

**COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT AU FOND DU 12 mai 2021**

**Chambre 3-1
N° 2021/125
N° RG 18/12224 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2FO**

Décision déferée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 avril 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/08770.

APPELANTE

Société UEFA - UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL, dont le siège social est sis

46 Route de Genève

NYON - SUISSE

représentée par M^e Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de M^e Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Monsieur Didier C, [...] exerçant son activité sous le nom commercial DEPT SPORT

représenté par M^e Clémentine HENRY-VOLFIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SARL VIRAGE SUD, dont le siège social est sis

46 boulevard Michelet

13008 MARSEILLE

représentée par M^e Clémentine HENRY-VOLFIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*_*_*_*_*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le **11 mars 2021** en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain V.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le **12 mai 2021**,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 janvier 2011, L'UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL (ci-après l'UEFA) a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016 dans toutes les classes de produits et services.

Suivant ordonnance en date du 24 juin 2016 du président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, l'UEFA a été autorisée à faire pratiquer une saisie contrefaçon concernant 325 écharpes revêtues de la mention CHAMPIONNAT D'EUROPE associée à des matchs devant se dérouler au stade VÉLODROME de MARSEILLE et aux noms des équipes y participant, ces écharpes ayant fait l'objet d'une retenue douanière le 16 juin 2016.

Les opérations de saisie contrefaçon réalisées le 28 juin 2016 ont permis d'identifier la S.A.R.L. VIRAGE SUD comme l'entreprise commercialisant les écharpes, Monsieur C, commerçant exerçant sous l'enseigne DEPT SPORT, en ayant assuré la livraison.

Par actes en date des 8 et 18 juillet 2016, l'UEFA a fait assigner la S.A.R.L. VIRAGE SUD et Monsieur C devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Suivant jugement en date du 19 avril 2018, le tribunal a annulé la marque CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016 pour les produits et services de la classe 25 et a débouté en conséquence l'UEFA de son action en contrefaçon. Par ce même jugement, il a dit que monsieur C et la société VIRAGE SUD avaient commis des actes de concurrence parasitaire et d'atteinte au monopole d'exploitation sportive et les a condamnés à verser une somme de 10 000 € de

dommages intérêts, outre 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UEFA a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 20 juillet 2018.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 8 février 2021 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 mars 2021.

L'UEFA, par conclusions déposées le 20 mai 2019, demande à la cour d'infirmier le jugement en ce qu'il a annulé la marque CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016 et l'a déboutée en conséquence de ses demandes fondées sur la contrefaçon. Elle affirme que la dénomination CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL est distinctive pour la classe 25, et spécialement pour désigner des écharpes. Elle soutient notamment que le fait que cette dénomination évoque une manifestation sportive ne fait en réalité que renforcer son caractère distinctif et rappelle que la marque a pour fonction essentielle de garantir la provenance des produits et services, ce qui serait le cas du signe CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL qui permettrait au consommateur d'identifier immédiatement le produit comme émanant de l'UEFA, organisatrice de l'événement sportif. Elle conteste toute pertinence à la comparaison faite par les intimés avec les décisions administratives de l'OHMI relatives à la dénomination WORLD CUP 2006 et le caractère prétendument usuel et générique du signe. Elle conclut en conséquence à la validité de la marque et dès lors à l'existence d'une contrefaçon, les écharpes reprenant à l'identique les termes CHAMPIONNAT D'EUROPE 2016 et générant un risque de confusion pour le consommateur.

L'UEFA conclut à la confirmation de la décision ayant retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, indiquant en particulier que la protection offerte par l'article L 331-1 du Code des sports n'est pas exclusive de l'application des règles de droit commun de la responsabilité délictuelle. Elle conclut cependant à l'infirmer de la décision en ce qui concerne le quantum du préjudice subi, estimé par elle à la somme de 40 000 €.

Au terme de ses conclusions, l'UEFA demande à la cour de :

Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 19 avril 2018 en ce qu'il a :

- Annulé la marque française verbale << CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016 >> déposée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE le 17 janvier 2011 et enregistrée le 1^{er} juillet 2011 sous le n°3 797 987 pour les produits et services de la classe 25 ;

- Débouté l'UEFA de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon ;

- Condamné Didier C et la S.A.R.L. VIRAGE SUD, in solidum, à payer à l'UEFA une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Confirmer le jugement pour le surplus ;

ET STATUANT A NOUVEAU

Vu les articles L.711-1 et L.711-2 du code de la propriété intellectuelle,

A TITRE PRINCIPAL

Sur la validité de la marque n°3 797 987 CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016

Dire et juger que la marque française verbale << CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016 >> n°3 797 987 est distinctive à l'égard des produits et services visés dans l'enregistrement, et plus particulièrement pour désigner les écharpes en classe 25

conformément aux dispositions de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Dire et juger que la marque française «CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016" n° 3 797 987 de l'UEFA est valable en application des dispositions de l'art L. 711-1 et L.711- 2 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur les actes de contrefaçon commis par VIRAGE SUD et C

Dire et juger que les signes dont ont été revêtues les écharpes faisant l'objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 juin 2016 opéré par M^e B, huissier de justice à Aubagne, et consistant dans la dénomination « CHAMPIONNAT D'EUROPE " associée aux dates des matchs de l'EURO 2016 et aux noms des équipes y participant, constituent la contrefaçon par imitation créant un risque de confusion au préjudice de l'enregistrement de marque française de l'UEFA consistant dans la dénomination << CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016 >>, n° 3.796.987 désignant notamment les écharpes au sein de la classe

Dire et juger qu'en commercialisant sur le territoire national des produits revêtus des signes précités, les intimés se sont rendus coupable d'actes de contrefaçon de marque conformément aux dispositions de l'article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

En conséquence, interdire aux intimés de porter atteinte, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, à l'enregistrement de marque

français n° 11/3.796.987 << CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016 ", et notamment de commercialiser, de détenir et d'offrir à la vente et d'importer en France des écharpes revêtus des signes identiques à ceux ayant fait l'objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon de M^e B en date du 28 juin 2016 ainsi que de tout autre signe similaire, et cela sous astreinte de 500 € par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Condamner in solidum les intimés à payer à l'UEFA une indemnité de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, sauf à parfaire ou compléter

Sur les actes de concurrence déloyale et d'atteinte au monopole d'exploitation

Dire et juger que les intimés ont commis, des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de violation des droits de propriétaire de l'organisation de compétitions sportives conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 333-1 du Code du Sport ;

Condamner in solidum les intimés à payer à l'UEFA une indemnité de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de violation des droits de propriétaire de l'organisation de compétition sportive, sauf à parfaire ou compléter ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par impossible la Cour devait considérer que la marque française de l'UEFA <<CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016 " n°3 797 987 n'est pas valable,

dire et juger en toute hypothèse que les intimés ont commis, des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de violation des droits de propriétaire de l'organisation de compétitions sportives conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 333-1 du Code du Sport ;

Condamner in solidum les intimés à payer à l'UEFA une indemnité de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de violation des droits de propriétaire de l'organisation de compétition sportive, sauf à parfaire ou compléter ;

EN TOUTE HYPOTHÈSE

Débouter VIRAGE SUD et M. C de toutes leurs demandes ;

Condamner in solidum les intimés à payer à l'UEFA une indemnité de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les intimés in solidum en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de M^e ERMENEUX, Avocat

La société VIRAGE SUD et Monsieur C, par conclusions en date du 19 mars 2019, concluent à la confirmation de la décision ayant annulé la marque en classe 25 du fait d'absence de distinctivité. Elle affirme que le consommateur perçoit le signe CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016 comme se référant à l'événement sportif lui-même et non comme une indication d'origine et se réfère à une décision de l'OHMI portant sur la marque WORLD CUP. Ils reprennent l'analyse des premiers juges fondés tant sur le droit européen que sur le droit national.

La société VIRAGE SUD et Monsieur C soutiennent qu'en toute hypothèse il n'existe aucun risque de confusion, rappelant que les écharpes litigieuses ne portent que les signes CHAMPIONNAT D'EUROPE et non les cinq signes composant la marque, et qu'elles comportent distinctement une étiquette justifiant de la fabrication par la société VIRAGE SUD.

Ils concluent à l'infirmité de la décision les ayant condamnés au titre de la concurrence déloyale. Ils invoquent l'irrecevabilité de l'action en concurrence déloyale concomitamment à celle fondée sur la contrefaçon de marque et à celle fondée sur l'article L 333-1 du Code du sport. Sur l'article L 333-1 du Code du sport, ils contestent qu'une condamnation puisse être prononcée dès lors qu'il n'y a pas de risque de confusion et aucune volonté de leur part de porter atteinte aux droits d'exploitation de l'UEFA sur la compétition sportive. Ils contestent par ailleurs l'existence d'un préjudice, celui-ci ne pouvant en toute hypothèse pas excéder 5 % de la marge brute réalisée, montant de la redevance, soit la somme de 234 €. Les mesures d'interdiction seraient devenues sans objet, rappel étant fait que la retenue douanière a été levée. Reconventionnellement, les deux intimés font valoir le préjudice résultant selon eux du fait de la procédure.

Au terme de leurs conclusions, la société VIRAGE SUD et Monsieur C demandent à la cour de :

CONFIRMER partiellement la décision déferée :

CONSTATER que la marque française 'CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016', enregistrée par l'UEFA le 17 janvier 2011 sous le numéro n°3.797.987, est dépourvue de tout caractère distinctif,

EN CONSÉQUENCE,

ANNULER la marque n°3.797.987 pour les produits de la classe 25,

CONSTATER l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article L.713-3 du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,

EN CONSÉQUENCE,

DIRE ET JUGER que les intimés ne se sont pas rendus coupables d'actes de contrefaçon de la marque n°3.797.987, 'CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016',

DÉBOUTER L'UEFA de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

2) L'INFIRMER pour le surplus,

EN CONSÉQUENCE,

CONSTATER que les intimés n'ont commis aucune violation du droit d'exploitation de l'UEFA tel que reconnu par l'article L.333-1 du Code du Sport,

CONSTATER que les intimés n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire, et qu'en tout état de cause l'UEFA ne justifie d'aucun préjudice à ce titre,

EN CONSÉQUENCE,

DÉBOUTER L'UEFA de l'ensemble de ses demandes de condamnation à ce titre,

CONSTATER que l'action engagée par l'UEFA dès le stade de la retenue douanière a causé un préjudice économique à la S.A.R.L. VIRAGE SUD,

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNER l'UEFA à verser à la S.A.R.L. VIRAGE SUD la somme de 5.000 € en réparation du dit préjudice,

CONDAMNER l'UEFA à verser, à chacun des intimés, une somme de 8.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER l'UEFA aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître HENRY V, sur ses affirmations de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la marque CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016

La marque CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016 ayant été déposée le 17 janvier 2011, sa validité doit être appréciée au vu des dispositions de l'ancien article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/CE du 22 octobre 2008 désormais abrogée, mais applicable à la cause.

Pour pouvoir constituer une marque, le signe doit en application des textes précités être doté d'un caractère distinctif tel que visé par l'article 3 § 1 b) de la directive, caractère lui conférant la fonction même d'une marque, qui est de distinguer des produits et services en permettant au consommateur d'en identifier l'origine.

Ce caractère distinctif doit être apprécié en fonction de chaque produit et service désigné, et en prenant en compte le consommateur visé.

En l'espèce, la marque CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016 désigne de manière directe et évidente un événement sportif parfaitement identifiable, localisé dans le temps et l'espace ; le syntagme n'est nullement arbitraire, ni même évocateur de cet événement, mais constitue une désignation explicite ; pour le consommateur d'attention moyenne et amateur de compétition sportive, le signe CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016 se réfère à un événement unique, de grande notoriété, et à lui seul ; pour les produits de la classe 25, cette référence ne revêt aucun caractère arbitraire, les vêtements étant traditionnellement des produits vendus à titre de souvenirs ou de signe de soutien à une équipe lors de manifestations sportives de ce type ; il apparaît ainsi que la marque déposée ne renvoie pas le consommateur à l'entité à l'origine du service proposé, l'UEFA, mais à l'événement lui-même ; octroyer à l'UEFA un droit privatif sur la désignation de l'événement lui-même aurait pour effet de priver l'ensemble des acteurs économiques de la possibilité de nommer celui-ci dans le cadre de leur activité de commercialisation, et ce alors que, comme il va être indiqué plus bas, l'UEFA dispose d'autres moyens juridiques pour défendre ses droits en sa qualité d'organisatrice ; c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce signe était dépourvu de toute distinctivité et ne remplissait pas la fonction assignée par le droit européen et national à la marque ; il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité de la marque déposée le 17 janvier 2011 et ayant en conséquence dit n'y avoir contrefaçon.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire et l'atteinte au monopole d'exploitation

En commercialisant des écharpes portant le signe CHAMPIONNAT D'EUROPE et rappelant la date et le lieu de certaines des

compétitions organisées par l'UEFA, la société VIRAGE SUD et monsieur C ont manifestement violé le droit de propriété conféré à l'UEFA par l'article L 333-1 du Code du sport sur le droit d'exploitation du championnat d'Europe par elle organisé en 2016 ; ils ont de même de manière indue profité de la notoriété de cette manifestation et des efforts et investissements consentis par l'UEFA pour promouvoir cet événement ; c'est dès lors à bon droit que les premiers juges les ont condamnés à réparer les dommages résultant de ces agissements doublement fautifs.

Au vu du nombre d'articles saisis, soit 675 écharpes, du chiffre d'affaire lié à leur commercialisation, et de la nécessaire dépréciation des articles vendus par des prestataires délégataires des droits de l'UEFA en raison de l'existence de produits concurrents, les premiers juges ont estimé de manière fondée le préjudice occasionné par les agissements de la société VIRAGE SUD et monsieur C à la somme de 10 000 €.

Sur les demandes accessoires

La société VIRAGE SUD et Monsieur C étant déclarés responsables d'actes de concurrence déloyale et d'atteinte aux droits d'exploitation de l'UEFA, ils ne sont pas fondés à demander la condamnation de celle-ci pour procédure abusive, notamment du fait de la saisie douanière pratiquée.

L'UEFA succombant à la procédure d'appel, elle devra verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 19 avril 2018 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- CONDAMNE L'UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL à verser à la société VIRAGE SUD et Monsieur C pris ensemble la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET les dépens d'appel à la charge de L'UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL, dont distraction au profit des avocats à la cause