LexCase FLASH
Lettre d'information de LexCase
PARIS · LYON · MARSEILLE

IP/IT/DATA

Le Tribunal de l'UE reconnaît l'usage de la marque de l'UE « BALLON D'OR » pour les services de divertissement

Annulation d'une décision de la Chambre des Recours de l'EUIPO ayant prononcé la déchéance pour inexploitation de la marque verbale de l'Union européenne « BALLON D'OR » notamment pour des services de divertissement (TUE T-478/21)



Si vous n'avez que 30 secondes

Le Tribunal de l'Union européenne (UE) a reconnu le 6 juillet 2022 que le titulaire de la marque verbale de l'Union européenne « BALLON D'OR », en justifiant de l'usage de la marque pour des services d'organisation de compétitions sportives et de remises de trophées, prouvait également l'usage de la marque eu égard aux services généraux de divertissement, désignés dans le libellé lors du dépôt de la marque en 2004.

La Division d'Annulation de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) avait dans un premier temps annulé la marque pour l'ensemble des produits et services désignés, à l'exception des « *services d'organisation de compétitions sportives et de remises de trophées* ». La Chambre des recours avait alors précisé que ces services ne constituaient pas une sous-catégorie des services de divertissement.

Le Tribunal de l'UE vient annuler la décision de la Chambre des Recours sur ce point, et affirme que la fourniture de « *services d'organisation de compétitions sportives et de remises de trophées* » constitue bien un service de divertissement, et que la preuve de l'usage des premiers constitue bien la preuve de l'usage des seconds.

Le Tribunal de l'Union européenne a annulé le 6 juillet 2022 une décision de l'EUIPO ayant prononcé la déchéance de la marque verbale de l'Union européenne « BALLON D'OR » notamment pour des services de divertissement.

La société britannique GOLDEN BALLS LIMITED a introduit un recours en déchéance pour inexploitation à l'endroit de la marque verbale de l'Union européenne « BALLON D'OR », déposée en 2004 par les ÉDITIONS P AMAURY, groupe du secteur de la presse et des médias qui organise notamment la remise du prix du Ballon d'or, récompense notoire du football professionnel.

La marque avait été déposée pour désigner une variété de produits et de services, et en particulier des « *appareils et instruments scientifiques* », des « *métaux précieux et leurs alliages* », du « *papier et carton* », des « *vêtements* », des « *articles de gymnastiques et de sport* », mais également des services de « *télécommunications* », « *divertissement* » et « *organisation de compétitions sportives et de remises de trophées* ».

En première instance, la Division d'Annulation de l'EUIPO prononce la déchéance pour inexploitation de la marque, à l'exception des services « *organisation de compétitions sportives et de remises de trophées* », seuls services pour lesquelles ÉDITIONS P AMAURY parvient à justifier un usage à titre de marque.

Dans ce cadre, il est intéressant de relever que la Division d'Annulation n'a pas considéré les « *trophées* » comme une sous-catégorie des « *statues et figurines* », désignées en classe 14, et qu'elle a rappelé à cette occasion que la diffusion d'un programme à la télévision ne permet pas de justifier un usage pour des services de « *télécommunications* » en classe 38.

De même, la Division d'Annulation nous rappelle que des services au sein d'une même classe ne sont pas nécessairement similaires, et les preuves d'exploitation pour un service ne sont pas *de facto* suffisantes pour justifier l'usage de la marque pour un autre, au sein de la même classe (par exemple : les services d'éducation d'une part, et les services d'organisation de compétitions sportives et de remises de trophées). C'est dans ce cadre que la Division d'Annulation prononce la déchéance de la marque, également pour les services de « *divertissement* ».

La Chambre des Recours précise que la classe 41 de la classification de Nice n'est ni homogène ni cohérente, comme cela peut être le cas d'autres classes de produits ou de services. Cependant, de manière assez surprenante, la Chambre des Recours de l'EUIPO confirme la décision de la Division d'Annulation, laquelle considérait que la preuve d'usage pour des services d' « *organisation de compétitions sportives et de remises de trophées* » ne constituait pas une preuve d'usage pour les services généraux de « *divertissement* », ces derniers étant restreints par la Chambre des Recours aux « *représentations de pièces de théâtre et de films, et les activités telles que la lecture et la télévision, qui donnent du plaisir aux gens* ».

Le Tribunal de l'Union européenne vient annuler la décision de la Chambre des Recours sur ce point et confirme que l'organisation de la cérémonie de remise de prix se rattachant au Ballon d'or doit être qualifiée de prestation de service de divertissement.

Il n'en demeure pas moins que la marque « BALLON D'OR » est annulée pour la très grande majorité des produits et services pour lesquels elle avait été déposée en 2004.

Le monopole d'exploitation conféré par la marque est conditionné par un usage sérieux de la marque pour chacun des produits ou services pour lesquels elle est désignée. Le non-usage d'une marque de l'Union européenne pendant un délai de 5 ans consécutifs l'expose à une procédure de déchéance pour inexploitation, qui peut être introduite par toute personne, sans que cette dernière n'ait besoin de justifier d'un intérêt à agir.

Il sera noté que dans le cas d'espèce, la société GOLDEN BALLS LIMITED est une société de droit britannique qualifiée comme « *dormante* » par le Registre du commerce et des sociétés local, c'est-à-dire qu'elle n'exerce aucune activité.

Il apparait donc d'autant plus essentiel désormais de désigner précisément et strictement les produits et services pour lesquels une exploitation de la marque est envisagée. La rédaction d'un libellé sur-mesure n'est donc plus une simple une option, mais une nécessité.

L'ÉQUIPE DROIT IP/IT/DATA DE LEXCASE



Iliana BOUBEKEUR
Avocate associée
iboubekeur@lexcase.com



Guillaume BUSSEUIL
Avocat Collaborateur
gbusseuil@lexcase.com



Manon FAUCHER
Avocat Collaborateur
mfaucher@lexcase.com