

DROIT DES MARQUES

AFFAIRE NEYMAR : LE FOOTBALLEUR PASSE À L'OFFENSIVE ET S'IMPOSE SUR LE TERRAIN JUDICIAIRE

Tribunal de l'Union européenne, 14 mai 2019, aff. T-795/17

De façon tout à fait conforme à la jurisprudence en la matière, voire prévisible, le Tribunal a rendu le 14 mai 2019 un arrêt confirmant l'annulation d'une marque de l'Union européenne « NEYMAR » déposée par un tiers en 2013, alors que le joueur de football brésilien éponyme jouissait déjà d'une renommée internationale.



AUTEUR Thibault Lachacinski
TITRE Avocat à la Cour,
Nataf Fajgenbaum & Avocats



AUTEUR Fabienne Fajgenbaum
TITRE Avocat à la Cour,
Nataf Fajgenbaum & Avocats

Cette décision n'est que la dernière d'une longue série, dans des litiges mettant Neymar da Silva Santos Júnior, dit Neymar Jr., aux prises avec des acteurs économiques indéliçats cherchant

à profiter indûment de sa notoriété pour développer leur propre commerce. Une première tentative de dépôt frauduleux du signe « NEYMAR » avait déjà été déjouée par l'effet d'un jugement rendu le 12 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Paris¹. Les actions engagées pour le compte du footballeur brésilien devant la Division d'annulation de l'EUIPO avaient également été couronnées de succès². À noter, toutefois, le revers enregistré par la société exploitant les droits de Neymar Jr devant l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), laquelle n'était pas parvenue à s'opposer au dépôt de la marque française « N10JR » sur le fondement du droit de marque antérieur « NJR »³.

En avril 2013, l'EUIPO a procédé à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne « NEYMAR », déposée par un citoyen portugais pour désigner des vêtements, chaussures et chapellerie en classe 25. Informé de ce dépôt, Neymar Jr a saisi la Division d'opposition de l'EUIPO d'une demande en nullité, tirée de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande d'enregistrement (article 52 §1.b du Règlement n° 207/2009) et a obtenu gain de cause⁴. L'annulation de la marque verbale « NEYMAR » a été confirmée par la Chambre de recours⁵. C'est dans ce contexte que, aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2019, le Tribunal de ●●●

1. TGI Paris, 12 mai 2016, RG n° 15/05587.

2. EUIPO, Division d'annulation, 7 nov. 2016, aff. 12485 C ; EUIPO, Division d'annulation, 17 janv. 2017, aff. 12515 C.

3. INPI, OPP 17-4368, 13 avr. 2018 : l'INPI a estimé que le consommateur des produits concernés, qui n'est pas

obligatoirement amateur de football, ne créerait pas nécessairement le rapprochement avec le footballeur.

4. EUIPO, Division d'opposition, aff. 12514 C, 7 nov. 2016.

5. EUIPO, Chambre de recours, aff. R 80/2017-2, 6 sept. 2017.

ARTICLE

COMMENTAIRE

●●● L'Union européenne a une nouvelle fois rejeté le recours du déposant. C'est l'arrêt objet du présent commentaire.

LA MARQUE « NEYMAR » A ÉTÉ DÉPOSÉE DE MAUVAISE FOI

Le Tribunal rappelle tout d'abord que la notion de mauvaise foi n'est pas définie, ni délimitée, ni même décrite dans la législation en vigueur. En revanche, il est constant qu'elle implique un comportement s'écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

L'intention au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce. Ainsi, c'est au regard de l'analyse concrète des éléments factuels et des circonstances rapportés par le demandeur en nullité qu'il convient d'apprécier la notion de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque litigieuse, soit le 17 décembre 2012 dans l'affaire qui nous occupe⁶.

À cet égard, le Tribunal accorde un *satisfecit* au footballeur brésilien en relevant qu'il a soumis « un dossier de preuves convaincant, établissant qu' [il est] connu internationalement sous son prénom, Neymar, et qu'il était déjà connu en Europe à la date pertinente, notamment pour ses résultats obtenus avec l'équipe nationale brésilienne de football ». Sa forte médiatisation en Europe était attestée dès la période comprise entre les années 2009 et 2012 et ce, quand bien même son transfert au club du FC Barcelone n'est intervenu qu'en 2013.

À cela s'ajoutait le constat que, le même jour, le déposant avait cherché à enregistrer la marque verbale de l'Union européenne « IKER CASILLAS », du nom d'un autre célèbre joueur de football. Cette circonstance apportait ainsi un éclairage intéressant sur l'état d'esprit du déposant. De la même manière, pour retenir le caractère frauduleux d'un précédent dépôt de marque « NEYMAR », le jugement du 12 mai 2016 avait notamment souligné que le déposant était « coutumier des dépôts à titre de marque de signes antérieurement exploités par des tiers, telles les marques Groupon, Google, Fortwo, Bluecar [...] »⁷.

À la lumière de ces différentes constatations, le Tribunal de l'Union européenne a approuvé la Chambre de recours de l'EUIPO d'avoir jugé que le dépôt de l'élément verbal « NEYMAR », correspon-

dant exactement au nom sous lequel le footballeur brésilien s'était fait connaître, ne pouvait pas être fortuit. Cette analyse était encore confortée par les déclarations du déposant à l'audience, qui avait admis connaître l'existence du joueur brésilien à la date pertinente, quand bien même il prétendait avoir alors ignoré son statut d'étoile montante du football. Le Tribunal considère donc que le déposant a volontairement procédé au dépôt de la marque de l'Union européenne contestée dans l'intention de créer une association avec Neymar Jr.

GRANDEUR ET PETITES MISÈRES DES MARQUES DE SPORTIFS

L'arrêt du 14 mai 2019 nous semble devoir être pleinement approuvé. Les éléments factuels réunis par le demandeur à l'action en nullité laissaient en effet manifestement transparaître la mauvaise foi du déposant, au jour du dépôt. Le sérieux avec laquelle cette action semble avoir été engagée s'en est ainsi trouvé récompensé.

À cet égard, on ne peut s'empêcher de réaliser un rapprochement avec les difficultés récemment rencontrées par le (non moins célèbre) footballeur Lionel Messi pour déposer son patronyme à titre de marque, compte tenu de l'existence de marques verbales antérieures portant sur le signe « MASSI ». La Division d'opposition de l'EUIPO aussi bien que la Chambre de recours ont en effet estimé que le Barcelonais avait failli dans la démonstration de sa notoriété, les éléments de preuve versés aux débats ayant été jugés insuffisants sur ce point.

Le salut de Messi est finalement venu du Tribunal de l'Union européenne le 26 avril 2018⁸. En effet, si le Tribunal n'a pas vocation à réexaminer l'affaire à la lumière d'éléments de preuve nouvellement communiqués mais doit limiter son analyse à la légalité de la décision qui lui est soumise⁹, les examinateurs conservent en revanche la possibilité de prendre en considération les « faits susceptibles d'être connus par toutes personnes qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles ». Dans cette affaire, le Tribunal a jugé que Messi est « un personnage public connu par la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées, qui lisent la presse, regardent les informations à la télévision, vont au cinéma ou écoutent la radio, où l'on peut le voir et où l'on parle de lui régulièrement »¹⁰.

6. Date du dépôt de la marque de l'Union européenne « NEYMAR ».
7. TGI Paris, 12 mai 2016, préc. ; dans le même sens, TGI Paris, 26 janv. 2012, RG n° 11/14986 (confirmé par : Paris, 30 nov. 2012, RG n° 12/03239).

8. TUE, aff. T-554/14, 26 avr. 2018.
9. À la lumière des seules pièces qui avaient été communiquées à la Division d'annulation.
10. Toutefois, un pourvoi devant la Cour de justice a été engagé par l'équipe-

mentier espagnol MASSI aussi bien que par l'EUIPO, au motif notamment que la notoriété du patronyme Messi n'était pas si forte au moment de la décision d'opposition, en 2013 (aff. C-449/18 P).

On le sportier c
La r jouiss perm de la t et, pa évent Un r semb aussi Jr dar comr Cela puisse rité r reme d'un explyme son n déjà u cham perm droit : référé loppe sur le été pr et act des tr S'il a j vainci de ce Taxify titre d d'une juge c

11. TGI F
12. Dépr
2018 ; le
54 pays

L'ESSENTIEL

■ La notion de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque litigieuse est appréciée au regard des éléments factuels et circonstances rapportés par le demandeur en nullité.

■ Le TUE confirme l'annulation de la marque de l'Union européenne « NEYMAR » dont le dépôt avait été fait dans l'intention de créer une association avec le joueur brésilien éponyme.

On le constate, les marques de sportifs peuvent parfois bénéficier d'un traitement privilégié. La notoriété mondiale dont jouissent certains sportifs leur permet en effet de se prévaloir de la théorie des « faits notoires » et, partant, de compenser une éventuelle carence probatoire. Un raisonnement qui, très vraisemblablement, aurait pu tout aussi bien bénéficier à Neymar Jr dans l'affaire objet du présent commentaire.

Cela étant, aussi célèbre que puisse être un sportif, sa notoriété ne lui garantit pas nécessairement la victoire dans le cadre d'un litige avec une société exploitant un signe antérieur, identique ou similaire à son patronyme. Les difficultés rencontrées par Lionel Messi pour enregistrer son nom à titre de marque de l'Union européenne en apportent déjà une illustration concrète. La récente mésaventure de l'octuple champion Olympique Usain Bolt et de sa société, Bolt Mobility, permet de constater qu'un patronyme célèbre ne confère aucun droit acquis sur ce signe. À ce jour, la justice française, saisie d'un référé, lui a en effet fait interdiction d'exploiter son nom pour développer le service de trottinettes électriques qu'il s'apprêtait à lancer sur le marché français¹¹. Tout *sprinter* qu'il est, le Jamaïcain a en effet été pris de vitesse par une société estonienne Taxify, fondée en 2013 et active dans les domaines de la mise en relation avec des VTC et des trottinettes électriques.

S'il a perdu la première manche, l'athlète ne s'est toutefois pas déclaré vaincu et a fait part à la presse de son intention de saisir le juge du fond de ce litige. Il est vrai que les circonstances dans lesquelles la société Taxify a adopté, à partir du mois de mars 2019, le signe « BOLT » à titre de marque¹² apparaissent quelque peu singulières. En effet, saisi d'une action par différentes associations et fédérations de taxis, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendu le 19



décembre 2017 une ordonnance faisant injonction à Taxify de retirer de sa dénomination le mot « taxi » et de cesser toute utilisation du mot « taxi » dans le cadre de ses activités de mise en relation comme centrale de réservation de VTC ; saisie d'un recours, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance au motif qu'il existe un « risque de confusion évident dans l'esprit du passager potentiel quand il passe la commande à partir de l'application et de détournement indu de la clientèle des taxis dont l'activité est réglementée par le pouvoir public, caractéristique d'une concurrence déloyale »¹³.

La société Taxify s'étant ainsi trouvée contrainte de changer de dénomination, à partir du mois de mars 2019, elle a rebaptisé « Bolt » le service de trottinettes électriques que le public connaissait depuis septembre 2018 sous l'appellation « Taxify ». À cet égard, il est intéressant de relever que la société Bolt Mobility clame dans la presse que cette dénomination aurait été choisie par Taxify « après avoir rencontré un ancien membre de [son] équipe lui aussi d'origine estonienne »¹⁴. Des débats passionnants s'annoncent donc devant le tribunal de grande instance de Paris pour apprécier le caractère éventuellement frauduleux des dépôts de marque réalisés par cette société. ■

11. TGI Paris, référé, mai 2019.

12. Déposées à compter du mois d'août 2018 ; les différents dépôts visent les 54 pays sur lesquels Taxify est active.

13. Paris, 15 mars 2019, RG n° 18/01221 ; TGI Paris, référé, 19 déc. 2017, RG n° 17/60586.
14. www.leparisien.fr.