



CONSEIL
SOCIÉTÉ D'AVOCATS

La protection de la marque contre les démarches parasitaires

Journée des Clubs | UCPR

19 mars 2024
Paris

Quizz sur la marque



- 1 Allez sur wooclap.com
- 2 Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code d'événement
FSKTLR

Activer les réponses par SMS

1

A quoi sert la marque ?

La marque en quelques mots

Les éléments constitutifs de la marque

Disponible

- La marque ne doit pas porter atteinte à un signe antérieur (marque, nom de domaine, dénomination sociale, dénomination commerciale...)

Distinctive

- Elle permet de différencier les produits et services qu'elle désigne
- Elle ne peut pas être générique, simplement nécessaire ou descriptive

Susceptible de représentation

- La marque peut être verbale, semi-figurative, figurative ou sonore

Licite

- Certains signes sont interdits car contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou peuvent être trompeurs ou déceptifs

La marque en quelques mots

Principe de spécialité



- 34 classes de produits
- 11 classes de services
- Le choix et la rédaction des classes est décisif pour assurer la protection de la marque
- L'absence d'exploitation dans une classe expose à la déchéance pour cette classe

Principe de territorialité



- Protection nationale par l'enregistrement à l'INPI
- Protection UE par l'enregistrement auprès de l'EUIPO
- Protection mondiale par l'enregistrement auprès de l'OMPI
- Protection régionale auprès d'une autorité nationale

La marque en quelques mots

Marque renommée



- Permet de s'affranchir du principe de spécialité
- La marque peut être protégée pour des produits ou services dans lesquels elle n'a pas fait l'objet de dépôts
- Protection nécessitant la démonstration de l'absence de juste motif et de la possibilité de tirer indument profit du caractère distinctif (ex : Tour de France à la rame ne porte pas atteinte à la marque renommée Tour de France, CA Paris, 5 juillet 2023)

Marque notoire



- Permet de s'affranchir du dépôt
- Difficulté : apprécier le caractère notoire
- Indice : l'exploitation par parrainage et licence

Les particularités des marques sportives

Un fort pouvoir d'attraction

- Visibilité médiatique importante
- Signe de ralliement d'une communauté
- Valeur économique propre indépendante du support

Instrument de stratégie commerciale

- Marque vouée à une forte exploitation
- Concerne de nombreux produits et services

La relation société sportive / association support

- La société sportive peut être propriétaire de la marque mais l'association en conserve la disposition à titre gratuit (art. L. 122-16 du CdS)

L'utilisation fréquente d'une indication géographique

- Les collectivités territoriales peuvent influencer sur les usages faits de la marque (art. L. 712-2-1 du code de la propriété intellectuelle)

2

**Les démarches parasitaires :
fraude et ambush marketing**

Le dépôt frauduleux

La loi

- Article L. 712-6 CPI : action en revendication
- Article L. 711-2 : nullité du dépôt en cas de mauvaise foi

La fraude

- Démontrer un « *comportement s'écartant des principes reconnus d'un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale* »
- Sanction même sans marque, si existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant

Exemple

- La marque EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY (Cass, com., 23 nov. 2010, n°09-70716)
- La marque PARIS 2024 (TGI Paris, 14 mars 2007, n°06/00016)

L'ambush marketing

Définition

- « Ensemble de techniques de marketing utilisées par une entreprise pour se rendre visible lors d'un événement sans avoir versé l'argent nécessaire à ses organisateurs pour en devenir sponsor officiel et pouvoir y associer son image » (TGI Paris, 5 novembre 2010, n°09/00413)

Fondement

- Article L. 333-1 CdS : droits d'exploitation des manifestations sportives
- Article 1240 code civil sur la responsabilité

Exemple

- Au lendemain d'une rencontre France-Angleterre dans le cadre du tournoi des VI Nations et à quelques jours du match France-Italie, la société Fiat avait fait paraître dans le journal L'Équipe une annonce publicitaire portant la mention "France 13 - Angleterre 24", suivie de la phrase "La Fiat 500 félicite l'Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l'Équipe de France le 9 mars pour France - Italie".
- La FFR est déboutée de sa demande (Cass. Com, 20 mai 2014, n°13-12102)
- Attention ! La FFR avait agi sur le risque de confusion et pas le risque d'association...
- Autre exemple : Les DIM GIRLS durant la coupe du monde de rugby 2007

3

Les stratégies de protection de la marque

Les particularités de la marque club



Les avantages

- Forte capacité d'identification et d'attachement à la marque club (nom et couleur)
- Fort potentiel d'exploitation économique par des licences et des partenariats
- Possibilité de créer une méta marque

Les inconvénients

- Une marque souvent descriptive et liée à origine géographique
- Difficulté à se détacher des résultats sportifs
- Difficulté à construire une stratégie fondée sur une raison d'être

Les fonctions de la protection

Communication

- La marque va être utilisée pour communiquer conformément à la stratégie définie
- Elle doit être distinctive dans l'esprit du public et faire l'objet de règles d'utilisation

Défense de l'actif

- La marque a une valeur économique, c'est un actif immatériel
- Elle est susceptible de faire l'objet d'imitation, il faut la défendre pour la protéger

Dissuasion du parasitisme

- Une équipe sportive est souvent perçue comme étant un bien commun
- Il faut créer un environnement légal qui dissuade des tentatives d'association

Partenariat commercial

- La valorisation économique de la marque passe par des partenariats
- Les licences d'utilisation sont des vecteurs de la renommée de la marque

Le champ de la protection

Ce qui peut être protégé

- La dénomination
- Le logo
- Les attributs (technique du « bouclier de marque »)

Ce qui ne peut pas être protégé

- La forme de l'écusson (concernant le FC Barcelone : TUE, 10 déc. 2015, T-615/14)
- L'hymne
- Les termes génériques
- Les propriétés olympiques

Un doute

- La couleur
- L'ASM a obtenu la possibilité de protéger le jaune et le bleu en raison de l'usage (CA Lyon, 17 mai 2018, 16/04791)

Le champ de la protection

Les autres modes de protection

<u>Le droit d'auteur</u>	<u>Les contrats</u>	<u>Les dessins et modèles</u>	<u>Les noms de domaine</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Protection large et spontanée dès la divulgation de l'oeuvre • Contrainte dans sa mise en oeuvre car limitée dans le temps et absence de titre de propriété 	<ul style="list-style-type: none"> • Les contrats de licence doit être rédigés avec précision pour bien délimiter le champ d'utilisation des propriétés intellectuelles • Les contrats de travail incluent des dispositions sur le droits à l'image associée 	<ul style="list-style-type: none"> • Protection de l'apparence, adaptée par exemple à la une mascotte ou un motif d'ornement • Outil d'exploitation commerciale spécifique, car l'apparence est protégée par ailleurs par le droit d'auteur 	<ul style="list-style-type: none"> • Le nom de domaine exploité crée une antériorité par rapport à la marque • Protection accessible, peu coûteuse et facile à mettre en oeuvre

La défense des marques

La prévention

- Déposer et renouveler les marques
- Utiliser les différents outils de valorisation des actifs immatériels
- Insérer des clauses dans les contrats de partenariats pour réguler l'utilisation des actifs
- S'assurer de la validité des licences de marque
- Rédiger des guides d'utilisation de la marque à usage interne et externe
- Prêter une très grande attention à la rédaction des classes lors du dépôt
- Clarifier les relations avec l'association support sur la marque club

L'action

- Faire des mises en demeure pour chaque utilisation non conforme
- Réaliser une veille stratégique de l'utilisation des marques
- Surveiller les dépôts réalisés et faire des oppositions lorsqu'il existe un risque de confusion (délai 2 mois)
- Eviter la déchéance des marques déposées
- Agir ou co-agir en justice en cas d'imitation, de mauvaise foi (revendication), de concurrence déloyale et/ou de parasitisme (contrefaçon ou action en responsabilité civile)

fargeaud@cdes.fr