

Cour de Justice : « MESSI » et sa marque touchent au but

Retour sur la bataille judiciaire menée par Lionel Messi pour déposer puis exploiter sa marque « MESSI ».

*Par Thibault Lachacinski et Fabienne Fajgenbaum,
NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, Avocats à la Cour*

En août 2011, le footballeur Lionel Andrés Messi Cuccittini dit «MESSI» a présenté, auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), une demande d'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne du signe figuratif suivant, notamment pour des vêtements, des chaussures et des articles de gymnastique et de sport :



Il s'est alors heurté à une opposition déposée par le titulaire de deux marques verbales de l'Union européenne «MASSI», antérieurement

enregistrées notamment pour désigner des vêtements, des chaussures, des casques de cyclistes, des tenues de protection et des gants.

La procédure a tout d'abord été un chemin de croix pour le footballeur argentin, l'EUIPO ayant accueilli favorablement cette opposition en raison de l'existence d'un risque de confusion, approuvée en cela par la Chambre de recours en avril 2014. Le salut est finalement venu du Tribunal de l'Union européenne qui a écarté tout risque de confusion au motif que la renommée du joueur de football neutralisait les similitudes visuelles et phonétiques entre les deux signes en cause (TUE, 26 avril 2018, T-554/14).

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 septembre 2020 (Affaires jointes C-449/18 P et C-474/18 P), la Cour de Justice a rejeté les pourvois régularisés par l'EUIPO et l'opposant, approuvant donc

pleinement la décision du Tribunal. Plusieurs considérations issues de cet arrêt méritent d'être soulignées :
-Seule une partie négligeable du public pertinent n'associe pas directement le terme «Messi» au nom du célèbre joueur de football ;

-Si la renommée de la marque antérieure constitue certes un facteur pertinent aux fins de l'appréciation du risque de confusion, c'est à bon droit que le Tribunal a également tenu compte de la notoriété de la personne dont le nom fait l'objet de la demande d'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne (en l'occurrence le footballeur «Messi») ; le Tribunal n'a donc pas commis d'erreur en considérant que la notoriété de Messi constituait un facteur pertinent afin d'établir une différence sur le plan conceptuel entre les termes «MESSI» et «MASSI» ;

-La renommée du nom «Messi», en tant que nom de

famille d'un joueur de football mondialement connu et en tant que personnage public, constitue un fait notoire c'est-à-dire «un fait qui est susceptible d'être connu par toute personne ou qui peut être connu par des sources généralement accessibles» ; Pour cette raison, la notoriété du footballeur pouvait être invoquée pour la première fois devant la Chambre de recours de l'EUIPO sans être considérée comme un argument nouveau excédant le contrôle de légalité auquel cette chambre est tenue.

Dans ce contexte très particulier, la notoriété exceptionnelle du patronyme «MESSI» a donc permis d'écartier tout risque de confusion avec les marques antérieures «MASSI» désignant pourtant des produits identiques ou similaires. Les différences conceptuelles entre les signes en cause sont en effet de nature à neutraliser les ressemblances visuelle et auditive par ailleurs constatées par l'EUIPO.

L'arrêt de la Cour de Justice vient ainsi illustrer la nature particulière des marques liées au monde du sport, dont le caractère intrinsèquement médiatique assure bien souvent une protection à proprement parler extraordinaire.



Thibault Lachacinski



Fabienne Fajgenbaum