

RMC, Real Madrid et Hamilton : quand les stars du sport s'affrontent sur le terrain des marques

Les conflits sur la propriété d'une marque sont courants dans le monde économique. Les acteurs du sport n'y échappent guère. Voici deux cas qui ont impliqué dans un cas RMC et le club du Real Madrid, dans l'autre le champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton.

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

Les sportifs le savent mieux que quiconque : rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le droit des marques ne fait pas exception, qui est régi par un principe fondamental, celui du "premier arrivé, premier servi". La marque confère donc un droit exclusif territorial sur un signe, en relation avec des produits et services, à la première personne qui procède à son dépôt. La règle peut paraître sévère. Pour autant, elle ne souffre d'aucune exception, quel que soit le palmarès ou la notoriété du "retardataire". Les acteurs du sport ne sont donc pas à l'abri d'en faire l'amère expérience, ce qu'illustrent deux récentes décisions rendues par l'Office de l'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO).

REAL MADRID v. RMC (1) : le groupe audiovisuel auquel appartient RMC, davantage habitué à commenter les prestations footballistiques du Real Madrid, ne s'attendait certainement pas

à devoir affronter le club espagnol sur un terrain juridique, en défense de surcroît. Ce dernier s'est en effet opposé au dépôt de marque de l'union européenne "RMC SPORT" sur le fondement de sa marque antérieure "RMCF", acronyme de "Real Madrid Club de Futbol". Avec succès, puisque l'EUIPO a retenu l'existence d'un risque de confusion entre les deux signes en cause concernant les produits identiques ou similaires qu'ils désignaient, pour la plupart en relation avec le sport. Quand bien même la station de radio a été créée en 1943 dans la Principauté de Monaco et jouit d'une notoriété incontestable sur le territoire français, la demande d'enregistrement "RMC SPORT" a donc été partiellement rejetée. Dura lex, sed lex...

44ip (Lewis Hamilton) v. HAMILTON (2) : cette seconde affaire met quant à elle en lumière la difficulté pour un sportif de protéger

son nom. Tout juste auréolé d'un septième sacre en Formule 1, le champion a enregistré un revers devant l'EUIPO qui a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la marque de l'union européenne "HAMILTON" déposée par la société horlogère HAMILTON pour désigner notamment des montres. La Chambre de recours rappelle en effet qu'il n'existe aucun droit naturel pour une personne à être titulaire d'une marque, si celle-ci porte atteinte aux droits de tiers. La manufacture horlogère américaine, membre du groupe SWATCH et fondée en 1892, n'a donc pas fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle a procédé en 2014 à l'enregistrement de la marque précitée "HAMILTON", exploitée par ses soins avant même la naissance du champion automobile. En pratique, l'on devrait donc voir cohabiter des publicités pour les montres "HAMILTON" aux côtés d'annonces promouvant la

maison horlogère IWC et mettant en scène... Lewis HAMILTON, son égérie.

Ces conflits de marques ne sont évidemment pas l'apanage du monde du sport. Qu'on en juge par la marque "MONT BLANC" : selon que vous serez gourmand ou davantage sensible aux instruments d'écriture, vous y associez d'abord une célèbre crème dessert ou, au contraire, une fameuse marque de stylos. C'est ainsi la preuve qu'une coexistence de marques peut être apaisée. Ce qui n'a toutefois pas empêché le groupe alimentaire MONT BLANC de solliciter la nullité de la partie française d'une marque internationale "MONT BLANC" pour désigner de la vodka. Aux termes d'un arrêt du 6 octobre 2020 (3), la Cour d'appel de Rennes lui a d'ailleurs donné raison au motif qu'un tel enregistrement serait de nature à troubler le message publicitaire et à nuire au succès commercial de la crème dessert.

1 EUIPO, 19 août 2020, opposition B 3 08 549 ; 2 EUIPO, 20 octobre 2020, Chambre de recours, Affaire R 351/2020-4 ; 3 RG 16/05278.



Thibault Lachacinski



Fabienne Fajgenbaum