ATF 148 III 257 | TF, 06.04.22, 4A_518/2021*

Une marque renvoyant spécifiquement à un événement d'intérêt public est exclue de la protection du droit des marques si elle risque objectivement de mener le public ciblé à des conclusions trompeuses relatives à la relation entretenue entre le titulaire de la marque et l'événement considéré. En outre, afin d'être protégées, les « marques événementielles » doivent revêtir un caractère suffisamment distinctif permettant d'associer la manifestation à son organisateur ; elles ne peuvent ainsi se borner à décrire l'événement auquel elles se rapportent.

Faits

La FIFA enregistre en Suisse les marques « QATAR 2022 » et « WORLD CUP 2022 ». Par la suite, la société PUMA SE enregistre, également en Suisse, les marques « PUMA WORLD CUP QATAR 2022 » et « PUMA WORLD CUP 2022 ».

La FIFA demande notamment que les deux marques enregistrées par PUMA SE soient déclarées nulles et radiées du registre. Par demande reconventionnelle, PUMA SE requiert que les deux marques déposées par la FIFA soient considérées nulles et radiées du registre.

Le *Handelsgericht* de Zurich ayant rejeté aussi bien la demande principale que la demande reconventionnelle, les deux parties forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Aux termes de cet arrêt se posent non seulement la question du caractère trompeur d'une marque spécifiquement en relation avec un événement d'intérêt public, mais également celle du degré de distinction que doit revêtir une « marque événementielle » afin de bénéficier de la protection du droit des marques.

Droit

D'une part, la FIFA estime que les marques mentionnées enregistrées par PUMA SE sont nulles dans la mesure où elles constituent des signes susceptibles d'induire le public visé en erreur : ces signes devraient donc être écartés de la protection des marques au sens de

l'art. 2 lit. c LPM.

Selon l'art. 2 lit. c LPM, les signes propres à induire en erreur sont absolument exclus de la protection de la LPM.

Afin d'analyser le caractère trompeur d'un signe, le Tribunal fédéral examine si l'indication risque objectivement, indépendamment de son utilisation concrète, de susciter auprès du public pertinent des attentes erronées quant aux biens et services qu'elle concerne. Plus particulièrement, la protection d'un signe peut être refusée si ce dernier renvoie à un événement d'intérêt public et que son utilisation risque de conduire à une conclusion inexacte sur la situation commerciale du titulaire de la marque.

Concernant le caractère trompeur des marques enregistrées par PUMA SE, le Tribunal fédéral retient premièrement qu'il est incontestable que PUMA SE, à travers l'enregistrement et l'usage des marques litigieuses, souhaite renvoyer à la Coupe du monde de football organisée par la FIFA en 2022. Secondement, notre Haute Cour considère que le public ciblé percevra également ces signes comme des références directes à la compétition. De ce fait, par la juxtaposition du nom de la société à celui de la compétition sportive, la société PUMA SE éveille de manière trompeuse l'impression qu'elle entretient une relation particulière avec la Coupe du monde de football 2022. En effet, les acquéreurs d'articles sportifs arborant les signes enregistrés risqueraient d'estimer que PUMA SE fût le principal sponsor de cet événement. Dans la mesure où la société PUMA SE n'a pas été choisie par la FIFA comme sponsor de la compétition, les attentes suscitées auprès du public-cible sont déçues. Dès lors, les marques « PUMA WOLRD CUP QATAR 2022 » et « PUMA WORLD CUP 2022 » sont nulles au sens de l'art. 2 lit. c LPM. Le Tribunal fédéral admet le recours de la FIFA.

D'autre part, PUMA SE requiert également la nullité des deux marques enregistrées par la FIFA dans la mesure où ces dernières ne sont pas suffisamment distinctives au sens des art. 1 al. 1 LPM *cum* art. 2 lit. a LPM.

Au sens de l'art. 1 al. 1 LPM, la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. L'art. 2 lit. a LPM prévoit, quant à

lui, que les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés, sont exclus de manière absolue de la protection de la LPM.

Le Tribunal fédéral reconnaît qu'un signe dispose d'une force distinctive suffisante s'il est propre à individualiser les produits et services qu'il désigne et à permettre au public pertinent de les distinguer d'autres biens et services similaires (cf. not. ATF 145 III 178 et ATF 143 III 127). A la lumière de la jurisprudence fédérale, un signe dont l'apparence ou le contenu est principalement factuel ou descriptif n'est pas suffisamment distinctif : il n'est donc pas protégé par la LPM conformément à l'art. 2 lit. a LPM.

S'agissant particulièrement des « marques événementielles » (signes enregistrés désignant explicitement une certaine manifestation), le Tribunal fédéral souligne que les exigences relatives à l'examen des motifs absolus d'exclusion s'appliquent pleinement, au même titre que pour les autres marques. Par conséquent, au risque de ne pas être protégée, une marque événementielle doit, elle aussi, revêtir un caractère suffisamment distinctif permettant au public visé de rapprocher le produit de son fournisseur, précisément d'associer la manifestation à son organisateur.

Dans le cas d'espèce, bien que les marques déposées par la FIFA se réfèrent sans aucun doute à la compétition sportive qui aura lieu au Qatar en 2022, elles ne restent pas moins purement descriptives de cet événement : elles ne permettent manifestement pas directement d'associer la Coupe du monde de football à son organisateur. De plus, le remplacement du deuxième chiffre du nombre « 2022 » par une image figurative d'un ballon de football ne confère pas, à lui seul, un caractère distinctif suffisant à la marque. Par conséquent, le Tribunal fédéral retient que les marques déposées par la FIFA ne disposent pas de la force distinctive suffisante pour bénéficier de la protection du droit des marques. Les marques « QATAR 2022 » et « WORLD CUP 2022 » sont donc nulles au sens de l'art. 2 lit. a LPM. Le Tribunal fédéral admet ainsi également le recours de PUMA SE.

Note

La décision rendue par notre Haute Cour est inédite en ce sens qu'elle traite abondamment

de deux aspects spécifiques du droit des marques dans le domaine sportif : l'*ambush marketing* et la protection des marques événementielles. Pour une analyse détaillée de ces deux problématiques, nous renvoyons nos lectrices et lecteurs à l'article rédigé par Philippe Gilliéron, in : *The registration of sporting events as trademarks in light of the Supreme Court ruling rendered on April 6, 2022: real headache or false problem?.*

Proposition de citation : VICTOR SELLIER, Indications trompeuses et protection des marques événementielles, in: https://lawinside.ch/1228/