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci »⁵⁵. Cette exclusion est le fondement même du droit des marques, en ce que ce dernier est un droit d'occupation.

62. La Cour de Justice a très justement exprimé le sens de cette exclusion dans l'arrêt *Windsurfing Chiemsee* en expliquant que « la directive poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [...]. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque »⁵⁶. Depuis la jurisprudence *Chiemsee*, la Cour de Justice n'a eu de cesse de répéter cet objectif. En dehors de la question de l'appropriation par un opérateur de la description même d'un produit, une marque descriptive ne répond pas à la fonction originaire d'identification du produit ou du service par rapport à ceux des concurrents, ni à la fonction de garantie d'origine de la marque.

63. **L'exclusion de tout signe descriptif.** — Dans l'arrêt *KPN*, la Cour a par ailleurs apporté deux précisions. Tout d'abord, cette exclusion prévaut « même s'il existe des signes ou des indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques et quel que soit le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée »⁵⁷. Ainsi, le signe sera descriptif si les termes utilisés sont de ceux utilisés par le public concerné pour le décrire le produit ou service demandé à l'enregistrement.

La précision « *en au moins une de ses significations concernées* » de l'article L.711-2 CPI exclu les termes si dans un de leurs sens possibles et connus ils permettent de

⁵⁵ Dir. 2008/95/CE, art. 3 §1 c) ; RMC, art. 7 §1 c)

⁵⁶ CJCE, 4 mai 1999, aff. C-108/97, C-109/97, *Windsurfing Chiemsee* (pt. 25)

⁵⁷ CJCE, 12 février 2004, aff. C-363/99, *KPN* (pt. 61)

décrire le produit ou service demandé. C'est également ce qu'en a déduit la Cour de Justice pour la directive et le règlement dans l'arrêt *KPN*⁵⁸. Il en est de même si le terme est un néologisme récent⁵⁹.

64. D'une manière générale, les juridictions françaises ont intégré la pratique développée par la Cour de Justice. Néanmoins, on notera que la marque *Silhouette* a été déclarée valable par la Cour d'appel de Paris⁶⁰. Il s'agissait d'une affaire de contrefaçon de la marque *Silhouette* par les termes *Cure Silhouette* apposés sur un produit. Les deux marques concernaient des produits amincissants. La Cour d'appel de renvoi a estimé que la marque *Silhouette* était simplement évocatrice. Certains dans la doctrine avait salué la position de la Cour de cassation refusant une telle marque, mais en étudiant la marque *cure silhouette*⁶¹. A notre sens, si *cure silhouette* est descriptif pour des produits amincissants, le terme *Silhouette* est simplement évocateur.

Dans les commentaires, il est fait notamment référence à la marque *Exquise*⁶² valable car simplement évocatrice pour des produits alimentaires. Il nous semble que la marque *Silhouette* devrait bénéficier de la même indulgence. La Cour estime à juste titre que « le vocable [...] ne présentant pas un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent et concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une de leurs caractéristiques, ne dépasse le domaine licite de la suggestion »⁶³.

65. En application du principe *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*, la jurisprudence *KPN* a indiqué qu'il est « indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. [...] De fait, à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n'importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial »⁶⁴.

⁵⁸ CJCE, *KPN*, préc. (pt. 97)

⁵⁹ TPICE, 19 janvier 2005, aff. T-387/03, *Bioknowledge* (pt. 38, 39)

⁶⁰ CA Paris, 24 septembre 2008 : *PIBD* 2008, n°884, III, 629 ; rendu sur renvoi de Cass. com., 12 juillet 2005 : *D.* 2005 AJ 2148 obs. J. DALEAU, *D.* 2006 pan. 2319 obs. S. DURRANDE

⁶¹ V. notamment en ce sens les observations de J. DALEAU, *op. cit.*

⁶² CA Paris, 4 décembre 2002 : *D.* 2003 somm. 2629 obs. S. DURRANDE

⁶³ CA Paris, 24 septembre 2008, *préc.*

⁶⁴ CJCE, *KPN*, préc. (pt. 102)

66. — Comme pour l'exclusion des signes usuels, l'exclusion des signes descriptifs est opérée au regard des produits ou services demandés à l'enregistrement, dans la limite des signes évocateurs.

B. La notion de caractère descriptif

67. La référence aux produits et services. — Il est évident que la descriptivité du signe s'analyse au regard des produits et services demandés à l'enregistrement de la marque. Comme les autres cas de non distinctivité, le caractère descriptif doit être analysé en fonction du public. La détermination de ce public est sensiblement la même que vu précédemment⁶⁵. Si le public est professionnel, la descriptivité du signe sera appréciée eu égard aux connaissances et aux termes techniques propres à ce public professionnel.

68. En ce qui concerne la marque communautaire, en application de l'article 7 §2 RMC et du principe d'unicité, sera refusé le signe qui est descriptif en une partie du territoire communautaire. Cela peut être le cas dans une seule des langues de la communauté. Lorsqu'une demande de marque communautaire comporte des termes dans une des langues des États de l'Union, il faudra analyser la descriptivité de la marque relativement à la population de cet Etat. Ainsi, la marque *Nurseryroom*, pour des produits et services destinés aux jeunes enfants, a été jugée descriptive, l'ancien TPICE rappelant que « le caractère descriptif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception du public pertinent »⁶⁶.

69. Les signes évocateurs. — Relativement au développement précédent, il faut noter que l'exclusion des signes descriptifs n'empêche cependant pas les signes qui pour autant décrivent véritablement les caractéristiques des produits ou services, les évoquent ou suggèrent plus ou moins directement. Ainsi, le signe *Vitalité* a été accepté pour les « aliments pour bébés » et les « eaux minérales et gazeuses » en ce qu'il ne faisait

⁶⁵ V. *supra* n°52

⁶⁶ TPICE, 30 novembre 2004, aff. T-173/03, *Nurseryroom* (pt. 17)

qu'évoquer la destination des produits en cause⁶⁷. A l'inverse, le signe *Vitality* a été refusé notamment pour les « lait et produits laitiers »⁶⁸.

70. La frontière est parfois mince entre descriptivité et évocation. Ainsi, la Cour d'appel de Paris a accepté la marque *Quick* notamment pour les services de restauration rapide⁶⁹. A l'inverse, l'OHMI puis le TPICE ont estimé que la marque *Quick* était descriptive pour les produits de restauration préparée et pour les services de restauration rapide⁷⁰.

71. Le TPICE a précisé les critères d'appréciation de la descriptivité en indiquant que pour être descriptif « un signe verbal doit servir à désigner de manière spécifique, non vague et objective, les caractéristiques essentielles des produits et des services en cause »⁷¹. De même, concernant la frontière entre signe descriptif et signe évocateur, le Tribunal a indiqué que « [l]e fait qu'une entreprise souhaite conférer une image positive à ses produits, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l'une des qualités ou des caractéristiques déterminées des produits concernés, relève de l'évocation et non de la désignation »⁷². Si le terme n'est pas descriptif, pour être valable encore faut-il qu'il soit distinctif⁷³.

72. Les signes « exclusivement » descriptifs. — Il se pose la question des marques qui ne seraient pas exclusivement descriptives, mais ne contiendraient que certains éléments descriptifs. Alors que la directive et le règlement parlent des signes « exclusivement » descriptifs, ce n'est pas le cas de l'article L.711-2 CPI. Néanmoins, la jurisprudence française analyse la descriptivité à l'aune de la directive et dès lors ne considère comme descriptives que les marques *exclusivement descriptives*. Cette position nous donne un élément supplémentaire sur l'appréciation de la descriptivité : c'est le signe tel que demandé à l'enregistrement qui doit être étudié, et non pas chacun de ses éléments.

⁶⁷ TPICE, 31 janvier 2001, aff. T-24/00, *Vitalité (Sunrider)* (pt. 29)

⁶⁸ TPICE, 17 avril 2008, aff. T-294/06, *Vitality (Nordmilch)*

⁶⁹ CA Paris, 6 mars 2002 : *PIBD* 2002, n°750, III, 435

⁷⁰ TPICE, 27 novembre 2003, aff. T-348/02, *Quick*

⁷¹ TPICE, 2 décembre 2008, aff. T-67/07, *Fun* (pt. 32)

⁷² *ibid.* (pt. 33)

⁷³ V. à ce sujet nos développements sur l'exigence autonome de distinctivité, *infra* n°76

73. La combinaison de plusieurs éléments descriptifs peut ne pas être elle-même descriptive. Ainsi, la marque *Nutri-Rich* a été considérée comme distinctive pour des produits cosmétiques en raison d'une « modification inhabituelle syntaxique et sémantique »⁷⁴. A l'inverse, le signe *Lift Contour* a été considéré comme descriptive pour un produit cosmétique liftant les contours du visage car le signe résultait de la simple association de deux termes dont la signification ne s'écartait pas des produits considérés⁷⁵.

74. — La caractérisation du caractère usuel ou descriptif du signe laisse place à l'interprétation des juges. Ainsi, la jurisprudence a joué un rôle important afin de mieux cerner le concept de distinctivité des signes. Le caractère réduit des textes laisse toute la place à la jurisprudence pour mieux préciser les notions.

⁷⁴ CA Paris, 1^{er} juin 2005 : *D.* 2005 p. 2467 note J. PASSA

⁷⁵ CA Paris, 9 juin 2004 : *PIBD* 2004 n°796, III, 624

SECTION II.

Le juge face à de la distinctivité

75. L'autorité administrative en charge de l'examen de la demande d'enregistrement d'une marque, ou le juge saisi d'une demande principale⁷⁶ ou reconventionnelle en annulation d'une marque, apprécie la distinctivité du signe déposé ou demandé. Le défaut de caractère distinctif constitue une cause de rejet de la demande d'enregistrement⁷⁷ ou d'annulation de la marque si cette dernière a déjà été enregistrée⁷⁸.

Élément de fait, la distinctivité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. La distinctivité s'apprécie à la date de dépôt et à l'égard des produits et services visés dans l'enregistrement, et non – par exemple – de l'activité effective du titulaire de la marque (§2). Dans le cas de leur appréciation de la distinctivité des signes, les juges ont par ailleurs découvert dans le droit de l'Union européenne une exigence autonome de distinctivité. La distinctivité ne serait donc plus simplement analysée au regard du caractère usuel ou descriptif du signe (§1).

§1. L'exigence autonome de distinctivité

76. L'exigence autonome de distinctivité est une création prétorienne de la Cour de Justice de l'Union européenne qui vient rajouter une nouvelle condition aux critères classiques du caractère non descriptif et non usuel du signe (A). Cette exigence prend toute son importance quand il s'agit d'étudier les slogans ou les signes laudatifs (B).

A. La découverte de l'autonomie par la Cour de Justice

77. **Le fondement textuel.** — Comme vu précédemment, la directive sur les marques et le règlement sur la marque communautaire disposent de manière indépendante que sont exclues « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif »⁷⁹ avant de

⁷⁶ pour la marque communautaire, l'OHMI est seul compétent pour les demandes au principal

⁷⁷ CPI, art. L. 712-7 b) ; Dir. 2008/95/CE, art. 3 § 1 ; RMC art. 7 § 1

⁷⁸ CPI, art. L. 714-3 ; Dir. 2008/95/CE, art. 3 § 1 ; RMC art. 51

⁷⁹ Dir. 2008/95/CE, art. 3 §1 b) ; RMC, art. 7 §1 b)

poursuivre la liste avec les cas d'exclusion « spécifiques » vus précédemment. Ce *b)* des articles sur la distinctivité n'a pas reçu d'écho chez le législateur français, probablement car celui-ci estimait que le *b)* n'était pas un critère de validité, mais un simple élément d'introduction des critères d'appréciations qui le suivent.

78. Néanmoins, la Cour de justice l'a entendu autrement. Cette dernière a découvert dans ce *b)* une condition autonome de distinctivité. Initiée dans l'arrêt *Windsurfing Chiemsee*⁸⁰, cette autonomie a été réaffirmée avec force dans l'arrêt *Linde*⁸¹, et non démentie depuis. Selon la Cour de Justice, il ressort clairement de la directive que « chacun des motifs de refus d'enregistrement mentionnés par cette disposition est indépendant des autres et exige un examen séparé »⁸². La Cour poursuit en indiquant que le refus opposé à un signe peut relever « d'une seule ou de plusieurs des catégories mentionnées » par l'article 3 §1 *b)* à *e)* de la directive⁸³. La même position a été adoptée par le Tribunal concernant le texte du règlement sur la marque communautaire en indiquant qu'« il suffit qu'un des motifs absolus de refus énumérés s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire »⁸⁴.

79. Nous ne reviendrons pas sur son implémentation en droit français, qui semble évidente. Néanmoins, le CPI ne prévoit qu'une liste limitative d'exclusion. Si Jérôme PASSA invite⁸⁵ à intégrer l'exigence autonome de distinctivité en droit français par le biais de l'alinéa 1^{er} de l'article L.711-1 CPI, la Cour d'appel de Paris l'a découverte dans l'esprit de l'article L.711-2 CPI lu à la lumière de la directive. Analysant la marque *Film'Vitre* dans son ensemble suivant la jurisprudence établie⁸⁶, la Cour d'appel estime que la marque est dépourvue de caractère distinctif car la combinaison ne remplira pas pour le consommateur la fonction de marque⁸⁷.

80. Implications pratiques. — Cette exigence autonome de distinctivité du signe est importante. En effet, un signe qui ne relèverait d'aucune des exclusions spéciales prévues dans les textes, mais ne serait pas à même d'identifier les produits et services

⁸⁰ CJCE, *Windsurfing Chiemsee*, préc. (pt. 46)

⁸¹ CJCE, 8 avril 2003, aff. C-53/01, C-55/01, *Linde*

⁸² *ibid.* (pt. 67)

⁸³ *ibid.* (pt. 68)

⁸⁴ TPICE, 8 juillet 1999, aff. T-163/98, *Baby-Dry* (pt. 29) ; V. aussi TPICE, 26 octobre 2000, aff. T-245/99, *Trustedlink* (pt. 30-32) ; CJCE, 19 septembre 2002, aff. C-104/00 P, *Companyline* (pt. 28)

⁸⁵ J. PASSA, *op. cit.*, p. 128

⁸⁶ V. notamment Cass. com., 20 février 2007, *Léonidas* : Juris-Data n°2007-037494

⁸⁷ CA Paris, 4^e ch. B, 27 juin 2008, *Film'vitre* : *Propriété ind.* 2008, comm. 95, obs. P. TREFIGNY

demandés à l'enregistrement pourraient être refusés à l'enregistrement au sens de ce *b*). Ainsi, un signe qui ne serait pas perçu d'emblée par le consommateur comme l'indication d'une origine commerciale ne serait pas valide. Il y aurait ainsi un seuil minimal de distinctivité du signe. C'est à notre sens la position adoptée par la Cour de Justice, notamment dans son arrêt *Campina*⁸⁸.

Le TPICE a précisé que cette exigence autonome imposait à l'OHIM de rechercher « s'il apparaît exclu que le signe en cause puisse être apte à distinguer, aux yeux du public ciblé, les produits ou les services visés de ceux d'une autre provenance, lorsque ce public sera appelé à arrêter son choix dans le commerce »⁸⁹. Cette jurisprudence a été confirmée ensuite relativement au sort des slogans. Quelque soit le caractère arbitraire du signe, il faut que ce signe soit apte à remplir les fonctions de la marque⁹⁰.

81. — L'application faite par la Cour de Justice, ou les juges nationaux, de cette exigence montre son intérêt. En effet, il est des fois où le signe bien que non réellement descriptif ou usuel n'est pas suffisamment distinctif pour remplir les fonctions essentielles de la marque.

B. L'application de l'exigence par les juges

82. **Les slogans.** — La jurisprudence du Tribunal sur les slogans et notamment son appréciation du slogan *Real People, Real Solutions*, est particulièrement intéressante dans le cadre de l'étude que nous menons sur les marques événementielles. Selon le tribunal qui a refusé le signe en tant que marque :

« [ce slogan] ne possède pas d'éléments qui pourraient, au-delà de sa *signification promotionnelle* évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le syntagme en tant que marque distinctive pour les services désignés. Même dans l'hypothèse où le syntagme serait utilisé seul, sans autre signe ou marque, le public pertinent ne pourrait, sans en avoir été averti préalablement, le percevoir autrement que dans son *sens promotionnel*. En effet, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l'égard d'un signe qui ne lui donne pas d'emblée une indication sur la provenance et/ou la destination de ce qu'il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne

⁸⁸ CJCE, 12 février 2004, aff. C-265/00, *Biomild (Campina)*

⁸⁹ TPICE, 5 avril 2001, aff. T-87/00, *Easybank* (pt. 40)

⁹⁰ pour un détail de ces fonctions : V. *notamment* n°27

s'attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du syntagme ni à le mémoriser en tant que marque »⁹¹.

83. Cependant, il reste à savoir si cette jurisprudence est conforme à la position récente de la Cour de Justice qui vient peut être de renouveler sa position en cassant⁹² sans renvoi le rejet de la marque *Vorsprung durch Technik*⁹³. Dans cet arrêt, la Cour relève que « à supposer même que le slogan [...] véhicule un message objectif, selon lequel la supériorité technique permet la fabrication et la fourniture de meilleurs produits et services, cette circonstance ne permet pas de conclure que la marque demandée soit dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque. »⁹⁴. Si pour Christophe CARON il s'agit d'un véritable revirement de jurisprudence qui « ouvre [...] les vannes de l'admission des slogans en tant que marques communautaires »⁹⁵, la lecture de l'arrêt nous invite à plus de mesure.

L'approche d'Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL nous paraît plus raisonnée. Après s'être étonné de ce que la Cour n'apprécie pas le slogan au regard des produits et services demandés, mais d'une manière générale par rapport à la question de savoir si la marque remplit une fonction d'origine auprès du consommateur moyen, Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL relève que la Cour se justifie par le caractère notoire du slogan⁹⁶. La Cour évoque un « processus cognitif »⁹⁷ par lequel *Vorsprung durch Technik* serait attaché à la marque *Audi* dans l'esprit du consommateur, et aurait acquis une distinctivité par l'usage. A notre sens, il faut relativiser l'arrêt de la Cour en ce que le slogan, s'il est distinctif, a acquis cette distinctivité par l'usage et mérite la protection en raison de sa notoriété.

84. Signes verbaux et figuratifs. — La Cour de Justice poursuit le même raisonnement que pour les slogans en ce qui concerne les signes verbaux et figuratifs qui permettent de désigner de manière indéterminée la qualité des produits ou services.

⁹¹ TPICE, 5 décembre 2002, aff. T-130/01, *Real People, Real Solutions* (pt. 28-30)

⁹² CJUE, 21 janvier 2010, aff. C-398/08 P, *Audi*

⁹³ *trad.* « Avance par la technique »

⁹⁴ CJUE, *Audi*, préc. (pt. 58)

⁹⁵ Ch. CARON, « Le slogan appréhendé par la marque communautaire », *CCE* 2010, n°4, comm. 35

⁹⁶ A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « CJUE, arrêt *Vorsprung durch Technik* : une avancée ambiguë de la jurisprudence », *Propriété intellectuelle* 2010 comm. 23

⁹⁷ CJUE, *Audi*, préc. (pt. 57)

Ainsi pour des marques verbales comme *Top*⁹⁸ ou *Optimum*⁹⁹, le Tribunal estime que l'absence de caractère distinctif se constate « du caractère laudatif du terme [...] et du fait que ce terme constitue une appellation habituelle pouvant être utilisée par n'importe quelle entreprise pour promouvoir ses produits ou ses services »¹⁰⁰.

Bien qu'un tel signe « puisse être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent, la circonstance qu'il soit susceptible d'être utilisé en tant que tel par n'importe quel fabricant ou fournisseur de services à des fins de publicisation de ses produits ou de ses services impose que son utilisation ne soit pas réservée à une seule entreprise, même si une telle exclusivité ne concernerait qu'un domaine spécifique, tel que celui des aliments et compléments nutritionnels à base d'herbes et des produits similaires »¹⁰¹.

85. Dans le même esprit, pour le signe *Best Buy*, le Tribunal a estimé que « un signe qui remplit d'autres fonctions que celle d'une marque au sens classique n'est distinctif [...] que s'il peut être perçu d'emblée comme une indication de l'origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale »¹⁰². Le tribunal a réitéré cette appréciation pour le signe *Vitality*¹⁰³ et à nouveau pour le signe *Best Buy*¹⁰⁴ en 2009, qui était demandé par une autre société.

86. Deux dernières décisions doivent retenir notre attention au regard du sujet traité. Il s'agit tout d'abord de la marque *Bateaux Mouches*, qui n'a pas été jugée comme distinctive par le TPICE car « le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des services qu'elle désigne et non comme indiquant l'origine des services en cause »¹⁰⁵.

⁹⁸ TPICE, 13 juillet 2005, aff. T-242/02, *Top*

⁹⁹ TPICE, 20 janvier 2009, aff. T-424/07, *Optimum*

¹⁰⁰ *ibid.* (pt. 24)

¹⁰¹ CJCE, *Top*, préc. (pt. 96)

¹⁰² TPICE, 3 juillet 2003, aff. T-122/01, *Best Buy (Best Buy)* (pt. 21)

¹⁰³ TPICE, *Vitality*, préc. (pt. 19)

¹⁰⁴ Trib. UE, 15 décembre 2009, aff. T-476/08, *Best Buy (Media Saturn)* (pt. 24)

¹⁰⁵ TPICE, 18 décembre 2008, aff. T-365/06, *Bateaux mouches* (pt. 19) ; confirmé par CJCE, 24 septembre 2009, aff. C-78/09 P, *Bateaux mouches* (Ord., rejet)

Il s'agit ensuite de l'annulation par la Cour d'appel de Paris¹⁰⁶ de la marque communautaire constituée de la photographie de Che GUEVARA par Alberto KORDA. La Cour d'appel estime que si la photographie « est incontestablement arbitraire au regard des produits et services pour la désignation desquels elle a été enregistrée, dans la mesure où elle ne décrit aucune de leurs qualités ; [...] il convient d'examiner si elle est distinctive, c'est-à-dire si elle est en mesure de remplir la fonction qui est celle assignée à la marque ; [...] le consommateur concerné par les produits et services visés à l'enregistrement [...] percevra la marque communautaire litigieuse non pas comme un signe lui désignant l'origine des produits ou services auxquels il s'intéresse, mais comme une référence faite, à des fins politiques ou artistiques, à l'œuvre de Korda qui magnifie Che Guevara »¹⁰⁷.

87. Il est évident que la jurisprudence française a intégré l'exigence autonome de distinctivité. Il serait cependant bon que le législateur vienne clarifier les choses en réparant l'erreur d'appréciation réalisée lors de la transposition incomplète de la directive.

88. — Cette exigence autonome de distinctivité renforce par ailleurs le rôle important du juge dans l'appréciation du signe.

§2. L'appréciation de la distinctivité

89. En dehors des dernières évolutions jurisprudentielles à l'occasion desquelles la Cour de Justice a fait preuve d'une appréciation libérale (A), la Cour a rappelé que l'appréciation de la distinctivité peut prendre en compte l'usage qu'il a été fait de la marque (B).

A. Les dernières évolutions jurisprudentielles

90. L'appréciation libérale de la Cour de Justice. — Dans son arrêt *Baby-dry*, la Cour de justice a instauré une jurisprudence relativement libérale. Le signe *Baby-dry*

¹⁰⁶ CA Paris, 4^e ch. B, 21 novembre 2003 : *PIBD* 2009 n° 889, III, 793

¹⁰⁷ *ibid.*

était demandé notamment pour des produits à langer les bébés. Le TPICE avait relevé que l'objet même des produits de la marque étaient de « *keep bab[y] dry* ».

Dans cet arrêt¹⁰⁸, la Cour de Justice indique que « une marque qui contiendrait des signes et des indications [descriptifs] ne devrait être refusée à l'enregistrement qu'à condition qu'elle ne comporte pas d'autres signes ou d'autres indications et, au surplus, que les signes et les indications exclusivement descriptifs qui la composent ne soient pas présentés ou disposés d'une façon qui distingue l'ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles. »¹⁰⁹

La Cour, en toute logique, applique le même raisonnement aux marques composées de mots : « un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l'ensemble qu'ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque »¹¹⁰.

91. Ainsi, pour le signe *Baby-dry*, se plaçant dans la peau d'un consommateur de langue anglaise, la Cour annule le jugement du TPICE estimant que si le signe « évoque incontestablement la fonction que la marchandise est censée remplir, [il] ne répond pas pour autant aux conditions rappelées [précédemment]. En effet, si chacun des deux termes [sont descriptifs de] la fonction de langes pour bébés, leur juxtaposition, inhabituelle dans sa structure, ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles. Des termes tels que *Baby-dry* ne peuvent pas, par conséquent, être considérés comme présentant, ensemble, un caractère descriptif; ils procèdent au contraire d'une *invention lexicale* permettant à la marque ainsi formée de jouer un rôle distinctif »¹¹¹. Ainsi, du moment que le signe comporte un tant soit peu d'arbitraire par rapport à l'usage il sera distinctif.

¹⁰⁸ CJCE, 20 septembre 2001, aff. C-383/99 P, *Baby-dry*

¹⁰⁹ *ibid.* (pt. 39)

¹¹⁰ *ibid.* (pt. 40)

¹¹¹ *ibid.* (pt. 43-44)

92. Précisions ultérieures. — Dans deux arrêts du 12 février 2004¹¹², la Cour de Justice est venue préciser sa jurisprudence *Baby-dry*. Ainsi, « la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, [...] quand bien même cette combinaison formerait un néologisme »¹¹³. Le signe sera distinctif si, loin de simplement accoler ces éléments, on y apporte une « modification inhabituelle, notamment d'ordre syntaxique ou sémantique »¹¹⁴. Cette combinaison ne sera pas descriptive en ce qu'elle crée « une impression *suffisamment éloignée* de celle produite par la simple réunion desdits éléments »¹¹⁵.

On recherchera donc tout écart perceptible entre le néologisme créé et l'expression usuelle dont il est issu. On pourra encore rechercher si « le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent [...] [et s'il] n'est pas lui-même descriptif »¹¹⁶. Ces deux arrêts ne viennent pas infirmer la position libérale affichée dans l'affaire *Baby-dry*. Néanmoins, la Cour se tempère en demandant un écart significatif avec des modifications inhabituelles dans la combinaison des mots descriptifs.

93. Au demeurant, cette position ne fait qu'amincir la frontière entre descriptivité et distinctivité. Cela peut être dangereux notamment quand on se place sur le terrain de la protection de la marque. De telles marques doivent recevoir une protection moindre. Seulement la combinaison particulière attachant le caractère distinctif au signe doit être protégée, en ne sanctionnant que la reproduction à l'identique du signe. A défaut, la protection irait à l'encontre du principe d'accès aux termes nécessaires pour tous les opérateurs du secteur dégagé par la Cour de Justice dans l'arrêt *Windsurfing Chiemsee*¹¹⁷.

94. — Le principe est l'appréciation du caractère distinctif lors de l'appropriation de la marque. Son absence est sanctionnée par le refus d'enregistrement ou par l'annulation

¹¹² CJCE, *Biomild (Campina)*, préc. ; CJCE, *KPN*, préc.

¹¹³ CJCE, *Biomild (Campina)*, préc. (pt. 39)

¹¹⁴ *ibid.* (pt. 39)

¹¹⁵ *ibid.* (pt. 40)

¹¹⁶ CJCE, *KPN*, préc. (pt. 100)

¹¹⁷ CJCE, *Windsurfing Chiemsee*, préc. (pt. 25)

de la marque enregistrée. Mais il est des exceptions où le signe peut acquérir une distinctivité, l'usage sauve ainsi la marque.

B. L'acquisition de la distinctivité par l'usage

95. Le fondement textuel de l'exception. — Le troisième alinéa de l'article L.711-2 CPI prévoit que : « le caractère distinctif peut, sauf dans le cas [relatif à la forme du produit], être acquis par l'usage ». Cette exception, directement issue de la directive, prévoit que « une marque n'est pas refusée [...] [ou] n'est pas susceptible d'être déclarée nulle [...] si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement »¹¹⁸.

Avant l'insertion de ce troisième alinéa à l'article L.711-2 CPI lors de la transposition de la directive, la jurisprudence a pu se référer¹¹⁹ à l'article 6 *quinquies* C (1) CUP disposant que « pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque ».

96. Cette « prescription acquisitive », comme la nomme très justement Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI¹²⁰, n'est susceptible de jouer que dans les cas où le signe remplit les autres conditions de validité de la marque. On notera que le droit français comme le droit de l'Union européenne excluent de cette prescription acquisitive les marques constituées exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit.

Un signe va acquérir ce caractère distinctif dès lors que par l'usage qui en a été fait par le déposant à titre de marque, le signe a pris une nouvelle signification dans l'esprit d'une fraction significative du public concerné sur le territoire pour lequel la protection est demandée. Dans le cadre d'une marque communautaire, il faut démontrer que le caractère distinctif a été acquis dans l'ensemble des États membres, et pas seulement

¹¹⁸ Dir. 2008/95/CE, art. 3 §3

¹¹⁹ V. en ce sens : Cass. com., 7 mai 1980, *Verrerie de Biot* : *Bull. civ.* IV n°182 cité par F. POLLAUD-DULLIAND, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, Paris, 1999, p. 541

¹²⁰ J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., « Mémentos Dalloz », Dalloz, Paris, 2009, p. 84

dans une partie¹²¹, et du moins dans l'ensemble des Etats membres où le signe était originairement non distinctif.

97. Une appréciation au regard du consommateur. — Dans ses arrêts, le Tribunal de première instance a précisé les critères d'appréciation du caractère distinctif de la marque. Il a précisé que son absence doit s'apprécier, d'une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la compréhension qu'en a le public pertinent. L'appréciation de l'acquisition du caractère distinctif du signe par l'usage doit donc être réalisée selon ces critères. Le public pertinent sera le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé du produit ou service en question, ne l'ayant pas sous les yeux et n'en gardant en mémoire qu'une image imparfaite¹²².

98. L'acquisition du caractère distinctif ne peut être prouvée que par un usage du signe demandé à titre de marque, et non à titre purement ornemental ou illustratif. Si le moment de l'achat est le moment privilégié pour apprécier la perception du signe par le public, la perception « avant ce moment, par exemple au travers de la publicité, et au moment où le produit est consommé »¹²³ est également pertinente, bien que dans une moindre mesure. Il faudrait que le public pertinent perçoive le signe seul comme distinctif.

99. Une distinctivité non rétroactive. — On notera que cette acquisition n'est pas absolue et la protection est relative. En effet, le titulaire d'une telle marque ne pourra se déclarer titulaire d'une marque valable qu'à compter de la date d'acquisition du caractère distinctif par l'usage et donc ne pourra s'opposer à l'utilisation par un tiers du signe qu'à compter de cette date. De même, le titulaire de la marque « sauvée » par l'usage ne pourra s'opposer à ce qu'un tiers utilise un signe semblable si l'utilisation a débuté avant l'acquisition du caractère distinctif¹²⁴.

★

¹²¹ TPICE, 12 septembre 2007, T-141/06, *Texture d'une surface de verre (Glaverbel)* (pt. 39)

¹²² V. en ce sens : CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*

¹²³ CJCE, 22 juin 2006, aff. C-24/05 P, *August Storck KG : Propr. ind.* 2006, n° 9, comm. 66 note Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL

¹²⁴ V. notamment : Cass. com., 15 décembre 1998, *La Maison du café : PIBD* 1999 n°621, III, 88

* *

100. **La distinctivité des signes.** — Le signe, pour être protégé au titre du droit des marques, doit être distinctif. Il ne doit tout d'abord pas être issu du langage courant, ni être la désignation pour les produits ou services visés à la demande d'enregistrement. De même, le signe doit d'une manière générale être apte à distinguer dans le commerce les produits ou services du titulaire de la marque, et cela par lui-même c'est-à-dire sans ajout de signes d'aucune sorte. Cette exigence de distinctivité remplit un objectif à la fois simple et primordial : maintenir libre de tout droit privatif les termes et expressions employés couramment par les opérateurs économiques, et d'une manière générale par tout un chacun, pour identifier ou différencier de tels produits ou services.

CHAPITRE II.

Le concept de *marque événementielle*

101. La politique de marque de la FIFA. — Depuis 2001, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a décidé de développer et d'étendre le champ de protection de sa principale organisation : la Coupe du Monde de Football. Le premier fléau à combattre était l'*ambush marketing*, pour des raisons économiques, afin de préserver et sauvegarder ses fructueux accords de partenariat. La FIFA a pris le parti d'une politique de protection par le droit des marques.

Jusqu'à la préparation de l'édition 2006, la FIFA n'avait déposé que des marques verbales telles que *FIFA*, *Coupe du Monde de la FIFA*, *FIFA World Cup*, *Copa Mundial de la FIFA* ou *FIFA Fussball-Weltmeisterschaft* ainsi que leur version figurative. Il en était de même pour chaque édition, où les marques contenant le pays et l'année étaient déposées en tant que marques verbales ainsi que leur logotype en tant que marque semi-figurative. Ainsi, pour les Etats-Unis en 1994¹²⁵, la France en 1998¹²⁶ ou la Corée en 2002¹²⁷, la FIFA a déposé des marques internationales semi-figuratives par le biais de l'Arrangement de Madrid.

102. Dans le cadre de sa nouvelle politique, en plus d'enregistrer dans la quasi-totalité des pays et généralement pour l'ensemble des produits et services ces marques, la FIFA a souhaité réaliser des dépôts de marques plus « larges » – pour ne pas dire génériques – ne contenant pas le terme « FIFA ». Les demandes d'enregistrement de ces nouvelles marques « larges » indiquent évidemment le plus large éventail de produits et services afin de couvrir tous les usages publicitaires et *merchandising* possibles et imaginables.

¹²⁵ MI n°580384 et n°580388, *World Cup USA 94* (semi-figuratives)

¹²⁶ MI n°649582 et n°638171, *France 98 World Cup*, marques (semi-figuratives)

¹²⁷ MI n°735179, *2002 Korea Japan* (semi-figuratives)

103. Le premier essai de 1998. — Il faut noter que la FIFA avait tenté la mise en œuvre d'une telle protection à l'occasion de la Coupe du Monde accueillie par la France en 1998. En effet, les bases de données de l'INPI font apparaître deux marques verbales *Coupe Mondiale France 98*¹²⁸ et *World Cup France 98*¹²⁹ demandées via l'Arrangement de Madrid et désignant l'Autriche, le Benelux, la Chine, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, Monaco, la Pologne, le Portugal et la Russie, à partir de la Suisse. Dans un premier temps, les marques ont été refusées par la plupart des offices. Après différents recours¹³⁰, ces marques n'ont été refusées qu'en Autriche et en Pologne, et acceptées mais avec des limitations en France.

104. La Coupe du Monde 2006, une saga judiciaire. — Dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde qui fut accueillie en Allemagne en 2006, la FIFA a lancé une vaste opération de protection de la compétition contre l'*ambush marketing* au travers de marques. Saisie pour statuer sur les dépôts en Allemagne, la justice fédérale a stoppé de manière particulièrement stricte cette politique de marque (**Section 1**). Il en a été de même pour la 1^{ère} Chambre de recours de l'OHMI lorsqu'elle a été saisie de l'annulation des marques concernant la Coupe du monde (**Section 2**).

¹²⁸ MI n°596954 (verbale) : OMPI, *Gazette* 1993/2 du 1993-04-19 — Dépôt : 26/12/1992 ; Classes demandées : 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)

¹²⁹ MI n°596953 (verbale) : OMPI, *Gazette* 1993/2 du 1993-04-19 — Dépôt : 26/12/1992 ; Classes demandées : 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

¹³⁰ Les différents recours, les argumentations des examinateurs et de la FIFA devant les offices ou des juridictions ne sont malheureusement pas disponibles. La base *Romarin* de l'OMPI ne contient que des données partielles de chaque étape de procédure, et la *Gazette* n'est disponible que pour les volumes 2009 et 2010.

SECTION I.

La doctrine de l'*eventmarke* confrontée à la BGH

105. Dans sa décision de 2006, la *Bundesgerichtshof* (BGH) a refusé la création d'une nouvelle catégorie de marque suivant le concept de la « marque événementielle » (§2). Mais le concept auquel la BGH fait référence dans ses arrêts n'est pas une création *ex nihilo* des parties ou du juge. Ce concept avait été théorisé par le passé par le Pr. Karl-Heinz FEZER (§1).

§1. Le concept d'*eventmarke*

106. Le Pr. FEZER a développé une vision très économique de la marque en créant une nouvelle catégorie répondant à la pratique du *sponsoring* (A). Néanmoins, cette théorie a reçu un écho défavorable dans la doctrine d'une manière générale (B).

A. Une marque répondant aux nécessités du *sponsoring* et du *merchandising*

107. L'idée de marques événementielles. — L'existence d'une nouvelle catégorie dans l'univers des marques propre aux marques événementielles a été théorisée par le Pr. Karl-Heinz FEZER pour la première fois en 2003¹³¹. Selon la théorie du Pr. FEZER, l'*eventmarke* serait une nouvelle forme de marque conçue dans la perspective de la définition d'une nouvelle protection qui serait en adéquation avec les besoins du *sponsoring* et du *merchandising* dans le cadre de l'organisation d'événements de grande importance. Le signe dont il est envisagé la protection au titre de marque est constitué par l'intitulé de l'événement lui-même, voir d'une forme abrégée, à l'image du signe *Fußball WM 2006* que nous venons de voir.

108. Mais sa théorie ne s'arrête pas au monde sportif, il inclut dans cette nouvelle protection également les grands événements culturels, on pensera à l'Exposition

¹³¹ K.-H. FEZER, « Die Eventmarke – Markenschutz für Sponsoring und Merchandising » in : E. KELLER *et al.* (dir.), *Festschrift für Prof. Dr. Wilfried Tilmann*, Heymanns, 2003, pp. 321-334

universelle de Shanghai qui a lieu en 2010. Ces organisations d'ampleur ont toute une chose en commun : l'importance que revêtent dans leur budget les partenaires officiels et le merchandising. En ce qui concerne les biens et services pour lesquels ces marques seraient protégées, le Pr. FEZER a développé plusieurs possibilités notamment dans un article publié en 2007¹³² relatif aux caractéristiques de telles marques.

109. Difficultés d'enregistrement de la marque. — Pour l'heure, l'*eventmarke* n'a rien de nouveau ou de spécifique à première vue. En particulier, il n'est pas question de nouvelle construction juridique d'une marque, comme ce fut le cas pour la marque de couleur, la marque sonore ou encore la marque tridimensionnelle. Un enregistrement en tant que marque verbale doit répondre aux mêmes conditions que toute autre marque. Pour cela, les signes doivent être de nature à être enregistrés comme une marque et aucun obstacle ne doit être mis en place pour empêcher un tel enregistrement.

110. Cependant, un problème surgit lorsque l'on analyse la marque événementielle. Le problème n'est autre que la distinctivité de tels signes. En effet, les signes dont la protection est demandée sont les titres long ou abrégés de l'événement pour lequel ils seront exploités. Dès lors, les tribunaux¹³³ ont déclaré de tels signes comme descriptifs et dépourvus de tout caractère distinctif, au sens notamment des articles 3 §1 *b*) et *c*) de la directive. Le consommateur moyen, public concerné par la marque événementielle, percevra le signe non pas comme une indication d'origine, fonction primaire de la marque, mais principalement comme une référence à l'événement lui-même.

111. La nouvelle catégorie de FEZER. — Selon la doctrine majoritaire, la principale fonction de la marque est l'indication d'origine. Nous l'avons vu, l'exigence de distinctivité existe afin de garantir l'origine commerciale du produit marqué et ainsi permettre au consommateur de distinguer les produits marqués du titulaire de ceux d'un concurrent, marqués d'une origine distincte. Comme nous l'avons vu, tout aussi importantes sont les autres fonctions de la marque¹³⁴.

¹³² K.-H. FEZER, « Kennzeichenschutz des Sponsoring - Der Weg nach WM 2006 - Zur Eintragungsfähigkeit von Veranstaltungsdienstleistungsmarken und Veranstaltungswarenmarken », *Mitt.* 2007, pp. 193-199

¹³³ V. *infra* n°128

¹³⁴ V. *supra* n°28

112. En premier lieu, FEZER ne s'inscrit pas en faux face à cette doctrine. Il souligne plutôt que – selon lui – cette identification d'origine est plus que la simple mise en place d'une distinction entre les produits de différents opérateurs. A cet égard, il renvoie à la diversité des fonctions de la marque, qui n'indique pas seulement l'origine du produit ou service mais également l'identité du produit. Dans son analyse, la marque identifie le produit du propriétaire de la marque et communique sur le marqué la qualité et la performance de l'entreprise.

L'apport de l'analyse de FEZER est que l'*evenmarke* ne prétend absolument pas garantir l'indication d'origine des produits ou services demandés à l'enregistrement. Ainsi, l'utilisation d'une *eventmarke* par un partenaire sur son produit ne renvoie pas à l'origine de celui-ci comme étant produit par le partenaire. C'est d'ailleurs le reproche fait par la BGH.

113. Selon l'approche de FEZER, la fonction de cette nouvelle marque serait la garantie de deux formes d'identité. Tout d'abord, il y aurait la garantie de l'identité de l'origine de la marchandise mais comme un produit ou service de merchandising et de sponsoring. Selon lui, l'utilisation de la marque par le partenaire identifie le parrainage. Ensuite, il s'agirait de garantir l'identité de l'évènement en termes d'origine primaire. Selon cette notion, cette fonction est indiquée au consommateur, par l'utilisation de l'*eventmarke*, que le produit ou service a été autorisé et légitimé par le titulaire de la marque, organisateur de l'évènement. Ainsi, l'*eventmarke* serait une catégorie particulière de marque dont la spécificité résulterait de fonctions nouvelles, et particulièrement économiques.

En outre, FEZER fait valoir qu'à l'époque de la société de l'information, caractérisée par l'industrie de la publicité, les services "organisations, financement et organisations d'un événement sportif ou culture" sont reconnus pour l'identification par une marque.

114. Dans la logique de son argumentation, la marque tire son importance des efforts économiques déployés par son titulaire. Cela rappelle la fonction d'investissement découverte par la CJCE dans l'arrêt *L'Oréal*¹³⁵.

Le point important soulevé par FEZER est qu'il ne serait pas pertinent que le caractère distinctif ne soit étudié qu'à l'égard des produits et services demandés. Au contraire,

¹³⁵ CJCE, *L'Oréal / Bellure*, préc.

selon lui, il faut concerner son attention sur la question de savoir si la marque est distinctive pour les services d'organisation et de financement d'un événement.

115. Une théorie qui aurait déjà été consacrée. — Ce qu'il y a de plus intéressant dans cette théorie, c'est qu'il soutient que l'utilisation de la marque pour les événements est déjà reconnue par le droit des marques. Selon lui, on peut trouver des pistes de protection dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne.

116. *La jurisprudence 'Ideal Standard'*. — FEZER se réfère tout d'abord à la fonction étendue d'origine telle qu'elle a été développée par la Cour de Justice. Pour remplir cette fonction, il n'est pas nécessaire que les produits proviennent du même opérateur. En effet, la marque a pour fonction de garantir que les marchandises ont été produites sous la surveillance d'une société unique qui peut être tenue pour responsable. Selon son interprétation de la jurisprudence, la Cour de justice comprend dans la garantie d'origine le fait que le consommateur puisse être assuré qu'il n'y a pas tromperie sur une marchandise recommandée par un tiers sans l'accord de celui-ci. Par conséquent, au regard de la jurisprudence *Ideal Standard*¹³⁶, il serait suffisant que le propriétaire de la marque ait la possibilité de contrôler la qualité des produits et services licenciés.

117. Il semblerait même que FEZER conclut au fait que le donneur de licence doit être considéré comme la personne responsable de la qualité des produits et services car il prend en charge la responsabilité de la licence. Il poursuit en affirmant que le contrôle nécessaire par le concédant est réalisé en ce que le licencié de l'*eventmarke* est contrôlé dans le cadre du contrat de partenariat par l'organisateur.

118. *Les jurisprudences L'Oréal et BMW*. — Une seconde justification pour FEZER de la reconnaissance juridique de l'*eventmarke* est à comprendre dans la reconnaissance de la fonction de publicité. La fonction de publicité est remplie par la force de suggestion et d'attraction de la marque. Il est vrai la Cour de justice protège les marques ayant une excellente réputation¹³⁷ et dégageant une sensation de luxe¹³⁸. En outre, selon l'arrêt *BMW*, la marque véhicule différentes informations concernant la coopération entre le propriétaire de la marque et les autres compagnies¹³⁹. Par conséquent, le propriétaire

¹³⁶ CJCE, 22 juin 1994, aff. C-9/93, *Ideal Standard* : Rec. I 02789

¹³⁷ CJCE, *L'Oréal / Bellure*, préc.

¹³⁸ CJCE, 23 avril 2009, aff. C-59/08, *Dior / Copad*

¹³⁹ CJCE, 23 février 1999, aff. C-63/97, *BMW* (pt. 39, 64)

peut interdire à un tiers l'usage de sa marque, même si le tiers offre seulement la maintenance ou la réparation du bien en ce qu'il établit un lien. Dans cette logique, l'*event mark* peut protéger les produits ou services en ce que l'apposition par des opérateurs non autorisés suscite chez le consommateur une fausse impression de lien entre l'opérateur non autorisé et l'organisation de l'événement.

119. — Cette théorisation d'une nouvelle catégorie de marque propre aux « marques événementielles » et faisant fit des critères classiques de distinctivité a été vivement critiqué.

B. La critique de la théorie l'*eventmarke*

120. Une théorie mal reçue. — Il ne faut pas croire que la position de FEZER a rencontré un large succès en Allemagne, mis à part peut être auprès de la IP Unit de la FIFA. Une grande partie de la doctrine a critiqué l'approche du Pr. FEZER estimant que ces *eventmarken* devaient remplir les critères classiques de la marque afin d'être enregistrée. Les décisions de la BGH ont donc été accueillies très favorablement. La doctrine estimait que les marques *WM 2006* et *Fußball WM 2006* ne pouvaient être protégées au titre du droit des marques du fait de leur caractère descriptif et de leur manque de distinctivité, ne pouvant ainsi remplir la fonction de l'identification d'origine.

121. Annete KUR, Professeur au Max-Planck Institute for Intellectual Property, est allée plus loin dans sa critique. En dehors de l'incapacité latente de l'*eventmarke* à répondre aux critères et de remplir les fonctions originaires de la marque, le Pr. KUR soulève des problèmes d'effets négatifs sur le marché. Très justement, elle fait remarquer que « *granting an exclusive right in a term referring to an immensely popular event implies a huge competitive advantage to the person or entity owning that right, und thus it raises misgivings under the aspect of the public interest in keeping such signs free for general use* »¹⁴⁰.

¹⁴⁰ A. KUR, « Does Trademark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces? » in : I. GOVAERE, H. ULLRICH (dir.), *Intellectual Property, Market Power and the Public Interest*, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles-New York, 2008, pp. 191-217

Nous reviendrons sur cette idée dans notre seconde partie, mais il est évident que permettre la protection de signe banals tels que *WM 2006* ou *Germany 2006* revient à octroyer un droit d'occupation sur un terme courant et très utilisé à un opérateur économique. Certes la FIFA est un organisme à but non lucratif, mais la FIFA est un opérateur économique des plus importants sur la scène mondiale, tout comme le CIO. De plus, les signes seraient appropriés pour un seul sport. Or, généralement, les pays qui accueillent des grands événements sportifs n'en accueillent pas un tous les dix ans, mais parfois plusieurs dans la même année comme des Coupes du Monde, Championnats du Monde, Championnats régionaux ou des étapes de ces championnats.

122. — Les partisans de la création d'une nouvelle catégorie de marques opèrent un distinguo entre d'une part les *merchandisingmarks* relatives aux produits et les *sponsoringmarks* relatives aux services en relation avec l'organisation et le financement de l'événement. Ils relèvent de plus que la BGH n'a annulé la marque que pour les *merchandisingmarks*.

En fait, peu avant la décision de la Court, la FIFA a modifié les marques en excluant des produits et services demandés les services d'organisation, de financement et de paris relatifs aux événements. Dès lors, la recevabilité à l'enregistrement des *sponsoringmarks* doit encore être jugée par les cours allemandes.

Cependant, au regard de la motivation de la BGH et de la rapidité avec laquelle la décision a été rendue, il n'est à ne pas en douter que lorsqu'elles auront à connaître ces marques de service événementielles les cours allemandes les rejeteront.

§2. Le rejet d'une nouvelle catégorie de marque

123. Prolégomènes sur le droit allemand. — On notera que du fait de la transposition de la directive 89/104/CEE par la *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*¹⁴¹, dite *Markengesetz* (*MarkenG*), le droit allemand des marques est sensiblement identique à celui étudié dans notre premier chapitre.

A. L'affaire à l'origine d'un des grands arrêts de la BGH

¹⁴¹ Loi du 25 octobre 1994 : BGBl. I, p. 3082

124. La mise en œuvre de la nouvelle politique de marque. — La FIFA a débuté sa politique agressive de protection de ses événements par le droit des marques à l'occasion de la Coupe du Monde de Football qui a été accueillie par l'Allemagne à l'été 2006. La Fédération a ainsi enregistré auprès du *Deutsche Patent- und Markenamt*¹⁴² (DPMA) diverses marques dont les marques verbales *Fußball WM 2006*¹⁴³ et *WM 2006*¹⁴⁴. Il faut noter que *WM* est l'abréviation couramment utilisée par les germanophones pour le terme *Weltmeisterschaft*¹⁴⁵.

125. L'origine de l'affaire. — Le célèbre confiseur italien Ferrero, profitant de l'approche de la Coupe du Monde en Allemagne, a fait apparaître des mentions comme « WM 2006 » ou « Germany 2006 » accompagnées de ballon de football et les couleurs noir, rouge et jaunes du drapeau allemand sur les emballages de certains de ses produits comme *Duplo* et *Hanuta* ainsi que sur des supports publicitaires pour lesdits produits, en distribuant des stickers à l'effigie des joueurs.

126. Après avoir obtenu l'enregistrement des marques *Fußball WM 2006* et *WM 2006*, la FIFA a menacé de poursuivre Ferrero en justice pour contrefaçon de marque. En réponse à cette menace d'action en justice, Ferrero a demandé au DPMA de déclarer la nullité des marques déposées par la FIFA, comme il est usuel en matière de litige sur des actes de contrefaçons.

127. L'arroseur arrosé. — Le DPMA a reçu la nullité de ces deux marques par une décision du département 3.4 le 18 octobre 2004. Saisie en appel, la *Bundespatentgericht*¹⁴⁶ (BPatG), par deux décisions du 3 août 2005¹⁴⁷, a réformé partiellement la nullité des marques en maintenant leur validité pour certains produits et services non directement liés à la Coupe du monde de Football. L'affaire a été portée devant la *Bundesgerichtshof*¹⁴⁸ (BGH).

¹⁴² trad. « Office Allemand des Marques et des Brevets »

¹⁴³ DPMA, Marke n°30119919 — Dépôt : 26/03/2001 ; Classes : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

¹⁴⁴ DPMA, Marke n°302 38 936 — Dépôt : 07/08/2002 ; Classes : 1, 3, 5, 6, 9, 16, 20, 21, 26, 40 ; Classes lors du dépôt : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

¹⁴⁵ trad. « Championnats du Monde »

¹⁴⁶ trad. « Tribunal Fédéral de Brevet » (connaît les appels des décisions du DPMA)

¹⁴⁷ BPatG, 3 août 2005, aff. 32 W(pat) 237/04, *Fußball WM 2006* ; BPatG, 3 août 2005, aff. 32 W(pat) 238/04, *WM 2006*

¹⁴⁸ trad. « Cour Fédérale de Justice [de la République Fédérale d'Allemagne] » (cour suprême)

B. L'annulation

128. Par deux arrêts du 27 avril 2006¹⁴⁹, la Cour Fédérale de Justice a annulé totalement la marque *Fußball WM 2006* et partiellement la marque *WM 2006*. Rendus quelques semaines avant le début du mondial, le délai record de traitement de l'affaire ne fait que renforcer l'importance des deux arrêts rendus, montrant l'empressement de la Cour à clarifier la question des marques événementielles, .

129. L'annulation de *Fußball WM 2006* — Concernant la marque *Fußball WM 2006*, la Cour Fédérale a décidé de son annulation complète et cela pour l'ensemble des produits et services qui avaient été visés à l'enregistrement. Selon la BGH, le signe *Fußball WM 2006* est composé de termes usuels et générique pour désigner l'organisation en Allemagne d'une Coupe du Monde de Football en 2006. En effet, le public pertinent – et le public germanophone d'une manière générale – est habitué à l'usage de tels termes pour identifier des événements sportifs importants, à l'image de la Coupe de la FIFA, y compris via l'abréviation *WM* qui est usuelle. Le signe, même étudié dans son ensemble, ne répond pas au seuil minimum de distinctivité¹⁵⁰.

130. De même, la Cour Fédérale retient que le signe pour lequel la protection est demandée fait simplement référence à un événement sportif majeur. Ainsi, ne contenant aucun message sur l'origine commerciale, le signe n'est pas apte à remplir les fonctions de garanti d'origine et d'identification des produits et services demandés à l'enregistrement.

131. De plus, pour la Cour Fédérale, le signe *Fußball WM 2006* est une stricte description de l'événement et ne peut dès lors servir la fonction d'indication d'origine et d'identification par rapport aux concurrents¹⁵¹. Or, conformément à la Section 8 al. 2 (1) de la loi sur les marques allemande¹⁵², équivalent de l'article 3 §1 b) de la directive, un tel signe descriptif ne peut être enregistré comme marque.

132. Du point de vu des magistrats fédéraux, même avec une acception large du concept « d'indication d'origine », le signe *Fußball WM 2006* ne répond pas au critère de distinctivité, et cela pour l'ensemble des produits et services. En effet, la FIFA est la

¹⁴⁹ BGH, 27 avril 2006, aff. I ZB 96/05, *Fußball WM 2006* ; BGH, 27 avril 2006, aff. I ZB 97/05, *WM 2006*

¹⁵⁰ BGH, *Fußball WM 2006*, préc.

¹⁵¹ *ibid.* (pt. 19)

¹⁵² MarkenG, §8 al. 2 (1)

propriétaire de la marque mais elle n'est pas celle qui l'appose sur les produits, elle n'a de plus aucun contrôle sur la qualité des produits et services offerts sous ses marques. Cette responsabilité est celle des partenaires officiels, licenciés de ses marques. Le signe n'a pas pour fonction d'identifier les produits mais d'afficher l'existence d'un partenariat entre le fabricant ou le prestataire et la FIFA.

133. Enfin, la Cour Fédérale a rejeté la création d'une nouvelle catégorie de marques pour accueillir les marques ne répondant pas aux critères habituels. La Cour refuse d'abaisser le seuil de distinctivité et de permettre ainsi à tout signe d'être protégé : « *Eine begriffliche Kategorisierung entsprechender Kennzeichnungen als "Ereignismarken" oder "Eventmarken" ist insoweit bedeutungslos; sie kann insbesondere nicht zu geringeren Anforderungen an die Schutzvoraussetzungen derartiger Bezeichnungen führen* »¹⁵³. Ainsi, refusant toute exception, les marques événementielles devront répondre aux critères du droit allemand.

134. L'annulation partielle de WM 2006. — La décision de la BGH au sujet du signe WM 2006 a sensiblement été la même sur le plan juridique. Néanmoins, la Cour tire de son analyse des conclusions différentes et décide d'annuler la marque WM 2006 seulement pour une partie des produits et services. En fait la Cour a suivi le raisonnement inverse. Dans sa décision, la BGH reprend à son compte l'analyse du BPatG. En effet, contrairement au signe *Fußball WM 2006*, des sondages montrent que le public pertinent ne fait pas nécessairement le lien entre WM 2006 et la Coupe du monde de Football qui a lieu cette année là en Allemagne¹⁵⁴. Par conséquent, la BGH ne décide l'annulation de la marque que pour certains produits et services en relation avec l'événement.

135. La BGH estime que lorsque le signe n'entretient pas de lien fort avec l'événement auprès du public pertinent pour certains produits et services, le signe est éligible à la protection du droit des marques pour ces produits et services car il est apte à les identifier. Ainsi, déposé initialement pour la quasi totalité des produits et services de

¹⁵³ BGH, *Fußball WM 2006*, préc. (pt. 19) ; trad. « une catégorisation conceptuelle des marques comprenant les identifications d'événements ou les marques événementielles est insignifiante et ne peut conduire, en particulier, qu'à réduire les exigences minimales demandées en matière de protection des signes. »

¹⁵⁴ BPatG, WM 2006, préc. (pp. 47-53)

la classification de Nice, le signe *WM 2006* n'est plus protégé que pour les classes : 1, 3, 5, 6, 9, 16, 20, 21, 26 et 40.

136. Importance et conséquences des décisions de la BGH. — D'un point de vu de la théorie juridique, l'arrêt de la Cour Fédérale est sans aucun doute d'importance en ce que la Cour y refuse de manière catégorique la création d'une nouvelle catégorie de marques. Cependant, d'un point de vu pratique, l'importance est moindre. Certes, la FIFA ne détenait plus de droits sur les marques allemandes. Néanmoins, la FIFA, au moment de la Coupe du monde, était toujours titulaire de marques

137. En effet, outre les marques allemandes, la FIFA avait déposé des marques comme *World Cup 2006*¹⁵⁵, *Germany 2006*¹⁵⁶, *WM 2006*¹⁵⁷, *World Cup Germany*¹⁵⁸ ou *World Cup 2006 Germany*¹⁵⁹ auprès de l'OHMI. Du fait de la coexistence de ces marques communautaires, Ferrero avait déporté l'affaire devant les Chambres de recours de l'OHMI.

138. Dans son rapport de 2007, le rapporteur de la Ligue Internationale de Droit de la Concurrence écrivait : « On peut exclure que le comité d'appel de l'OHIM suive le raisonnement du *Bundesgerichtshof* dans le cadre de l'appel interjeté par Ferrero oHGmbH contre la décision refusant d'annuler les marques de fabrique communautaires contestées enregistrées par la FIFA. »¹⁶⁰ On peut aujourd'hui dire qu'il s'est largement fourvoyé.

¹⁵⁵ OHMI, MC n°002152817 — Dépôt : 04/06/2001 ; Classes : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)

¹⁵⁶ OHMI, MC n°002153005 — Dépôt : 04/06/2001 ; Classes : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)

¹⁵⁷ OHMI, MC n°002155521 — Dépôt : 04/06/2001 ; Classes : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)

¹⁵⁸ OHMI, MC n°002152635 — Dépôt : 04/06/2001 ; Classes : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)

¹⁵⁹ OHMI, MC n°002047843 — Dépôt : 19/01/2001 ; Classes : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42

¹⁶⁰ P. KOBEL *op. cit.*, p. 57

SECTION II.

Essai non transformé pour l'*event mark* à l'OHMI

139. Nous l'avons vu, peu après avoir demandé la protection de certaines marques auprès du DPMA, la FIFA a déposé des marques auprès de l'OHMI pour un large panel de produits et services n'ayant pas tous un lien direct avec la compétition ou l'organisation de la compétition. On notera ainsi la désignation de produits de la classe 5 tels que les herbicides et les fongicides.

140. Après avoir demandé l'annulation des marques allemandes auprès du DPMA, Ferrero a déposé le même type de recours devant la Division d'annulation de l'OHMI (§1). Suite au rejet du recours, Ferrero a fait appel de cette décision devant les Chambres de recours (§2).

§1. L'appréciation libérale de la Division d'annulation

141. A la suite de la naissance du litige avec la FIFA, tout en demandant l'annulation des marques allemandes au DPMA, Ferrero a déposé des requêtes en nullité le 18 août 2004 auprès de la Division d'annulation de l'OHMI pour les marques *World Cup 2006*, *Germany 2006*, *WM 2006*, *World Cup Germany* et *World Cup 2006 Germany*. Le fondement de la demande de Ferrero était le même que pour les marques enregistrées en Allemagne : la descriptivité et le défaut de distinctivité des signes déposés. Ce sont cinq décisions de rejet que la Division d'annulation a prononcé à l'encontre de Ferrero du 28 octobre 2005¹⁶¹.

142. La Division d'annulation a rejeté une partie des recours au motif que les marques ne contenaient pas d'indication géographique ne peuvent pas être descriptives (A). Quand il y avait une indication géographique dans le signe, la Division d'annulation est alors partie sur le caractère seulement évocateur du signe (B).

¹⁶¹ OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 972C, *World Cup 2006* ; OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 970C, *Germany 2006* ; OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 969C, *WM 2006* ; OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 971C, *World Cup Germany* ; OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 968C, *World Cup 2006 Germany*

A. Des marques non descriptives

143. La décision *World Cup 2006*. — Selon la Division d'annulation, la marque ne serait pas descriptive en ce que, ne contenant pas d'indication géographique, elle reste abstraite (pt. 21). Au mieux, le signe serait évocateur : « *the expression World Cup 2006 taken as a whole is suggestive. The combination does not form a grammatically correct expression, and at best evokes or suggests the celebration of a world championship that will take place sometime during the year 2006* »¹⁶². La Division d'annulation rappelle qu'elle analyse la distinctivité en fonction des produits et services et que l'usage qui est fait de la marque est indifférent.

144. La Division d'annulation refuse également de prendre en compte l'argument selon lequel de manière abstraite elle devrait laisser libres certaines expressions usuelles. « *In any event, as the registered trade mark is at the most suggestive, this argument must be rejected. The mark does not describe any characteristics of the goods and services for which it is registered* »¹⁶³.

145. La Division analyse la distinctivité à la date du dépôt. Cependant pour les services de la classe 41, s'il peut y avoir un doute sur la distinctivité au moment du dépôt, la Division estime que cette distinctivité a été acquise par l'usage de la marque à la date de dépôt de la requête en annulation¹⁶⁴ et que dès lors la marque remplit sa fonction d'identification d'origine auprès du consommateur.

146. La décision *Germany 2006*. — La Division d'annulation suit le même raisonnement. Sur le point de la descriptivité, elle estime que pour les produits et services demandés à l'enregistrement, « *the sign consists of the words Germany 2006. Though it may be true that isolated terms such as the indication of a year or a geographical indication may not be distinctive or even descriptive for some goods and/or services, this does in any event not apply to the combination Germany 2006, since there is no relation between Germany and the year 2006 and any of the goods and services for which the sign is registered.* »¹⁶⁵. « *It should be stated that, contrary to the applicants*

¹⁶² OHMI, Div. ann., *World Cup 2006*, préc. (pt. 19)

¹⁶³ *ibid.* (pt. 23)

¹⁶⁴ *ibid.* (pt. 28)

¹⁶⁵ OHMI, Div. ann., *Germany 2006*, préc. (pt. 18)

assertion, the expression Germany 2006 does not describe in any case a football championship since this word does not appear in the mark. »¹⁶⁶

147. La décision WM 2006. — La décision a les mêmes motifs que la décision *World Cup 2006*. En effet, *WM* est l'abréviation de *Weltmeisterschaft* dont la traduction est proche du terme *World Cup*. La Division d'annulation se plaçant cette fois sur un public de langue allemande en tire les mêmes conséquences.

148. — Concernant les marques *World Cup Germany* et *World Cup 2006 Germany*, malgré la présence d'une indication géographique, la Division d'annulation estime qu'elles sont simplement évocatrices.

B. Des marques évocatrices

149. La décision *World Cup Germany*. — La motivation de la décision de rejet est une nouvelle fois sensiblement identique aux précédentes, sauf sur l'analyse de la descriptivité puisque les arguments avancés pour les signes précédents ne pourraient être reçus dans ce cas du fait de la présence du terme *Germany* :

« (19) The expression World Cup Germany taken as a whole is suggestive. The combination does not form a grammatically correct expression, and at best evokes or suggests the celebration of a world championship that will take place in Germany.

(20) At the most, the combination suggests to the consumer a sports championship competition in Germany. However, this cannot lead to the conclusion that the mark is devoid of any distinctive character for the goods and services for which it is registered.

(21) Therefore, the mark applied for may serve in trade to distinguish the goods and services of one undertaking from those of other undertakings. The sign applied for taken as a whole has distinctive character and, consequently, complies with the trade mark function. »¹⁶⁷

150. La décision *World Cup 2006 Germany*. — Au regard des argumentations de la Division d'annulation, on aurait pu croire que cette dernière marque allait être annulée. Mais cela était sans compter l'imagination proluxe de ses membres :

¹⁶⁶ *ibid.* (pt. 21)

¹⁶⁷ OHMI, Div. ann., *World Cup Germany*, préc. (pt.19-21)

« (19) *The combination, World Cup 2006 Germany, taken as a whole is suggestive. It is a combination of words which do not form a grammatically correct expression, and which evoke or suggest the celebration of a world championship that will take place in Germany sometime during the year 2006.*

(20) *As mentioned, the words World Cup 2006 Germany are likely to be used, each of them, in common parlance, in combination with other words in order to construct grammatically correct sentences or expressions when referring to a World Cup tournament which will take place in Germany in the year 2006. At the most, the combination suggests to the consumer a sports championship competition. However, this cannot lead to the conclusion that the mark is devoid of any distinctive character for the goods and services for which it is registered.*

(21) *Therefore, the mark applied for may serve in trade to distinguish the goods and services of one undertaking from those of other undertakings. The sign applied for taken as a whole has distinctive character and, consequently, complies with the trade mark function. »*

151. La Division d'annulation a été laxiste. L'opérateur qui a dépensé beaucoup en communication se verra ainsi obtenir une protection pour des termes du langage courant. La division d'annulation semble privilégier ce qui deviendra les fonctions d'investissement et de publicité au dépend de la fonction d'identification d'origine.

152. — Les marques communautaires étaient donc toujours valables au jour de la compétition. La compétition arrivée à son terme, la saga judiciaire – elle – ne s'est pas arrêtée.

§2. Le refus de la 1^{ère} Chambre de recours

153. Appels. — Le 8 décembre 2005, Ferrero a fait appel de ces cinq décisions devant la 1^{ère} Chambre de recours de l'OHMI. Par une décision du 20 juin 2008¹⁶⁸, et quatre décisions du 30 juin 2008¹⁶⁹, la 1^{ère} Chambre de recours a reçu Ferrero en ses demandes et a prononcé l'annulation des cinq marques communautaires.

154. A la lecture de ces décisions, on apprend tout d'abord qu'en 2003 à l'occasion de la procédure d'opposition des marques communautaires, l'OHMI avait reçu des

¹⁶⁸ OHMI, 1^{er} Ch. rec., 20 juin 2008, aff. R 1466/2005-1, *World Cup 2006*

¹⁶⁹ OHMI, 1^{er} Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1467/2005-1, *Germany 2006* ; OHMI, 1^{er} Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1468/2005-1, *WM 2006* ; OHMI, 1^{er} Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1469/2005-1, *World Cup Germany* ; OHMI, 1^{er} Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1470/2005-1, *World Cup 2006 Germany*

observations de parties tierces selon lesquelles les signes étaient descriptifs et dépourvus de tout caractère distinctif. L'examineur avait fait le choix de ne pas les suivre dans leur argumentation.¹⁷⁰

155. Un test-case. — Au cours de la procédure préalable à sa décision, la 1^{ère} Chambre de recours a demandé à la FIFA si elle souhaitait réellement conserver ses marques et donc poursuivre le litige. Celle-ci a répondu par la positive, montrant ainsi sa volonté de faire un *test case* et défendre l'idée de l'existence de marques verbales événementielles.

156. Nous nous proposons d'étudier la première décision rendue par l'OHMI relative à la marque *Word Cup 2006*. Cette marque est à notre sens celle qui est la plus éloignée de la compétition et la moins descriptive des cinq marques qui ont fait l'objet d'un recours devant la 1^{ère} Chambre de recours. De plus, d'une manière généralement, la 1^{ère} Chambre a rendu les cinq décisions sur les mêmes fondements et ce n'est que l'analyse factuelle qui diffère de l'une à l'autre.

La 1^{ère} Chambre de recours s'est tout d'abord attaché à une étude de la descriptivité du signe au sens de l'article 7 §1 c) RMC (**A**), avant d'analyser la marque face à l'exigence autonome de distinctivité (**B**).

A. Des signes descriptifs

157. Un sens descriptif des produits et services — La 1^{ère} Chambre de recours a tout d'abord estimé que le signe *World Cup 2006* était descriptif au sens de l'article 7 §1 c) du RMC. La Chambre de recours détermine tout d'abord les produits et services applicables à la procédure c'est-à-dire ceux demandés au dépôt et non pas ceux sur lesquels la marque est apposée dans la réalité.

La Chambre relève à cet égard le fait que de nombreuses classes ont été déposées avec une restriction mentionnant que « *all the aforementioned [goods or service] relating or to be associated with football championships* ». La Chambre qualifie ensuite le public concerné comme étant les *aficionados* du football ainsi que les professionnels des

¹⁷⁰ OHMI, 1^{er} Ch. rec., *World Cup 2006*, préc. (pt. 2)

secteurs concernés par les produits ou services demandés à l'enregistrement. Le signe étant en anglais, le public concerné a une compréhension de cette langue.

158. Selon la 1^{ère} Chambre de recours, le signe « *has a clear descriptive meaning* »¹⁷¹. Elle relève que le signe *World Cup* est un terme générique dans le monde sportif pour l'organisation de compétitions. Elle relève également que bien qu'étant en anglais, un tel terme – notamment auquel est adjoint une année – est connu pour être générique et descriptif d'organisation d'une compétition internationale cette année là dans l'ensemble de l'Union.

Elle relève d'ailleurs que cette descriptivité et le caractère générique se déduisent du comportement même de la propriétaire de la marque qui adjoint constamment sa propre dénomination au signe *World Cup*. La conclusion d'accord de coexistence avec les organisateurs d'autres compétitions internationales n'est pas pertinente, et ne fait que renforcer l'appréhension du caractère descriptif. L'ajout du terme *FIFA* pour identifier l'origine et le type de *World Cup* est parlant.

159. L'appréciation de la descriptivité. — Pour analyser la descriptivité du signe au regard des produits et services demandés à l'enregistrement, la Chambre de recours les regroupe en différentes catégories.

160. *Les services d'organisation.* — Elle se positionne tout d'abord sur les services de la **classe 41** relatifs à la préparation, à l'organisation et à la promotion des compétitions sportives. Les services sont « *a descriptive indication of the kind and the content for those services.* »¹⁷² Les services décrivent les différents aspects de l'organisation d'une coupe du monde et dès lors la marque doit être annulée pour les services de cette classe.

161. *Les produits traditionnels du marketing sportif.* — La 1^{ère} Chambre se positionne ensuite sur les produits et services créés ou rendus de manière habituelle pour ce type de manifestation et notamment ceux des **classes 10, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39 et 42**. Pour ces produits et services, la Chambre estime que le signe *World Cup 2006* « *describes the purpose and thereby in part the level of quality of goods or services, during the world cup*

¹⁷¹ *ibid.* (pt. 23)

¹⁷² *ibid.* (pt. 32)

competitions in the year 2006, as being suitable for competitions of the highest standards or that is has been successfully used in the context of such competition »¹⁷³.

162. *Les autres types de produits.* — Enfin, la Chambre se positionne sur les produits restants, des produits qualifiés par le propriétaire de produits de souvenirs. La Chambre relève que le public concerné attache une attention particulière au fait que le produit soit un souvenir de l'événement concerné. Le *merchandising* n'est plus limité aux produits dits classiques, et des produits de toute sorte peuvent être, selon la Chambre, des souvenirs d'un genre nouveau.

Certes certains produits qui ne sont pas des produits traditionnels du *merchandising* n'ont pas reçu la limitation énoncée précédemment, mais la Chambre de recours estime que l'ensemble des produits et services demandés à l'enregistrement doivent être compris pour ayant pour objet du *merchandising*. Se référant à la jurisprudence *Chiemsee*¹⁷⁴, et notamment à ses points 25 et 26, la Chambre fait une analyse constructive de l'article 7 §1 c) du RMC. La descriptivité du signe peut se référer à toutes les caractéristiques du produit, tant ses caractéristiques primaires que ses caractéristiques secondaires.

163. Dans l'arrêt *Chiemsee*, la Cour de Justice a estimé que le signe était trop descriptif et que de tels termes courants (notamment des indications géographiques) devaient rester libres pour les opérateurs dans un monde de libre concurrence. La Chambre fait un parallèle entre l'indication géographique et le terme usuel réputé comme *World Cup*. Le but de l'apposition de *Chiemsee* était de créer un lien positif avec la région, par analogie la Chambre en tire les mêmes déductions pour le terme *World Cup*. De par l'objet de l'enregistrement, et la personne du déposant, les produits et services demandés à l'enregistrement ont pour caractéristique d'être des produits ou des services se référant à un partenariat, ou du moins à un lien officiel, avec l'organisation d'une compétition d'ordre international ayant lieu en 2006.

Dès lors, le signe pour lequel la protection est demandée est descriptif de l'une des caractéristiques du produit. Certes, le signe n'est pas descriptif *per se* pour des produits comme les fongicides ou les herbicides. Néanmoins, il est descriptif d'une

¹⁷³ *ibid.* (pt. 33)

¹⁷⁴ CJCE, *Windsurfing Chiemsee*, préc.

caractéristique secondaire des produits et services en ce qu'il a pour objet de préciser que ces produits ou services sont commercialisés dans le cadre du partenariat.

164. Conséquemment, la Chambre estime que « *the trade mark World Cup 2006 is an exclusively descriptive indication [...] for the goods and services claimed, which must remain available for competitors* »¹⁷⁵. Il faut noter que le consommateur ne va pas se satisfaire de la simple apposition World Cup 2006 pour se dire que les produits ou services sont validés par la FIFA pour la Coupe du Monde 2006.

165. — En effet, le consommateur est habitué à ces pratiques marketing et cherchera à voir le terme *FIFA* apparaître. Généralement, le consommateur a été habitué par des campagnes télévisées et de presse au logotype propre à identifier la compétition. Dès lors, il ne se laisse pas tromper par les pratiques commerciales et sait très bien différencier le partenaire officiel de celui qui y fait référence.

B. Des signes non distinctifs

166. Le signe face à l'exigence autonome de distinctivité. — La 1^{ère} Chambre de recours a rappelé que l'intérêt général poursuivi par le *b*) de l'article 7 §1 RMC est, et cela de manière indissociable avec la fonction essentielle de la marque, de garantir l'identité d'origine du produit ou service marqué pour le consommateur final afin de les distinguer d'une autre origine. La Chambre rappelle également que cette distinctivité *per se* doit être tout d'abord analysée au regard des produits et services demandés à l'enregistrement, et ensuite selon la perception qu'en a le public concerné ; et non pas selon l'usage qu'il est du signe¹⁷⁶.

Si elle n'est pas tenue par les décisions des offices et juridictions nationaux, la Chambre de recours fait référence à l'arrêt de la BGH¹⁷⁷ et estime comme elle que la simple référence à une coupe du monde ayant lieu en 2006 n'est pas distinctif pour les produits et services concernés.

167. La Chambre estime ensuite que la construction du signe n'est pas inhabituelle et ne démontre dès lors aucun caractère arbitraire. Dès lors, le signe demandé ne permet

¹⁷⁵ *ibid.* (pt. 43)

¹⁷⁶ *ibid.* (pt. 46)

¹⁷⁷ BGH, *World Cup 2006*, préc.

de remplir la condition de distinctivité afin de permettre au public de différencier des produits et services d'autres. Selon la Chambre, du fait du caractère usuel du terme, le public concerné percevra plus le signe comme indiquant le type de produits c'est-à-dire des produits de souvenir. Le signe ne sera ainsi pas perçu comme une indication d'origine mais comme une référence à une manifestation sportive. La Chambre s'appuie ici sur l'arrêt *Erpo Möbelwerk* du TPICE¹⁷⁸. La Chambre rappelle enfin que le fait pour un signe de remplir la fonction d'indication d'origine est le seul critère qui doit être pris en compte. Par conséquent, la marque *World Cup 2006* doit être annulée pour défaut de distinctivité.

168. Un signe usuel dans le langage courant. — La 1^{ère} Chambre de recours relève bien le caractère usuel du terme *World Cup* dans le langage courant. Elle refuse néanmoins toute les conséquences, en estimant que, la marque ayant déjà été annulée sur le fondement des *b)* et *c)* de l'article 7 §1 RMC, il n'est nullement besoin de statuer sur le *d)*. Il est vrai au demeurant que le caractère usuel et générique du terme apparaît constamment en filigrane de son analyse du signe pour le *b)* et le *c)*. Si la chambre avait analysé le signe sur le fondement du *d)*, elle aurait sans aucun doute estimé que le signe était habituel et utilisé depuis des années pour tout type de produits ou services en lien avec un événement sportif majeur.

169. L'absence de distinctivité acquise par l'usage. — Avant de procéder à une quelconque étude de cette possible acquisition par l'usage de la distinctivité, la Chambre fait quelques remarques. Tout d'abord, elle rappelle que la Division d'annulation n'a accepté l'acquisition de la distinctivité par l'usage que pour les services de la *classe 41*. La FIFA n'ayant pas fait appel de cette décision pour les autres classes, la décision de la Division d'annulation est définitive quant à l'absence d'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

170. Si la marque a acquis une distinctivité par l'usage, elle ne l'aura acquise que pour la classe 41, la Chambre n'ayant pas été saisie des autres classes. Ensuite, la Chambre indique que si le signe était peut être distinctif au moment de la Coupe du monde, elle n'est pas convaincue que celui-ci soit toujours aussi distinctif au regard des événements

¹⁷⁸ TPICE, 11 décembre 2001, aff. T-138/00, *Erpo Möbelwerk*

qui ont pu avoir lieu depuis. Or, pour prendre en considération cette acquisition, la Chambre indique qu'il aurait fallu que le signe soit encore distinctif.

171. La 1^{ère} Chambre de recours indique que selon son appréciation de l'usage, il n'est pas évident que la marque ait acquis en elle-même un caractère distinctif pour la *classe* 41, et pour aucun autre produit ou service d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. À juste titre selon nous, la Chambre relève de l'usage de la marque qu'elle n'a jamais été utilisée de manière autonome pour indiquer l'origine des produits.

De manière habituelle, le terme *World Cup* se voyait adjoindre le signe FIFA afin de spécifier la *world cup* dont il était question. Plus encore, l'usage montre que le signe verbal en tant que tel n'est quasiment pas utilisé et que les partenaires ou la FIFA utilise le logotype officiel de la manifestation, ainsi que ses déclinaisons mentionnant le partenariat. Ainsi, la fonction d'origine n'est pas remplie par le signe lui-même, mais par l'ensemble des éléments qui font référence au partenariat entre le fabricant ou le prestataire et la FIFA. C'est d'ailleurs les conclusions des sondages soumis à la Chambre des recours par Ferrero à l'appui de ses demandes ; sondages qui avaient déjà emporté la conviction de la BGH. Le consommateur va faire le lien uniquement du fait de l'apposition des termes *WM 2006* ou *World Cup 2006*.

172. *Sur le rejet d'audition par la Grande Chambre.* — La demande de réunion de la Grande Chambre de recours est rejetée. La décision précise que cette décision de la 1^{ère} Chambre s'inscrit parfaitement dans la logique des décisions précédentes des Chambres de recours de l'OHMI sur la descriptivité des signes. La 1^{ère} Chambre fait d'ailleurs référence à un arrêt du TPICE qui avait confirmé le refus de protection du signe *Golf USA*¹⁷⁹ pour des produits et services en rapport avec le golf.

173. Un des arguments soulevé par la FIFA était l'importance économique de la décision qui serait prise par la Chambre de recours. A cela la 1^{ère} Chambre répond que « *the interest to enhance income by monopolizing descriptive or non-distinctive terms does not make it an important case in the sense of trade mark or procedural law* »¹⁸⁰.

¹⁷⁹ TPICE, 6 mars 2007, aff. T-230/05, *Golf USA*

¹⁸⁰ OHMI, 1^{er} Ch. rec., *World Cup 2006*, préc. (pt. 67)

174. La FIFA a formé un pourvoi¹⁸¹ contre ces décisions. Nous attendons donc impatiemment l'appréciation du Tribunal de l'Union européenne. Il faut noter que l'importance de la décision ne réside aucunement dans le fait que les marques en rapport avec la Coupe de monde de football de 2006 soient enregistrées ou non. En effet, c'est le futur de la politique de protection par les marques de la FIFA qui est en train d'être décidé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la FIFA n'a pas retiré sa marque quand la 1^{ère} Chambre de recours lui a posé la question.

*

* *

175. La création d'une nouvelle catégorie de marque propre aux marques dites événementielles a donc été refusée par la BGH et par l'OHMI. Le dépôt d'une marque événementielle est un abus de marque car celle-ci est descriptive, au premier ou second degré, des produits et services pour lesquels elle est déposée. Comme nous l'avons déjà relevé, il faut noter que la FIFA ou le CIO, et leurs partenaires, n'utilisent jamais la désignation courante de leurs compétitions. Pour la première, il est toujours précisé le terme « FIFA ». Pour la seconde, la Flamme Olympique ou les Anneaux Olympiques sont toujours adjoints à la mention. Le consommateur moyen a été habitué à de telles pratiques, si bien qu'il ne se laissera pas abuser sur l'origine des produits ou services que dans de rares cas. L'acceptation des marques événementielles ne nous paraît dès lors pas nécessaire pour lutter contre l'*ambush marketing*. Leur acceptation aurait des implications bien trop graves face aux exigences du droit des marques au regard des quelques cas qu'elles pourraient appréhender.

176. Les conséquences seraient bien trop graves d'autant que les organisateurs d'événements sportifs disposent d'autres moyens juridiques pour se défendre face aux cas d'*ambush marketing* ; que ce soit par des législations *ad hoc* prises à l'occasion de ces événements, ou par le régime commun de la responsabilité civile.

¹⁸¹ Trib. UE, aff. T-444/08 à T-448/08

TITRE SECOND.

L'ambush marketing, pratique appréhendable par le droit ?

177. **Régime spécifique ou régime de droit commun ?** — Les organisateurs de grands événements cherchent la protection idoine contre les pratiques dites d'*ambush marketing* afin de préserver leurs contrats de partenariat. Cette recherche est passée, outre par la marque événementielle, par la demande de régimes juridiques propres à l'*ambush marketing*. Dès lors, la marque événementielle n'est pas nécessaire pour protéger les organisateurs d'événements. De plus, une telle marque ne protège pas de tous les cas d'*ambush marketing* que les organisateurs souhaiteraient voir interdire, comme le simple fait de faire la publicité à proximité de l'événement, à destination du public de celui-ci. Cette publicité va s'inscrire dans le sillage de l'événement sans pour autant avoir à utiliser une référence quelconque à l'événement.

178. Nous pensons que dans une certaine mesure le droit commun, et notamment le régime des agissements parasitaires, est apte à appréhender la plupart des *ambushers*, ou du moins ceux dont les pratiques doivent être condamnées (**Chapitre II**). Néanmoins, on a vu apparaître à la fois des législations *ad hoc* à l'occasion d'événements particuliers, notamment de Jeux Olympiques, et des régimes *sui generis* de protection (**Chapitre I**).

CHAPITRE I.

L'appréhension par un droit spécial

179. Après certaines opérations d'*ambush marketing* qui ont eu lieu notamment lors des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, les organisateurs d'événements internationaux ont souhaité être protégés contre ce type de méthode. Il est ainsi apparu l'idée de mettre en place, sur le territoire du pays où la compétition avait lieu, un dispositif législatif contraignant. Des grands événements comme les Jeux Olympiques ont un impact économique et politique assez important pour imposer aux Etats la mise en place de telles législations. Malgré les critiques dues au fait notamment qu'un opérateur privé puisse être à l'origine d'un dispositif portant atteinte à certaines libertés, les Etats ont suivi la demande du CIO afin de pouvoir accueillir des Jeux. Le CIO était bientôt rejoint par la FIFA.

180. On a vu apparaître deux types de modalité d'appréhension de l'*ambush marketing* par le droit spécifique. Il y a tout d'abord eu l'approche du CIO qui a demandé la mise en place d'une protection juridique afin de lutter contre les pratiques d'*ambush marketing* dont les années 1990 ont été témoins. Cette protection est passée par le vote de législations *ad hoc* et temporaires, spécifiques aux Jeux Olympiques (**Section 1**).

A l'inverse, d'autre pays ont fait le choix de la mise en place d'un régime juridique *sui generis* afin d'appréhender l'*ambush marketing* touchant tous les grands événements sportifs (**Section 2**).

SECTION I.

Le recours aux législations *ad hoc*, une solution problématique

181. Les législations *ad hoc* sont un des remèdes trouvés contre l'*ambush marketing*. Nous nous proposons d'étudier successivement – et succinctement – quelques unes des grandes législations. Ces législations ont été prises à la demande du CIO à partir des années 1990 (§1). Depuis, le mouvement s'est amplifié, et les dernières législations olympiques ont un champ d'application particulièrement large et contraignant (§2).

§1. Les débuts des législations olympiques

182. La première législation *ad hoc* a été prise en vue de la préparation des Jeux de Sydney (A), une solution qui a été répétée pour les Jeux d'Atlanta et de Pékin (B).

A. La première des Jeux Olympiques de Sydney

183. **Les Jeux anti-*ambushers*.** — Les Jeux olympiques de Sydney en 2000 avait été qualifiés comme « *the worst games ever for ambush marketing* »¹⁸². Selon les propres termes de Richard W. POUND, alors 1^{er} Vice-Président du CIO, « *Sydney has helped to set new standards in Olympic Marketing. The coordination of programmes that reflect the special nature of the Olympics and the support of marketing rights granted to Olympic partners will establish new benchmarks for future marketing programmes* »¹⁸³.

184. En effet, les Jeux de Sydney ont marqué la naissance des législations *ad hoc* protégeant les grandes manifestations, notamment contre l'*ambush marketing*. Parmi l'arsenal juridique mis en place par le gouvernement au bénéfice du Comité d'organisation (SOCOG), il convient de s'attarder sur le Sydney 2000 Games (Indicia

¹⁸² M. ROPER-DRIMIR, *op. cit.*

¹⁸³ cité par : M. ROPER-DRIMIR, *op. cit.*

and Images) Protection Act (GPA) de 1996¹⁸⁴ et le Olympic Arrangement Act de 2000¹⁸⁵.

185. La protection des marques olympiques. — De manière relativement traditionnelle, le GPA protège les marques relatives à l'organisation des Jeux Olympiques. Mais ce qui est plus innovant – et disons le inquiétant –, c'est l'instauration d'une protection du SOCOG contre l'utilisation de termes de la langue courante pouvant servir à faire référence d'une manière ou d'une autre aux Jeux. Au terme de la Section 8 §1, les termes *Games City*, *Millennium Games*, *Sydney Games* ou *Sydney 2000* ainsi que la combinaison du terme *Games* avec le terme *2000* ou *Two Thousand* ne peut être employés. De même, sont protégés les termes *Olympiad*, *Olympic*, *Paralympiad* ou *Paralympic* et les expressions *Share the Spirit*, *Summer Games* ou *Team Millennium*.

186. Ensuite, sont protégées toutes les combinaisons entre « 24th, *Twenty-Fourth* ou *XXIVth* » et « *Olympics* ou *Games* » ou entre « 11th, *Eleventh* ou *XIth* » et « *Paralympics* ou *Games* ». Si la seule réservation de termes usuels pouvait déjà être choquante, la législation va plus loin. En effet, la simple combinaison des termes « *Olympian*, *Olympic*, *Paralympian* ou *Paralympics* » avec « *Bronze*, *Gold*, *Green and Gold*, *Medals*, *Millennium*, *Silver*, *Spirit*, *Sponsor*, *Summer*, *Sydney*, *Two Thousand* ou *2000* » est une infraction à la législation *ad hoc*. En 2000, Sydney ne connaît que les Jeux Olympiques et les commerçants ne peuvent en profiter. Nous y reviendrons.

187. La lutte contre l'*ambush marketing*. — Parmi les mesures les plus spectaculaires, il faut noter la Partie XI du Olympic Arrangement Act qui amende la législation sur le contrôle du domaine public afin de donner certaines prérogatives exorbitantes du droit commun au SOCOG. Très technique, cet amendement est explicité par la note d'explication de la loi¹⁸⁶ :

« *The proposed Part: [...]*

(a) *makes it an offence, in certain areas near Olympic venues or facilities, major transport nodes or Olympic Live Sites, to sell or supply a ticket for admission to an event that is part of the Olympic or Paralympic Games without the approval of the Olympic Co-ordination Authority or to sell or supply an article that is represented to be such a ticket, [...]*

(c) *will enable the control of aircraft in airspace over Olympic sites, and*

¹⁸⁴ Sydney 2000 Games (Indicia and Images) Protection Act 1996 No. 22

¹⁸⁵ Olympic Arrangements Act 2000 No. 1

¹⁸⁶ « *Explanatory note* », Olympic Arrangements Bill 2000 [Act 2000 No 1]

(d) will enable the Olympic Co-ordination Authority to obliterate or remove unauthorised advertising material at Olympic sites, and

(e) will enable the Olympic Co-ordination Authority to control advertising in airspace visible from Olympic venues and facilities and Olympic Live Sites, and

(f) will enable the Olympic Co-ordination Authority to control the recording, by means of sound or images, of Olympic Games events and activities, [...] »¹⁸⁷

Cette législation donne ainsi de larges pouvoirs de contrôle sur la voie public au Comité d'organisation des Jeux Olympiques.

188. — Suite au succès rencontré par cette loi dans l'appréhension des cas d'*ambush marketing*, le CIO a demandé à ce que l'expérience soit renouvelée et que de telles législations soient prises pour les Jeux suivants.

B. Un régime repris pour les Jeux Olympiques d'Athènes et de Pékin

189. Jeux Olympiques d'Athènes (2004). — La loi n°3254/2004 du 22 juillet 2004 dite « loi de sécurité pour les jeux olympiques », votée par le Parlement grec quelques semaines avant l'ouverture des Jeux, est allée encore plus loin. En plus de reprendre le dispositif mis en place pour les Jeux de Sydney, le gouvernement grec a fait interdire toute publicité, quel qu'en soit le support, qui serait visible depuis l'une quelconque des installations olympiques ainsi que depuis les principaux points d'arrivée de touristes, comme les ports ou les aéroports.

190. A la demande du CIO, l'ensemble des supports publicitaires d'une capitale mondiale – mais également d'une partie du pays, certaines épreuves ayant lieu en dehors d'Athènes – a été nationalisé le temps de la manifestation, pour le compte d'un opérateur privé.

191. Les Jeux Olympiques de Pékin (2008). — Le gouvernement chinois, qui a vu les choses en grand pour l'accueil des Jeux à Pékin en 2008, a également eu recours à ce

¹⁸⁷ *ibid.* pp. 7-8

genre de dispositif contraignant¹⁸⁸. Outre la protection des emblèmes olympiques, la Chine a également prévu des mesures contre l'*ambush marketing*.

Le Règlement sur la Protection des Symboles Olympiques définit l'*ambush marketing* comme des « *activities that might be deemed by others as an existing sponsorship or other supportive Relationship* »¹⁸⁹. La définition est des plus vagues. Le règlement indique que les termes et symboles en relation avec les Jeux ne peuvent être utilisés pour des activités commerciales. On interdit ainsi la création d'une confusion et d'une association non autorisée entre le commerçant et le Comité d'organisation.

192. — La pratique ne s'est pas arrêtée aux Jeux de Pékin, et n'a fait qu'amplifier depuis. Chaque nouvelle législation *ad hoc* voit son champ d'application élargit et les sanctions aggravées. Le vote de telles législations est devenu un pré requis pour accueillir des Jeux Olympiques.

§2. Des législations olympiques particulièrement contraignantes

193. Les deux dernières législations *ad hoc* à avoir été adoptées sont celles pour les derniers Jeux Olympiques d'hiver (A) et pour les prochains Jeux d'été (B).

A. Jeux Olympiques d'Hiver de Vancouver (2010)

194. Le Canada a également eu recours à une législation *ad hoc* afin de protéger les emblèmes olympiques, les références aux Jeux et de se prémunir de tout acte d'*ambush marketing*. C'est ainsi qu'en 2007, le Olympic and Paralympic Marks Act¹⁹⁰ a été adopté. Outre la protection d'une multitude de marques verbales ou figuratives en rapports avec les Jeux, la section 4 §1 dispose que :

« *No person shall, during any period prescribed by regulation, in association with a trade-mark or other mark, promote or otherwise direct*

¹⁸⁸ Décret 345 du 4 février 2002 portant « Règlement sur la Protection des Symboles Olympiques » (Conseil des affaires de l'État, République populaire de Chine)

¹⁸⁹ Décret 345 du 4 février 2002, Art. 5 (6) ; cité par : F. MENDEL, C. YIJUN, « Protecting Olympic Intellectual Property », *China Law & Practice*, 2003, 17(4), p. 33-34

¹⁹⁰ Olympic and Paralympic Marks Act, 22 juin 2007 : S.C. 2007, c. 25, O-9.2

public attention to their business, wares or services in a manner that misleads or is likely to mislead the public into believing that :

(a) the person's business, wares or services are approved, authorized or endorsed by an organizing committee, the [Canadian Olympic Committee] or the [Canadian Paralympic Committee]; or

(b) a business association exists between the person's business and the Olympic Games, the Paralympic Games, an organizing committee, the COC or the CPC. »

195. Cette disposition vise très clairement à prohiber tout acte d'*ambush marketing* lors des Jeux d'hiver. On notera par contre que contrairement à ce que certains ont pu qualifier d'*ambush marketing*, la section 4 §3 dispose que : « *the placement of an advertisement in proximity to published material – including material published electronically – that contains an Olympic or Paralympic mark or a translation of it in any language is not in itself an act contrary to [§1].* » Or on a déjà pu voir de telles campagnes.

196. Sur le même modèle que Sydney, le gouvernement canadien a entendu prohiber un large éventail de termes et d'expressions pouvant faire référence aux Jeux Olympiques. La technique de l'interdiction de combinaison de mots appartenant à deux listes a ainsi été reprise. Conformément à la section 4 §2, ne peuvent être combinés les termes de la liste 1 « *Games, 2010, Twenty ten, 21st, Twenty first, XXIst, 10th, Tenth, Xth, Medals* » et ceux de la liste 2 « *Winter, Gold, Silver, Bronze, Sponsor, Vancouver, Whistler* ». Cette législation va donc plus loin que les précédentes.

197. L'appropriation du terme *Winter 2010* est tout à fait inacceptable. Les justifications données par le Comité d'organisation (VANOC) sont parlantes : « *VANOC is legally obligated to the IOC and to its marketing partners to protect against unauthorized use of the Olympic Brand and ambush marketing in Canada. Similarly, VANOC is obligated to protect the exclusive rights it has granted to its marketing partners related to the 2010 Paralympic Winter Games* »¹⁹¹.

198. — Si le législateur canadien avait su satisfaire le CIO, le législateur britannique est allé encore plus loin. La législation propre aux Jeux Olympiques de 2012 est la plus contraignante qui existe à l'égard des actes d'*ambush marketing*, mais pas seulement.

¹⁹¹ VANOC, « 2010 Olympic/Paralympic Brand Management Guidelines » : <www.vancouver2010.com>

B. Jeux Olympiques de Londres (2012)

199. Afin de préparer les Jeux de 2012, le gouvernement britannique a fait adopter une loi spéciale relative à l'ensemble des opérations préparatoires et aux mesures spécifiques mises en place pendant les Jeux au sein de la métropole. Conformément aux engagements pris auprès du CIO, le *London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006*¹⁹² (LOGA) contient de multiples mesures afin de lutter contre l'*ambush marketing*.

200. Tout d'abord, le LOGA contient une Section 19 « *Advertising regulations* » qui est relativement surprenante. Comme son nom l'indique, cette section est destinée à régir le secteur de la publicité durant les Jeux Olympiques. Rien de surprenant dans l'idée, il s'agit là d'une habitude maintenant prise. Ce qui est surprenant en revanche, c'est que la loi ne détermine que les grandes lignes de cette politique et donne toute liberté au *Secretary of State* pour déterminer les conditions exactes de la législation sur la publicité, et cela au regard de « *any requests or guidance from the International Olympic Committee* »¹⁹³. La section 19 poursuit le même but que les législations vues précédemment : empêcher tout autre personne que les partenaires et sponsors du CIO ou du Comité d'organisation (LOGOC) de communiquer aux alentours des sites olympiques et touristiques afin d'en tirer profit.

Dans cette optique, le LOGA opère également une sorte de nationalisation des espaces publicitaires puisque le LOGOC aura un droit de regard, et de retrait, sur les publicités qui pourraient y être affichées. La section 25 donne les mêmes pouvoirs de contrôle mais cette fois-ci pour les commerces aux alentours des sites olympiques. De même, la vente de ticket ou l'offre de ticket est prohibée par le LOGA. Le LOGA donne une qualification pénale aux sanctions qui découleraient du non respect de ces prohibitions. Il nous semble relativement choquant qu'une telle restriction des libertés d'expression et du commerce soit décidée par voie réglementaire et que leur non respect soit une *criminal offence*.

201. Le LOGA assure ensuite la protection des symboles olympiques. Le droit britannique n'était pas silencieux avant cette loi. En effet, le LOGA vient préciser et amender le Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995¹⁹⁴ (OSPA) qui protégeait déjà les

¹⁹² London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006, 30 mars 2006 : 2006 c. 12

¹⁹³ LOGA, sect. 12 (2) (b)

¹⁹⁴ Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995, 19 juillet 1995 : 1995 c. 32

symboles et devises olympiques au titre du *Olympics association right*. Cependant le LOGA va plus loin et sa Section 32 protège outre les symboles et la devise des Jeux, « *a word so similar to a protected word as to be likely to create in the public mind an association with the Olympic Games or the Olympic movement* »¹⁹⁵.

Sur le même principe, le LOGA crée le *Paralympics association right*. Dans sa nouvelle rédaction, l'OPSA réserve les droits sur les termes : « *Olympiad(s), Olympian(s), Olympic(s), Paralympiad(s), Paralympian(s), Paralympic(s)* »¹⁹⁶

202. Le véritable apport du LOGA est le *London Olympic association right*. Ce dernier réserve un monopole d'exploitation au LOGOC sur tout terme en lien avec les Jeux :

« *There shall be a right, to be known as the London Olympics association right, which shall confer exclusive rights in relation to the use of any representation (of any kind) in a manner likely to suggest to the public that there is an association between the London Olympics and—*

(a) goods or services, or

(b) a person who provides goods or services. »¹⁹⁷

« *A person infringes the London Olympics association right if in the course of trade he uses in relation to goods or services any representation (of any kind) in a manner likely to suggest to the public that there is an association between the London Olympics and—*

(a) the goods or services, or

(b) a person who provides the goods or services. »¹⁹⁸

203. Une atteinte aux droits du LOGOC est présumée, de manière quasi irréfragable, dès lors que certains termes spécifiques sont utilisés. Le LOGA détermine deux groupes d'expressions : *games, Two Thousand and Twelve, 2012, twenty twelve*¹⁹⁹ et *gold, silver, bronze, London, medals, sponsor, summer*²⁰⁰. L'utilisation d'une expression du premier groupe avec une expression du second groupe ou une autre expression du premier présume un acte d'*ambush marketing* violant les dispositions du LOGA.

204. — Ces législations posent divers problèmes relatifs aux libertés fondamentales. Néanmoins, elles restent temporaires et circonscrites au territoire de l'événement. Ce type de législation est certes à éviter, mais en ce qu'elles sont temporaires, elles restent

¹⁹⁵ LOGA, préc., *Schedule 3*, sect. 3(1) — *amendant* OSPA, préc., sect. 3(1)(b)

¹⁹⁶ LOCA, préc., *Schedule 3*, sect. 8 — *amendant* OSPA, préc., sect. 18(1)

¹⁹⁷ LOGA, préc., *Schedule 4*, sect. 1(1)

¹⁹⁸ *ibid.*, sect. 2(1)

¹⁹⁹ *ibid.*, sect. 2(3)

²⁰⁰ *ibid.*, sect. 2(4)

préférables à l'attribution d'un monopole à un opérateur sur des termes du langage courant. Certains pays n'ont pas adopté de telles législations pour accueillir de grands événements – ou du moins pas encore. Ils ont préféré adopter des régimes de protection généraux.

SECTION II.

Le recours à des régimes *sui generis*, une solution envisageable

205. Il existe actuellement deux pays qui ont fait le choix d'un régime juridique propre à l'*ambush marketing*, non spécifique à un événement particulier. Le premier est l'Afrique du Sud avec un régime *sui generis* qui s'applique aux grands événements nationaux (§1). Le second n'est autre que la France qui s'est munie d'un régime *sui generis* d'application générale (§2). On notera que le CIO avait tenté cette approche avec le Traité de Nairobi, mais celui-ci est un échec.

*

206. Prolégomènes. Le Traité de Nairobi. — Le CIO est incontestablement une des organisations internationales qui a le plus de pouvoir. Afin de protéger la propriété intellectuelle des symboles olympiques, le CIO a obtenu d'une conférence diplomatique le Traité de Nairobi du 16 septembre 1981 concernant la protection du symbole olympique²⁰¹. L'article 1^{er} du Traité stipule :

« Tout Etat partie au présent Traité est tenu, sous réserve des articles 2 et 3, de refuser ou d'invalidier l'enregistrement comme marque et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation comme marque ou autre signe, à des fins commerciales, de tout signe constitué par le symbole olympique ou contenant ce symbole, tel que défini dans la Charte du Comité international olympique, sauf avec l'autorisation du Comité international olympique. Ladite définition et la représentation graphique dudit symbole figurent à l'annexe. »

Le symbole olympique n'est autre que les « cinq anneaux entrelacés: bleu, jaune, noir, vert et rouge, placés dans cet ordre de gauche à droite »²⁰².

207. Malheureusement, ce traité fait partie de la longue liste des conventions internationales remplies de bonnes intentions mais dont l'effectivité est quasi nulle. Il faut dire que le traité est restreint dans son champ de protection. A cela s'ajoute le fait

²⁰¹ Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique, 16 septembre 1981

²⁰² Traité de Nairobi, préc., *Annexe*

que seulement une quarantaine de Pays en sont partie prenante²⁰³. On comprend mieux pourquoi le CIO demande aux candidats à l'organisation de Jeux de prendre des mesures spécifiques de protection des « marques olympiques ».

*

§1. Un régime d'application exceptionnelle, le cas sud-africain

208. Un régime général pour des cas particuliers. — L'Afrique du Sud a également mis en place un régime de protection contre l'*ambush marketing*. Cette législation est différente à plusieurs égards. Tout d'abord, elle n'a pas été demandée par le CIO. Ensuite, il ne s'agit pas d'une législation *ad hoc* propre à un unique événement.

En effet, l'Afrique du Sud a amendé deux de ses principales législations pour faire de l'*ambush marketing* une pratique illicite. L'*ambush marketing* n'est rien moins qu'une infraction pénale, et de lourdes sanctions peuvent en résulter, pouvant aller jusqu'à des peines de prison - sic -, quand elle est pratiquée pendant certains événements protégés.

Les deux réformes ont eu lieu au début des années 2000 afin de mettre en place un véritable dispositif anti-*ambush marketing*, notamment en prévision de l'accueil de Coupe du monde de Cricket, d'Aviron ou dans l'espoir d'obtenir la Coupe du monde de la FIFA en 2010.

209. La législation sud-africaine comporte deux volets. Un premier aspect de la réforme est une modification du droit des marques afin de prévoir une protection large des marques en lien avec un événement majeur (A). Le second aspect repose sur la création d'une infraction propre à l'*ambush marketing* (B).

A. La protection des marques par le Trade Practice Act

210. La protection non spécialisée des marques. — Tout d'abord, le Trade Practices Act (TPA) de 1976²⁰⁴ a été amendé par une loi spécifique en 2001²⁰⁵. Dorénavant, la Section 9(d) du TPA prohibe le fait de :

²⁰³ La France, le Royaume Uni, le Canada ou l'Afrique du Sud ne le sont pas.

²⁰⁴ Trade Practices Act [No. 76 of 1976]

²⁰⁵ Trade Practices Amendment Act [No. 26 of 2001], G. 22792, 30 octobre 2001

*« in connection with a sponsored event, make, publish or display any false or misleading statement, communication or advertisement which represents, implies or suggests a contractual or other connection or association between that person and the event, or the person sponsoring the event, or cause such statement, communication or advertisement to be made, published or displayed. »*²⁰⁶

211. Selon la FIFA²⁰⁷, sont prohibés au titre de la Section 9(d) du TPA, l'utilisation des logos et marques déposées par la FIFA pour la compétition pour tout usage. Le principe de spécialité au regard des produits et services ne leur est pas applicable. La FIFA développe ensuite une méthode de combinaison entre deux groupes de mots dans une logique similaire à celle étudiée précédemment pour d'autres pays. Ainsi, est prohibée l'utilisation des termes *2010* ou *Twenty Ten* ou *World Cup* combiné avec les termes *Soccer* ou *Football* ou toute image footballistique, *South Africa* ou *RSA* ou *SA*, ou – pour les deux premiers – *World Cup* ou les dessins et logos de la coupe du monde.

212. — Le TPA est somme toute relativement commun. A l'inverse, nous portons l'attention du lecteur sur le Merchandise Marks Act (MMA).

B. La protection contre l'*ambush marketing* du Merchandise Marks Act

213. **Le nouvel *abuse of trade mark in relation to event*.** — Le MMA de 1941²⁰⁸ a été amendé par le Merchandise Marks Amendment Act de 2002²⁰⁹. Spécifiquement insérée pour lutter contre l'*ambush marketing*, la nouvelle Section 15A – intitulée « *Abuse of trade mark in relation to event* » – dispose :

« (1) (a) The Minister may, after investigation and proper consultation and subject to such conditions as may be appropriate in the circumstances, by notice in the Gazette designate an event as a protected event and in that notice stipulate the date-
(i) with effect from which the protection commences; and
(ii) on which the protection ends, which date may not be later than one month after the completion or termination of the event.

²⁰⁶ Veuillez noter que le TPA a été abrogé et intégré dans le nouveau Consumer Protection Act [No. 68 of 2008], G. 32186 du 29 avril 2009 (qui entrera en vigueur en octobre 2010)

²⁰⁷ « 2010 FIFA World Cup South Africa™ - Public Information Sheet #6 », FIFA, 2008

²⁰⁸ Merchandise Marks Act [No. 17 of 1941]

²⁰⁹ Merchandise Marks Amendment Act [No. 61 of 2002], G. No. 24278, 17 janvier 2003

(b) The Minister may not designate an event as a protected event unless the staging of the event is in the public interest and the Minister is satisfied that the organisers have created sufficient opportunities for small businesses and in particular those of the previously disadvantaged communities.

(2) For the period during which an event is protected, no person may use a trade mark in relation to such event in a manner which is calculated to achieve publicity for that trade mark and thereby to derive special promotional benefit from the event, without the prior authority of the organiser of such event.

(3) For the purposes of subsection (2), the use of a trade mark includes-

(a) any visual representation of the trade mark upon or in relation to goods or in relation to the rendering of services;

(b) any audible reproduction of the trade mark in relation to goods or the rendering of services; or

(c) the use of the trade mark in promotional activities, which in any way, directly or indirectly, is intended to be brought into association with or to allude to an event.

(4) Any person who contravenes subsection (2) shall be guilty of an offence.

(5) For the purposes of this section 'trade mark' includes a mark. »

214. Une protection spécifique aux grands événements. — La protection peut être donnée à un événement – ou plutôt à l'organisateur de la manifestation – par décision du ministre du commerce et de l'industrie. Le ministre doit préciser dans sa décision les motifs d'intérêt généraux qui motivent cette décision et les bénéfices pour la population, notamment pour les minorités.

Cette protection a été accordée pour la première fois en 2003 pour la Coupe du Monde de Cricket, et a été très strictement appliquée par les organisateurs. La Coupe du Monde de la FIFA qui débutera dans quelques jours a obtenu une telle protection en étant déclarée « événement protégé » par le ministre le 26 mai 2006²¹⁰. Mais le plus surprenant c'est que la FIFA a obtenu du gouvernement sud-africain que les logos et emblèmes de la Coupe du monde soient protégés comme *Prohibited Marks* au titre de la Section 15 du MMA. Surprenant en effet car, cette Section 15 n'est autre que le dispositif protégeant les emblèmes de la République d'Afrique du Sud, notamment son drapeau.

²¹⁰ Final Notice « Designation of 2010 FIFA World Cup as a Protected Event in terms of Section 15A of the Merchandise Marks Act, 1941 » [No. 683 of 2006], G. 28877, 25 mai 2006

215. Une protection des plus larges. — On prendra pour exemple l'affaire *Mercash*²¹¹. Dans cette affaire, il était question de sucettes marquées du signe *2010 pops* avec un emballage contenant des références au football et dans des tons rappelant le drapeau national. La High Court a décidé que même s'il n'y avait pas de référence directe à la Coupe de la FIFA, il n'y avait aucun doute que les produits faisaient allusion et/ou référence à la Coupe du monde. Dès lors, *Mercash* a été reconnue coupable au titre de la Section 15A du MMA.

216. — Si le gouvernement sud-africain a fait le choix d'un régime très précis et exceptionnel, la France a préféré un régime d'application générale relativement vague.

§2. Un régime d'application générale, le cas français

217. Le droit français connaît également des mesures spécifiques destinées à protéger les grands événements des pratiques d'*ambush marketing*. Ces mesures, à l'instar des sud-africaines, sont permanentes. Si la législation sud-africaine semble avoir vocation à protéger tout type d'événement, le dispositif français concerne exclusivement les événements sportifs. De plus, à la différence du régime sud-africain où le bénéfice du régime demande une décision du ministre du commerce et de l'industrie qualifiant la manifestation « événement protégé », les dispositions françaises ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des manifestations sportives sans distinction.

218. Il existe en fait aujourd'hui deux dispositifs de protection insérés au Code du sport : un premier propre aux Jeux Olympiques (A), et un second pour les autres types de manifestations sportives (B).

A. La protection olympique de l'article L.141-5 du Code du sport

219. Un régime *sui generis*. — Si la France n'est pas partie au Traité de Nairobi, elle ne néglige pas pour autant la protection des Jeux Olympiques. Cela aurait été par ailleurs d'un mauvais genre étant donné le rôle de la France dans la création des Jeux

²¹¹ North Gauteng High Court (Pretoria), 1^{er} octobre 2009, aff. 53304/07, *FIFA v. Metcash Trading Africa (Pty) Limited* [2009] ZAGPPHC 123

Olympiques des Temps Modernes²¹². Le législateur français a donc pris le parti de prévoir une protection *sui generis* de la propriété intellectuelle des signes olympiques. Cette protection, instituée en 2000²¹³ à l'article 19 III de la loi de 1984 sur le sport²¹⁴, est aujourd'hui inscrite à l'article L.141-5 C. sport :

« Le Comité national olympique et sportif français [CNOSF] est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne [*sic*]²¹⁵, du symbole olympique et des termes «jeux Olympiques» et «Olympiade».

Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle. »²¹⁶

220. La réception par la jurisprudence. — La première décision ayant autorité de force jugée qui est connue quant à l'application de l'article L.141-5 du C. sport est un jugement du Tribunal de grande instance de Paris de 2007²¹⁷ opposant le site de pari en ligne Expekt.com au CNOSF. Ce dernier reprochait à la société Expekt d'avoir mis en place des paris en ligne pour les Jeux Olympiques d'Hiver de Turin. Un bandeau publicitaire représentant un skieur avec la mention « Turin 2006 » et la représentation de la Flamme Olympique, accompagné de l'accroche publicitaire « XX^{ème} Jeux Olympique d'Hiver c'est parti !! Les JO de Turin sont lancés, toutes les épreuves sont couvertes par Expekt.com et n'attendent que vous pour vous défier ».

221. Dans son jugement, le Tribunal explicite le raisonnement qui l'a mené à condamner la société Expekt.com notamment au visa de l'article L.141-5 du C. sport. Tout d'abord, le Tribunal reconnaît des droits au CNOSF sur un large panel de signes en rapport avec Jeux Olympiques. En effet, le Tribunal lit le Code du sport à la lumière de la Charte Olympique²¹⁸. Ainsi, les Propriétés Olympiques protégées comprennent « le

²¹² V. *supra* n°3

²¹³ Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000, art. 13

²¹⁴ Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

²¹⁵ Le Code du sport protège ainsi une œuvre musicale datant 1896 composée par Spýros SAMARAS et écrite par Kostís PALAMAS, allant à l'encontre des principes de bases du droit d'auteur tels qu'exprimés par le Code de la propriété intellectuelle ou la Convention de Berne.

²¹⁶ C. sport, art. 141-5 ; *anciennement* L. n° 84-610, art. 19, al. 8 et 9

²¹⁷ TGI Paris, 3^e ch. civ., 28 novembre 2007, aff. 06/08916, CNOSF c/ Société Expekt.com Ltd. (France)

²¹⁸ Charte Olympique, Règles 7-14, art. 1.2

symbole olympique (les cinq anneaux entrelacés), le drapeau, la devise, l'hymne²¹⁹, les identifications, les désignations, les emblèmes, la flamme et les torches olympiques »²²⁰.

222. Malgré ces dispositions, et conformément au droit commun de la propriété intellectuelle, et notamment l'article 713-6 b) du CPI, la société Expekt.com peut faire usage de ces signes – ou de signes similaires – en tant que « *référence nécessaire* pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, [...] à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine »²²¹. Cependant, en l'espèce, le tribunal estime que l'utilisation promotionnelle des signes en question excède le cadre de l'utilisation à titre de *référence nécessaire*. Le tribunal juge en effet que « en réalité, la société Expekt.com par l'utilisation des signes incriminés [...] a voulu profiter de la notoriété qui leur est attachée pour pousser les internautes à parier sur les manifestations des Jeux de Turin »²²². L'utilisation des signes olympiques à titre publicitaire et commercial constituerait donc un acte d'*ambush marketing* violant les dispositions de l'article L.141-5 C. sport. La société Expekt.com sera ainsi condamnée à 160 000 € de dommages et intérêts, dont 100 000 € sur la seule base de cet article. La jurisprudence a par ailleurs repris cette position pour son analyse de L. 333-1 du C. sport.

223. Un régime de protection autonome. — Le dernier arrêt en date signe la fin d'une saga judiciaire opposant le CNOSF à la société CPPD diffusant le mensuel *TÊTU*. A l'origine de cette saga, se trouve le numéro juillet-août 2004 du célèbre magazine. La couverture de ce numéro montrait, en arrière plan de la mention « Les Jeux Olympiques du Sexe » un jeune éphèbe, dans une tenue très légère dorée, tenant un ballon lui aussi doré. Le dossier spécial à l'intérieur du magazine s'ouvrait sur une double page reprenant la mention de la couverture mais avec chacun des mots dans une des couleurs des anneaux olympiques, et dans le même ordre que ces derniers.

224. La Cour d'appel de Paris²²³ avait estimé que « le contexte de la reprise de ces références sportives, le ton décalé et l'humour qui la sous-tend préviennent la réalisation d'un préjudice que le CNOSF se borne d'ailleurs à alléguer sans en justifier ». A juste

²¹⁹ V. nos réflexions note 215

²²⁰ TGI Paris, *CNOSF c/ Expekt.com*, préc.

²²¹ CPI, art. L.713-6 b)

²²² TGI Paris, *CNOSF c/ Expekt.com*, préc.

²²³ CA Paris, 4^e ch., 7 mars 2008, aff. RG 06/01935, *CNOSF c/ CPPD*

titre, la Cour d'appel estimait que la volonté d'association à la manifestation faisait défaut. Linda ARCELIN-LECUYER estimait que « nul doute que personne n'aura cru que TÊTU était par là sponsor officiel des JO... »²²⁴. L'arrêt était presque passé inaperçu.

225. A l'inverse, l'arrêt rendu par la Cour de cassation suite au pourvoi formé par le CNOSF, lui, n'est pas passé inaperçu. Personne n'estimait que le magazine TÊTU était auteur d'*ambush marketing*. Personne, sauf le CNOSF et les hauts magistrats. Dans un arrêt des plus expéditifs, la Cour de cassation donne en effet raison au CNOSFT en censurant la Cour d'appel. La Cour indique que les juges d'appel ont méconnu l'article L.141-5 du C. sport en ne donnant pas aux signes visés « un régime de protection autonome »²²⁵ distinct de celui propre aux marques notoires.

226. L'interprétation par les juges de l'article L.141-5 du C. sport lui avait déjà donné une certaine autonomie au regard du droit d'auteur puisqu'il protégeait l'hymne olympique tombé dans le domaine public. La Cour de cassation va encore plus loin en désolidarisant totalement l'article L.141-5 du C. sport du reste de la propriété intellectuelle alors que la lettre de l'article fait référence aux dispositions du droit commun.

Ce qui est choquant c'est que la Cour de cassation refuse à l'article L.141-5 du C. sport les exceptions fondamentales aux droits de propriété intellectuelle qui sont la contrepartie naturelle des monopoles consenti par la loi, notamment au regard de la liberté d'expression. La Cour fait fi de la nécessité d'un risque de confusion, et des exceptions reconnues par la loi ou la jurisprudence, comme l'exception satirique.

227. Cette position regrettable de la Cour est contraire à la lettre et à l'esprit de la directive sur les marques. Comme le souligne Jean-Michel MARMAYOU, seul les amateurs de *lex sportiva* – bien trop nombreux – peuvent se satisfaire de cette lecture *a rubrica*, « sans le soutien des règles générales du [CPI], l'article L.141-5 du Code du sport apparaît en effet comme un dispositif bien fruste »²²⁶.

228. Ainsi, à l'exception de l'usage des signes par la presse d'information, les signes visés à l'article L. 141-5 du C. sport ne pourraient être utilisés sans l'autorisation

²²⁴ L. ARCELIN-LECUYER, « Droit de la publicité : bilan de l'année 2008 (2^{ème} partie) », RLC 2009/07, étude 20 (pt.37)

²²⁵ Cass. com., 15 septembre 2009, aff. 08-15.418, CNOSF c/ CPPD

²²⁶ J.-M. MARMAYOU, « Quels sont les droits du CNOSF sur les emblèmes olympiques ? », *Cah. dr. sport* 2009, n°18, p. 131 (note sous Cass. com., CNOSF c/ CPPD, préc.)

expresse du CNOSF. Nous faisons une lecture optimiste de l'arrêt de la Cour, plus optimiste que celle de Jean-Michel MARMAYOU – qui certes se veut provocatrice. On n'imagine pas la Cour de cassation, ou le CNOSF, interdire à la presse l'utilisation de ces signes. Néanmoins, se pose très sérieusement la question de l'usage en tant que référence nécessaire, base du droit des marques et du droit de la concurrence. Le suspense est aujourd'hui entier.

229. L'article L.141-5 C. sport et les marques notoires. — A notre sens, l'article L. 713-5 CPI protégeant les marques notoires au terme de l'article 6 *bis* CUP suffisait pour protéger – sans tomber dans les excès de la Cour de cassation – l'ensemble des symboles, slogans et dénominations olympiques. En effet, si ces signes ne sont pas qualifiés de notoires – et cela dans tous les pays membres de l'Union de Paris – aucun autre signe ne pourrait être susceptible d'être protégé au titre de cet article. S'il peut également être tentant de protéger ces signes également au titre de l'article 6 *ter* CUP protégeant notamment les signes des organisations internationales, il faut noter que le CIO n'est pas *per se* une organisation internationale intergouvernementale. En effet, si ses membres représentent officiellement les pays, et sont par ailleurs des organismes délégataires dans leurs Etats, les Etats ne sont pas membres en tant que tel du CIO.

230. La jurisprudence a déjà condamné certains détournements des signes olympiques sur le fondement de l'article L.713-5 CPI avant l'entrée en vigueur de l'article L.141-5 C. sport. Ainsi, dans un arrêt rendu en 2006 pour des faits ayant eu lieu dans les années 1990, la Cour de cassation a estimé que, constatant que les signes *Olympique* et *Jeux olympiques* étaient des marques notoires au sens de l'article L.713-5 CPI, la Cour d'appel « a légalement justifié sa décision en retenant que le retentissement et la renommée des Jeux olympiques étant exceptionnels, la société Galec [pour la marque Olymprix] avait commis une faute en constituant des droits de marques imitant les signes caractéristiques du mouvement olympique, puis en les utilisant dans le but de profiter, sans bourse délier, de l'image d'excellence de ce mouvement »²²⁷.

²²⁷ Cass. com., 31 octobre 2006, aff. 04-18.043, *Galec c/ CNOSF*, *Propriété ind.* 2007 comm. 3 obs. P. TREFIGNY

231. — Le Code du sport ne protège pas que les Jeux Olympiques. Il dispose également d'un régime de protection générale pour l'ensemble des manifestations sportives.

B. La protection générale de l'article L.333-1 du Code du sport

232. Un régime offert à tous. — Avant de prévoir les droits spécifiques au CNOSF vu précédemment, le législateur français avait institué un régime de protection pour les organisateurs de compétitions sportives. Ce dispositif a été inséré à l'article 18-1 de la loi de 1984 en 1992²²⁸. Légèrement modifié par la loi de 2000²²⁹, ce dispositif a été codifié à l'article L. 333-1 C. sport qui dispose aujourd'hui que :

« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.

Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés. »

233. Nous présentons cet article comme un régime général de protection contre l'*ambush marketing*, car c'est ainsi qu'il est utilisé par la jurisprudence. Cependant, une certaine partie de la doctrine française²³⁰ estime que l'article L. 333-1 C. sport ne concerne que les droits d'exploitation audiovisuelle. Cette volonté législative serait démontrée par le positionnement de l'article dans le chapitre relatif aux retransmissions d'événements sportifs.

A notre sens, s'il convient d'interpréter les régimes spéciaux de manière restrictive, il n'est pas opportun d'en donner une interprétation au regard du chapitre dans lequel il est placé. Cela d'autant plus qu'auparavant, c'est-à-dire avant la codification, le dispositif – y compris dans son ancienne rédaction – n'était pas cantonné aux seuls droits

²²⁸ Loi n°92-652 du 13 juillet 1992, art. 13

²²⁹ Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000, art. 12

²³⁰ V. notamment François HERPE, « Droit d'exploitation des organisateurs de manifestation sportives : le monopole doit s'apprécier de façon restrictive », *Propriété ind.* 2009, n°6, comm. 42 (note sous TGI Paris, 3^e ch. 1^{er} sect., 9 décembre 2008, RG n° 08/00052, *Tour de France c/ Eurocycler*).

audiovisuels. Si le second alinéa prend la peine de préciser qu'il est question des droits « audiovisuels », nous en déduisons par une analyse *a contrario* que ce n'est pas le cas de l'alinéa 1^{er}. Notre analyse est par ailleurs confirmée par le législateur, qui vient de renommer le dit chapitre en « Exploitation des manifestations sportives »²³¹.

234. La réception du régime par la jurisprudence. — Avoir un régime spécifique de protection est une chose, que ce régime soit utilisé par les organisateurs en est une autre. On peut voir que, si les affaires restent peu nombreuses, les organisateurs de manifestations sportives ont su tirer le parti de ce régime de protection. La jurisprudence relative aux sociétés de paris en ligne est une mine d'or.

235. *La FFT et le pari en ligne.* — Une première affaire²³² opposait la Fédération Française de Tennis (FFT) à la société Expekt.com qui avait mis en place des paris en ligne pour le Grand Chelem de Roland Garros. La FFT reprochait à Expekt.com sensiblement les mêmes faits que ceux que lui avait précédemment reprochés le CNOSF pour les Jeux de Turin²³³. Le Tribunal de grande instance de Paris a tout d'abord estimé que l'utilisation des signes et références propres au Tournoi de Roland Garros à des fins publicitaires pour inciter les internautes à parier constitue une atteinte au monopole d'exploitation détenu par la FFT au titre de l'article L.333-1 C. sport.

236. Le TGI va plus loin puisque c'est le simple fait de proposer une activité économique liée à l'organisation de la manifestation qui constitue une association abusive pour profiter des investissements de l'organisateur. Si cette analyse pourrait être critiquée, elle est retenue par le législateur qui a fait du pari sportif une des composantes du monopole d'exploitation²³⁴. A l'inverse, à l'instar de la jurisprudence *Turin 2006*²³⁵, le Tribunal estime qu'il n'y a pas d'atteinte aux marques de la FFT et à son monopole d'exploitation dans l'utilisation du terme *Roland Garros* pour désigner les paris en ligne. Il s'agit d'un usage en tant que référence nécessaire.

²³¹ Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, art. 63 1°

²³² TGI Paris, 3^e ch., 30 mai 2008, RG n° 08/02005, *FFT c/ Expekt.com*

²³³ V. *supra* n°220

²³⁴ C. sport, *nouvel* art. L.331-1-1 suiv. (inséré par L. n°2010-476 du 12 mai 2010, art. 63)

²³⁵ TGI Paris, *CNOSF c/ Expekt.com*, préc.

237. Dans un second arrêt du même jour²³⁶, opposant cette fois la FFT à Unibet, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision sensiblement identique. Connaissant l'affaire sur appel de Unibet, la Cour d'appel de Paris²³⁷ confirme partiellement les juges de première instance. Partiellement, car la Cour d'appel refuse à Unibet l'exception de référence nécessaire quant à l'utilisation du signe *Roland Garros*. À première vue, ce refus pourrait être perçu comme une contagion de la jurisprudence *TÊTU*²³⁸ à l'article L.333-1 C. sport ; il n'en est rien. En effet, quelques recherches démontrent que *Roland Garros* n'est pas un terme nécessaire à la désignation du tournoi. Ce signe est arbitraire, et les véritables noms des compétitions sont *ATP French Open* et *WTA French Open*.

238. *L'itinéraire du Tour de France*.— Dans une autre affaire, l'organisateur du Tour de France reprochait à un *tour operator* d'avoir offert à la vente sous l'intitulé « Tour de France 2006 » des voyages avec des forfaits permettant de suivre toutes les étapes du Tour de France. L'organisateur reprochait au *tour operator* de profiter indument de ses efforts et l'a notamment assigné pour violation du monopole conféré par l'article L. 333-1 C. sport.

239. Le Tribunal de grande instance a estimé que « si en vertu de ce droit d'exploitation, l'organisateur du Tour de France peut légitimement recueillir le fruits des efforts, notamment financiers, consacrés à cette manifestation sportive, ce droit, en ce qu'il constitue un monopole, doit s'apprécier de façon restrictive »²³⁹. Le monopole d'exploitation n'est pas absolu. Ainsi, l'utilisation de photographies réalisées lors de précédentes éditions du Tour de France pour vendre ces « pack voyages » constitue une atteinte au monopole de l'organisateur tel que défini à l'article L. 333-1 C. sport.

240. En revanche, le fait de proposer à la vente un itinéraire de voyage calqué sur l'itinéraire du Tour de France changé tous les ans par l'organisateur ne constitue pas une atteinte à ce monopole. En effet, le tribunal estime que le « droit d'exploitation ne porte que sur [...] la manifestation sportive et non sur ses effets indirects tels que les retombées touristiques, a fortiori pour une manifestation dont la popularité repose

²³⁶ TGI Paris, 3e ch., 30 mai 2008, RG n° 08/02006, *FFT c/ Unibet*

²³⁷ CA Paris, Pôle 5, 1^{er} ch., 14 octobre 2009, *Unibet / FFT* : <www.legalis.net>

²³⁸ Cass. com., 15 septembre 2009, préc.

²³⁹ TGI Paris, 3^e ch., 1^{ère} sect., 9 décembre 2008, RG n°08/00052, *Tour de France c/ Eurocycler, Propr. ind.* 2009, n°6, comm. 42 obs. F. HERPE

notamment sur son accès libre et gratuit. [...] Étendre le monopole des organisateurs du Tour de France à l'initiative reviendrait à leur accorder un droit sur des effets indirects du Tour de France et non pas sur une exploitation de cette manifestation en tant que telle »²⁴⁰. Cette décision est selon nous pleine de bon sens.

241. Un régime complémentaire du droit des marques. — Le droit français prévoit une protection particulière des manifestations sportives en octroyant à leur organisateur un large monopole d'exploitation. L'objectif poursuivi ne dit pas son nom, mais n'est autre que de lutter contre les pratiques *d'ambush marketing*. Nous ne reviendrons pas sur la protection accordée aux Jeux Olympiques, par bien des aspects trop abusive. Pour les autres manifestations sportives, les références sont interdites et les tentatives d'association, sans bourse délier, à un événement sont punies au titre de l'atteinte au monopole d'exploitation prévue à l'article L.333-1 C. sport ; sauf quand la référence est faite à titre de référence nécessaire. Nous avons vu la position de la jurisprudence au regard du droit spécial. Il convient de voir que la même position est adoptée sur le terrain du droit commun de la propriété intellectuelle.

242. Ainsi, dans un arrêt en date du 11 décembre 2009²⁴¹, la Cour d'appel de Paris a estimé que Unibet n'avait pas contrefait la marque *Juventus* détenue par le Juventus Football Club pour désigner les services de paris en ligne sur les matchs auxquels le club participait. L'usage était fait en tant que référence nécessaire. Certains ont vu dans un arrêt une remise en question par la 2^{ème} chambre de la Cour d'appel de Paris de la décision rendue par la 1^{ère} chambre au sujet de Roland Garros, et de la jurisprudence sur les paris en ligne en tant qu'atteinte au monopole d'exploitation d'une manière générale²⁴². Nous ne reviendrons pas sur la première analyse car, selon nous, *Roland Garros* n'est pas une référence nécessaire en ce qu'il existe d'autre termes – eux non arbitraires – pour désigner le tournoi.

243. Mais la 2^{ème} chambre estime également qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les services qui pourraient être offerts par la FFT et ceux offerts par le site de pari en ligne en ce que ce dernier affiche de manière ostensible sa propre marque et non pas

²⁴⁰ *ibid.*

²⁴¹ CA Paris, Pôle 5, 2^e ch., 11 décembre 2009, *Unibet c/ Juventus Football club*, <www.legalis.net>

²⁴² V. notamment P.-D. CERVETTI, « Les sites de paris en ligne remportent le match retour contre les clubs sportifs », *Cah. dr. sport*, 2010, n°19, p.112 note sous CA Paris, 14 octobre 2009, préc.

celles de la FFT. Il est vrai que cette position donne une lueur d'espoir. Il faudra attendre les premières décisions interprétant les nouveaux articles L.333-1-1 suiv. C. sport. On notera que l'article L.333-1-2 C. sport dispose que :

« Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d'organiser des paris ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris.

Tout refus de conclure un contrat d'organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l'Autorité de régulation des jeux en ligne. »

244. A quelques jours du lancement de la Coupe du Monde de la FIFA, l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) vient²⁴³ de distribuer les premières licences de paris en ligne, notamment pour les paris sportifs. Etant donné que l'objectif de ces licences, est – selon les propres termes du président de l'ARJEL, Jean-François VILOTTE – que l'action publique soit recentrée sur les opérateurs offrant des services du paris en ligne accessibles depuis la France sans licence, il sera intéressant de suivre les évolutions jurisprudentielle. Au vu du contexte actuel, parions que les premières décisions ne devraient pas tarder à sortir.

*

* *

245. Conclusion du chapitre. — Les organisateurs de manifestations sportives ont donc obtenu une protection contre l'*ambush marketing*. Celle-ci est passée soit par des législations *ad hoc*, soit par des régimes *sui generis*. Les protections accordées par ces différentes voix sont plus complètes que celle qui pourrait être offerte par le droit commun de la propriété intellectuelle, et plus exactement du droit des marques. Dès lors, renforçant nos conclusions de la première partie, la marque événementielle ne serait pas un outil efficace, et n'est pas un outil nécessaire pour lutter contre l'*ambush marketing*. Il n'est d'ailleurs pas dans l'intérêt des organisateurs d'être protégé par le droit des marques, puisque les droits spéciaux sont plus complets. Le CIO, de par

²⁴³ ARJEL, « Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 8 juin 2010 » : *JORF* n°0130 du 8 juin 2010, n° 77/110

l'importance économique qu'implique l'organisation de Jeux, obtiendra de telles législations des pays qui souhaitent organiser des Olympiades. Certes pour l'heure seul le CIO a obtenu le vote de législations *ad hoc*. Cependant, étant donné l'importance qu'a prise la Coupe du Monde de la FIFA ces dernières années, on ne doute pas que nous verrons bientôt apparaître des législations *ad hoc* propres à ses Coupes du Monde.

246. Quand bien même la FIFA, ou d'une manière générale les organisateurs de grands événements, n'obtiendraient pas de telles législations ils ne seraient pas pour autant démunis. En effet, nous soutenons que l'*ambush marketing* peut être appréhendé par le droit commun. De plus, l'*ambush marketing* n'est pas propre au monde sportif, même si c'est autour de lui que les plus grosses opérations ont lieu. Les organisateurs d'événements non sportifs peuvent se prémunir de telles pratiques par la sanction du parasitisme économique, tout comme les organisateurs de manifestations sportives.

CHAPITRE II.

L'appréhension par le droit commun

247. Contrairement à ce que peuvent vouloir faire croire les amateurs de *lex sportiva*, le droit commun est à même d'appréhender les pratiques dites d'*ambush marketing*.

248. Une protection par le droit de la consommation ? — Nous l'avons dit l'*ambush marketing* est caractérisé par un comportement visant à s'associer, sans bourse délier, à un événement afin de profiter de ses retombées. Il s'agit de créer, dans l'esprit du consommateur cible, un lien plus ou moins direct avec la manifestation afin d'en recueillir le prestige. C'est cette pratique que nous cherchons à appréhender, en vain selon certain, par le droit. La base de l'*ambush marketing* étant une sorte de confusion dans l'esprit du consommateur, une tromperie sur un lien de partenariat, on pourrait imaginer agir sur le fondement de l'article L. 121-1 C. conso. issu de la transposition de l'article 6 de la directive 2005/95/CE relative aux pratiques commerciales déloyales²⁴⁴ et de la loi de modernisation de l'économie²⁴⁵.

249. Néanmoins le texte énonce une liste exhaustive de cas de tromperies, et l'*ambush marketing* ne saurait rentrer dans les cases prévues au Code de la consommation. Le dispositif relatif à la confusion créé par les pratiques de marketing prévu tant au Code de la consommation²⁴⁶ qu'à la directive²⁴⁷ pourrait appréhender l'*ambush marketing*. Cependant, il est fait référence à une confusion avec les produits ou services d'un concurrent. L'*ambusher* tente de créer une confusion avec le « label » de partenaire de l'événement. Or, il n'y a pas de rapport de concurrence entre l'*ambusher* et l'organisateur de la compétition.

²⁴⁴ Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi de transposition)

²⁴⁵ Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

²⁴⁶ C. conso., art. L.121-1 I 1°

²⁴⁷ Dir. 2005/95/CE, art. 6 2°

250. Une protection par la sanction des pratiques déloyales ? — Si le droit de la consommation relatif aux publicités trompeuses ne peut appréhender les pratiques d'*ambush marketing*, il en est autrement de la concurrence déloyale, et plus exactement du parasitisme économique.

L'*ambush marketing* semble répondre à la notion d'*agissement parasitaire* telle qu'elle a pu être dégagée en France dans la jurisprudence, ou dans certaines législations étrangères (**Section 1**). Ces pratiques déloyales ne font pas que répondre à la notion mais remplissent également les critères requis pour les sanctionner au titre de la responsabilité civile. Il est intéressant de voir la lecture qu'en a fait la jurisprudence (**Section 2**).

SECTION I.

L'*ambush marketing*, un agissement parasitaire ?

251. Beaucoup seraient tentés de protéger les organisateurs d'événement au titre de la concurrence déloyale qui consiste, pour l'essentiel, dans l'utilisation de procédés contraires aux usages et habitudes professionnels tendant à détourner la clientèle d'un concurrent. Si le début de la définition intéresse notre sujet, le dernier terme condamne cette solution. Il faut se placer sur le terrain de la concurrence entre deux opérateurs. Or, comme nous venons de l'indiquer, l'*ambush marketing* s'appréhende entre l'*ambusher* et l'organisation. Ces deux opérateurs ne sont pas concurrents.

252. L'*ambush marketing* n'est que l'une des vastes branches du marketing s'étant développées ces dernières années. Les opérateurs sont toujours plus subtils dans leur communication afin de capter la clientèle d'autrui. La jurisprudence, qui avait créé l'action en concurrence déloyale, a continué son développement prétorien. C'est ainsi qu'a émergé la notion de *parasitisme* (§1). Si la notion française semble convenir à l'*ambush marketing*, on peut voir que dans d'autres systèmes juridiques l'*ambush marketing* peut également être appréhendé par le droit commun (§2).

§1. L'*ambush marketing* face à la notion française de *parasitisme*

253. Une pratique entre des opérateurs non concurrents. — Le *parasitisme économique* se caractérise par des agissements visant à tirer indument profit de la notoriété ou des investissements d'un autre opérateur. La Cour d'appel de Paris a indiqué que le parasitisme est caractérisé par « la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissement [...] ; constitue [ainsi] des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la reprise, pour commercialiser des produits

alimentaires relevant de la même gamme de produits que ceux du concurrent, des éléments caractéristiques identifiant les produits de ce concurrent »²⁴⁸.

254. La jurisprudence est allée plus loin en instaurant les *agissements parasites*. C'est ainsi que la Cour de cassation a indiqué que « les agissements parasites d'une société peuvent être constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, même en l'absence de toute situation de concurrence »²⁴⁹. Ces agissements parasites, semblables à un parasitisme économique affranchi de tout critère de concurrence entre les opérateurs, pourraient bien être la solution idoine face à l'*ambush marketing*. A première vue, la notion (A) semble appréhender ce que nous souhaitons réprimander dans l'*ambush marketing*, notamment du fait de ses multiples déclinaisons (B).

A. Les agissements parasites

255. Notion. — La notion d'*agissements parasites* a été créée en 1956 par Yves SAINT-GAL. A propos de l'usurpation d'identité, il voyait dans ces agissements « le fait de se référer, sans s'adresser à la même clientèle, à une marque ou à toute forme de propriété industrielle ou intellectuelle créée par un tiers, et particulièrement connue et ce à l'effet de tirer profit de sa renommée »²⁵⁰. L'idée était là : protéger des tiers qui cherchent à accaparer ou à profiter de la notoriété d'un opérateur ou de ses produits et services. Reçu pour la première fois par la Cour d'appel de Paris en 1962²⁵¹ dans l'affaire *Pontiac*, la notion a été précisée par la Cour d'appel de Versailles en 1988²⁵².

256. À la suite de ce dernier arrêt, Philippe LE TOURNEAU a redéfini la notion : « Quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire sensiblement ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements commet un agissement parasite fautif. Car cet acte, contraire aux usages du commerce, notamment en ce qu'il rompt l'égalité entre les divers intervenants, même non concurrents, fausse le jeu du marché et provoque ainsi un trouble commercial. Celui-ci est, en soi, un préjudice

²⁴⁸ CA Paris, 4^e ch. B, 18 mai 2005 : Juris-Data n° 2005-272048

²⁴⁹ Cass. com., 30 janv. 1996, aff. 94-15.725, *Société Fleurs éclairs c/ Office néerlandais des produits laitiers* : Juris-Data n° 1996-000294

²⁵⁰ Y. SAINT-GAL, « Concurrence déloyale et concurrence parasitaire », *RIPIA* 1956, n° 25/26, p. 37

²⁵¹ CA Paris, 8 décembre 1962, *Pontiac* : D. 1963, p. 406, note DESBOIS

²⁵² CA Versailles, 3 novembre 1988 : D. 1993, somm. p. 116

certain dont la victime peut demander en justice la cessation et la réparation, s'il ne dispose pas d'une autre action spécifique »²⁵³.

257. Une protection pour les marques notoirement connues. — L'idée initiale était de protéger les signes notoires. Ainsi, cette théorie inaugurée par la jurisprudence dans l'arrêt *Pontiac*²⁵⁴ a été consacrée par le législateur à l'article L.713-5 al. 1^{er} CPI²⁵⁵. Ce dernier dispose en effet que « [l]a reproduction ou l'imitation 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 si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

258. Mais relativement aux questions qui nous préoccupent c'est l'alinéa 2 de l'article L.713-5 CPI qui doit attirer notre attention. L'aliéna 2 dispose en effet que la protection précitée est applicable à la marque « notoirement connue ». Ces termes sont ceux de l'article 6 *bis* CUP qui indique que « les pays de l'Union s'engagent [...] à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci ». Si généralement, la marque renommée et la marque « notoirement connue » sont assimilées, il est important d'opérer le *distinguo*. En effet, l'intérêt de la protection de l'article 6 *bis* CUP est qu'elle s'applique aux signes qui ne seraient pas enregistrés. La notoriété du signe s'apprécie *in concreto*, le juge pouvant s'aider de sondages versés au débat.

259. Mais le champ d'exploitation de la théorie des agissements parasitaires est beaucoup plus vaste que celui de l'article L.713-5 CPI. Cette théorie est en effet sous-

²⁵³ Ph. LE TOURNEAU, « Le parasitisme dans tous ses états », *D.* 1993, p. 310

²⁵⁴ CA Paris, 8 décembre 1962, préc.

²⁵⁵ V. nos développements *supra* n°229

tendue par l'idée d'ouvrir à ceux qui ne disposent pas d'une protection spécifique, une voie juridique leur permettant de se préserver de certaines tentatives d'accaparement ou de détournement. En ce sens, cette théorie semble le moyen idoine d'appréhension par le droit des pratiques d'*ambush marketing*.

260. — La notion dégagée par la jurisprudence est multiformes de telle sorte qu'elle semble pouvoir appréhender les différents types d'*ambush marketing*.

B. Les différents types d'agissements parasitaires

261. Des pratiques polymorphes. — Les agissements interviennent entre non concurrents. Comme le relève Philippe LE TOURNEAU, « ils sont polymorphes, tant l'imagination des hommes est féconde lorsqu'il s'agit de mal faire ! »²⁵⁶. Il est deux types d'agissements parasitaires qui intéressent notre sujet : la *tentative de filiation* et l'*exploitation usurpée d'une image*.

262. Il y a tout d'abord la *tentative de filiation*. Il s'agit d'une forme de confusion plus subtile. Dans cette hypothèse, l'auteur conçoit un rattachement fallacieux à un opérateur ou à une marque renommée, tentant ainsi d'accréditer l'idée que l'on est en présence de produits ou services connexes, annexés ou dérivés. Il insinue l'existence d'une filiation, d'un lien quelconque, entre ses produits et ceux de l'opérateur connu, il suggère l'amalgame de ses activités avec celles d'une entreprise dont l'image publique est porteuse. Ceci est tout à fait le cas de l'*ambush marketing*, notamment celui en rapport avec les grands événements sportifs, où l'on fait croire à un lien entre le produit ou le service et l'événement en question.

263. Il y a ensuite l'exploitation usurpée d'une image. Dans ce cas, il n'y a point de rattachement fallacieux ou de filiation, une confusion ou une assimilation – même lointaine – n'est pas plausible entre les activités, les produits ou les services. Malgré ce, il y a une sorte d'exploitation non autorisée de l'image positive développée par un opérateur. Il peut s'agir de l'exploitation de la renommée, du détournement d'une idée ou d'un slogan. L'une des affaires les plus emblématiques concerne le slogan « La Hollande, l'autre pays du fromage ». La Cour de cassation a estimé que le slogan « La

²⁵⁶ P. LE TOURNEAU, Fasc. 227 « Parasitisme », J.-Cl. « Concurrence – Consommation », LexisNexis, 2010 (pt. 52)

Côte d'Azur, l'autre pays de la tulipe » était constitutif d'agissement parasitaire par imitation dans le but de profiter à moindre coût de l'image développée par l'Office néerlandais des produits laitiers. La Cour estime que « le préjudice subi par l'Office du fait de la banalisation de son slogan publicitaire et de la perte de rentabilité des investissements réalisés dans le cadre des campagnes publicitaires »²⁵⁷ doit recevoir réparation du titre de l'article 1382 C. civ. Le préjudice est ici hypothétique mais la Cour estime qu'il mérite réparation.

264. Par cette jurisprudence constructive, le juge tend à protéger l'accaparement par un opérateur peu scrupuleux de l'image, des idées et des moyens commerciaux développés par un autre opérateur – dont il n'est pas nécessairement un concurrent. C'est en fait le comportement non éthique qui est condamné²⁵⁸.

265. —D'une manière ou d'une autre, les systèmes étrangers connaissent également des agissements parasites – parfois en lien avec la propriété intellectuelle – qui peuvent appréhender l'*ambush marketing*.

§2. Les agissements parasites dans les autres systèmes juridiques

266. Le cas de l'Allemagne. — La section 3(1) de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (UWG) de 2004²⁵⁹ dispose d'une protection contre les pratiques commerciales déloyales. Ainsi, sont prohibées les pratiques qui auraient pour effet de provoquer un dommage à un concurrent – cela fait penser à notre concurrence déloyale *per se* –, au consommateur ou à tout autre opérateur économique – cela fait penser à nos agissements parasites. S'il n'est pas d'harmonisation totale des législations au sein de l'Union européenne sur ce sujet, il faut noter que les législations nationales tendent tout de même à se rapprocher sur ce sujet suite notamment aux directives 2005/29/CE et 2006/114/CE.

²⁵⁷ Cass. com., 30 janvier 1996, préc.

²⁵⁸ V. nos développements *infra* n°278

²⁵⁹ Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, 3 juillet 2004, *BGBI.* Teil I/2004 n°32

267. L'approche de la *common law*. — Il convient encore d'étudier le régime de l'*unfair competition* en droit américain notamment fixé par le Lehman Act pour les éléments et signes distinctifs utilisés dans le commerce (A). De même, si le droit britannique ne connaît pas la notion d'*unfair competition*, sa doctrine du *passing off* semble pouvoir appréhender les actes qui nous intéressent (B).

A. L'*ambush marketing* et le Lehman Act américain

268. Une protection des marques non enregistrées. — En droit américain, le régime de protection des marques est régi par le Lanham Act²⁶⁰. Mais il faut noter que la Section 43 du Lanham Act a institué une protection pour les marques non enregistrées.

269. La Section 43(a)(1) du Lanham Act prévoit une protection contre les personnes se servant d'agissements trompeurs ou déloyaux, y compris pour les produits et services non compris à l'enregistrement. Il dispose d'une protection contre le risque de confusion notamment quant à l'origine ou à un lien de partenariat. Il protège également l'indication des caractères et qualités du produit. Il prohibe ainsi toute pratique qui :

« (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, »²⁶¹

La Section 43(a) interdit donc tout fait d'association avec la marque - déposée ou non -, et c'est sur ce fondement de la protection des intérêts et investissements commerciaux que la justice américaine cherche à sanctionner les actes d'*ambush marketing*.

270. L'*unfair competition*. — La théorie de l'*unfair competition* comprend un panel d'action dans le but de sanctionner les pratiques commerciales non-éthiques. La doctrine de la *misappropriation* sanctionne l'atteinte au *good will*²⁶² ou à la réputation.

Nous l'avons vu, les organisateurs d'événements sportifs réalisent toutes sortes d'investissements pour organiser l'événement et assurer sa renommée. L'ensemble est

²⁶⁰ Lanham (Trademark) Act, 5 juillet 1946 : ch 540, § 46, 60 Stat. 444 ; U.S.C., Title 15, Chapter 22

²⁶¹ Lanham Act, Section 43(a)(1)

²⁶² V. notion *infra* n°278

largement financé par les programmes de partenariat. Ainsi, selon Lori L. BEAN, la « *misappropriation doctrine is well-suited to protect organizers' time, expense, and efforts when promoters publicize the events* »²⁶³.

271. Néanmoins, cette protection contre l'*ambush marketing* reste contrainte par les principes généraux du droit américain comme le manque de réactivité dans la demande de sanction, l'abus du monopole ou la preuve de la réalité de la confusion dans l'esprit du consommateur.

Un autre argument peut être le *commercial speech* qui est protégé au titre du célèbre Premier Amendement à la constitution américaine relatif notamment à la liberté d'expression. Néanmoins, Lori L. BEAN estime que la Constitution ne protège pas le *commercial speech* qui serait trompeur. Dès lors, l'action basée sur la Section 43 du Lanham Act aurait peu de chance d'être contestée par le Premier Amendement²⁶⁴.

272. Ainsi le droit américain semble offrir une protection suffisante, par le droit commercial commun, contre l'*ambush marketing*. Il est vrai qu'il existe quelques limites comme le *commercial speech*. Mais l'organisateur n'échouera dans son action que dans les cas où la référence à la compétition par l'*ambusher* serait plus pour s'inscrire dans l'actualité, certes peut être profité de l'évènement, mais sans jamais vouloir faire croire à un lien particulier avec la compétition. C'est le jeu sain de la concurrence. Empêcher un opérateur de commercialiser un produit ou un service simplement parce que cette commercialisation établit avec lien avec l'évènement est abusif. C'est notamment le cas de l'affaire *Kulula*²⁶⁵, qui est une atteinte à la liberté du commerce.

273. — Si les droits américains et britanniques sont très proches, on notera que le second ne connaît par la notion de concurrence déloyale mais celle de *passing off*.

B. L'*ambush marketing* et le *passing off* britannique

274. Le *passing off*. — Le Royaume Uni ne connaît pas la notion d'*unfair competition*. Néanmoins, les pratiques dont nous parlons peuvent être appréhendées par le *tort law* commun et notamment le *passing off* qui a pour objet d'assurer à un

²⁶³ L. L. BEAN, « Ambush Marketing: Sports Sponsorship Confusion And The Lanham Act », 75 *B.U. L. Rev.* 1099

²⁶⁴ *ibid.*.

²⁶⁵ V. *supra* n°20

opérateur la jouissance des retombées de ses investissements dans son activité économique (on parle de *goodwill*). Le *goodwill* est définie comme étant « *the attractive force which brings customers in* »²⁶⁶. Le *goodwill* est généralement associé à un nom, un signe, sur lequel l'opérateur a « misé » pour développer son commerce. Dans un sens, on peut dire que le *passing off* est le régime juridique qui permet de protéger des signes non enregistrés, ou les signes ne pouvant l'être, de pratiques commerciales déloyales.

275. Le *passing off* s'applique dans les cas où la protection du droit des marques ne s'applique pas. Quand cette protection existe, le titulaire des droits peut à la fois poursuivre sur le fondement du *trade mark law* et du *passing off*. Développé notamment dans les affaires *Perry v. Truefitt*²⁶⁷ et *Spalding v. Gamage*²⁶⁸, le concept du *passing* se base sur le principe selon lequel un opérateur ne doit pas « *sell his own goods under the pretence that they are the goods of another man* »²⁶⁹.

276. Le dernier positionnement jurisprudentiel quant aux critères de cette théorie a été donné à l'occasion d'une opinion rendue dans l'affaire *Jif Lemon*²⁷⁰. Lord OLIVER a ainsi déterminé ce que les anglais appellent la *classical trinity* du *passing off*. Pour bénéficier de la protection, il faut démontrer un *goodwill* ou une réputation attachée aux produits ou services en question, une *misrepresentation* auprès du consommateur et un dommage.

277. Dans le cadre de la *misrepresentation*, il faut démontrer que le consommateur a été trompé. Cette tromperie peut être effective, ou n'être qu'hypothétique. Il faut noter que généralement le simple risque de confusion ne suffit à cristalliser la *misrepresentation*. Il faut montrer que la confusion ou le risque de confusion trompe le consommateur.

Ainsi dans le cas de l'*ambush marketing*, la protection par le *passing off* demande à ce que l'on démontre non seulement l'utilisation de la réputation de l'organisation ou de la manifestation par l'*ambusher*, mais également que cette inscription dans son sillage trompe le consommateur. Les critères de protection sont donc légèrement plus stricts

²⁶⁶ *IRC v. Muller & Co's Margarine Ltd.* [1901] AC 217

²⁶⁷ *Perry v. Truefitt* [1842] 6 Beav. 66

²⁶⁸ *G. Spalding and Bros v. A.W. Gamage Ltd.* [1915] 84 LJ Ch 449

²⁶⁹ *Perry v. Truefitt*, préc.

²⁷⁰ *Reckitt & Colman Ltd v. Borden Inc* [1990] 1 All E.R. 873

pour le *passing off* que pour les agissements parasitaires du droit français. *Néanmoins est-ce vraiment un mal ?*

278. — « L'utilisation du mécanisme de responsabilité civile comme moyen de protection de régulation est courante. [...] En fait, les actions en responsabilité tendant à sanctionner des actes de parasitisme visent, souvent, plus à établir une police des affaires qu'à obtenir réparation d'un préjudice »²⁷¹.

²⁷¹ G. COURTIEU, Fasc. 132-30 « Droit à réparation. Concurrence déloyale, Confusion et parasitisme », *J.-Cl. « Code civil, art. 1382 à 1386 »*, LexisNexis, 2006 (pt. 46)

SECTION II.

L'*ambush marketing* sanctionné par le droit commun

279. La notion d'agissements parasitaires semble pouvoir prendre en compte les pratiques dites d'*ambush marketing* (§2). Or, le régime de protection des opérateurs contre de tels agissements se base sur l'article 1382 C. civ. Il convient dès lors d'analyser tout d'abord l'*ambush marketing* au regard des critères d'application de cet article (§1).

§1. L'*ambush marketing* face aux critères de la responsabilité civile

280. Les critères de la responsabilité civile. — La sanction du parasitisme se fait sur le fondement des articles 1382 et 1383 C. civ., c'est-à-dire sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun. Dès lors que ces articles constituent le fondement juridique de l'action visant à faire sanctionner des agissements parasitaires, il convient de démontrer la réunion des trois conditions fondamentales de ce régime, à savoir : la constatation d'un fait dommageable (A), la réalité d'un dommage (B) et l'existence d'un lien de causalité entre le fait et le dommage.

A. La faute

281. La faute .— Selon la jurisprudence, vouloir tirer profit du renom, du travail, des efforts, des recherches ou des investissements d'autrui – que celui-ci soit ou non un concurrent – constitue la faute caractéristique du parasitisme²⁷². Selon Yves SAINT-GAL, la faute réside dans le fait de « vivre en parasite dans le sillage »²⁷³ d'autrui et d'en tirer profit. Il faut noter que ne saurait être rejetée au seul motif de l'absence de risque de confusion.

²⁷² Cass. com., 30 janvier 1996, préc.

²⁷³ Y. SAINT-GAL, *op. cit.*

282. On rappellera qu'au terme de l'article 1383 C. civ., il n'est pas nécessaire que la faute soit intentionnelle. Ainsi, la faute réside dans tout acte – y compris par négligence ou imprudence – « contraire aux usages du commerce ou, *a fortiori*, déloyal, traduisant un excès dans l'utilisation de la liberté du commerce et de l'industrie, une démesure »²⁷⁴. L'article 10 *bis* al. 2 CUP fait référence à un acte « contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». Il touche ici au domaine – au combien sensible – de l'éthique dans les affaires.

283. Le fondement de la protection étant les articles 1382 et 1383 C. civ., pour pouvoir en bénéficier, l'organisateur de la manifestation va devoir prouver une faute dommageable. La faute est ici économique. S'il n'existe pas de présomption de faute ou de responsabilité, les juges peuvent admettre - et ont déjà admis - un faisceau de faits de parasitisme, déloyaux, suffisant pour créer une confusion. La Cour d'appel de Paris a estimé dans plusieurs arrêts²⁷⁵ que « la volonté délibérée de se placer dans le sillage » de l'opérateur est *per se* un comportement fautif au sens de l'article 1382 C. civ.

284. — Pour engager la responsabilité au titre de l'article 1382 civ., la faute doit avoir été dommageable c'est-à-dire qu'elle doit avoir créé un préjudice pour celui qui se dit victime.

B. Le préjudice

285. **Le préjudice** .— Nous l'avons dit, en vertu de l'article 1382 C. civ., l'existence d'un préjudice est une condition *sine qua none* à l'action, et donc à la réparation. Lorsqu'il a été démontré l'existence d'un risque de confusion, la jurisprudence en déduit de manière automatique le détournement – ou plutôt la captation, étant donné que les opérateurs sont sur des marchés distincts – d'une clientèle engageant la responsabilité.

286. En l'absence de confusion, il n'en reste pas moins que les actes de parasitisme faussent le jeu normal du marché. Il faut démontrer l'existence de ce préjudice. L'absence de préjudice matériel ou l'impossibilité pour le demandeur d'apporter la preuve du dommage, n'exclut pas la condamnation de l'auteur des agissements déloyaux

²⁷⁴ P. LE TOURNEAU, Fasc. 228 « Parasitisme. Régime juridique », J.-Cl. « Concurrence – Consommation », LexisNexis, 2010 (pt. 2)

²⁷⁵ V. notamment : CA Paris, 10 mai 2000, *Allô Vacances c/ Monde du voyage* : PIBD 2000, III, p. 440

à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral. Le préjudice est alors un trouble commercial. En effet, ce trouble provoque un dommage à la concurrence. Ainsi, le risque de confusion n'est pas un critère nécessaire à l'appréciation des agissements parasites. Généralement, néanmoins, l'auteur des agissements va créer un risque de confusion car celui-ci est plus profitable en ce qu'il permet de capter plus facilement la clientèle.

287. *Le préjudice par un trouble commercial.* — Dans le cas de l'*ambush marketing*, le critère du préjudice serait à notre sens rempli. En effet, généralement l'*ambusher* va créer une confusion dans l'esprit du public sur son association avec l'événement. Dès lors, il peut être appréhendé par ce régime. A défaut de confusion, bien souvent la campagne publicitaire va engendrer un trouble commercial en donnant à l'*ambusher* un avantage indu sur le marché.

288. La jurisprudence développée par la Cour de cassation dernièrement peut servir notre objectif. Ainsi, c'est l'économie indûment réalisée par l'*ambusher* qui sert de base à l'évaluation « de l'indemnité plus que la perte de notoriété ou d'impact, dommage difficilement chiffrable, à moins que le demandeur soit en mesure de prouver que les agissements parasites l'ont conduit à engager de nouveaux investissements destinés à pallier l'atteinte portée à ses produits ou à son image de marque »²⁷⁶. Il est vrai que le préjudice se caractérise plus particulièrement par l'enrichissement de l'*ambusher* qui s'insère dans le sillage de l'événement, sans bourse délier, fait l'économie du partenariat - souvent coûteux. Ainsi, la Cour admet une réparation dont l'importance est évaluée non pas par rapport au dommage réellement subi par l'opérateur mais sur l'enrichissement sans cause de l'*ambusher* et l'action *de in rem verso*. Les difficultés d'évaluation du préjudice réellement subi par la victime d'agissements parasites a entraîné l'assouplissement des critères jurisprudentiels. Ainsi, la jurisprudence a pu déduire de l'utilisation d'un procédé déloyal l'existence d'un préjudice²⁷⁷.

289. *L'enrichissement sans cause.* — Notre analyse est à différencier des propositions émises par Fabienne FAJGENBAUM et Thibault LACHACINSKI dans la contribution française pour le rapport de la LIDC de 2007 sur l'*ambush marketing*. Ces auteurs indiquent qu'en dernier recours, la victime d'*ambush marketing* pourrait se défendre

²⁷⁶ Cass. com., 17 mars 2004 : Juris-Data n°2004-023161

²⁷⁷ Cass. com., 22 octobre 1985 : Juris-Data n°2001-001362

par le truchement d'une action *de in rem verso*. En effet, ils relèvent que « *in practice, the official partner sees a diminution of the impact of his own marketing campaign even though he has paid for exclusivity, whilst the parasite, for his part, profits from the impact in terms of sales of his products whilst at the same time saving on sponsorship fees* »²⁷⁸.

290. Leur analyse de l'origine de l'enrichissement sans cause rejoint notre analyse quelques lignes ci-dessus. Néanmoins, nous soutenons que la théorie de l'enrichissement sans cause ne peut servir que pour l'évaluation du préjudice. L'action *de in rem verso* est une action subsidiaire, et l'*ambush marketing* peut être appréhendé par l'action en agissements parasitaires. Dès lors, comme le relève Linda ARCELIN-LECUYER, « en l'absence de faute, le préjudice souffert par l'entreprise devient licite. Comme le disait Yves SERRA, la clientèle est à qui sait la prendre. Dès lors, le sponsor ne saurait agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour rééquilibrer des patrimoines que le seul jeu de la concurrence a perturbé »²⁷⁹. Nous ne pouvons que souscrire à cette analyse.

291. — L'*ambush marketing* répondant aux critères de l'article 1382 civ., la jurisprudence a condamné à plus reprises de telles pratiques sur ce fondement du droit commun de la responsabilité civile.

§2. L'*ambush marketing* sanctionné par l'article 1382 C. civ.

292. La jurisprudence a accueilli de façon favorable la recherche de sanction des pratiques d'*ambush marketing* au titre des agissements parasitaires (§1). Il faut dès lors mettre en perspective l'article 333-1 du Code du sport (§2).

A. Une jurisprudence accueillante sur le fondement du parasitisme

293. La référence non nécessaire. — La Cour d'appel de Paris²⁸⁰ a estimé que l'utilisation de référence au Tournoi de Roland Garros par des agences de communication constitue des agissements parasitaires. La Cour estime tout d'abord que

²⁷⁸ F. FAJGENBAUM *et al.*, *Ambush Marketing: French Report*, LIDC, 2007

²⁷⁹ L. ARCELIN-LECUYER, « De la difficulté d'appréhender l'opportunisme commercial : l'exemple de l'*ambush marketing* », *D.* 2008 p. 1501

²⁸⁰ CA Paris, 4^e ch. A, 20 novembre 1995, *Actiomedica c/ FFT* : D. 1996, inf. rap. 6

le fait d'offrir à la vente des billets pour la manifestation, sans être un distributeur officiel, est un acte répréhensible qui vise à tirer profit sans contrepartie de la notoriété de la Fédération française de Tennis et de sa manifestation.

294. De même, la Cour d'appel de Paris estime que « constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire, la référence aux championnats internationaux de France de tennis dans une brochure publicitaire, non dans un seul souci d'information du public, mais en se plaçant dans le sillage de la fédération française de tennis, et en entretenant ainsi auprès des clients une équivoque permettant de percevoir à peu de frais les retombées économiques de la manifestation sportive visée »²⁸¹. La référence non nécessaire à un événement majeur constitue donc des agissements parasitaires.

295. La Cour d'appel de Paris a estimé que l'action en parasitisme était envisageable dans l'hypothèse d'une simple référence au concept de la manifestation. En l'espèce, la brochure d'un salon d'antiquaires se tenant sur la même période que la Foire de Paris y faisait référence, alors qu'un espace antiquaires existe au sein de la Foire. La Cour relève que « cette référence caractérise la volonté de se placer dans le sillage de cette manifestation pour bénéficier de sa notoriété et des efforts réalisés en ce sens par le concurrent »²⁸².

296. Les éléments distinctifs de la compétition. — La Cour d'appel de Paris²⁸³ a considéré que la reproduction du court de tennis du stade Roland Garros dans un jeu vidéo constituait un acte de parasitisme à l'égard de la FFT. La société éditrice du jeu se serait placée dans le sillage de la FFT, recueillant – sans bourse délier – les bénéfices de l'association au tournoi de Roland Garros.

297. Le Tribunal de grande instance de Paris a jugé²⁸⁴ que l'utilisation des termes « Tour féminin », « Maillot jaune », « Maillot vert » et « Journal du Tour » par la société *Tour Féminin Organisation* constituait des agissements parasitaires condamnable. Le TGI a considéré que la société avait voulu se placer dans le sillage de la société organisatrice du Tour de France.

²⁸¹ CA Paris, 4^e ch. A, 20 novembre 1995, *Actiomedica c/ FFT* : Juris-Data n°1995-024515

²⁸² CA Paris, 4^e ch. A, 15 mai 1996, RG 94/016395, *Comité des expositions de Paris c/ Sté. Pro Evénements* : Juris-Data n°1996-022104

²⁸³ CA Paris, 4^e ch. B, 28 février 2007, RG 05/009322, *FFT c/ Sega* : RJDA 2008, n°734

²⁸⁴ TGI Paris, 10 septembre 2007, *Tour de France* : PIBD 1997, n°642, III, 586

298. Le Tribunal a encore condamné²⁸⁵ la société Henri Maire pour avoir utilisé les symboles olympiques. Le Tribunal a en effet estimé que la société avait cherché à « profiter de la notoriété d'un événement entretenue par les efforts du [CNOSF] ».

B. Perspectives depuis l'adoption d'un régime *sui generis*

299. L'intérêt du parasitisme pour les événements non sportifs. — On notera que dans son arrêt du 9 décembre 2008, le Tribunal de grande instance²⁸⁶ a refusé à l'organisateur d'une manifestation le bénéfice du parasitisme en indiquant que dès lors qu'un organisateur peut recevoir la protection du texte spécial, c'est-à-dire l'article L.333-1 C. sport, il n'était plus recevable à demander le bénéfice de l'article 1382 C. civ.

300. Aujourd'hui, le parasitisme ne semble plus avoir un intérêt particulier pour les organisateurs de compétitions sportives. Néanmoins, pour les organisateurs d'autres grands événements – notamment culturels – cette protection reste intéressante. De même, l'analyse du droit français nous permet d'imaginer une protection par les régimes similaires de concurrence déloyale dans les autres pays.

301. L'intérêt du parasitisme pour le parrain — Le régime spécial protège l'organisateur de l'événement, non pas le parrain. Ce dernier pourrait chercher à obtenir réparation. Dans certains cas, le parrain et l'*ambusher* ne sont pas des concurrents directs face au consommateur. On reste donc sur des agissements parasitaires. Dans le cas où les deux sont en effet concurrents, on retomberait sur le régime de la concurrence déloyale (qui suit le même régime) ; le détournement de clientèle et le risque de confusion ne seront que plus simples à démontrer.

302. Comme le fait remarquer Dan ROSKIS, « l'action en parasitisme implique une faute constituée par l'usurpation d'une notoriété ou d'une technique, qui implique le détournement des efforts intellectuels et des investissements sous-jacents d'autrui. En matière de concurrence déloyale comme de parasitisme commercial, le préjudice subi est défini comme une perte de substance de l'entreprise victime de tels abus et il peut

²⁸⁵ TGI Paris, 4 octobre 1996, *CNOSF c/ Henri Maire* : *PIBD* 1997, n° 624, III, 39

²⁸⁶ TGI Paris, 9 décembre 2008, préc.

revêtir l'aspect d'un détournement de clientèle et donc corrélativement d'une baisse de chiffre d'affaires, c'est-à-dire un manque à gagner »²⁸⁷.

303. Dans tous les cas, on peut estimer – si celle-ci n'est pas prévue – qu'il existe une obligation implicite à la charge du parrainé d'assurer au parrain la jouissance paisible des bénéfices qu'il est censé percevoir du fait de la conclusion du contrat de parrainage. Selon Dan ROSKIS, « le parrainé assume des obligations de faire, de résultat ou de moyens, tournées vers un même but, à savoir la préparation et la réalisation d'un événement destiné à promouvoir le nom et l'image du parrain »²⁸⁸. A notre sens, la contrepartie naturelle à ce contrat de parrainage – notamment à la vue des sommes en jeux pour les grandes manifestations dont il est question – est l'existence d'une garantie d'éviction du fait des tiers. Le parrainé devra ainsi poursuivre toute tentative d'*ambush marketing*.

*
* *

304. Les partisans des législations *ad hoc* et, d'une manière plus générale de la *lex sportiva*, vous diront que les agissements parasitaires ne peuvent appréhender tous les cas d'*ambush marketing*. Ils n'ont pas tort. Pour obtenir des sanctions de l'*ambusher*, encore faut-il notamment démontrer un préjudice. On a cependant pu voir que la jurisprudence était relativement libérale sur l'appréciation de l'existence de ce préjudice. Ainsi, le droit commun serait à même d'appréhender l'*ambush marketing*. Quand il ne peut pas, c'est qu'il n'y a ni de faute de l'*ambusher*, ni de préjudice au détriment de l'organisateur ou du parrain. Mais tout de même, nous n'allons pas sanctionner pour sanctionner ! Il existe un principe fondamental qui est la liberté du commerce et de l'industrie.

305. On ne va pas punir l'opérateur intelligent qui sans pour autant nuire directement à son concurrent à su se mettre en valeur en répondant aux attentes du consommateur. On ne va pas interdire aux commerçants locaux de continuer à exercer leur activité commerciale normalement pendant les grandes compétitions. Il nous avait été dit que

²⁸⁷ D. ROSKIS, « Parrainage publicitaire », *Répertoire de droit commercial*, Dalloz, février 2004 (n° 78)

²⁸⁸ D. ROSKIS, *op. cit.*

les compétitions comme les Jeux Olympiques ou les Coupes du monde de la FIFA étaient d'extraordinaires leviers de croissance économique. Ne le seraient-elles que pour quelques opérateurs privilégiés ?

306. Il est vrai enfin que nous proposons une appréhension par le droit civil et non pas par le droit pénal. Mais soyons sérieux un instant. Il n'est pas absolument pas opportun de sanctionner une dérive publicitaire par des sanctions pénales ! Si la pratique est allée trop loin, à ce moment elle sera entrée dans les carcans du droit commun (du droit de la consommation, du droit de la propriété intellectuelle ou du droit pénal). Nul n'est alors besoin de prévoir des sanctions pénales *ad hoc*.

Conclusion générale

307. « *Event marks. — Trade mark abuse or necessary form of protection in view of ambush marketing?* »

308. La marque événementielle. — Il était tout d'abord question d'envisager l'existence d'une nouvelle catégorie de marque qui serait la « marque événementielle » (*event mark*), et de savoir si celle-ci pouvait entrer dans les carcans du droit sur les marques, ou si son enregistrement était un abus.

309. L'analyse est sans appel. La marque événementielle en ce qu'elle se compose de termes usuels et servant à la désignation de la compétition n'est pas un signe distinctif. Or, la distinctivité du signe est une exigence essentielle pour permettre à la marque de remplir ces fonctions. Dès lors, la marque événementielle n'est pas valable. Certes, la descriptivité – et d'une manière générale la distinctivité – doit s'analyser au regard des produits et services demandés à l'enregistrement. Si au premier regard la marque événementielle ne sera pas descriptive pour des produits tels que les fongicides ou les herbicides, elle le sera au second degré par la désignation de l'une de leur caractéristique : le lien de partenariat. La marque ne sera jamais apposée en tant que telle sur le produit, elle sera apposée au côté de la marque du fabricant ou du prestataire pour indiquer une caractéristique du produit ou service : celui-ci est un produit ou service officiel de l'évènement en question.

310. On rappellera également que la marque doit être analysée au regard du public pertinent. De par l'habitude prise par les organisateurs des grands événements, notamment sportifs, le consommateur moyen sait distinguer le produit officiel du produit faisant référence à l'évènement. En effet, les logotypes officiels des manifestations sont apposés sur les produits, ou des signes propres à ces dernières

comme les Anneaux Olympiques ou la Flamme Olympique pour les Jeux, ou le terme « FIFA » pour la Coupe du monde de l'organisateur éponyme. Si l'*ambusher* utilise de tels signes sur ses produits ou services ou dans sa campagne publicitaire, il sera alors appréhendable par le droit commun de la propriété intellectuelle. Nul besoin de prévoir une catégorie spéciale pour protéger des termes du langage courant.

311. La Cour de Justice de l'Union européenne statuera prochainement. En effet, si le Tribunal a été saisi par la FIFA, quelque soit la décision rendue un pourvoi sera formé, chaque partie étant déterminée à triompher.

312. La protection face à l'*ambush marketing*. — Ensuite, et cela de manière indépendante à la réponse précédente, il convenait de voir si la marque était le seul rempart des organisateurs de grandes manifestations face aux pratiques dites d'*ambush marketing*.

313. La réponse est négative, et cela est une nouvelle fois sans appel. Le droit des marques est une des méthodes d'appréhension de l'*ambush marketing* par le droit, mais il est des régimes plus intéressants quand le droit commun de la propriété intellectuelle est impuissant. C'est le cas tout d'abord des législations *ad hoc* qui ont pu être prises dans différents pays en raison de l'organisation de grandes manifestations sportives comme les Jeux Olympiques. Ces lois temporaires sont souvent très contraignantes, et on voit une tendance à faire de l'*ambush marketing* une infraction pénale –*sic*–. Mises en place à la demande d'opérateurs privés, pour leur bénéfice exclusif, ces législations posent différents problèmes notamment au regard de la liberté d'expression et de la liberté du commerce et de l'industrie. En effet, ces deux libertés fondamentales sont remises en cause par ces régimes. C'est le cas ensuite de régimes *sui generis* de lutte contre l'*ambush marketing* qui ne sont pas propres à un événement spécifique. Si sur le principe la méthode est préférable, il n'en reste pas moins que le régime peut être tout autant attentatoire aux libertés fondamentales. Ainsi en Afrique du Sud, des restaurants se sont vu interdire le fait de décorer leur établissement pour se mettre « aux couleurs » de la Coupe du Monde de la FIFA.

314. La solution française de l'article L.333-1 C. sport est la plus intéressante. L'interprétation qu'en a fait la jurisprudence permet d'opérer un juste équilibre entre la liberté du commerce et les comportements déloyaux visant à tirer indument profit de

l'événement. A l'inverse, la Cour de cassation est allée bien trop loin dans son interprétation de l'article L.141-5 C. sport. La découverte d'une quelconque autonomie de cet article par rapport au droit de la propriété intellectuelle est abusive. Il est important de préserver les exceptions, contrepartie nécessaire du monopole consenti, que sont la satire, la parodie ou la référence nécessaire. Cette autonomie est d'autant plus abusive que la lettre de l'article L.141-5 C. sport fait référence au droit commun de la propriété intellectuelle.

315. Quoiqu'il en soit, nul besoin d'un régime de protection spécifique pour lutter contre l'*ambush marketing*. Le droit commun est à même d'appréhender ces pratiques. En effet, que ce soit la concurrence déloyale, ou plus exactement la théorie des agissements parasitaires, ou le *passing off*, le droit commun permet de sanctionner les opérateurs qui s'inscrivent dans le sillage d'un événement sans bourse délier. Certes, il faut démontrer une faute et un préjudice mais la jurisprudence semble relativement conciliante. L'intérêt principal de ce régime est qu'il se base sur la responsabilité civile. Il paraît aberrant de sanctionner par le droit pénal une telle pratique. Si la campagne mérite une sanction par un tel droit c'est que l'opérateur aura franchi une certaine limite, une limite qui le rendra appréhendable par le droit. De plus, malgré l'existence d'un régime spécial, le parasitisme conserve un certain intérêt. En effet, il permet de protéger des événements autres que des manifestations sportives en France. Bien évidemment il y aura toujours des cas extrêmes où la pratique ne pourra être appréhendée par le droit. Dans ces cas-là l'opérateur se sera simplement inscrit dans un contexte sans faire un quelconque mal à l'organisateur ou ses partenaires ; pourquoi donc le sanctionner ?

316. Conclusion. — La nécessité de l'autorisation des marques événementielles ou d'une loi spécifique contre les pratiques d'*ambush marketing* n'est pas établie. Si certains pays doivent développer leur théorie de la concurrence déloyale et du parasitisme pour pouvoir appréhender l'*ambush marketing* sous toutes ses formes, cette réforme doit être réalisée dans un but d'intérêt général pour le secteur économique et non pas pour la sauvegarde des intérêts particuliers des seuls organisateurs de compétitions internationales. Enfin, lorsqu'une législation spécifique est adoptée, il est nécessaire de fixer certaines limites afin de préserver les libertés fondamentales que sont notamment

la liberté d'expression et la liberté du commerce et de l'industrie. Il ne faut pas tomber dans les excès de cette certaines législations.

317. Mise en perspective. — Voilà que la France va accueillir le Championnat de l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) en 2016. Dans son guide sur les critères à remplir pour pouvoir accueillir la compétition, l'UEFA indique qu'il faudra s'assurer de la sanction des pratiques d'*ambush marketing*²⁸⁹. Dans sa présentation finale le 28 mai 2010²⁹⁰, la Fédération Française de Football a assuré que la France disposait de l'environnement politique, juridique et économique propice à l'organisation de grandes manifestations internationales comme le Championnat de l'UEFA.

Espérons que l'environnement politique en question ne soit pas la volonté de mettre en place une législation *ad hoc*. L'environnement juridique est l'article L.333-1 C. sport qui est définitivement la solution idoine pour protéger l'organisateur d'une manifestation sportive. Le vote d'une législation *ad hoc* aussi contraignante que celle de l'Afrique du Sud ou que le LOGA irait à l'encontre de l'objectif présenté par la candidature française : une compétition amicale et généreuse, proche de la population qui pourrait se l'approprier... En tout état de cause, le Conseil constitutionnel devrait censurer une telle loi au regard des atteintes qu'elle porte aux libertés fondamentales. Mais encore faut-il que le Conseil soit saisi. Il n'y a pas de doute qu'au premier litige l'*ambusher* usera de la nouvelle question prioritaire de constitutionnalité.

318. La position de l'AIPPI. — L'Association Internationale pour la Protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) avait réuni un groupe de travail sur cette question de la protection de l'*ambush marketing*, notamment au regard du droit des marques. Nous finirons en citant la résolution prise par ses membres réunis en congrès à Buenos Aires le 14 octobre 2009 :

²⁸⁹ UEFA, *European Football Championship- Final Tournament 2016- Tournament Requirements*, Juin 2009

<http://fr.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/03/26/840326_DOWNLOAD.pdf>

²⁹⁰ Présentation finale de la Candidature de la France à l'UEFA Euro 2016 [vidéo], 28 mai 2009

<<http://fr.uefa.com/uefaeuro2012/news/newsid=1493301.html>>

« 1. Le droit des marques et celui de la concurrence déloyale ne devraient pas être modifiés uniquement pour des Evénements Sportifs Majeurs.

2. On devrait éviter de créer pour les Evénements Sportifs Majeurs des droits *sui generis* qui s'étendent au-delà des règles généralement applicables du droit des marques et de celui de la concurrence déloyale.

3. Cependant dans le cas où des droits *sui generis* seraient créés, ils devraient aboutir à un équilibre entre les intérêts de toutes les parties concernées notamment les fédérations sportives, les organisateurs, les sponsors officiels de l'événement, les autres entreprises, et le public.

En particulier, ces droits sui generis devraient :

a. être limités dans le temps : entrer en vigueur dans un délai raisonnable avant le début de l'Evénement Sportif Majeur, et expirer dans un délai raisonnable à la fin de celui-ci.

b. être protégés uniquement dans le cas où un avantage déloyal résulte d'une association avec l'Evénement Sportif Majeur,

c. être protégés uniquement en cas d'atteinte par des activités commerciales,

d. respecter un équilibre avec le droit à la liberté d'expression, et

e. tenir compte des droits de propriété intellectuelle pré-existants. »²⁹¹

²⁹¹ AIPPI, Q210 – Resolutions : <www.aippi.org/download/comitees/210/RS210English.pdf>

Index des noms propres

(les numéros font référence aux pages)

AZEMA, Jacques.....	28	MENGOZZI, Parolo (Av. Gén.).....	29
BEAN, Lori L.	116, 117	MONTAIGNE, Michel (DE).....	19
BLEMASTER, Kristin	23	PALAMAS, Kostís	98
CARON, Christophe	51	PASSA, Jérôme.....	26, 29, 37, 38, 46, 49
CERVETTI, Pierre-Dominique	105	PEREC, Marie-Hosé.....	24
COUBERTIN, Pierre (DE) (Baron)	20	POUND, Richard W.....	86
COURTIEU, Guy.....	119	ROSKIS, Dan	125, 126
FAJGENBAUM, Fabienne	122, 123	ROUBIER, Paul.....	30
FEZER, Karl-Heinz	61, 62, 63, 64, 65	SAINT-GAL, Yves	112, 120
JACOBS, Francis Geoffrey (Av. Gén.)	29	SAMARAS, Spýros.....	98
Kobel, Pierre.....	21, 70	Schmidt-Szalewski, Joanna.....	56
KUR, Annete	65	SCHNEIDER, Gregor	11, 31
LACHACINSKI, Thibault.....	122	SERRA, Yves.....	123
LE TOURNEAU, Ph.....	112, 113, 114, 121	WELSH, Jerry C.	23
MARMAYOU, Jean-Michel.....	100	WENER, Patricia	23

Index thématique

(les numéros font référence aux pages)

Ambush Marketing 23, 24,
25, 26, 30, 31, 33, 59, 60,
81, 83, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 97,
99, 100, 102, 104, 106, 109,
110, 111, 112, 114, 115,
116, 117, 118, 120, 122,
123, 125, 126, 127, 128,
129, 130

Association Internationale
pour la Protection de la
propriété intellectuelle
(AIPPI)..... 130, 131

Charte Olympique.....98

Comité international des
Jeux méditerranéens.....20

Comité International
Olympique .. 20, 21, 23, 24,
30, 65, 81, 85, 86, 88, 90,
91, 93, 94, 101, 106

Comité Nationale
Olympique et Sportif
Français ...98, 99, 100, 101,
102, 103, 124

Compagnies

Acer.....22
American Express ...23, 24
Atos Otigin.....22
Coca-Cola.....22, 24
Emirates Airlines.....22
Expekt.com 98, 99, 103
Foire de Paris124

General Electric..... 22
Hyundai 22
K-Swiss 25
Kulula Airways.....25, 117
La Poste 26
MasterCard..... 22, 24
McDonald 22
Mercash..... 97
Omega 22
Panasonic..... 22
Pepsi Co. 24
Samsung..... 22
Sony 22
Sté. GALEC..... 101
Telecom New Zeland ... 24
TÊTU Mag. (CPPD).... 99,
100
Visa 22, 24

Concurrence23, 26, 73, 74,
76, 77, 101, 102, 109, 110,
111, 112, 115, 116, 117,
121, 123, 124, 125, 129,
130

Concurrent 23, 62, 109,
111, 112, 115, 120, 124,
126

Consommateur 28, 29, 30,
42, 46, 49, 50, 51, 53, 54,
56, 62, 63, 64, 72, 77, 78,
80, 81, 109, 110, 115, 117,
118, 125, 126, 127

Coupe du monde....22, 25,
30, 59, 60, 66, 67, 68, 69,

76, 78, 79, 94, 95, 96, 97,
106, 128

Cour de Justice de l'Union
européenne

Cour de Justice. 11, 28, 29,
31, 33, 36, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 48, 49, 50, 51, 53,
54, 55, 64, 77
Tribunal..... 31, 80

Cour de Justice des
Communautés
européennes (CJCE) 28,
29, 36, 38, 40, 41, 42, 43,
44, 49, 50, 52, 53, 54, 55,
57, 63, 64, 77

évènement sportif... 20, 21,
22, 63, 65, 68, 79, 97, 102

Fédération Française de
Tennis .. 103, 105, 123, 124

Fédération Internationale
de Football Association22,
25, 30, 59, 60, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 75, 76, 78,
79, 80, 81, 85, 94, 95, 96,
97, 106, 126, 128

Fédération Internationale
de Sport Universitaire... 20

Gay and Lesbian
International Sport
Association..... 20

Goodwill. 23, 116, 117, 118

Jeux Olympiques 19, 20,
21, 22, 23, 24, 83, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 97, 98, 99, 100, 101,
103, 105, 106, 124, 126,
128

Jeux Olympiques

Albertville 1992..... 24
Athènes 2004..... 20, 88
Atlanta 1996 21, 24, 85, 86
Lillehammer 1994... 24, 30
London 2012 90
Pékin 2008 86, 88, 89
Sydney 2000 23, 86, 87, 88,
90
Turin 2006 98, 99, 103
Vancouver 2010 89, 90

Liberté d'expression... 100,
128, 131

Liberté d'expression

commercial speech 117

Ligue internationale de
droit de la concurrence 21,
122, 123

Marque

descriptivité du signe .. 42,
43, 44, 45, 46, 48, 55, 68,
71, 72, 73, 75, 76, 77, 80,
127
directive 2008/95/CE .. 27,
36, 66
distinctivité du signe ... 27,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 62, 63, 65, 68, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 127
marque événementielle 30,
31, 33, 59, 61, 62, 63, 64,
65, 71, 81, 83, 106, 127
marque notoire ou
renommée..... 113, 114
règlement (CE) 207/2009
... 27, 36, 37, 38, 43, 45, 48,
49, 75, 77, 78, 79
slogan 50, 51, 114

Monopole d'exploitation
de l'organisateur... 92, 102,
103, 104, 105, 117, 128

Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI)

Chambre de recours 38,
39, 60, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80
Division d'annulation.. 71,
72, 73
Office..... 11, 31, 38, 39, 45,
48, 50, 60, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 80, 81

Parasitisme

concurrence déloyale... 26,
110, 111, 115, 117, 124,
125, 129, 130
passing off ... 116, 117, 118,
129
unfair competition 115,
116, 117

Paris en ligne 98, 103, 105,
106

Partenariat .. 21, 22, 23, 24,
25, 30, 59, 61, 63, 64, 68,
77, 78, 80, 83, 89, 92, 95,
100, 109, 116, 122, 123,
125, 126, 127

Pays

Afrique du Sud 25, 93, 94,
95, 96, 97, 128, 130
Allemagne .. 30, 60, 65, 66,
67, 68, 69, 71, 73, 115
Australie 23, 86, 87, 88, 90
Canada 89, 90, 94
Chine..... 19, 60, 86, 88, 89
Etats-Unis d'Amérique 21,
24, 59, 80, 85, 86, 115,
116, 117
France ... 19, 23, 24, 25, 26,
28, 35, 36, 40, 41, 46, 49,
53, 56, 59, 93, 94, 97, 98,
102, 104, 106, 110, 111,
118, 122, 123, 124, 125,
128, 129, 130
Grèce 19, 20, 88
Norvège 24, 30
Royaume Uni... 90, 91, 92,
116, 117, 130

Pratiques commerciales

agissements parasitaires
..... 83, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 118, 120, 122,
123, 124, 125, 126, 129
détournement de clientèle
..... 125
parasitisme économique
..... 107, 110, 111, 112, 113,
119, 120, 121, 123, 124,
125, 129
pratiques déloyales 31,
109, 110, 112, 115, 118,
119, 121, 122, 128, 131

Publicité 24, 25, 29, 42, 57,
63, 64, 74, 83, 88, 90, 91,
95, 100, 116, 122, 128, 129

Réputation 28, 64, 116, 118

Risque de confusion 30,
52, 89, 99, 100, 105, 109,
113, 114, 116, 117, 118,
120, 121, 122, 125

Sport

cricket 21, 94, 96
football . 21, 25, 26, 67, 73,
75, 80, 97
rugby 21
tennis 25, 103, 123, 124

Tour de France... 102, 104,
124

Tournoi de Roland Garros
..... 103, 105, 123, 124

Tournoi de Roland-
Garros 25

Tribunal de première
instance des
communautés
européennes (TPICE) .. 43,
45, 46, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 56, 78, 80

Tromperie 64, 109, 118

Tromperies 110, 118

Union des Associations
Européennes de Football
(UEFA) 130

Bibliographie

I. Ouvrages

BENTLEY, Lionel ; SHERMAN, Brad

Intellectual Property Law, 2^{ème} édition, Oxford University Press, Oxford, 2004, 1232 p.

CHAVANNE, Albert (†) ; GALLOUX, Jean-Christophe ; AZEMA, Jacques

Droit la propriété industrielle, 6^{ème} édition, « Précis », Dalloz, Paris, 2006, 964p.

COURTIEU, Guy

Fascicule n°132-10 « Droit à réparation. De la concurrence déloyale au parasitisme. Théorie générale », *Juris-Classeur « Code civil, art. 1382 à 1386 »*, LexisNexis, 2006

Fascicule n°132-30 « Droit à réparation. Concurrence déloyale. Applications pratiques : Confusion et parasitisme », *Juris-Classeur « Code civil, art. 1382 à 1386 »*, LexisNexis, 2006

LE TOURNEAU, Philippe

Fascicule n°227 « Parasitisme. Notion. », *Juris-Classeur « Concurrence – Consommation »*, LexisNexis, 2010

Fascicule n°228 « Parasitisme. Régime juridique », *Juris-Classeur « Concurrence – Consommation »*, LexisNexis, 2010

MONTAIGNE (DE), Michel

Les Essais, Livre I, Chapitre LI « De la vanité des paroles », Abel L'Angelier, Paris, 1595, 1975p.

PASSA, Jérôme

Traité de droit de la propriété industrielle. Tome 1, Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles, 2nd édition, LGDJ, Paris, 2009, 1142p.

POLLAUD-DULLIAN, Frédéric

Droit de la propriété industrielle, « Domat Droit privé », Montchrestien, Paris, 1999, 935p.

ROSKIS, Dan

« Parrainage publicitaire », *Répertoire de droit commercial*, Dalloz, 2004

ROUBIER, Paul

Le Droit de la propriété industrielle. Tome 1 : Partie générale, Sirey, 1952, 611p.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna

Droit de la propriété industrielle, 7^e édition, « Mémentos Dalloz », Dalloz, Paris, 2009, 137p.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna ; PIERRE, Jean-Luc

Droit de la propriété industrielle, 4^e édition, « Manuels », Litec, Paris, 2007, 696p.

SERRA, Yves

« Concurrence déloyale », *Répertoire de droit commercial*, Dalloz, 2004

II. Rapports

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Q210 - *Summary Report*, Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR, Association Internationale pour la Protection de la propriété intellectuelle, 2009

<www.aippi.org/download/comitees/210/SR210English.pdf>

Q210 - *Resolutions*, Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR, Association Internationale pour la Protection de la propriété intellectuelle, 2009

<www.aippi.org/download/comitees/210/RS210English.pdf>

COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Olympic Marketing Fact File, Edition 2010, Comité International Olympique, 2010, 51p.

<www.olympics.org/Documents/fact_file_2010.pdf>

FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION

« 2010 FIFA World Cup South Africa™ - Public Information Sheet #6 », FIFA, 2008

<www.fifa.com/mm/document/affederation/marketing/53/42/06/2010%5ffifa%5fpublic%5fguidelines%5fen%5f260908.pdf>

« FIFA Event Names », FIFA, 2010

<<http://www.fifa.com/mm/document/affederation/marketing/51/54/90/fifaeventtitles%5f23042010%5ffifaapproved.pdf>>

FAJGENBAUM, Fabienne ; LACHACINSKI, Thibault

Ambush Marketing: French Report, Ligue internationale de droit de la concurrence, 2007

<http://www.ligue.org/documents/2007_report_b_france.doc>

KOBEL, Pierre

Rapport International sur la Question B : le marketing sauvage est-il trop beau pour être honnête ? Faudrait-il déclarer certaines pratiques de marketing sauvage illégales, et si oui, lesquelles et sous quelles conditions ?, Ligue internationale du droit de la concurrence, 2007, 63p.

<www.ligue.org/documents/2007rapportinternationalBfrançais.pdf>

MENGOZZI, Paolo (Av. Gén.)

« Conclusions », aff. C-487/07, *L'Oréal / Bellure*, 10 février 2009 <www.curia.eu>

OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET, Boards of Appeal
Yearly Overview : Decisions of the Boards of Appeal, 2009, OHIM, mai 2010, 32p.

UNION OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS
UEFA European Football Championship, Final Tournament 2016, Tournament Requirements,
 Juin 2009
 <http://fr.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/03/26/840326_DOWNLOAD.pdf>

VANCOUVER OLYMPIC GAMES ORGANIZING COMMITTEE
Real 2010 : Protecting the Brand, 2006, 22 p.
 <www.vancouver2010.com/dl/00/08/91/real2010protectingthebrand_00d-Is.pdf>

III. Articles

ARCELIN-LECUYER, Linda
 « Droit de la publicité : bilan de l'année 2007 (2^{ème} partie) », *Revue Lamy de la concurrence*,
 2008/07, étude 16
 « De la difficulté d'appréhender l'opportunisme commercial : l'exemple de l'*ambush marketing* », *Recueil Dalloz* 2008 p. 1501
 « Droit de la publicité : bilan de l'année 2008 (2^{ème} partie) », *Revue Lamy de la concurrence*
 2009/07, étude 20

BEAN, Lori L.
 « Ambush Marketing: Sports Sponsorship Confusion And The Lanham Act », 75 *Boston University Law Review* 1099

CARON, Christophe
 « Le slogan appréhendé par la marque communautaire », *Communication. Commerce électronique*, 2010, n°4, comm. 35

CERVETTI, Pierre-Dominique
 « Droit des marques et droit du sport : entre droit commun et droit spécial », *Cahiers de droit du sport*, 2009, n°18, p.138
 « Les sites de paris en ligne remportent le match retour contre les clubs sportifs », *Cahiers de droit du sport*, 2010, n°19, p.112

DALEAU, Jeanne
 Note sous Cass. com., 12 juillet 2005, *Recueil Dalloz* 2005 AJ 2148

DURRANDE, Sylviane
 Note sous Cass. com., 12 juillet 2005, *Recueil Dalloz* 2006 pan. 2319
 Note sous CA Paris, 4 décembre 2002, *Recueil Dalloz* 2003 somm. 2629

FEZER, Karl-Heinz
 « Die Eventmarke – Markenschutz für Sponsoring und Merchandising » in : E. KELLER *et al.*
 (dir.), *Festschrift für Prof. Dr. Wilfried Tilmann*, Heymanns, 2003, pp. 321-334

« Kennzeichenschutz des Sponsoring - Der Weg nach WM 2006 - Zur Eintragungsfähigkeit von Veranstaltungsdienstleistungsmarken und Veranstaltungswarenmarken », *Mitt.* 2007, pp. 193-199

FOLLIARD-MONGUIRAL, Arnaud

Note sous CJCE, 22 juin 2006, aff. C-24/05 P, *August Storck KG, Propriété industrielle*, 2006, n° 9, comm. 66

« CJUE, arrêt Vorsprung durch Technik : une avancée ambiguë de la jurisprudence », *Propriété industrielle*, 2010, n°4, comm. 23

FORTI, Valerio

« L'autonomie du droit du sport en matière de marketing d'embuscade », *Cahiers de droit du sport*, 2009, n°18, p. 135

« La répression du marketing d'embuscade », *Revue Lamy Droit de l'immatériel*, 2010/58 n°1907

GRIMONPREZ, Benoît

« Paris sportifs en ligne : sans contrefaçon ! », *Cahiers de droit du sport*, 2010, n°19, p. 106

HERPE, François

« Droit d'exploitation des organisateurs de manifestation sportives : le monopole doit s'apprécier de façon restrictive », *Propr. ind.* 2009, n°6, comm. 42 (note sous TGI Paris, 3^e ch. 1^{er} sect., 9 décembre 2008, RG n° 08/00052, *Tour de France c/ Eurocycler*)

KUR, Annete

« Does Trademark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces? » in : I. GOVAERE, H. ULLRICH (dir.), *Intellectual Property, Market Power and the Public Interest*, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles-New York, 2008, pp. 191-217

LE TOURNEAU, Philippe

« Le parasitisme dans tous ses états », *Recueil Dalloz* 1993, p. 310

MARMAYOU, Jean-Michel

« Quels sont les droits du CNOSF sur les emblèmes olympiques ? », *Cahier de droit du sport*, 2009, n°18, p. 131

MENDEL, Fraser ; YIJUN, Chao

« Protecting Olympic Intellectual Property », *China Law & Practice*, 2003, 17(4), p. 33-34

QINFA, Ye

« Sports History of China - Part 1: Before the Western Han Dynasty », *About: Chinese Culture* <<http://chineseculture.about.com/library/weekly/aa032301a.htm>>

THOMPSON, Kelly

« Ambush marketing and the 2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA: The current state of play », *Adams & Adams / FIFA*, 2010
<<http://www.valdirrocha.com.br/pdfs/Article%20for%20WP%20magazine%20-%20Ambush%20Marketing%20.doc>>

TREFIGNY-GOY Pascale

Note sous Cass. com., 31 octobre 2006, aff. 04-18.043, *Galec c/ CNOSF, Propriété industrielle*, 2007 comm. 3

« Le Che, personnage de marque ! », *Propriété industrielle*, 2009, n°5, comm. 33

TREZEGUET, Marlène

« Paris en ligne et contrefaçon de la marque "Roland Garros" », *Revue Lamy Droit de l'immatériel*, 2009/54, n°1788

RIESS, Steven A.

« The Historiography Of American Sport », *Organization of American Historians, Magazine of History*, 1992, n°7

RIZZO, Fabrice ; MAETZ, Claude-Albéric ; MAMAYOU, Jean-Michel ; PORACCHIA, Didier

« Un an de droit du sport dans le droit de la communication », *Communication Commerce électronique*, 2007, n°11, chron. 10

ROPER-DRIMIE, Mark

« Sydney 2000 Olympic Games – ‘The Worst Games Ever’ for Ambush Marketers ? », *Entertainment Law Review* 2001, 12(5), pp. 150-153

SAINT-GAL, Yves

« Concurrence déloyale et concurrence parasitaire », *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, 1956, n° 25/26, p. 37

VANCOUVER OLYMPIC GAMES ORGANIZING COMMITTEE

« 2010 Olympic/Paralympic Brand Management Guidelines »

<www.vancouver2010.com/more-2010-information/about-vanoc/the-vancouver-2010-brand/protecting-the-brand/>

VAN DEN BULCK, Paul

« Quel régime juridique pour l'*ambush marketing* », *Communication Commerce électronique*, 2007, n°10, étude 26

VASSALLO, Edward ; BLEMASTER, Kristin ; WERNER, Patricia

« An International Look at Ambush Marketing », *The Trademark Reporter*, 2005 (78) 1338

WELSH, Jerry C.

Ambush Marketing: What It Is; What It Isn't, Welsh Marketing Associates.com, 2007

<www.welshmktg.com/WMA_ambushmktg.pdf>

IV. Communiqués et articles de presse

BRITISH BROADCASTING CORPORATION NEWS

« FIFA orders South African airline to drop ‘ambush’ ad », 19 mars 2010

[<http://news.bbc.co.uk/2/hi/8576220.stm>](http://news.bbc.co.uk/2/hi/8576220.stm)

FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION

« Visa partenaire FIFA pour la période 2007-2014 », Communiqué de presse, 28 juin 2007

[<http://fr.fifa.com/aboutfifa/federation/releases/newsid=540452.html>](http://fr.fifa.com/aboutfifa/federation/releases/newsid=540452.html)

GUEDES, Georgina

« Kulula owns the sky, FIFA cannot fly », *News24*, 1^{er} avril 2010

[<www.news24.com/Columnists/GeorginaGuedes/Kulula-owns-the-sky-FIFA-cannot-fly-20100401>](http://www.news24.com/Columnists/GeorginaGuedes/Kulula-owns-the-sky-FIFA-cannot-fly-20100401)

V. Législations

• TEXTES INTERNATIONAUX

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 20 mars 1883

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, 15 juin 1957

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, 14 avril 1981

Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique, 16 septembre 1981

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce), 15 avril 1994

• UNION EUROPEENNE (ET EX-COMMUNAUTES EUROPEENNES)

Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques : *JOCE* n° L 40 du 11 février 1989

Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire : *JOCE* n° L 11 du 14 janvier 1994

Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (version codifiée) : *JOUE* n° L 299 du 8 novembre 2008

Règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) : *JOUE* n° L 78 du 24 mars 2009

• FRANCE

Code de la propriété intellectuelle

Code du sport

Code de la consommation

Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Loi n°92-652 du 13 juillet 1992

Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000

Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, art. 63 1°

Décision nominative de l'ARJEL, « Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 8 juin 2010 » : *JORF* n°0130 du 8 juin 2010, n° 77/110

• **AFRIQUE DU SUD**

Merchandise Marks Act [No. 17 of 1941]

Trade Practices Act [No. 76 of 1976]

Trade Practices Amendment Act [No. 26 of 2001], G. 22792, 30 octobre 2001

Merchandise Marks Amendment Act [No. 61 of 2002], G. No. 24278, 17 janvier 2003

Final Notice « Designation of 2010 FIFA World Cup as a Protected Event in terms of Section 15A of the Merchandise Marks Act, 1941 » [No. 683 of 2006], G. 28877, 25 mai 2006

Consumer Protection Act [No. 68 of 2008], G. 32186 du 29 avril 2009

• **ALLEMAGNE**

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, Markengesetz (MarkenG), 25 octobre 1994 : *BGBI.* I, p. 3082

Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb, 3 juillet 2004 : *BGBI.* Teil I/2004 n°32

• **AUSTRALIE**

Sydney 2000 Games (Indicia and Images) Protection Act 1996 No. 22

Olympic Arrangements Act 2000 No. 1

Olympic Arrangements Bill 2000 [Act 2000 No 1], « *Explanatory note* »

• **CANADA**

Olympic and Paralympic Marks Act, 22 juin 2007 : S.C. 2007, c. 25, O-9.2

• **CHINE**

Décret 345 du 4 février 2002 portant « Règlement sur la Protection des Symboles Olympiques » (Conseil des affaires de l'État, République populaire de Chine)

• **ETATS-UNIS D'AMERIQUE**

Lanham (Trademark) Act, 5 juillet 1946 : ch 540, § 46, 60 Stat. 444

• **ROYAUME UNI**

London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006, 30 mars 2006 : 2006 c. 12

Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995, 19 juillet 1995 : 1995 c. 32

VI. Jurisprudences

• **UNION EUROPEENNE**

•• **COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE (ET EX- CJCE)**

CJCE, 31 octobre 1974, aff. C-16/74, *Centrafarm / Winthrop* : Rec. p. 1183

CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, *Terrapin (Overseas) / Terranova* : Rec. p. 1039

CJCE, 10 avril 1984, aff. C-14/83, *Colson* : Rec. p. 1891

CJCE, 22 juin 1994, aff. C-9/93, *Ideal Standard* : Rec. I 02789

CJCE, 23 février 1999, aff. C-63/97, *BMW*

CJCE, 4 mai 1999, aff. C-108/97, C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*
 CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*
 CJCE, 20 septembre 2001, aff. C-383/99 P, *Baby-dry*
 CJCE, 4 octobre 2001, aff. C-517/99, *Merz & Krell*
 CJCE, 19 septembre 2002, aff. C-104/00 P, *Companyline*
 CJCE, 8 avril 2003, aff. C-53/01, C-55/01, *Linde*
 CJCE, 12 février 2004, aff. C-363/99, *KPN*
 CJCE, 12 février 2004, aff. C-265/00, *Biomild (Campina)*
 CJCE, 7 juillet 2005, aff. C-353/03, *Nestlé*
 CJCE, 15 septembre 2005, aff. C-37/03 P, *BioID*
 CJCE, 9 mars 2006, aff. C-421/04, *Matratzen Concord*
 CJCE, 22 juin 2006, aff. C-24/05 P, *August Storck KG : Propr. ind.* 2006, n° 9, comm. 66
 CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal / Bellure*
 CJCE, 23 avril 2009, aff. C-59/08, *Copad / Dior*
 CJCE, 24 septembre 2009, aff. C-78/09 P, *Bateaux mouches*
 CJUE, 21 janvier 2010, aff. C-398/08 P, *Audi*

•• TRIBUNAL DE L'UNION EUROPEENNE (ET EX-TPICE)

TPICE, 8 juillet 1999, aff. T-163/98, *Baby-Dry*
 TPICE, 26 octobre 2000, aff. T-245/99, *Trustedlink*
 TPICE, 31 janvier 2001, aff. T-24/00, *Vitalité (Sunrider)*
 TPICE, 5 avril 2001, aff. T-87/00, *Easybank*
 TPICE, 11 décembre 2001, aff. T-138/00, *Erpo Möbelwerk*
 TPICE, 5 décembre 2002, aff. T-130/01, *Real People, Real Solutions*
 TPICE, 3 juillet 2003, aff. T-122/01, *Best Buy (Best Buy)*
 TPICE, 27 novembre 2003, aff. T-348/02, *Quick*
 TPICE, 30 novembre 2004, aff. T-173/03, *Nurseryroom*
 TPICE, 19 janvier 2005, aff. T-387/03, *Bioknowledge*
 TPICE, 13 juillet 2005, aff. T-242/02, *Top*
 TPICE, 6 mars 2007, aff. T-230/05, *Golf USA*
 TPICE, 12 septembre 2007, T-141/06, *Texture d'une surface de verre (Glaverbel)*
 TPICE, 17 avril 2008, aff. T-294/06, *Vitality (Nordmilch)*
 TPICE, 2 décembre 2008, aff. T-67/07, *Fun*
 TPICE, 18 décembre 2008, aff. T-365/06, *Bateaux mouches*
 TPICE, 20 janvier 2009, aff. T-424/07, *Optimum*
 Trib. UE, 15 décembre 2009, aff. T-476/08, *Best Buy (Media Saturn)*
 Trib. UE, aff. T-444/08 à T-448/08 (pourvois)

•• OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHE INTERIEUR

OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 972C, *World Cup 2006*
 OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 970C, *Germany 2006*
 OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 969C, *WM 2006*
 OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 971C, *World Cup Germany*
 OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 968C, *World Cup 2006 Germany*
 OHMI, 1^e Ch. rec., 20 juin 2008, aff. R 1466/2005-1, *World Cup 2006*
 OHMI, 1^e Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1467/2005-1, *Germany 2006*
 OHMI, 1^e Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1468/2005-1, *WM 2006*
 OHMI, 1^e Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1469/2005-1, *World Cup Germany*

OHMI, 1^e Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1470/2005-1, *World Cup 2006 Germany*

OHMI, 2^e Ch. rec., 4 août 2009, aff. R 496/2009-2, *Ecoinnovation*

OHMI, 4^e Ch. rec., 29 septembre 2009, aff. R 441/2006-4, *Garageband*

• FRANCE

•• COUR DE CASSATION

Cass. com., 7 mai 1980, *Verrerie de Biot* : *Bull. civ.* IV n°182

Cass. com., 22 octobre 1985 : *Juris-Data* n°2001-001362

Cass. com., 15 décembre 1998, *La Maison du café* : *PIBD* 1999 n°621, III, 88

Cass. com., 12 juillet 2005 : *D.* 2005 AJ 2148, *D.* 2006 pan. 2319

Cass. com., 30 janv. 1996, aff. 94-15.725, *Société Fleurs éclairs c/ Office néerlandais des produits laitiers* : *Juris-Data* n° 1996-000294

Cass. com., 17 mars 2004 : *Juris-Data* n°2004-023161

Cass. com., 31 octobre 2006, aff. 04-18.043, *Galec c/ CNOSF* : *Prop. ind.* 2007 comm. 3

Cass. com., 20 février 2007, *Léonidas* : *Juris-Data* n°2007-037494

Cass. com., 16 décembre 2008, aff. 08-11.816

Cass. com., 15 septembre 2009, aff. 08-15.418, *CNOSF c/ CPPD* : *Cah. dr. sport* 2009, n°18, p. 131

•• COURS D'APPEL

CA Paris, 8 décembre 1962, *Pontiac* : *D.* 1963, p. 406

CA Versailles, 3 novembre 1988 : *D.* 1993, somm. p. 116

CA Paris, 10 mars 1994 : *PIBD* 1994 n°548 III 325

CA Paris, 4^e ch. A, 20 novembre 1995, *Acromedia c/ FFT* : *Juris-Data* n°1995-024515

CA Paris, 4^e ch. A, 15 mai 1996, RG 94/016395, *Comité des expositions de Paris c/ Sté. Pro Evénements* : *Juris-Data* n°1996-022104

TGI Paris, 4 octobre 1996, *CNOSF c/ Henri Maire* : *PIBD* 1997, n° 624, III, 39

CA Paris, 4^e ch. B, 16 mai 1997, *Promocourse / INPI* : *Juris-Data* n°1997-022408

CA Paris, 10 mai 2000, *Allô Vacances c/ Monde du voyage* : *PIBD* 2000, III, p. 440

CA Paris, 6 mars 2002 : *PIBD* 2002, n°750, III, 435

CA Paris, 4 décembre 2002 : *D.* 2003 somm. 2629

CA Paris, 9 juin 2004 : *PIBD* 2004 n°796, III, 624

CA Paris, 1^{er} juin 2005 : *D.* 2005 p. 2467

CA Paris, 4^e ch. B, 18 mai 2005 : *Juris-Data* n° 2005-272048

CA Paris, 4^e ch. B, 28 février 2007, RG 05/009322, *FFT c/ Sega* : *RJDA* 2008, n°734

TGI Paris, 10 septembre 2007, *Tour de France* : *PIBD* 1997, n°642, III, 586

CA Paris, 4^e ch. B, 27 juin 2008, *Film'vitre* : *Prop. ind.* 2008, comm. 95

CA Paris, 4^e ch., 7 mars 2008, aff. RG 06/01935, *CNOSF c/ CPPD*

CA Paris, 24 septembre 2008 : *PIBD* 2008, n°884, III, 629

CA Paris, Pôle 5, 1^e ch., 14 octobre 2009, *Unibet / FFT* : <www.legalis.net>

CA Paris, Pôle 5, 2^e ch., 11 décembre 2009, *Unibet c/ Juventus Football club*, <www.legalis.net>

CA Paris, Pôle 5, 1^e ch., 27 février 2010, *Rugby World Cup* : *PIBD*, n°194, III, 170

•• TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

TGI Paris, 3^e ch. civ., 28 novembre 2007, aff. 06/08916, *CNOSF c/ Société Expekt.com Ltd.*

TGI Paris, 3^e ch., 30 mai 2008, RG n° 08/02005, *FFT c/ Expekt.com*

TGI Paris, 3^e ch., 30 mai 2008, RG n° 08/02006, *FFT c/ Unibet*

TGI Paris, 3^e ch. 1^e sect., 9 décembre 2008, RG n° 08/00052, *Tour de France c/ Eurocycler*, *Propr. ind.* 2009, n°6, comm. 42

• **AFRIQUE DU SUD**

North Gauteng High Court (Pretoria), 1^{er} octobre 2009, aff. 53304/07, *FIFA v. Metcash Trading Africa (Pty) Limited* [2009] ZAGPPHC 123

• **ALLEMAGNE**

BPatG, 3 août 2005, aff. 32 W(pat) 237/04, *Fußball WM 2006*

BPatG, 3 août 2005, aff. 32 W(pat) 238/04, *WM 2006*

BGH, 27 avril 2006, aff. I ZB 96/05, *Fußball WM 2006*

BGH, 27 avril 2006, aff. I ZB 97/05, *WM 2006*

• **NOUVELLE ZELANDE**

New Zealand Olympic and Commonwealth Games Ass'n Inc. v. Telecom New Zealand [1996] F.S.R. 757

• **ROYAUME UNI**

Perry v. Truefitt [1842] 6 Beav. 66

IRC v. Muller & Co's Margarine Ltd. [1901] AC 217

G. Spalding and Bros v. A.W. Gamage Ltd. [1915] 84 LJ Ch 449

Reckitt & Colman Ltd v. Borden Inc [1990] 1 All E.R. 873

VII. Mémoires

LOUIS, Axelle

Le principe de protection de la marque en fonction de sa distinctivité : approche de droit français et de droit communautaire, Institut de Droit des Affaires, Université Paul-Cézanne, Aix-en-Provence, 2009

PAQUET, Amandine

Le régime juridique de l'ambush marketing, Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle, Université Robert Schuman, Strasbourg, 2006

VIII. Autres sources

GASTINEL, Éric

Cours de Droit des marques communautaires, Institut de Droit des Affaires d'Aix-Marseille, Université Paul-Cézanne Aix-Marseille III, Mars 2010

VELARDOCCHIO, Dominique

Cours de Droit des marques approfondi, Institut de Droit des Affaires d'Aix-Marseille, Université Paul-Cézanne Aix-Marseille III, Septembre-Novembre 2010

IX. Sites internet

www.about.com
www.bpatg.de
www.bundesgerichtshof.de
www.canlii.org
www.courdecassation.com
www.curia.eu
www.dalloz.fr
www.dpma.de
<http://eur-lex.europa.eu>
www.fifa.com
www.flickr.com
www.heinonline.net
www.info.gov.za
www.inpi.fr
www.lamylinereflex.fr

www.legalis.net
www.legifrance.gouv.fr
www.legislation.nsw.gov.au
www.lexisnexis.fr
www.ligue.org
www.london2012.com
<http://news.bbc.co.uk>
www.oami.europa.eu
www.olympic.org
www.theglobeandmail.com
www.vancouver2010.com
www.welshmktg.com
www.westlaw.com
www.wikipedia.org
www.wipo.int

Table des matières

Table des abréviations.....	13
Sommaire.....	17
Introduction.....	19
TITRE PREMIER. La marque événementielle, nouvelle catégorie de marque ?.....	33
CHAPITRE I. Le concept de la distinctivité des signes	35
SECTION I. L'exigence de distinctivité	37
§1. L'exclusion des signes usuels	37
A. L'absence de distinctivité du signe usuel	37
B. La notion de caractère usuel	39
§2. L'exclusion des signes descriptifs.....	42
A. L'absence de distinctivité du signe descriptif.....	42
B. La notion de caractère descriptif	45
SECTION II. Le juge face à de la distinctivité.....	48
§1. L'exigence autonome de distinctivité	48
A. La découverte de l'autonomie par la Cour de Justice.....	48
B. L'application de l'exigence par les juges	50
§2. L'appréciation de la distinctivité	53
A. Les dernières évolutions jurisprudentielles	53
B. L'acquisition de la distinctivité par l'usage	56
CHAPITRE II. Le concept de <i>marque événementielle</i>.....	59
SECTION I. La doctrine de l' <i>eventmarke</i> confrontée à la BGH	61
§1. Le concept d' <i>eventmarke</i>	61
A. Une marque répondant aux nécessités du <i>sponsoring</i> et du <i>merchandising</i>	61

B. La critique de la théorie l' <i>eventmarke</i>	65
§2. Le rejet d'une nouvelle catégorie de marque	66
A. L'affaire à l'origine d'un des grands arrêts de la BGH.....	66
B. L'annulation.....	68
SECTION II. Essai non transformé pour l' <i>event mark</i> à l'OHMI	71
§1. L'appréciation libérale de la Division d'annulation.....	71
A. Des marques non descriptives	72
B. Des marques évocatrices	73
§2. Le refus de la 1 ^{ère} Chambre de recours.....	74
A. Des signes descriptifs	75
B. Des signes non distinctifs.....	78
TITRE SECOND. L'<i>ambush marketing</i>, pratique appréhendable par le droit ?	83
CHAPITRE I. L'appréhension par un droit spécial	85
SECTION I. Le recours aux législations <i>ad hoc</i> , une solution problématique.....	86
§1. Les débuts des législations olympiques.....	86
A. La première des Jeux Olympiques de Sydney.....	86
B. Un régime repris pour les Jeux Olympiques d'Athènes et de Pékin.....	88
§2. Des législations olympiques particulièrement contraignantes.....	89
A. Jeux Olympiques d'Hiver de Vancouver (2010)	89
B. Jeux Olympiques de Londres (2012)	91
SECTION II. Le recours à des régimes <i>sui generis</i> , une solution envisageable.....	94
§1. Un régime d'application exceptionnelle, le cas sud-africain	95
A. La protection des marques par le Trade Practice Act.....	95
B. La protection contre l' <i>ambush marketing</i> du Merchandise Marks Act.....	96
§2. Un régime d'application générale, le cas français	98
A. La protection olympique de l'article L.141-5 du Code du sport	98
B. La protection générale de l'article L.333-1 du Code du sport.....	103
CHAPITRE II. L'appréhension par le droit commun.....	109
SECTION I. L' <i>ambush marketing</i> , un agissement parasitaire ?.....	111
§1. L' <i>ambush marketing</i> face à la notion française de <i>parasitisme</i>	111
A. Les agissements parasitaires.....	112
B. Les différents types d'agissements parasitaires	114
§2. Les agissements parasitaires dans les autres systèmes juridiques	115
A. L' <i>ambush marketing</i> et le Lehman Act américain.....	116
B. L' <i>ambush marketing</i> et le <i>passing off</i> britannique	117
SECTION II. L' <i>ambush marketing</i> sanctionné par le droit commun	120
§1. L' <i>ambush marketing</i> face aux critères de la responsabilité civile	120
A. La faute.....	120

TABLE DES MATIERES

B. Le préjudice	121
§2. L' <i>ambush marketing</i> sanctionné par l'article 1382 C. civ.	123
A. Une jurisprudence accueillante sur le fondement du parasitisme	123
B. Perspectives depuis l'adoption d'un régime <i>sui generis</i>	125
Conclusion générale	129
Index des noms propres	135
Index thématique.....	137
Bibliographie	139
Table des matières	151