



Actes de conférence

2010

Published version

Open Access

This is the published version of the publication, made available in accordance with the publisher's policy.

---

## Sport et propriété intellectuelle / Sport and intellectual property

---

de Werra, Jacques (ed.)

### How to cite

DE WERRA, Jacques, (ed.). Sport et propriété intellectuelle / Sport and intellectual property. Genève : Schulthess, 2010. (Propriété intellectuelle - Intellectual property)

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5076>

*intelle@tual p@operty* - p@opriété intelle@tuelle  
p@opriété intelle@tuelle - *intelle@tual p@operty*

Jacques de Werra (éd.)

# Sport et propriété intellectuelle

## *Sport and Intellectual Property*

Contributions de Marianne Chappuis, François Gindrat,  
Ivan Cherpillod, Heijo Ruijsenaars/Pranvera Këllezi, Nick White  
et Henry Peter/Jacques de Werra



UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE

FACULTÉ DE DROIT



BRUYLANT

L.G.D.J

Schulthess  
ÉDITIONS ROMANDES



Jacques de Werra (éd.)

Sport et propriété intellectuelle  
*Sport and Intellectual Property*

*intelle@tual p@operty - p@opriété intelle@tuelle*  
*p@opriété intelle@tuelle - intelle@tual p@operty*

# Sport et propriété intellectuelle

## *Sport and Intellectual Property*

Contributions de Marianne Chappuis, François Gindrat,  
Ivan Cherpillod, Heijo Ruijsenaars/Pranvera Këllezi, Nick White  
et Henry Peter/Jacques de Werra

Actes de la Journée de droit de la propriété intellectuelle du 2 février 2009



UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE

FACULTÉ DE DROIT



BRUYLANT

L.G.D.J

Schulthess  
ÉDITIONS ROMANDES



Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek  
La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l'adresse <http://dnb.d-nb.de>.

Tous droits réservés. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes d'enregistrement sont strictement interdites sans l'autorisation expresse et écrite de l'éditeur.

© Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle 2010

ISBN 978-3-7255-6005-9 Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle  
ISBN 978-2-8027-2816-0 Bruylant, Bruxelles  
Diffusion en France Éditions Juridiques Associées / LGDJ, Paris

[www.schulthess.com](http://www.schulthess.com)  
[www.bruylant.be](http://www.bruylant.be)  
[www.lgdj.fr](http://www.lgdj.fr)

## Sommaire

Avant-propos .....	V
Table des matières .....	IX
Table des abréviations .....	XIII

MARIANNE CHAPPUIS

*Juriste, Département des affaires juridiques, Comité International Olympique*

<b>La protection des propriétés olympiques .....</b>	<b>1</b>
--	----------

FRANÇOIS GINDRAT

*Juriste, UEFA*

<b>La protection des marques d'institutions sportives et d'événements sportifs : l'exemple de l'UEFA .....</b>	<b>13</b>
--	-----------

IVAN CHERPILLOD

*Avocat, Professeur à l'Université de Lausanne*

<b>La protection contre le marketing sauvage (ambush marketing) .....</b>	<b>21</b>
---	-----------

HEIJO RUIJSENAARS/PRANVERA KËLLEZI

*Legal advisers at the European Broadcasting Union*

<b>Exclusive broadcasting rights for sports events and their limits .....</b>	<b>49</b>
---	-----------

NICK WHITE

*Solicitor, London*

<b>Sports image rights .....</b>	<b>69</b>
----------------------------------	-----------

HENRY PETER

*Professor at the Law School of the University of Geneva, attorney in Lugano*

JACQUES DE WERRA

*Professor at the Law School of the University of Geneva*

<b>How to Protect Trade Secrets in High Tech Sports ? A Legal Analysis in the light of America's Cup and Formula One Experiences .....</b>	<b>79</b>
--	-----------

## Table des matières

Avant-propos .....	V
Sommaire .....	VII
Table des abréviations .....	XIII

### La protection des propriétés olympiques

*Marianne Chappuis*

I. Introduction .....	1
II. Importance de la propriété intellectuelle pour le CIO .....	2
A. Diffusion de l'Olympisme .....	2
B. Protection de l'exclusivité accordée par le CIO à ses partenaires de marketing et de télévision .....	3
III. Les acteurs du Mouvement olympique .....	3
A. Comités Nationaux Olympiques .....	4
B. Les comités d'organisation des Jeux Olympiques .....	4
IV. Les moyens à disposition .....	5
A. Les moyens propres au Mouvement olympique .....	5
1. Lois « olympiques » .....	5
2. Loi spécifique relative à l'organisation des Jeux Olympiques .....	6
3. Traité de Nairobi .....	7
B. Les moyens ordinaires .....	7
V. Le problème du marketing sauvage .....	10
VI. Conclusion .....	11

### La protection des marques d'institutions sportives et d'événements sportifs : l'exemple de l'UEFA

*François Gindrat*

I. Introduction .....	13
II. Les particularités des compétitions sportives majeures .....	13
III. Les atteintes aux droits des compétitions sportives majeures .....	14
A. Les particularités des atteintes aux droits des compétitions sportives majeures .....	14
B. Les conséquences des atteintes aux droits des compétitions sportives majeures .....	15
C. Les programmes de protection des droits des compétitions sportives majeures .....	15
IV. La protection des marques de l'UEFA .....	16
A. L'importance des marques pour l'UEFA .....	16

## X Table des matières

B. Les particularités des marques de l'UEFA . . . . .	16
C. La stratégie de protection des marques de l'UEFA EURO 2008 . . . . .	16
1. Généralités . . . . .	16
2. Marques figuratives . . . . .	17
3. Marques verbales . . . . .	17
D. Les difficultés rencontrées par l'UEFA lors de l'enregistrement des marques de l'UEFA EURO 2008 . . . . .	18
1. Durée des procédures d'enregistrement . . . . .	18
2. Différences d'interprétation de certains motifs de refus d'enregistrement . . . . .	19
V. Conclusion . . . . .	20

### **La protection contre le marketing sauvage (*ambush marketing*)**

*Ivan Cherpillod*

I. Introduction . . . . .	21
II. Formes d' <i>ambush marketing</i> . . . . .	22
A. Sponsoring d'une « sous-catégorie » de l'événement . . . . .	22
B. Achat d'espaces publicitaires à proximité de l'événement ou de sa retransmission . . . . .	23
C. Référence aux signes et à d'autres symboles relatifs à la manifestation . .	23
D. Utilisation de billets ou de produits officiels pour sa propre publicité . .	24
E. Publicités intrusives . . . . .	24
F. Organisation d'un événement parallèle . . . . .	25
G. Publicité pour un produit « non officiel » . . . . .	25
H. Points communs . . . . .	25
III. Les moyens juridiques pour lutter contre l' <i>ambush marketing</i> . . . . .	26
IV. Le droit des marques et ses limites . . . . .	27
A. Exigence d'un certain caractère distinctif . . . . .	27
B. Marques de réserve et marques défensives, usage de la marque . . . . .	28
C. Etendue de la protection . . . . .	29
V. Droit d'auteur et droits voisins, design (pour mémoire) . . . . .	31
VI. Concurrence déloyale . . . . .	32
A. Publicité trompeuse . . . . .	32
B. Publicité parasitaire . . . . .	34
1. Recours à la clause générale . . . . .	34
2. Interprétation de la clause générale . . . . .	35
3. Rattachement parasitaire . . . . .	38
4. Approche fonctionnelle . . . . .	39
5. Violation des règles de la morale des affaires . . . . .	41
VII. Autres moyens : contrats, protection de la possession (pour mémoire) . . . .	42
A. Moyens contractuels . . . . .	42
B. Protection de la propriété ou de la possession . . . . .	44
VIII. Lois spéciales . . . . .	44
IX. Conclusion . . . . .	46

## Avant-propos

Cet ouvrage constitue le premier volume de la série propriété intellectuelle – *intellectual property* ([www.pi-ip.ch](http://www.pi-ip.ch)) lancée à la Faculté de droit de l'Université de Genève, qui vise en particulier à publier les actes des journées de droit de la propriété intellectuelle ([www.jdpi.ch](http://www.jdpi.ch)) organisées chaque année à la Faculté. Ce premier volume recueille ainsi les contributions rédigées à l'occasion de la Journée de droit de la propriété intellectuelle du 2 février 2009 qui était consacrée au thème *Sport et propriété intellectuelle*.

Outre son actualité, la question de l'application du droit de la propriété intellectuelle au domaine du sport mérite qu'on y consacre une analyse en raison des défis juridiques qu'elle présente. En effet, le monde du sport professionnel permet de mesurer l'efficacité du régime de protection du droit de la propriété intellectuelle face à des agissements que l'on ne rencontre pas aisément dans d'autres industries.

Ainsi, la portée de la protection du droit des marques et de la concurrence déloyale face à des actes de marketing en embuscade (marketing sauvage, *ambush marketing*) commis au détriment des organisateurs d'événements sportifs et de leurs sponsors officiels, constitue une question juridique épineuse qui teste sous un angle inhabituel les limites de la protection du droit de la propriété intellectuelle dans cet environnement particulier.

Le sport professionnel offre de surcroît l'occasion de s'interroger sur l'efficacité des réglementations sportives dans la lutte contre des agissements contraires au droit de la propriété intellectuelle, par exemple en ce qui concerne la protection des informations confidentielles, et également de songer à la nécessité de façonner de nouveaux régimes de droits de propriété intellectuelle, notamment en lien avec la protection et l'exploitation des droits de la personnalité et de l'image des sportifs.

Pour plusieurs des thèmes de l'ouvrage, le choix a été fait de les faire traiter par des représentants d'institutions internationales jouant un rôle majeur dans le domaine du sport, comme le Comité International Olympique, l'UEFA et l'Union Européenne de Radio-Télévision. Cette approche est apparue légitime afin de livrer aux lecteurs une analyse juridique de première main des défis et enjeux pratiques que ces sujets représentent pour les institutions concernées. Les autres contributions

## VI Avant-propos

ont pour leur part été rédigées par des auteurs pratiquant et/ou enseignant le droit du sport ou celui de la propriété intellectuelle, ceci visant à ouvrir des perspectives tant pragmatiques que doctrinales sur les thèmes traités.

L'édition de cet ouvrage a été facilitée grâce au soutien de la Faculté de droit de l'Université de Genève et du Département de droit commercial de ladite Faculté qui en sont vivement remerciés ici. Nos remerciements s'adressent également à toutes les personnes qui ont permis la publication de cet ouvrage, à commencer naturellement par les auteurs des contributions qui le composent. Notre vive gratitude va enfin à Madame Manjolia Manoku et à Monsieur Sevan Antreasyan pour le précieux travail accompli en vue de son édition.

Genève, décembre 2009.

Jacques de Werra

## Sommaire

Avant-propos .....	V
Table des matières .....	IX
Table des abréviations .....	XIII

MARIANNE CHAPPUIS

*Juriste, Département des affaires juridiques, Comité International Olympique*

<b>La protection des propriétés olympiques .....</b>	<b>1</b>
--	----------

FRANÇOIS GINDRAT

*Juriste, UEFA*

<b>La protection des marques d'institutions sportives et d'événements sportifs : l'exemple de l'UEFA .....</b>	<b>13</b>
--	-----------

IVAN CHERPILLOD

*Avocat, Professeur à l'Université de Lausanne*

<b>La protection contre le marketing sauvage (ambush marketing) .....</b>	<b>21</b>
---	-----------

HEIJO RUIJSENAARS/PRANVERA KËLLEZI

*Legal advisers at the European Broadcasting Union*

<b>Exclusive broadcasting rights for sports events and their limits .....</b>	<b>49</b>
---	-----------

NICK WHITE

*Solicitor, London*

<b>Sports image rights .....</b>	<b>69</b>
----------------------------------	-----------

HENRY PETER

*Professor at the Law School of the University of Geneva, attorney in Lugano*

JACQUES DE WERRA

*Professor at the Law School of the University of Geneva*

<b>How to Protect Trade Secrets in High Tech Sports ? A Legal Analysis in the light of America's Cup and Formula One Experiences .....</b>	<b>79</b>
--	-----------



## Table des matières

Avant-propos .....	V
Sommaire .....	VII
Table des abréviations .....	XIII

### La protection des propriétés olympiques

*Marianne Chappuis*

I. Introduction .....	1
II. Importance de la propriété intellectuelle pour le CIO .....	2
A. Diffusion de l'Olympisme .....	2
B. Protection de l'exclusivité accordée par le CIO à ses partenaires de marketing et de télévision .....	3
III. Les acteurs du Mouvement olympique .....	3
A. Comités Nationaux Olympiques .....	4
B. Les comités d'organisation des Jeux Olympiques .....	4
IV. Les moyens à disposition .....	5
A. Les moyens propres au Mouvement olympique .....	5
1. Lois « olympiques » .....	5
2. Loi spécifique relative à l'organisation des Jeux Olympiques .....	6
3. Traité de Nairobi .....	7
B. Les moyens ordinaires .....	7
V. Le problème du marketing sauvage .....	10
VI. Conclusion .....	11

### La protection des marques d'institutions sportives et d'événements sportifs : l'exemple de l'UEFA

*François Gindrat*

I. Introduction .....	13
II. Les particularités des compétitions sportives majeures .....	13
III. Les atteintes aux droits des compétitions sportives majeures .....	14
A. Les particularités des atteintes aux droits des compétitions sportives majeures .....	14
B. Les conséquences des atteintes aux droits des compétitions sportives majeures .....	15
C. Les programmes de protection des droits des compétitions sportives majeures .....	15
IV. La protection des marques de l'UEFA .....	16
A. L'importance des marques pour l'UEFA .....	16

## X Table des matières

B. Les particularités des marques de l'UEFA . . . . .	16
C. La stratégie de protection des marques de l'UEFA EURO 2008 . . . . .	16
1. Généralités . . . . .	16
2. Marques figuratives . . . . .	17
3. Marques verbales . . . . .	17
D. Les difficultés rencontrées par l'UEFA lors de l'enregistrement des marques de l'UEFA EURO 2008 . . . . .	18
1. Durée des procédures d'enregistrement . . . . .	18
2. Différences d'interprétation de certains motifs de refus d'enregistrement . . . . .	19
V. Conclusion . . . . .	20

### **La protection contre le marketing sauvage (*ambush marketing*)**

*Ivan Cherpillod*

I. Introduction . . . . .	21
II. Formes d' <i>ambush marketing</i> . . . . .	22
A. Sponsoring d'une « sous-catégorie » de l'événement . . . . .	22
B. Achat d'espaces publicitaires à proximité de l'événement ou de sa retransmission . . . . .	23
C. Référence aux signes et à d'autres symboles relatifs à la manifestation . .	23
D. Utilisation de billets ou de produits officiels pour sa propre publicité . .	24
E. Publicités intrusives . . . . .	24
F. Organisation d'un événement parallèle . . . . .	25
G. Publicité pour un produit « non officiel » . . . . .	25
H. Points communs . . . . .	25
III. Les moyens juridiques pour lutter contre l' <i>ambush marketing</i> . . . . .	26
IV. Le droit des marques et ses limites . . . . .	27
A. Exigence d'un certain caractère distinctif . . . . .	27
B. Marques de réserve et marques défensives, usage de la marque . . . . .	28
C. Etendue de la protection . . . . .	29
V. Droit d'auteur et droits voisins, design (pour mémoire) . . . . .	31
VI. Concurrence déloyale . . . . .	32
A. Publicité trompeuse . . . . .	32
B. Publicité parasitaire . . . . .	34
1. Recours à la clause générale . . . . .	34
2. Interprétation de la clause générale . . . . .	35
3. Rattachement parasitaire . . . . .	38
4. Approche fonctionnelle . . . . .	39
5. Violation des règles de la morale des affaires . . . . .	41
VII. Autres moyens : contrats, protection de la possession (pour mémoire) . . . .	42
A. Moyens contractuels . . . . .	42
B. Protection de la propriété ou de la possession . . . . .	44
VIII. Lois spéciales . . . . .	44
IX. Conclusion . . . . .	46

## Exclusive broadcasting rights for sports events and their limits

*Heijo Ruijsenaars / Pranvera Këllezi*

I. Limitations under media law	49
A. Case-law on major events	50
B. News access	54
1. No harmonization of news access rules	54
2. Legal basis of sports broadcasting rights ?	56
C. Broadcast piracy	56
II. Limitations under competition law	58
A. Do exclusive rights restrict competition ?	58
1. Joint selling of broadcasting sports rights	59
2. Joint acquisition of sports broadcasting rights	63
3. Exclusive vertical agreements	64
B. Limitation of the exclusivity's scope as a remedy for restrictions of competition	65
1. Limitation on the duration of the exclusivity	65
2. Limitation of the scope of exclusivity: unbundling of rights	66

## Sports image rights

*Nick White*

I. Introduction	69
II. Image rights in the UK	69
A. Passing off	70
B. Advertising codes	71
C. Privacy rights	72
III. Image rights in other countries	73
A. German law	73
B. Chinese law	74
C. US law	74
IV. Image rights case studies	75
A. Tax structuring	75
B. Commercial exploitation by federations	76

## How to Protect Trade Secrets in High Tech Sports ?

### A Legal Analysis in the light of America's Cup and Formula One Experiences

*Henry Peter / Jacques de Werra*

I. Introduction	79
II. America's Cup and Formula One Experiences	81
A. America's Cup	81
1. Historical background	81

## XII Table des matières

2. Jurisdiction . . . . .	82
3. Cases . . . . .	83
a) Confidentiality of plans, specifications and other design or performance information . . . . .	83
b) Undue acquisition through engagement of designers and possession of design and performance information developed by another team . . . . .	84
c) Definition of a designer, substance over form, prohibition for designers to change team during the competition . . . . .	87
d) Spying on another team's yacht by taking unauthorised pictures thereof . . . . .	89
B. Formula One Championship . . . . .	91
1. Historical background . . . . .	91
2. Jurisdiction . . . . .	92
3. Cases . . . . .	93
a) The Ferrari vs McLaren « spy story » . . . . .	93
b) The McLaren vs Renault « spy story » . . . . .	97
C. Synthesis – Common denominators . . . . .	99
1. Type of breaches and components thereof . . . . .	99
a) Definition – type of breaches – sources of the rules . . . . .	99
b) Possession – use – actual advantage – burden of proof . . . . .	100
2. Jurisdiction . . . . .	101
III. Legal protection of trade secrets in professional sports . . . . .	102
A. Source of protection . . . . .	103
1. Art. 39 para. 1 TRIPS . . . . .	103
2. Art. 39 para. 2 TRIPS . . . . .	104
B. Conditions of protection . . . . .	105
1. Beneficiary of the protection (personal scope) . . . . .	105
2. Concept of undisclosed secrets (substantive scope) . . . . .	105
a) Secrecy . . . . .	105
b) Information which has commercial value because it is secret . . . . .	110
c) Reasonable steps to keep the information secret . . . . .	111
C. Prohibited behaviours . . . . .	112
1. Introduction . . . . .	112
2. Types of prohibited behaviours . . . . .	113
a) Disclosure . . . . .	113
b) Acquisition . . . . .	114
c) Use without increase of performance . . . . .	115
3. Protection of trade secrets vs mobility of employees . . . . .	119
IV. Conclusion . . . . .	121

## Table des abréviations

AH BE	Appellationshof des Kantons Bern
ATF	Arrêts du Tribunal Fédéral suisse (recueil officiel)
BGH	Bundesgerichtshof
CIO	Comité International Olympique
CJCE	Cour de Justice des Communautés Européennes
COJO	Comité d'Organisation des Jeux Olympiques
CNO	Comité National Olympique
EBU / UER	European Broadcasting Union / Union Européenne de Radio – Télévision
EC	European Communities
ECR	European Court Reports
EIPR	European Intellectual Property Review
EWHC	High Court of England and Wales
FF	Feuille Fédérale
FIFA	Fédération Internationale de Football Association
FSR	Fleet Street Reports
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
IPR	Intellectual Property Review
JT	Journal des Tribunaux
KG SG	Kantonsgericht St Gallen
LCD	Loi fédérale suisse du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, RS 241
LDA	Loi fédérale suisse du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins, RS 231.1
LPM	Loi fédérale suisse du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance, RS 232.11
OG AG	Obergericht des Kantons Aargau
OHMI	Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur
OJ	Official Journal of the European Union
OLG	Oberlandesgericht

XIV Table des abréviations

PIBD	Propriété Industrielle Bulletin Documentaire
RS	Recueil Systématique du droit fédéral suisse
SIWR	Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
TF	Tribunal Fédéral
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Annex 1c of the Agreement Establishing the World Trade Organization)
UEFA	Union des Associations Européennes de Football
UKHL	United Kingdom House of Lords Decisions
USC	United States Code
UWG	Das deutsche Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004
WIPO	World Intellectual Property Organization

# La protection des propriétés olympiques

Marianne Chappuis\*

## I. Introduction

La Charte olympique, adoptée par le Comité International Olympique (CIO), énonce les Principes fondamentaux de l'Olympisme et fixe les Règles observées par le Mouvement olympique sous la conduite du CIO<sup>1</sup>. La Règle 7, paragraphe 2, de la Charte Olympique stipule que :

*« Le symbole olympique, le drapeau, la devise, l'hymne, les identifications (y compris, mais sans s'y restreindre, « Jeux Olympiques » et « Jeux de l'Olympiade »), les désignations, les emblèmes, la flamme et les flambeaux (ou les torches) olympiques, tels que définis aux Règles 8-14 ci-dessous, seront, collectivement ou individuellement, désignés comme « propriétés olympiques ». L'ensemble des droits sur toutes ou chacune des propriétés olympiques, ainsi que tous les droits d'usage y relatifs, sont la propriété exclusive du CIO, y compris, mais sans s'y restreindre, en ce qui concerne leur usage à des fins lucratives, commerciales ou publicitaires. Le CIO peut céder une licence sur tout ou partie de ses droits aux termes et conditions fixés par la commission exécutive du CIO. ».*

Sous l'autorité suprême du CIO, le Mouvement olympique contribue à la construction d'un monde meilleur et pacifique en éduquant la jeunesse par la pratique du sport, conformément aux Principes fondamentaux et aux valeurs de l'Olympisme.

Les propriétés olympiques identifient et symbolisent cette action et ces valeurs aux yeux du public. Elles ont ainsi une puissance immatérielle hors du commun. Elles ont également une force commerciale tout aussi considérable, qui rallie l'intérêt et le soutien des uns, mais suscite aussi la convoitise des autres à un degré comparable.

\* Juriste, Département des affaires juridiques, Comité International Olympique.

1 La Charte Olympique est accessible à [www.olympic.org](http://www.olympic.org).

La dualité symbolique et commerciale des propriétés olympiques dicte à la fois la structure des moyens qui contribuent juridiquement à les défendre contre la convoitise de tierces parties et la manière dont elles peuvent être exploitées pour promouvoir le Mouvement olympique.

En effet, le Mouvement olympique dispose de moyens juridiques qui lui sont propres, tels que des lois nationales permanentes protégeant les propriétés olympiques, des lois nationales liées spécifiquement à une célébration des Jeux Olympiques, et le Traité de Nairobi qui protège le symbole olympique.

Pendant, cet environnement juridique exceptionnel ne règle pas tout et le Mouvement olympique recourt aussi, comme tout le monde, aux possibilités qu'offrent les moyens de protection ordinaires.

Cette contribution a pour but de fournir des informations sur les moyens de protection juridique disponibles pour protéger les propriétés olympiques, qu'ils soient spécifiques au Mouvement olympique ou non, et sur quelques problèmes rencontrés par le CIO dans sa gestion quotidienne des marques. Il nous semble toutefois important de commencer par donner quelques informations relatives à l'importance de la propriété olympique pour le CIO ainsi que sur les acteurs du Mouvement olympique qui jouent un rôle essentiel à ce sujet.

## **II. Importance de la propriété intellectuelle pour le CIO**

### **A. Diffusion de l'Olympisme**

Comme indiqué, les propriétés olympiques véhiculent les valeurs olympiques à travers le monde. Elles confèrent une identité aux Jeux Olympiques et au Mouvement olympique. Ces symboles sont bien plus que de simples emblèmes car les gens les associent directement avec les valeurs fondamentales du sport et celles du Mouvement olympique en général. Il est donc doublement essentiel pour le CIO de pouvoir les protéger de manière adéquate.

La propriété olympique la plus connue est évidemment le symbole olympique, mais d'autres propriétés jouent également un rôle important, tels que les termes OLYMPIQUE, JEUX OLYMPIQUES, OLYMPIADE et leurs traductions, la devise olympique « CITIUS, ALTIUS, FORTIUS », ainsi que toutes les désignations et identifications relatives à une édition des Jeux Olympiques, soit l'indication combinée du nom

de la ville et de l'année de célébration, l'emblème officiel des Jeux, ou les mascottes.

## **B. Protection de l'exclusivité accordée par le CIO à ses partenaires de marketing et de télévision**

Le CIO conclut des accords de partenariat, de marketing et de télévision, pour assurer l'indépendance et la stabilité financière du Mouvement olympique et, ainsi, contribuer à la promotion de l'Olympisme dans le monde. De tels accords se sont considérablement développés ces dernières années dans le but de garantir la viabilité des Jeux Olympiques à long terme.

Le programme des partenaires olympiques, appelé programme TOP<sup>2</sup>, est géré par le CIO et garantit à chaque partenaire olympique mondial des droits exclusifs en termes de marketing dans le monde entier, pour une catégorie précise de produits ou de services.

Par conséquent, le CIO doit pouvoir assurer cette exclusivité à ses partenaires et doit donc disposer des moyens de protection légaux suffisants pour empêcher des entreprises tierces de s'associer aux Jeux Olympiques, notamment dans les catégories de ses partenaires.

Le CIO est le propriétaire des droits de télévision des Jeux Olympiques. La couverture télévisée des Jeux de l'Olympiade et des Jeux Olympiques d'hiver est le plus important vecteur de l'idéal olympique dans le monde. Selon le paragraphe 1 de la Règle 49 de la Charte olympique, « *le CIO prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer aux Jeux Olympiques la couverture la plus complète par les différents moyens de communication et d'information ainsi que l'audience la plus large possible dans le monde* ». Il accorde à ses partenaires de télévision des droits exclusifs de diffusion des Jeux Olympiques sur un territoire déterminé et doit donc également disposer des moyens nécessaires pour garantir cette exclusivité.

## **III. Les acteurs du Mouvement olympique**

Sous la conduite du CIO, le Mouvement olympique comprend de nombreux acteurs, tels que les Fédérations Internationales, les associations

2 TOP signifie « The Olympic Partner Programme ».

nationales, les clubs sportifs, les individus que sont les athlètes, juges, arbitres et entraîneurs, ainsi que les autres organisations et institutions reconnues par le CIO. Cependant, du point de vue de la propriété intellectuelle, deux sortes d'acteurs jouent un rôle essentiel, aux côtés du CIO: il s'agit des Comités Nationaux Olympiques et des comités d'organisation des Jeux Olympiques.

## A. Comités Nationaux Olympiques

Les Comités Nationaux Olympiques (CNO) représentent le Mouvement olympique sur un territoire déterminé. Il y a actuellement 205 CNO répartis sur les cinq continents.

La mission générale des CNO est de développer, promouvoir et protéger le Mouvement olympique dans leur pays, conformément à la Charte olympique.

Du point de vue de la propriété intellectuelle, la Charte olympique dispose, au paragraphe 1.2 du texte d'application des Règles 7 à 14, que :

*« Chaque CNO est responsable envers le CIO du respect, dans son pays, des Règles 7-14 et des TAR 7-14. Il prendra des mesures pour interdire tout usage des propriétés olympiques qui serait contraire à ces Règles ou leurs Textes d'application. »*

Par conséquent, chaque CNO est responsable sur son propre territoire de s'assurer que les propriétés olympiques sont utilisées correctement et doit intervenir en cas d'utilisation non autorisée par une tierce partie. Il dispose pour ce faire de l'ensemble des droits, extraordinaires ou non, qui existent sur son territoire.

## B. Les comités d'organisation des Jeux Olympiques

Lors de l'attribution de l'organisation d'une édition des Jeux Olympiques à une ville, un comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO) est créé pour gérer les divers aspects de la préparation des Jeux Olympiques. Un contrat, appelé le « contrat ville hôte », est signé entre le CIO, le CNO du pays en question et la ville hôte, énonçant de manière détaillée les droits et obligations des parties, liés à l'organisation et au déroulement des Jeux.

Le « contrat ville hôte » définit clairement les obligations du COJO, qui est responsable de la protection des propriétés olympiques sur le

territoire hôte d'une édition des Jeux Olympiques. De plus, le COJO devra prendre toutes les mesures adéquates pour faire cesser toute utilisation non autorisée des propriétés olympiques sur son territoire. Le moyen le plus efficace dont dispose en général le COJO est une loi spéciale adoptée en vue des Jeux Olympiques.

Comme mentionné plus haut, le CIO bénéficie de moyens de protection juridique qui lui sont spécifiques. Cependant, il recourt également aux instruments juridiques classiques pour protéger ses propriétés olympiques.

#### IV. Les moyens à disposition

##### A. Les moyens propres au Mouvement olympique

###### 1. *Lois « olympiques »*

De nombreux pays ont adopté des lois nationales permanentes protégeant les propriétés olympiques du CIO.

La première d'entre elles, et l'une des plus importantes d'ailleurs, est l'Amateur Sports Act, adopté aux États-Unis en 1978 pour relancer le sport américain. En effet, à l'époque, l'Amateur Athletic Union (AAU) régissait le sport aux États-Unis et représentait les États-Unis au niveau sportif international. Cependant, à cause de dissensions, l'AAU ne pouvait plus tenir son rôle et l'Amateur Sports Act de 1978 officialisa la création du Comité olympique des États-Unis (USOC). La loi fixa le cadre légal régissant le fonctionnement de l'USOC, notamment sa mission de promouvoir et soutenir les épreuves de sport amateur auxquelles participaient les États-Unis et les pays étrangers. La loi a du même coup donné à l'USOC les moyens économiques de sa mission en protégeant les propriétés olympiques, notamment les anneaux olympiques, les termes « olympic », « olympiad », « citius altius fortius ». La loi a été amendée en 1998 pour étendre le rôle du Comité olympique américain aux Jeux Paralympiques et s'appelle désormais la « Olympic & Amateur Sports Act »<sup>3</sup>.

De très nombreux autres pays ont adopté des législations comparables, tels que l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, pour ne citer que les premiers de l'ordre l'alphabétique.

3 36 USC 220501.

Les efforts du Mouvement olympique, et tout particulièrement des Comités Nationaux Olympiques concernés, ne sont évidemment pas étrangers à l'adoption de ces lois, mais il demeure que les parlements qui les ont votées avaient bien compris toute l'importance du sport et du Mouvement olympique et la nécessité qu'il y avait de protéger leurs moyens de subsistance.

## 2. *Loi spécifique relative à l'organisation des Jeux Olympiques*

De nos jours, les Jeux Olympiques sont devenus un événement si médiatique et si complexe que les lois existantes ne sont souvent plus suffisantes à cette échelle. Par conséquent, l'adoption d'une législation spécifique aux Jeux Olympiques est souvent considérée comme nécessaire. De telles législations ne concernent pas uniquement la protection des propriétés olympiques, mais prévoient également des moyens pour lutter contre le marketing sauvage et réglementent notamment la publicité à l'intérieur et aux alentours des sites olympiques.

La première législation spécifique relative à une édition des Jeux Olympiques a vu le jour au Canada à l'occasion des Jeux de Montréal en 1976. De l'Australie, en relation avec les Jeux Olympiques de Sydney en 2000<sup>4</sup>, à la Russie pour les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014<sup>5</sup>, tous les pays hôtes ont adopté une législation spécifique pour la tenue d'une édition des Jeux Olympiques.

Lors du processus de candidature à l'élection d'une ville hôte, l'un des engagements demandés par le CIO est une garantie du gouvernement que les propriétés olympiques sont déjà bien protégées ou qu'elles le seront si la ville en question est élue. Aussi les villes doivent-elles prévoir des mesures pour réduire efficacement et sanctionner le marketing sauvage, ainsi que contrôler les espaces publicitaires durant la période des Jeux Olympiques.

Un exemple de loi spécifique est la loi britannique adoptée en 2006 pour les Jeux de 2012 à Londres<sup>6</sup>. Baptisée la « London Olympic Games & Paralympic Games Act », elle prévoit le renforcement de la protection juridique existante relative aux propriétés olympiques en l'étendant à

4 Sydney 2000 Games (Indicia & Images) Protection Act 1996, disponible à <http://www.comlaw.gov.au>.

5 La loi russe peut être consultée à [http://sochi2014.com/files/66311/olympic\\_law\\_eng\\_new.pdf](http://sochi2014.com/files/66311/olympic_law_eng_new.pdf).

6 Disponible à <http://www.london2012.com>.

toutes les marques et tous les symboles liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle interdit également à toute personne de s'associer elle-même ou d'associer ses produits ou services aux Jeux Olympiques pour en tirer un quelconque avantage commercial, à moins d'y avoir été autorisée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Londres (LOCOG). De plus, elle donne aux autorités locales et au LOCOG des moyens de contrôle et des pouvoirs stricts et efficaces pour lutter contre la publicité sauvage, la vente à la sauvette, la vente de billets au marché noir et toute autre activité de marketing sauvage sur un site olympique ou dans son espace aérien.

### 3. *Traité de Nairobi*

Le Mouvement olympique dispose aussi d'un instrument international, ce qui est très exceptionnel. En effet, le traité de Nairobi, signé en 1981, est administré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, à Genève, et concerne la protection du symbole olympique<sup>7</sup>. L'article 1 du traité de Nairobi impose à tout État l'ayant ratifié de « *refuser ou d'invalidier l'enregistrement comme marque et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation comme marque ou autre signe, à des fins commerciales, de tout signe constitué par le symbole olympique ou contenant ce symbole, tel que défini dans la Charte du Comité international olympique, sauf avec l'autorisation du Comité international olympique* ».

Le traité a été ratifié par un nombre significatif de pays, pour l'instant 47, et de nouvelles ratifications arrivent régulièrement au siège de l'OMPI, la dernière en date ayant été notifiée par la République de Hongrie le 28 novembre 2008<sup>8</sup>.

## B. Les moyens ordinaires

Le CIO est titulaire de nombreuses marques au niveau international relatives à ses propriétés olympiques. De nos jours, cela semble logique. Cependant, le CIO a dû attendre près de 100 ans avant de pouvoir enregistrer des marques en son nom. En effet, jusqu'en 1993, de nombreuses lois nationales (y compris en Suisse) réservaient aux seuls industriels et commerçants l'accès au registre des marques. De ce fait, des organisations

7 Disponible à [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/nairobi/trtdocs\\_wo018.html](http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/nairobi/trtdocs_wo018.html).

8 La liste des Etats parties est disponible à : [http://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=fr&treaty\\_id=22](http://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=fr&treaty_id=22).

à but non lucratif, telles que le CIO, en étaient exclues. Il a donc fallu attendre l'harmonisation du droit européen et la modification de la loi suisse, consacrant la libre titularité des marques, pour que le CIO puisse déposer des marques, la plus connue étant évidemment le symbole olympique.

Sans doute en lien avec la libéralisation de la titularité, le CIO a été la cible de dépôts de marques entrepris par des tiers qui visaient à s'approprier les propriétés olympiques du CIO, notamment l'identification relative au nom de la ville hôte et l'année de célébration des Jeux (ci-après VILLE ANNÉE). Le but avéré de ces dépôts était de faire ensuite obstacle à l'enregistrement de l'emblème officiel des Jeux Olympiques, puis d'essayer de monnayer au prix fort le retrait des oppositions.

De tout temps, l'élection d'une ville organisatrice a donné lieu à des dépôts intempestifs de marques, essentiellement dans le pays hôte<sup>9</sup>. Cependant, en 1993 lors de l'élection de la ville de Sydney pour organiser les Jeux de l'an 2000, le phénomène a pris une ampleur internationale, une société ayant purement et simplement enregistré le nom de la ville et l'année pour toutes les villes candidates dans de nombreuses classes de produits et services et dans de nombreux pays. Il en est résulté une bataille judiciaire internationale pour empêcher cette société de porter préjudice au Mouvement olympique.

Ce type de menaces devant être écarté, le CIO a donc dû et doit désormais procéder à des dépôts de marques pour la référence à la VILLE ANNÉE (telle que « Vancouver 2010 », « London 2012 » ou « Sochi 2014 ») le plus rapidement possible, c'est-à-dire bien avant même que la ville soit élue et son comité d'organisation constitué.

Le CIO protège la référence verbale « VILLE ANNÉE » dans de nombreuses classes de produits et services. Pour ce qui concerne l'utilisation qu'il en fait lui-même, le CIO se bornerait volontiers à l'enregistrer dans quelques classes seulement (dont les classes 35 et 41 assurément, les principales du CIO)<sup>10</sup>. Mais cela n'est pas suffisant car les

9 De même, des dépôts intempestifs de noms de domaine sur internet ont été effectués et ont dû être combattus avec les moyens juridiques appropriés, comme cela a été par exemple le cas des noms de domaine « torino2006.com » (cf. Toroc & IOC v. Peter H. Hufschmid, WIPO Case No. D2001-0604), et « madrid2021.org » (cf. Madrid 2012 SA v. Soluciones Avanzadas en Informatica Aplicada, WIPO Case No. D2003-0617).

10 Selon la classification de Nice, la classe 35 a pour intitulé « Publicité, gestion d'affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau » et la classe 41 « Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles ».

partenaires du CIO font usage d'une telle référence en relation avec de nombreux produits et services et le CIO doit garantir la disponibilité et l'exclusivité du principal identificateur de l'événement. De plus, lorsque le CIO doit aller devant les tribunaux pour défendre ses droits, s'il ne possède pas un titre de protection spécifique dans la classe de produit concernée, le CIO aura plus de peine à faire valoir ses droits. Finalement, le seul outil efficace pour combattre les marques verbales ou de faux emblèmes reste l'enregistrement de la marque « VILLE ANNÉE ».

Pour certains, l'association du nom d'une ville et d'un millésime ne peut être considérée comme assez distinctive pour pouvoir bénéficier d'une protection de marque. Une exception doit être faite à ce principe lorsque la référence à une ville et à un millésime acquiert un sens propre par l'usage (« secondary meaning » en anglais) identifiant de façon très précise un événement, par exemple les Jeux Olympiques. Les références verbales telles que « Vancouver 2010 » ou « London 2012 » acquièrent un sens propre tout au long du processus de candidature menant à la sélection de la ville hôte des Jeux Olympiques mais aussi et surtout le jour où la ville est élue. En effet, le Mouvement olympique, les journalistes et autres médias utiliseront dès lors cette référence pour identifier les Jeux Olympiques. La plupart des offices de marques à travers le monde ont reconnu le caractère distinctif de la référence à la « VILLE ANNÉE » en relation avec les Jeux Olympiques. Il en est de même pour les quelques tribunaux auxquels la question a été soumise.

Une autre identification importante est l'emblème d'une édition des Jeux Olympiques. Cet emblème est enregistré par le CIO au niveau international dans de nombreux pays et classes de produits dès que l'emblème a été adopté, en principe 5 ou 6 ans avant la tenue de l'édition des Jeux à laquelle il se réfère. Sur le territoire hôte, il est de la responsabilité du comité d'organisation de le protéger.

Les marques spécifiques des Jeux, telles que l'emblème d'une édition des Jeux Olympiques ou la référence « VILLE ANNÉE », jouissent d'une notoriété extrême mais de courte durée. En effet, elles ont une valeur considérable jusqu'à la tenue de l'édition des Jeux Olympiques qu'elles représentent, puis perdent beaucoup de cette valeur lorsque les Jeux Olympiques se terminent, l'attention du public se focalisant sur d'autres sujets et les partenaires olympiques sur l'édition suivante des Jeux Olympiques.

En revanche, les marques à vocation permanente, qui constituent le cœur des propriétés olympiques, notamment le symbole olympique, ont

une notoriété beaucoup plus profonde et plus constante, tant dans l'intensité que dans le temps. Ici également, la couverture des marques est aussi large que le demande chaque juridiction concernée.

## V. Le problème du marketing sauvage

Le dernier point qu'il convient d'aborder dans cette contribution est la question du marketing sauvage. Le CIO y est confronté en permanence et les moyens légaux existant dans certains pays sont parfois inappropriés pour y faire face.

Vu le caractère unique et mondial des Jeux Olympiques, chacun souhaite s'y associer, souvent à moindre coût. Les propriétés olympiques étant de mieux en mieux protégées, les concepteurs d'actions de marketing sauvage doivent sans cesse trouver de nouvelles idées, certaines d'entre elles non dénuées de talent, ni parfois d'humour, pour pouvoir s'associer aux Jeux Olympiques. Une telle créativité rend parfois les moyens disponibles pour lutter contre le marketing sauvage encore moins adéquats. Le meilleur moyen de lutte reste l'adoption d'une loi nationale spécifique en relation avec une édition des Jeux Olympiques. Cependant, cette loi, de par sa nature, n'a d'effet que sur le territoire hôte et lorsque d'autres territoires sont concernés, il faut donc recourir aux moyens ordinaires existants, tels que les dispositions sur la concurrence déloyale, parfois inadéquates selon le cas en présence<sup>11</sup>.

Le CIO est confronté à un certain nombre de cas de marketing sauvage pour chaque édition des Jeux Olympiques. On ne parle pas ici de cas accidentels, soit lorsqu'une entreprise se lie par erreur à la notoriété des Jeux Olympiques, mais de ceux de sociétés commerciales dont le marketing sauvage est devenu une culture d'entreprise.

Il peut être mentionné ici un exemple de marketing sauvage en relation avec les Jeux Olympiques de Beijing en 2008. La veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, une entreprise d'envergure, concurrente de l'un des partenaires du Mouvement olympique, a publié un communiqué de presse. Ce communiqué de presse rappelait les nombreuses prestations que cette entreprise avait effectuées en Chine. Aucune référence directe ou indirecte aux propriétés olympiques n'était utilisée, mais, à sa lecture, tout donnait à penser que l'entreprise était partie

11 Sur cette question, voir la contribution d'IVAN CHERPILLOD dans cet ouvrage, p.21.

prenante dans l'organisation des Jeux Olympiques, ce qui n'était pas le cas. Si certains considéreront le fait comme anodin, ce communiqué de presse, de par son contenu et le moment de sa diffusion, soit à la veille de l'ouverture des Jeux lorsque l'exposition médiatique est à son comble, n'a pas été pris à la légère par le CIO, le comité d'organisation et leurs partenaires.

## VI. Conclusion

Grâce au traité de Nairobi et aux diverses lois nationales qui protègent les propriétés olympiques, le Mouvement olympique jouit d'une situation privilégiée en relation avec la protection de ses signes distinctifs. Le complément de protection offert par les droits de propriété intellectuelle, principalement les marques, reste toutefois indispensable. Ces moyens de protection ne sont cependant pas toujours adéquats pour lutter contre les actions de marketing sauvage, notamment celles qui sont soudaines, violentes et dûment préméditées. Aussi, la nature spécifique de certaines identifications liées aux Jeux Olympiques, telles que la référence à VILLE ANNÉE pose parfois certaines questions aux offices de marques, notamment en relation avec leur caractère distinctif et leur notoriété extrême (mais de courte durée). Par conséquent, il pourrait être bon d'étudier la possibilité de protéger de telles identifications et de lutter contre le marketing sauvage, notamment à l'extérieur du pays hôte, par une disposition légale spéciale, dont l'effet serait limité dans le temps.



# La protection des marques d'institutions sportives et d'événements sportifs : l'exemple de l'UEFA

*François Gindrat\**

## I. Introduction

L'objectif de cette contribution est de présenter le contexte dans lequel se place la problématique de la protection des marques liées à un événement sportif majeur et plus particulièrement de présenter la stratégie de l'UEFA en vue de la protection des marques de l'UEFA EURO 2008.

## II. Les particularités des compétitions sportives majeures

Fondée en 1954, l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) est l'organe dirigeant du football européen. L'UEFA est une association de droit suisse formée de 53 associations nationales. Ses missions principales sont de promouvoir, protéger et développer le football à tous les niveaux du jeu, ainsi que de promouvoir les principes d'unité et de solidarité et de traiter de toutes les questions relatives au football européen.

L'UEFA organise des compétitions de football féminin, masculin et pour jeunes. Les deux compétitions phares de l'UEFA sont l'UEFA Champions League et les Championnats d'Europe de Football, événements attirant des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.

Les Championnats d'Europe de Football (également désignés sous le nom « UEFA EURO » suivi de l'année où ils se déroulent) ont lieu tous les quatre ans. La dernière édition s'est tenue en 2008 en Suisse et en Autriche.

Les droits commerciaux des compétitions majeures de l'UEFA sont licenciés de manière exclusive à des partenaires commerciaux officiels (sponsors et preneurs de licences). Sans la contribution de ces derniers,

\* Juriste, UEFA.

de tels événements ne pourraient être organisés. En retour de leurs contributions, ces partenaires ont le droit exclusif de s'associer commercialement à l'événement, en particulier d'utiliser les marques liées à ces derniers.

Ce soutien est capital non seulement pour l'organisation d'événements sportifs majeurs, mais également pour le développement du sport dans son ensemble. Il est ainsi important de relever que tous les revenus d'un événement comme l'UEFA EURO 2008 sont intégralement redistribués selon le principe de la solidarité afin, entre autre, d'aider les associations nationales les moins prospères et de financer les compétitions ne générant pas de bénéfices.

Finalement, ces événements génèrent des retombées économiques et sociales significatives pour les pays qui les accueillent.

### **III. Les atteintes aux droits des compétitions sportives majeures**

#### **A. Les particularités des atteintes aux droits des compétitions sportives majeures**

Le revers de la médaille de l'engouement extraordinaire autour des événements sportifs majeurs est qu'un grand nombre de personnes et d'entreprises sont tentées de profiter illégalement du succès et de la réputation de ces compétitions, au détriment de ceux qui ont acquis ce droit légitimement.

L'UEFA doit ainsi faire face à divers types de violations de ses droits qui sont sans commune mesure avec les situations habituellement constatées sur un plan national. Ces atteintes sont particulières de par leur nombre extrêmement élevé, mais également du fait qu'elles se produisent sur un plan mondial et qu'elles prennent des formes les plus diverses.

Traditionnellement, l'UEFA fait face à des atteintes prenant la forme de violations de droits de propriété intellectuelle (marques, designs et droit d'auteur) et d'utilisations abusives de billets d'entrée aux matches. L'UEFA doit également faire face à ce que l'on nomme *ambush marketing*. Ce type d'atteinte est plus subtil car il est caractérisé par l'absence de violation d'un droit de propriété intellectuelle.

## **B. Les conséquences des atteintes aux droits des compétitions sportives majeures**

Ces différentes atteintes aux droits des organisateurs d'événements sportifs majeurs ont des conséquences à plusieurs niveaux.

Tout d'abord, elles sont susceptibles de mettre à mal l'image des pays organisateurs en ce sens qu'elles peuvent discréditer sur un plan international les compétences des pays hôtes quant à leur capacité d'actions à l'encontre d'actes illicites.

Ces infractions génèrent d'autre part des difficultés économiques liées au financement de tels événements et mettent en péril des règles de sécurité essentielles.

## **C. Les programmes de protection des droits des compétitions sportives majeures**

Afin de lutter contre ces abus, l'UEFA met en place des programmes de protection des droits de ses compétitions majeures visant à garantir ses investissements et ceux de ses partenaires commerciaux.

Dans ce cadre, l'UEFA entreprend diverses actions préventives et réactives.

Parmi les actions préventives, on peut citer l'obtention de garanties de la part des états accueillant ces événements visant la protection des droits de propriété intellectuelle. Parallèlement, l'UEFA met en œuvre des programmes très complets de protection des droits de propriété intellectuelle liés à ces événements et met en place des programmes de surveillance de l'utilisation de ces droits par des tiers, que ce soit la surveillance de l'enregistrement de marques similaires, de noms de domaine ou l'utilisation de ces droits dans la presse ou sur Internet.

Parallèlement, des actions réactives sont mises en œuvre. Ainsi, un réseau d'experts au niveau mondial permet à l'UEFA de prendre les actions qui s'imposent en cas de violations de ses droits. De plus, l'UEFA collabore étroitement avec les autorités douanières et les autorités locales en vue de surveiller les activités commerciales dans les pays hôtes et autour des stades et empêcher les activités illicites (*ambush marketing*, vente de contrefaçons, revente de billets et diffusion non autorisée de matches sur écrans géants).

## **IV. La protection des marques de l'UEFA**

### **A. L'importance des marques pour l'UEFA**

Comme cela vient d'être souligné, la protection des marques s'inscrit dans le cadre plus large des actions entreprises par l'UEFA pour protéger les droits de ses compétitions. La protection des marques joue toutefois un rôle central dans cette stratégie de protection.

Premièrement, les marques permettent de garantir les droits de licence exclusifs accordés aux partenaires commerciaux de ses compétitions. Souvent cette protection est garantie contractuellement.

D'autre part, en l'absence de protection spéciale, la protection accordée par le droit des marques reste la mieux adaptée pour lutter contre les nombreuses atteintes aux droits commerciaux des compétitions majeures.

Enfin, l'enregistrement de marques est nécessaire pour obtenir le soutien des autorités nationales (en particulier les douanes, polices et polices économiques) en charge de la lutte contre ces infractions.

### **B. Les particularités des marques de l'UEFA**

De par la nature des événements auxquelles elles se réfèrent, les marques des événements sportifs jouissent de particularités propres.

Ainsi, la plupart des marques liées aux Championnats d'Europe de Football de l'UEFA sont créées spécialement pour une édition de cette compétition. Il s'ensuit que les marques de cette compétition ont une durée d'existence extrêmement courte comparée à d'autres marques notoires classiques.

Les marques d'événements sportifs majeurs sont en outre protégées au niveau mondial et dans la quasi totalité des classes de produits et de services afin de couvrir l'exploitation intense de l'UEFA et de ses partenaires commerciaux.

### **C. La stratégie de protection des marques de l'UEFA EURO 2008**

#### *1. Généralités*

En relation avec l'UEFA EURO 2008, tous les signes faisant référence à l'événement aux yeux du public ont été enregistrés en tant que marque.

Toutes les marques de l'événement furent enregistrées dans 38 classes de produits et services dans les pays hôtes et la plupart des pays membres de l'UEFA.

Finalement, les marques les plus importantes furent enregistrées dans une sélection de pays hors d'Europe.

Au total, les marques principales furent enregistrées dans plus de 80 pays.

## 2. *Marques figuratives*

Parmi les marques figuratives enregistrées pour l'UEFA EURO 2008 figurent le logo officiel de l'événement<sup>1</sup> et les mascottes<sup>2</sup>. Les créateurs de ces symboles ont cédé leurs droits d'auteur à l'UEFA. Ils furent de plus enregistrés en tant que marques et designs.

Contrairement aux deux marques ci-dessus, le trophée des Championnats d'Europe de Football reste le même d'une édition à l'autre. L'UEFA est également titulaire des droits d'auteur sur ce symbole. Il est en outre protégé en tant que marque et en tant que design communautaire.

Finalement, les différentes traductions du slogan officiel de l'UEFA EURO 2008 – L'EMOTION AU RENDEZ-VOUS<sup>3</sup> – furent enregistrées avec un élément figuratif car il aurait été difficile d'obtenir un enregistrement en tant que marque dans certains pays étant donné le faible caractère distinctif des éléments verbaux.

## 3. *Marques verbales*

Les marques verbales sont les premières enregistrées par l'UEFA en relation avec un championnat d'Europe. En effet, à l'exception des slogans ou des noms des Mascottes, elles ne doivent pas être créées spécialement pour l'événement et peuvent donc être déposées plus tôt.

1 Registre des marques suisses, marque no. 536524, enregistrée le 15.08.2005.

2 Registre des marques suisses, marque no.545911, enregistrée le 10.05.2006 et marque no.552614, enregistrée le 17.11.2006.

3 Registre des marques suisses, marque no. 558670, enregistrée le 24.05.2007 (en français), marque no.558668, enregistrée le 24.05.2007 (en italien), marque no. 558669, enregistrée le 24.05.2007 (en anglais), marque no. 558671, enregistrée le 24.05.2007 (en allemand).

La version longue de la désignation officielle de l'événement UEFA EUROPEAN FOOTBALL CHAMPIONSHIP<sup>4</sup> de même que le nom UEFA<sup>5</sup> sont enregistrés depuis 1999. Ne faisant pas référence à une édition particulière, elles ne doivent pas être réenregistrées tous les quatre ans.

En relation avec l'édition 2008, les marques suivantes furent enregistrées spécialement : EURO 2008<sup>6</sup>, EM 2008<sup>7</sup>, AUSTRIA SWITZERLAND 2008<sup>8</sup> (et sa traduction en français et en allemand<sup>9</sup>) et EURO-FOOT<sup>10</sup>.

## **D. Les difficultés rencontrées par l'UEFA lors de l'enregistrement des marques de l'UEFA EURO 2008**

### *1. Durée des procédures d'enregistrement*

Compte tenu de la spécificité des marques d'un événement tel que l'UEFA EURO 2008, qui dans un délai de quatre ans doivent impérativement bénéficier d'une protection légale dans l'ensemble des pays, la durée des procédures d'enregistrement dans certains pays n'est pas du tout adaptée.

L'UEFA doit également faire face à de plus en plus de procédures d'oppositions ou visant à l'annulation de ses marques, qui sont souvent déposées abusivement afin de retarder l'enregistrement de ces dernières.

- 4 Registre des marques suisses, marque no. P – 460609, enregistrée le 16. 04. 1999.
- 5 Registre des marques suisses, marque no. P – 460743, enregistrée le 16. 04. 1999.
- 6 Registre des marques suisses, marque no. 510726, enregistrée le 26. 05. 2003 et no. 552648, enregistrée le 20. 11. 2006.
- 7 Registre des marques suisses, marque no. 511541, enregistrée le 13. 06. 2003.
- 8 Registre des marques suisses, marque no. 510725, enregistrée le 26. 05. 2003.
- 9 Marque no. 536988, enregistrée le 23. 08. 2005 et no. 536987, enregistrée le 23. 08. 2005.
- 10 Registre des marques suisses, marque no. 536521, enregistrée le 15. 08. 2005.

## 2. Différences d'interprétation de certains motifs de refus d'enregistrement

Dans certains pays, la désignation de l'événement EURO 2008 n'est pas susceptible d'enregistrement comme marque<sup>11</sup>. Il s'agirait d'un signe descriptif sans capacité distinctive et donc d'un motif absolu de non enregistrement de la marque.

A titre d'exemple, une décision de la Cour suprême allemande du 25 mars 2004<sup>12</sup> a conclu que la marque EURO 2000 était dépourvue de caractère distinctif.

D'autres Etats ont refusé la protection du même terme au motif de l'interdiction de l'utilisation des désignations géographiques.

L'enregistrement de la marque EURO 2008a toutefois été accepté dans la plupart des pays européens.

La Suisse et l'OHIM l'ont accepté avec une limitation (*disclaimer*) relative à certains produits et services : « tous les produits précités ayant pour thème une compétition sportive, à savoir un championnat d'Europe de football »<sup>13</sup>.

A noter que l'OHIM a rejeté une action en annulation déposée à l'encontre de la marque communautaire EURO 2008<sup>14</sup>, confirmant ainsi la validité de cette marque.

Ces différences d'interprétations créent toutefois une insécurité même au niveau européen. A titre d'exemple, des chaussures contrefaisant la marque EURO 2008 interceptées par les douanes belges ont dû être relâchées par crainte d'une action défensive en annulation de notre marque dans ce pays. Heureusement, l'excellente collaboration entre les douanes a permis la saisie des mêmes chaussures en France.

11 Sur cette question, voir MARK LERACH, Markenschutz für die Euro 2008 ?, in Jus-letter 23 juin 2008.

12 Décision BGH du 25.03.2004, I ZR 130 / 01, GRUR 2004 775.

13 Registre des marques suisses, marque no 510726, enregistrée le 26.05.2003.

Registre des marques communautaires, marque no.003410529, enregistrée le 16.02.2006.

14 Décision no.1607 C de la Division d'Annulation du 26.09.2007, disponible en anglais à l'adresse : [http://oami.europa.eu/LegalDocs/Cancellation/en/C003410529\\_1004.pdf](http://oami.europa.eu/LegalDocs/Cancellation/en/C003410529_1004.pdf).

## V. Conclusion

Même si le droit des marques reste la réponse la mieux adaptée aux multiples atteintes subies par les organisateurs d'événements sportifs majeurs, il ne permet pas de faire cesser certains types d'atteintes, comme l'*ambush marketing*. On a également vu que les différences d'interprétations entre les pays de certaines notions du droit des marques entraînent des difficultés pour les organisateurs d'événements sportifs.

Face à cet état de fait, un nombre croissant de pays accueillant ce genre d'événements ont adopté des législations spéciales offrant une plus grande protection aux droits de propriété intellectuelle de ces compétitions.

On peut ainsi citer le décret-loi (*decreto lei*) portugais 86/2004 garantissant la protection des désignations de l'UEFA EURO 2004<sup>15</sup>.

Ce genre de législation spéciale a l'avantage de permettre aux organisateurs d'événements sportifs majeurs de faire cesser toute association commerciale non autorisée.

Il est important de noter que la protection conférée par ces lois spéciales n'est pas uniquement accordée pour protéger les intérêts des organisateurs des événements concernés ou de leurs partenaires. Cette protection est instaurée en prenant en compte les bénéfices engendrés par ce genre d'événements pour le pays hôte dans son ensemble.

D'autres solutions visant à améliorer la protection des marques des événements sportifs majeurs sont envisageables.

Au niveau de l'enregistrement des marques, il serait possible de simplifier le système de classification des produits et services liés aux événements sportifs majeurs en étendant le service « organisation d'événements sportifs » de la classe 41 à tous les produits et services liés à cet événement, en particulier au *sponsoring* et au *merchandising*.

Une autre piste de réflexion consisterait à étendre l'application de l'article 6<sup>ter</sup> de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle aux événements sportifs majeurs. L'idée consisterait à étendre l'interdiction d'enregistrement et d'utilisation applicable aux emblèmes d'états aux désignations et signes identifiant les événements sportifs majeurs.

15 Disponible en portugais à l'adresse : [http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/doc05\\_012.pdf](http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/doc05_012.pdf).

# La protection contre le marketing sauvage (*ambush marketing*)

*Ivan Cherpillod\**

## I. Introduction

L'*ambush marketing* consiste à associer son entreprise (ou ses produits et services, ou ses marques) à un événement (généralement une grande manifestation sportive), pour profiter de sa notoriété ou de ses valeurs symboliques, sans l'autorisation de son organisateur.

D'autres définitions ont été données, mais toutes demeurent assez générales, de telle sorte qu'elles englobent aussi des activités licites. Elles se rapportent à un phénomène, et ne constituent donc pas la définition d'une pratique qui serait nécessairement illicite.

Pour une part, l'*ambush marketing* s'est développé comme une sorte de réponse au sponsoring. Pour les grandes manifestations sportives en particulier, le sponsoring est une source de revenus importants. En principe, l'apport financier du sponsor est consenti non seulement en contrepartie du droit d'être associé à l'événement (possibilité de se prévaloir d'un statut de sponsor, présence sur place) mais aussi d'une exclusivité de secteur : le contrat de sponsoring prévoit le plus souvent que l'organisateur de la manifestation ne conclura pas de contrat de sponsoring ou une convention similaire avec une entreprise qui serait active dans le même secteur que le sponsor (exclusivité pour le secteur des boissons sans alcool, p.ex.). L'exclusivité est généralement ressentie comme nécessaire par le sponsor pour qu'il puisse bénéficier d'un transfert d'image en faveur de son entreprise ou de ses produits ou services. Si dès lors un concurrent du sponsor parvient lui aussi à s'associer à l'événement, le sponsor a tout lieu de craindre que le transfert d'image recherché ne puisse se produire, ou pire encore qu'il ne profite au concurrent.

L'*ambush marketing* s'inscrit ainsi dans une démarche par laquelle son auteur cherche à s'associer à l'événement, lequel est souvent sponsorisé par l'un de ses concurrents. Par conséquent, le sponsor est lésé

\* Avocat, Professeur à l'Université de Lausanne.

lorsqu'un concurrent parvient ainsi à s'associer à la manifestation, puisque l'exclusivité est perturbée et que le transfert d'image souhaité risque de ne pas pouvoir s'opérer.

Mais l'*ambush marketing* peut aussi chercher plus simplement à profiter d'une audience captive (un large public réuni pour assister à la manifestation) ou de la renommée de l'événement.

Enfin, l'*ambusher* ne verse aucune contrepartie à l'organisateur de la manifestation, tandis que le sponsor, lui, débourse parfois des sommes colossales<sup>1</sup>. Un des dangers suscités par la pratique de l'*ambush marketing* tient dès lors dans le risque que les sponsors ne soient plus disposés à verser des sommes aussi importantes que par le passé, ce qui affecterait les organisateurs de grandes manifestations, dont les budgets reposent pour une part importante sur les montants versés au titre du sponsoring. En outre, on le verra, certaines formes d'*ambush marketing* peuvent être source de confusions dans le public, qui en arrive à attribuer la qualité de sponsor à l'*ambusher* plutôt qu'à l'entreprise qui a parrainé la manifestation.

L'*ambush marketing* est donc une pratique qui est susceptible de léser les intérêts des organisateurs et ceux des sponsors, voire ceux du public.

## II. Formes d'*ambush marketing*

Diverses classifications suivant le type de pratique peuvent être proposées.

### A. Sponsoring d'une « sous-catégorie » de l'événement

L'un des premiers procédés utilisés consiste à sponsoriser une « sous-catégorie » de l'événement. C'est ainsi qu'on rapporte qu'en 1988, p.ex., Wendy's avait acquis le droit de s'associer à CBS pour la retransmission des Jeux Olympiques, sans en être le sponsor. L'*ambusher* s'associe à la manifestation grâce au parrainage de la retransmission télévisée de l'événement, lui-même sponsorisé par un concurrent.

1 P. ex., AMANDINE PÂQUET, Le régime juridique de l'*ambush marketing*, mémoire CEIPI 2005/2006, p. 2, rapporte que le brasseur américain Anheuser Busch a payé plus de 50 millions de dollars pour parrainer les Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City en 2002.

Mais un événement sportif offre aussi d'autres opportunités de sponsoring que l'*ambusher* peut être tenté de saisir. Ainsi, en 1994, Nike avait parrainé des conférences de presse avec l'équipe de basketball des Etats-Unis alors que Reebok était le sponsor officiel. Dans ce cas-là, le concurrent cherche à s'associer à l'événement grâce au sponsoring d'une conférence de presse ; en 1996, Burger King avait parrainé l'équipe nationale olympique du Royaume-Uni, tandis que McDonalds était le sponsor officiel des Jeux (parrainage d'une équipe ou d'athlètes participant à la compétition sponsorisée par un concurrent).

### **B. Achat d'espaces publicitaires à proximité de l'événement ou de sa retransmission**

De manière similaire, l'achat de temps d'antenne à proximité de la retransmission de l'événement peut permettre de s'associer à celui-ci sans en être le sponsor. Ainsi, en 1994, Wendy's avait acheté pour plusieurs millions de dollars de temps d'antenne sur CBS, qui retransmettait les Jeux de Lillehammer.

La location d'espaces publicitaires à proximité immédiate de la manifestation peut aussi avoir le même effet : à Barcelone en 1992, Nike avait apposé de gigantesques panneaux publicitaires à proximité d'un stade, sans être sponsor des Jeux.

De même, une publicité massive dans les gares et aéroports de la ville qui accueille la manifestation pourra donner aux voyageurs l'impression que l'auteur de cette publicité est le sponsor principal de cet événement. Mais dans ces cas-là, il se peut aussi que le but de l'opération soit de profiter du fait que l'événement réunira un large public : plutôt que de chercher à s'associer de façon parasitaire à la manifestation, l'*ambusher* entend plus simplement faire sa publicité là où il sera vu par de nombreuses personnes.

### **C. Référence aux signes et à d'autres symboles relatifs à la manifestation**

Un autre type de procédé consiste à s'associer aux signes, emblèmes ou mascottes de la manifestation. Il peut s'agir d'une référence aux marques déposées par l'organisateur, ou d'une utilisation d'autres symboles ou images caractéristiques de l'événement ou du sport en cause : publicité

avec des photographies représentant des monuments caractéristiques du lieu où se déroule la manifestation (p.ex. l'opéra de Sydney) ou des séquences du même sport, pour s'associer à l'événement.

Durant les Jeux de Sydney, Telecom New Zealand avait ainsi fait paraître des publicités comportant le mot « ring » – pouvant suggérer la sonnerie du téléphone mais aussi les anneaux olympiques – répété cinq fois dans le même ordre et avec les mêmes couleurs que les anneaux olympiques, et un slogan « with Telecom Mobile you can take your own phone to the Olympics » alors que le sponsor était un concurrent<sup>2</sup>.

Plus subtilement, en réponse à des publicités de Visa, sponsor des Jeux de Lillehammer, qui avait fait état de ce que les cartes Visa étaient les seules acceptées dans le village olympique, American Express avait utilisé le slogan « to go to Lillehammer, you don't need a visa, just a valid passport ».

#### D. Utilisation de billets ou de produits officiels pour sa propre publicité

Plutôt que de s'associer aux symboles de la manifestation, l'*ambusher* peut aussi utiliser des produits officiels de l'organisateur ou de ses licenciés pour faire de la publicité: p.ex., il organise une loterie publicitaire ou d'autres opérations promotionnelles pour ses propres produits ou services avec des billets d'entrée pour la manifestation, ou avec des articles de merchandising « officiels ».

#### E. Publicités intrusives

Certaines formes d'*ambush marketing* peuvent être intrusives, en cherchant à s'inviter à l'intérieur de l'enceinte de la manifestation: p.ex., à proximité de celle-ci, on distribue des cadeaux publicitaires destinés à être portés par les spectateurs de l'événement. Ainsi, durant l'Euro '96, un journal avait distribué des chapeaux comportant sa marque, que les spectateurs ont porté dans le stade pour se protéger du soleil, de telle

2 Le juge néo-zélandais saisi dans cette affaire a refusé de rendre une injonction à l'encontre de Telecom New Zealand: (1996) 35 IPR 55 (High Court NZ), cité par JEREMY CURTHOYS/CHRISTOPHER KENDALL, *Ambush Marketing and the Sydney 2000 Games (Indicia and Images) Protection Act: A Retrospective*, <http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v8n2/kendall82.html>.

sorte que cette marque était visible lorsque les caméras de télévision filmaient le public. Lors du match entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde 2006, une brasserie allemande avait remis aux supporters néerlandais des vêtements orange munis de sa marque.

Dans la même veine, on peut citer le survol du stade par un avion ou un dirigeable tirant une bannière publicitaire. Dans ces cas, on peut toutefois se demander si l'*ambusher* ne cherche pas plus simplement à profiter du fait que la manifestation réunit un large public, sans nécessairement vouloir profiter de la notoriété de l'événement.

## F. Organisation d'un événement parallèle

Une autre forme d'*ambush marketing* consiste à organiser en parallèle une manifestation connexe à l'événement pour s'y associer (p.ex. un championnat de supporters des équipes en compétition lors de l'événement).

## G. Publicité pour un produit « non officiel »

Les publicités revendiquant un statut de produit non officiel de la manifestation peuvent aussi constituer une forme d'*ambush marketing*. Plutôt que d'exprimer la volonté de se dissocier de l'événement, de telles publicités peuvent poursuivre le but de s'y associer; l'indication selon laquelle le produit est non officiel est alors faite dans l'espoir de se prémunir du risque de poursuites juridiques, mais elle n'est pas nécessairement suffisante à cet égard.

## H. Points communs

On voit ainsi la grande variété des formes que peut revêtir la pratique de l'*ambush marketing*. Ces exemples ont cependant tous en commun, à des degrés divers, le fait que l'*ambusher* cherche à associer son entreprise, ses produits ou services à la manifestation, sans passer par le programme de sponsoring de l'organisateur de la manifestation. Parfois, il s'agit de donner la réplique à un sponsor (cas *American Express / Visa* lors des Jeux de Lillehammer), ou d'assurer une présence sur place, pour contrebalancer celle du sponsor voire plus simplement pour profiter d'une audience

captive sur le lieu de la manifestation. Mais l'*ambush marketing* peut aussi revêtir un aspect parasitaire.

### III. Les moyens juridiques pour lutter contre l'*ambush marketing*

Lorsque l'*ambusher* se réfère aux signes distinctifs de la manifestation, on pourra se tourner vers le droit des marques, s'il s'agit de signes déposés comme marque, ou vers les autres dispositions qui protègent les signes distinctifs (art. 3 litt. d LCD, en particulier)<sup>3</sup>.

Le droit d'auteur peut aussi protéger certaines créations telles que des mascottes, une musique ou une affiche. Au titre des droits voisins, la protection des signaux émis par l'organisme de diffusion peut avoir aussi son importance (art. 37 LDA), notamment lorsque l'organisateur produit lui-même le signal<sup>4</sup>.

Il se peut aussi que la publicité de l'*ambusher* soit contraire à la loi contre la concurrence déloyale, notamment si elle est trompeuse. Il s'agira aussi d'examiner dans quelle mesure cette loi peut offrir une protection à l'encontre des comportements parasitaires<sup>5</sup>.

On verra aussi que l'organisateur peut dans une certaine mesure se protéger dans les contrats qu'il conclut avec ses partenaires mais aussi avec les spectateurs (concession pour un usage exclusif d'une partie du domaine public, conditions générales relatives à la billetterie, p.ex.)<sup>6</sup>. La protection de la propriété ou de la possession peut aussi entrer en ligne de compte face à certaines publicités intrusives<sup>7</sup>.

Mais tous ces moyens sont limités. En particulier, l'exclusivité du sponsor demeure d'essence contractuelle. Pour disposer d'une protection à l'encontre des principales formes d'*ambush marketing*, on doit alors se demander s'il ne faut pas instaurer une loi spéciale, comme l'on fait certains pays<sup>8</sup>.

3 Ci-après IV.

4 Ci-après V.

5 Ci-après VI.

6 Ci-après VII A.

7 Ci-après VII B.

8 Ci-après VIII.

## IV. Le droit des marques et ses limites

### A. Exigence d'un certain caractère distinctif

La protection des signes distinctifs de la manifestation (emblèmes, logos, mascottes etc.) relève en première ligne du droit des marques. La loi contre la concurrence déloyale peut aussi trouver à s'appliquer lorsqu'il y a création d'un risque de confusion (art. 3 litt. d LCD). Les moyens tirés du droit au nom, voire de l'art. 956 CO (pour les raisons de commerce) sont réservés.

Toutefois, que ce soit en application du droit des marques ou de l'art. 3 litt. d LCD, la protection du signe suppose qu'il possède un certain caractère distinctif. Si quelques signes possèdent une notoriété extraordinaire (les anneaux olympiques, p.ex.), d'autres sont formés de termes génériques (Coupe du Monde, Championnat d'Europe, p.ex.).

Des termes génériques peuvent acquérir une force distinctive par un long usage et grâce à la notoriété de la manifestation (marques « imposées »<sup>9</sup>). P.ex., *Champions League* est aujourd'hui immanquablement associé à la compétition de ce nom, organisée par l'UEFA, et n'est plus perçu comme une indication descriptive de n'importe quelle ligue de champions<sup>10</sup>. Exceptionnellement, un signe peut aussi devenir une marque imposée en quelques mois, voire quasi-instantanément, grâce au tapage médiatique qui entoure l'annonce de l'événement (p.ex. *Athens 2004* a été enregistré en Suisse au bénéfice du CIO, y compris pour l'organisation d'activités sportives, avec la mention « marque imposée »<sup>11</sup>).

Des termes tels que *World Cup 2006* ou *Germany 2006* sont descriptifs pour l'organisation de manifestations et ne sont pas protégeables en relation avec l'organisation de compétitions et les activités connexes : pour de tels services, ces signes sont descriptifs d'une coupe du monde ou d'un autre événement en Allemagne ayant lieu en 2006 et ne peuvent donc être admis à l'enregistrement que s'il s'agit d'une marque imposée. Mais ils devraient pouvoir constituer des marques valables pour certains produits (cosmétiques, p.ex.) sans qu'il faille apporter la preuve que la

9 Sur cette notion, cf. not. IVAN CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007, p. 82 ss.

10 Marque suisse n° 503987, enregistrée au nom de l'UEFA pour divers produits et services, y compris l'organisation de compétitions, avec la mention « marque imposée ».

11 Marque suisse n° 449677.

marque se serait imposée dans le commerce : pour de tels produits, ils ne désignent aucune caractéristique et ne sont donc pas descriptifs. En effet, en relation avec des articles de marchandisage, il paraît artificiel de considérer que de tels signes désigneraient l'année et le lieu de provenance. De telles marques devraient donc appeler une approche nuancée, en distinguant les produits ou services auxquels elles sont destinées. Récemment<sup>12</sup>, la Chambre de recours de l'OHMI a toutefois considéré que des marques telles que *Germany 2006* étaient descriptives en ce sens qu'elles désignaient des articles de marchandisage vendus à l'occasion d'une coupe du monde ou d'un événement ayant lieu en Allemagne en 2006, et qu'il fallait qu'elles restent à la libre disposition de tout organisateur d'événements en Allemagne en 2006 pour la commercialisation d'articles de marchandisage. Ce point de vue ne doit pas être suivi : tout d'abord, il est douteux qu'il puisse exister une catégorie de produits qui soit celle des produits de marchandisage, qui serait décrite par de telles marques ; ensuite, si l'organisateur d'un championnat mondial dans une autre discipline veut indiquer le lieu et l'année de sa manifestation, de telles marques n'y feront pas obstacle (il s'agira d'une référence descriptive impropre à créer un risque de confusion ; il en ira différemment si la marque est reprise de manière parasitaire, en la mettant en évidence) ; enfin, si ces marques ne peuvent être protégées, le résultat ne sera pas qu'elles resteront à la libre disposition des organisateurs d'autres manifestations, mais qu'elles seront avant tout à la libre disposition de tous ceux qui cherchent à parasiter les grands événements sportifs.

## B. Marques de réserve et marques défensives, usage de la marque

Les marques d'événements sont généralement déposées pour toute une gamme de produits et services, couvrant parfois presque toute la classification internationale. On pourrait se demander s'il s'agit de marques déposées seulement pour en empêcher l'usage par des tiers non autorisés (marques purement défensives). Tel n'est pas le cas : le dépôt pour les produits, et pour les services autres que ceux fournis par l'organisateur lui-même, est effectué en vue de l'utilisation de la marque par des licenciés ou des sponsors ; peu importe que le titulaire n'ait pas déjà lors du

12 Décisions de la Chambre de recours de l'OHMI du 30 juin 2008 concernant les marques *World Cup 2006* (R1466/2005-1), *Germany 2006* (R1467/2005-1), *WM 2006* (R1468/2005-1), *World Cup Germany* (R1469/2005-1) et *World Cup 2006 Germany* (R1470/2005-1).

dépôt un programme de licences pour tous les produits et services revendiqués, car en application de la LPM, les marques déposées en vue d'un usage éventuel, ou seulement afin de concéder des licences, sont admissibles<sup>13</sup>. Pour autant que l'usage de la marque en relation avec de tels produits et services commence dans le délai de grâce de cinq ans (art. 12 LPM), qu'il soit le fait du titulaire ou d'un tiers avec le consentement de celui-ci (art. 11 al. 3 LPM), la marque conservera sa validité. L'usage par un licencié, mais aussi par un sponsor, sera donc un usage propre à valider le droit à la marque lorsqu'il est effectué en relation avec les produits ou services revendiqués.

### C. Etendue de la protection

Normalement, une marque n'est protégée qu'à l'encontre de son utilisation pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée (principe de la spécialité: art. 13 en combinaison avec l'art. 3 al. 1 LPM).

Mais lorsqu'il s'agit d'une marque de haute renommée, elle est protégée à l'encontre de tout usage qui menacerait son caractère distinctif, exploiterait sa réputation ou lui porterait atteinte d'une autre manière, quels que soient les produits ou services en cause (art. 15 LPM); les marques « Olympique », « Jeux Olympiques », et les anneaux olympiques, p.ex., devraient être considérés comme des marques de haute renommée, sur la seule base de leur extraordinaire notoriété et de leur connotation prestigieuse<sup>14</sup>, sans qu'il faille apporter d'autres preuves<sup>15</sup>.

13 Cf. IVAN CHERPILLOD, Marques défensives, de réserve, et dépôts frauduleux, in: *sic!* 2000, p. 359 ss. Contrairement à l'ancien droit, les marques de réserve sont valables, du moins jusqu'à l'expiration du délai de carence: LUCAS DAVID, *Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz*, 2<sup>ème</sup> éd., Bâle 1999, 30 N 6; CHRISTOPH WILLI, *Markenschutzgesetz*, Zurich 2002, 11 N 67. Cf. ég. les deux arrêts du BGH du 27 avril 2006 *Fussball WM 2006* (n° I ZB 96/05) et *WM 2006* (n° I ZB 97/05).

14 MICHAEL NOTH, *Trittbrettfahren durch Werbung bei Sportveranstaltungen*, thèse Zurich 2007, p. 148 et les références citées. PÂQUET (cf. note 1), p. 1, cite un sondage effectué sur trois continents à l'occasion des Jeux de Sydney, selon lequel 81% des personnes interrogées associaient les anneaux olympiques au succès et à de hautes valeurs morales.

15 Tout comme *Nestlé* a été considérée comme étant notoirement une marque de haute renommée, sans qu'il faille le prouver par un sondage d'opinion (ATF 130 III 748).

Certes, l'usage à des fins purement décoratives ne tombe pas sous le coup de la LPM. Mais tel ne sera le cas que si la reproduction de la marque est accessoire et incidente, de telle sorte qu'elle n'est plus perçue comme marque pour les produits en cause<sup>16</sup>. En principe, l'apposition de la marque sur un produit ne peut pas être vue comme étant purement décorative : un tel acte donne à croire que le produit a été fabriqué sous le contrôle du titulaire de la marque et tombe donc sous le coup du droit exclusif. Ainsi, la reproduction d'une marque sur un T-shirt, p.ex., ne peut être considérée comme purement décorative ou comme un simple signe d'affiliation au club dont la marque est reproduite<sup>17</sup>.

L'usage de la marque de l'événement dans le cadre d'un reportage ne relève pas de la loi sur les marques (en tout cas dans la mesure où la référence est informative, et si la marque n'est pas reproduite de telle façon qu'elle serait perçue comme un identifiant du journal ou du magazine<sup>18</sup>).

Il se peut aussi que la référence à la marque de l'événement soit justifiée s'il s'agit de désigner cet événement (référence descriptive) : en effet, lorsqu'il est nécessaire d'employer la marque d'autrui pour désigner le produit original, dans le cadre de son utilisation<sup>19</sup> ou de sa revente<sup>20</sup>, cette référence est permise.

Quant à la mention de la marque de l'événement dans un slogan publicitaire, elle n'échappe normalement pas à l'application de la loi (art. 13 litt. e LPM). Mais il se peut que dans le contexte, il n'y ait pas de risque de confusion<sup>21</sup>.

16 Cf. p.ex. Sic ! 1998, p. 54 (AH BE) : montres commémoratives sur lesquelles est reproduite une locomotive où figure la marque + *SBB CFF FFS*.

17 CJCE, Aff. C-206/01 du 12. 11. 2002, *Arsenal*, Rec. 2002, I-10273 (mention *Arsenal* sur des écharpes destinées aux supporters : la marque « doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité » ; l'usage de *Arsenal* sur ces écharpes « est de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits concernés et le titulaire de la marque », donc à mettre en danger la fonction essentielle de la marque).

18 L'application de l'art. 3 litt. a LCD en cas de dénigrement demeure réservée, cette disposition étant aussi applicable aux médias : ATF 117 IV 193, JT 1992 I 378.

19 ATF 126 III 322, JT 2000 I 527 (référence à la marque *WIR* dans le cadre de l'utilisation des moyens de paiement *WIR*).

20 Sic ! 2000, p. 310 (TF), Chanel IV.

21 *NOTH* (cf. note 14), p. 149 ss, considère ainsi que le slogan de Telecom New Zealand, répétant cinq fois le mot « ring » dans le même ordre et avec les mêmes

## V. Droit d'auteur et droits voisins, design (pour mémoire)

Le droit d'auteur peut aussi protéger certaines créations telles que des mascottes, une musique, un logo ou une affiche. Encore faudra-t-il qu'elles présentent un caractère individuel<sup>22</sup>.

Le film d'un match de football devrait être considéré comme étant une œuvre protégée : certes, l'utilisation d'une caméra fixe qui suivrait les mouvements du ballon ne pourrait donner naissance à une œuvre protégée, faute de caractère individuel ; mais le recours à plusieurs caméras, le choix en régie des angles de prises de vue, de la répétition de certaines séquences au ralenti, et l'alternance de plans éloignés ou rapprochés, devraient suffire pour que le film revête le caractère individuel requis par la loi. Ce point est toutefois controversé<sup>23</sup>.

Les signaux émis par un organisme de diffusion sont protégés au titre des droits voisins (art. 37 LDA). Pour certaines grandes manifestations, il arrive que l'organisateur produise lui-même le signal et donc qu'il soit titulaire des droits correspondants. Mais cette protection est limitée à l'encontre de la retransmission d'un programme, lorsqu'elle est simultanée et intégrale (art. 22 LDA) : en ce cas, seule la société de gestion qui a reçu l'agrément de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle peut exercer le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la retransmission, et si l'utilisateur se déclare prêt à accepter les conditions tarifaires, cette société ne peut refuser son consentement<sup>24</sup>.

Une mascotte peut aussi être enregistrée comme design.

couleurs que les anneaux olympiques était seulement de nature à créer une association avec les anneaux olympiques, et non un risque de confusion.

22 Pour des cas limites, voir Sic ! 2001, p. 729 (TF: pas de protection pour le logo *Vaca Lechera*); concernant la protection de pictogrammes représentant des activités sportives, cf. RSPI 1988, p. 128 (OG AG: protection des pictogrammes d'Otl Aicher) et 1989, p. 62 (KG SG: pas de protection).

23 En faveur d'une protection par le droit d'auteur : DOMINIQUE DISERENS, La protection des actualités et des retransmissions sportives en droit d'auteur, *Medialex* 1995, p. 91/92; voir cependant les réserves exprimées par ROLAND VON BÜREN/MICHAEL MEER, *Der Werkbegriff*, in : *Urheberrecht und verwandte Schutzrechte*, SIWR II/1, 2<sup>ème</sup> éd., Bâle 2006, p. 123 n. 335, qui considèrent que la protection de l'art. 5 litt. c LCD suffit.

24 ATF 133 III 568.

## VI. Concurrence déloyale

### A. Publicité trompeuse

Si, par des indications inexactes ou fallacieuses, un tiers fait croire à tort à l'existence d'une relation de sponsoring (ou une autre relation contractuelle analogue) avec l'organisateur de la manifestation, p.ex., il ne fait guère de doute que l'art. 3 litt. b LCD est applicable. Il en va de même de celui qui se prévaut à tort d'un statut « officiel »<sup>25</sup>.

Qu'en est-il en revanche de celui qui présente son produit comme « non officiel » (« XYZ la bière non officielle des Jeux Olympiques »)? Il est douteux que le destinataire, même réputé moyennement attentif, croie qu'il existerait un statut de partenaire « non officiel »<sup>26</sup>: visiblement, l'auteur d'une telle publicité cherche à se démarquer du produit « officiel », voire à faire valoir qu'il ne parraine pas la manifestation – tout en s'y rattachant; il s'agit donc bien plutôt d'un rattachement de type parasitaire (problème qui sera traité plus loin), et non d'une publicité trompeuse. Par contre, un slogan du genre « XYZ la bière des Jeux Olympiques » fait croire à une relation – de sponsoring ou autre – avec l'organisateur, ou à une approbation (*endorsement*) de celui-ci; utilisé à tort, un tel slogan serait trompeur au regard de l'art. 3 litt. b LCD, même s'il devait être suivi d'une mention « produit non officiel »<sup>27</sup>.

L'art. 3 litt. b LCD suppose toutefois l'existence d'indications inexactes ou fallacieuses. De telles indications peuvent être orales, écrites, véhiculées par le son ou l'image: peu en importe la forme. Mais lorsqu'un risque de tromperie ne résulte pas d'indications (*Angaben*), l'art. 3 litt. b n'est pas applicable<sup>28</sup>. Il convient alors de se tourner vers la clause générale de l'art. 2 (ou, pour les hypothèses qu'il vise, vers l'art. 3 litt. i). La doctrine donne pour exemple l'utilisation d'une imitation d'une personne célèbre dans une publicité: si l'imitation n'est pas mani-

25 GRUR 1986, p. 550 (OLG Hamburg).

26 *Contra*: NOTH (cf. note 14), p. 183.

27 Du moins si une telle mention figure en petits caractères dans un texte auquel on ne prête guère attention: cf. Sic! 2008, p. 450 (TF). Un risque de tromperie existe dès que le consommateur est attiré par la publicité trompeuse pour examiner le produit de plus près: CARL BAUDENBACHER, *Lauterkeitsrecht*, Bâle 2001, n. 64 ad Art. 3 lit. b.

28 BAUDENBACHER (cf. note 27), n. 44 ad Art. 3 lit. b.

feste, la clientèle peut croire à tort que cette personne aurait autorisé cette publicité, voire qu'elle approuverait le produit ou service pour lequel la publicité est faite<sup>29</sup>. On voit ainsi qu'il peut exister des formes de publicité trompeuse qui ne sont pas appréhendées par l'art. 3 litt. b, mais par la clause générale de l'art. 2 LCD. Ainsi, le fait de distribuer des chapeaux ou d'autres articles munis de sa marque à proximité immédiate de l'enceinte de la manifestation (pour qu'ils soient ensuite portés par les spectateurs et que la marque soit visible notamment lors de la retransmission télévisée de l'événement) peut éventuellement être de nature à faire croire à tort à l'existence d'une relation – de sponsoring ou autre – avec l'organisateur, au point qu'il en résulterait un risque de tromperie du public ; il est possible, suivant les circonstances, que le public croie que le titulaire de la marque y a été autorisé par l'organisateur, en contrepartie d'une contribution (financière ou autre); plus la présence de la marque sera visible et massive, plus elle pourra donner à penser qu'elle a été autorisée par l'organisateur ; le fait que de tels articles soient distribués en masse à proximité immédiate de l'enceinte peut renforcer encore cette impression erronée<sup>30</sup>.

Les publicités félicitant un athlète, ou une équipe, peuvent éventuellement susciter l'idée d'une relation de sponsoring en particulier lorsqu'elles sont systématiques : si une entreprise associe son nom ou ses marques de manière répétée avec un même athlète ou une même équipe, le public pourrait en déduire à tort l'existence d'une telle relation<sup>31</sup>.

29 BAUDENBACHER (cf. note 27), n. 44 ad Art. 2 : « als Beispiel mag der Einsatz eines imitierten Prominenten in der Produktwerbung genannt werden. Ist die Imitation nicht offensichtlich, so wird der potentielle Abnehmer über das Engagement des Prominenten getäuscht. Es handelt sich dabei aber weder um «Angaben» im Sinne des Art. 3 lit. b, noch besteht eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf Waren, Werke, Leistungen oder den Geschäftsbetrieb gem. Art. 3 lit. d ». Le droit à l'image de la personne concernée peut aussi être invoqué dans ce cas.

30 Cf. ég. NOTH (cf. note 14), p. 196/7, qui considère cependant que la distribution de casquettes, p.ex., comportant une marque constitue une « indication » au sens de l'art. 3 litt. b LCD, et que cette disposition serait donc applicable. Il y voit aussi un acte tombant sous le coup de l'art. 2 LCD (p. 194/5). Les moyens tirés de la protection de la possession sont réservés : cf. ci-après VII B.

31 Même avis : NOTH (cf. note 14), p. 211/12. Le droit au nom et à l'image des sportifs concernés demeure réservé.

De même, le parrainage de la retransmission télévisée de l'événement peut susciter l'impression trompeuse, suivant les circonstances, que son auteur est le sponsor de la manifestation elle-même ; il peut alors s'agir d'un comportement trompeur. Ainsi, en 1994, Wendy's avait acheté pour plusieurs millions de dollars de temps d'antenne sur CBS, qui retransmettait les Jeux de Lillehammer ; lorsqu'un sondage a été effectué suite à ces Jeux, 57% des personnes interrogées ont affirmé que Wendy's était sponsor des Jeux, alors que seuls 37% attribuaient ce statut au véritable sponsor, soit McDonald's<sup>32</sup>. Cet exemple montre qu'il peut y avoir une tromperie effective d'une majeure partie du public, et en outre que le sponsor peut ainsi être privé, en partie en tout cas, de récolter les fruits de son investissement. Le risque de tromperie n'est donc pas anodin, mais au contraire bien réel.

Même si la tromperie n'affecte pas directement la décision du consommateur d'acheter tel bien ou tel service, elle perturbe néanmoins la concurrence, en lui faisant perdre en transparence, en perturbant la communication commerciale d'un acteur (le sponsor). Ainsi, la création d'un risque de tromperie devrait toujours tomber sous le coup de l'art. 2 LCD – ce que confirme d'ailleurs son texte même – dans la mesure où elle n'est pas déjà sanctionnée par l'art. 3 litt. b.

Il faut cependant réserver l'hypothèse selon laquelle le véritable sponsor n'aurait pas été suffisamment actif dans sa communication : dans ce cas, il est normal que de telles erreurs puissent se produire ; la causalité entre le comportement de l'*ambusher* et l'erreur dans le public n'est donc pas nécessairement établie, ce qui relativise considérablement les possibilités d'invoquer la LCD dans cette hypothèse.

## B. Publicité parasitaire

### 1. Recours à la clause générale

Le plus souvent, le propre de l'*ambush marketing* consiste à se placer dans le sillage de l'événement, pour bénéficier au moins indirectement de ses retombées. Or un tel comportement ne tombe en principe pas sous le coup des art. 3 et suivants LCD. En particulier, l'art. 3 litt. d ne peut intervenir que s'il y a création d'un risque de confusion, et cette hypothèse n'est normalement pas réalisée en matière d'*ambush marketing*.

Quant à l'art. 3 litt. e, il condamne certes les comparaisons parasitaires<sup>33</sup>, mais ne concerne pas les autres hypothèses de parasitisme ou de stratégies similaires.

Reste la clause générale de l'art. 2 LCD, qui dispose qu'«est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients ».

## 2. *Interprétation de la clause générale*

La LCD a pour objectif une concurrence qui soit loyale et non faussée (art. 1<sup>er</sup>); elle vise à protéger non seulement les concurrents, mais aussi à promouvoir une concurrence qui puisse fonctionner correctement (aspect fonctionnel de la LCD). Toutefois, selon les travaux préparatoires de la loi<sup>34</sup>, la notion de bonne foi à laquelle se réfère la clause générale de l'art. 2 vise aussi bien les violations de la morale des affaires que celles des règles qui assurent le bon fonctionnement de la concurrence. L'aspect fonctionnel n'est donc pas le seul à prendre en considération, mais il est primordial<sup>35</sup>; un comportement qui ne fausserait pas la concurrence peut être illicite s'il est contraire à la morale des affaires, mais la doctrine relève généralement qu'il y a lieu de faire preuve d'une grande retenue à ce sujet<sup>36</sup>. En particulier, un comportement qui serait considéré comme souhaitable sous l'angle

33 Pour un exemple d'application de cette disposition, voir ATF 102 II 292, JT 1977 I 516 : la publicité « Wir haben eine neue, sensationelle Untermatratze als Gegenprodukt zur «Lattoflex» entwickelt, unsere neue bico-flex-Matratze (...). Diese Matratze ist mehr als 20% günstiger als die «Lattoflex» und trotzdem in jeder Beziehung (Bewegungsfähigkeit der Lättli etc.) ebenbürtig, unserer Ansicht nach sogar wesentlich besser und stabiler » constitue une comparaison parasitaire déloyale.

34 Message, FF 1983 II 1074 : « la notion juridique de la bonne foi couvre donc aussi bien les violations de la morale des affaires que celle des règles qui assurent le bon fonctionnement de la concurrence et cette notion permet donc de consolider la nouvelle orientation de la clause générale. Pour le juge, cela signifie qu'il pourra s'appuyer aussi bien sur des critères relevant de la morale des affaires que sur des critères découlant de notre système politico-économique ».

35 Message, FF 1983 II 1073 : « la clause générale doit absolument être interprétée à la lumière de cet article 1<sup>er</sup> qui révèle l'approche fonctionnelle de la LCD ».

36 BAUDENBACHER (cf. note 27), n. 36 ad Art. 1; JÜRIG MÜLLER, Lauterkeitsrecht, Einleitung und Generalklausel (art. 1-2 UWG), in: SIWR V/1, 2<sup>ème</sup> éd., Bâle 1998, p. 24/25, considère en revanche qu'il n'y a pas lieu d'accorder une importance prépondérante à l'aspect fonctionnel.

fonctionnel – parce qu’il favoriserait la concurrence, sans la fausser – ne devrait pas être condamnable en application de la moralité en affaires<sup>37</sup>.

La notion de moralité en affaires<sup>38</sup> est donc largement impropre à concrétiser la clause générale de la LCD. Quant à la référence aux règles de la bonne foi, elle ne doit pas être comprise comme renvoyant à l’art. 2 CC<sup>39</sup>, vu l’orientation fonctionnelle de la loi<sup>40</sup>: la recherche d’une concurrence qui soit transparente et non faussée étant le but principal de la loi, la notion de moralité en affaires, ou de règles de la bonne foi en affaires, doit donc être interprétée à la lumière de ce but. Au sens de l’art. 2 LCD, les règles de la bonne foi en affaires sont donc des principes propres au droit de la concurrence déloyale, qu’il incombe au juge de concrétiser dans le cas particulier<sup>41</sup> en tenant compte de l’orientation fonctionnelle de la loi. A cet égard, il ne s’agit pas de procéder à une analyse approfondie des modèles économiques, mais plus simplement

37 BAUDENBACHER (cf. note 27), n. 14 ad Art. 1. Cf. cep. MÜLLER (cf. note 36), *ibid.*, selon lequel un comportement contraire à la morale des affaires serait illicite lors même qu’il ne fausserait pas la concurrence.

38 La notion de morale des affaires, qui possède une connotation d’ordre éthique, ne renvoie pas aux règles qui seraient fixées dans des codes de conduite professionnels, même si un recoupement partiel avec des règles déontologiques demeure possible.

39 Cf. cep. EDMOND MARTIN-ACHARD, *La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986*, Lausanne 1988, p. 28, qui relevait que certains rapports de confiance doivent exister entre les membres d’une communauté, et ajoutait: « en vertu de ce lien de confiance, chaque concurrent peut légitimement s’attendre à ce qu’autrui se comporte dans la concurrence d’une manière honnête. Celui qui abuse de cette confiance et déçoit ainsi les espérances raisonnables de ses concurrents commet ainsi un acte de concurrence déloyale ». Quelques arrêts peuvent être rattachés à cette conception, et notamment la jurisprudence selon laquelle agit d’une manière contraire aux règles de la bonne foi celui qui se fait passer pour un client potentiel et se fait remettre des échantillons ou des catalogues soi-disant pour passer une commande mais en réalité pour imiter ces produits, même ceux-ci seraient sinon librement imitables, faute de protection par l’une ou l’autre des lois de propriété intellectuelle et faute de caractère distinctif (dans ce cas, l’imitation n’atteint pas la concurrence dans son fonctionnement puisqu’elle est en soi libre, et déloyale uniquement en raison des procédés contraires aux règles de la bonne foi); le TF emploie à cet égard l’expression de « procédés astucieux ou incorrects »: ATF 113 II 319, JT 1988 I 308.

40 BAUDENBACHER (cf. note 27), n. 18 ad Art. 2.

41 La clause générale permet au juge de condamner un certain comportement lors même qu’il ne tomberait pas sous le coup des dispositions spéciales des art. 3 et suivants.

d'examiner si et dans quelle mesure un comportement est propre à modifier artificiellement les conditions de la concurrence<sup>42</sup>.

La doctrine<sup>43</sup> dénombre généralement quatre types de pratiques susceptibles de relever de la clause générale : le fait de fausser la décision de l'acheteur<sup>44</sup>, la concurrence par obstruction<sup>45</sup>, la violation de normes juridiques<sup>46</sup>, et le parasitisme<sup>47</sup>. Ce dernier n'a cependant pas été élevé au rang de pratique en soi déloyale : d'une part, l'imitation des produits ou de leur conditionnement n'est déloyale qu'en présence de circonstances particulières (création d'un risque de confusion, imitation servile avec exploitation de la réputation d'un produit ou d'une marque<sup>48</sup>, imitation « systématique et raffinée »<sup>49</sup> ou par des « procédés astucieux et incorrects »<sup>50</sup>, en particulier); d'autre part, le droit de la concurrence déloyale s'étant écarté du primat de la prestation<sup>51</sup>, le simple fait de se placer dans le sillage d'un concurrent pour profiter de son travail ne peut être jugé en déloyal en soi.

42 MÜLLER (cf. note 36), p. 26.

43 Cf. not. BAUDENBACHER (cf. note 27), n. 39 ss ad Art. 2; MÜLLER (cf. note 36), p. 60 ss.

44 *Kundenbeeinflussung* : tromperie, contrainte et autres moyens de fausser le jugement de l'acheteur.

45 *Behinderung* : blocage des sources d'approvisionnement d'un concurrent, détournement de la clientèle à proximité immédiate du point de vente d'un concurrent, destruction des affiches publicitaires d'un concurrent, enlèvement de numéros de contrôle destinés à permettre le rappel de marchandises défectueuses, débauchage systématique d'employés dans le but de priver le concurrent de ses ressources humaines, p.ex.

46 *Rechtsbruch* : violation de normes légales ou contractuelles, lorsqu'elle produit effet sur la concurrence, incitation à la violation d'un contrat.

47 *Ausbeutung* : imitation « systématique et raffinée » de la gamme de produits d'un concurrent, p.ex.

48 BAUDENBACHER (cf. note 27), n. 201 ss ad Art. 2.

49 ATF 104 II 334, JT 1979 I 263 ; ATF 113 II 190, JT 1988 I 300.

50 ATF 113 II 319, JT 1988 I 308.

51 Le *Leistungsprinzip* (théorie selon laquelle c'est par ses propres prestations qu'un concurrent doit lutter, en bref) a été rejeté par l'ATF 107 II 283.

### 3. *Rattachement parasitaire*

L'art. 3 litt. e LCD condamne la comparaison parasitaire<sup>52</sup>. En outre, l'imitation parasitaire d'un produit peut relever de la clause générale<sup>53</sup>, mais les opinions sont divisées sur ce qu'il faut entendre par là<sup>54</sup>. Cependant, il n'y a pas de raisons de limiter la condamnation du parasitisme aux comparaisons parasitaires et à l'imitation d'un produit : le parasitisme et l'exploitation de la renommée d'autrui peuvent aussi résulter d'autres actes que la comparaison ou l'imitation d'un produit. D'ailleurs, si l'on condamne l'imitation parasitaire, c'est bien plus en raison de son caractère parasitaire que du fait qu'il s'agit d'une imitation. De même, si l'art. 3 litt. e sanctionne la comparaison parasitaire, c'est en raison de son caractère parasitaire. D'un point de vue systématique, on peut donc soutenir que devraient être également jugés déloyaux les actes par lesquels un concurrent se réfère de façon parasitaire à la prestation d'un tiers, de manière à en exploiter la renommée<sup>55</sup>.

C'est ainsi qu'un avant-projet d'art. 3 litt. e bis avait été proposé, dont le texte était le suivant : « agit de façon déloyale celui qui se réfère, sans motif suffisant, de façon parasitaire à des tiers, à leurs marchandises, à leurs œuvres ou à leurs prestations, de manière à exploiter leur renommée »<sup>56</sup>.

Toutefois, une telle disposition n'aurait certainement pas appréhendé l'*ambush marketing* dans toutes ses formes. P.ex., il est douteux que la distribution de cadeaux publicitaires destinés à être portés par les spectateurs de l'événement, ou le sponsoring d'une équipe participante, relève de la référence parasitaire destinée à exploiter la renommée d'une prestation.

En outre, l'application de la clause générale de l'art. 2 devrait déjà permettre de sanctionner celui qui se réfère de façon parasitaire aux prestations d'autrui afin d'en exploiter la renommée : on vient de voir qu'il n'y a pas de raison de limiter la condamnation du parasitisme aux seules

52 Pour un cas d'application de cette disposition, voir ATF 102 II 292, JT 1977 I 516.

53 Cf. not. BAUDENBACHER (cf. note 27), n. 201 ss et 234 ss ad Art. 2.

54 La jurisprudence exige généralement que l'imitation soit « systématique » (porter sur une gamme de produits) et « raffinée » (aller jusque dans les détails, à la limite de l'admissible): ATF 113 II 190, JT 1988 I 300.

55 C'est le point de vue de JÜRIG MÜLLER, *Ambush Marketing – Regelungsbedarf in der Schweiz ?* in: *Sport und Recht* 2006, p. 101 ss.

56 Proposition du Conseil fédéral du 17 mai 2006. Vu les résultats de la procédure de consultation (cf. [http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1404/Ergebnis\\_f.pdf](http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1404/Ergebnis_f.pdf)), le projet paraît abandonné.

comparaisons parasitaires et à l'imitation d'un produit, et la jurisprudence a récemment affirmé qu'était déloyal le procédé publicitaire par lequel on cherche à transférer la réputation d'un produit connu sur ses propres prestations en suscitant une association d'idées avec celui-ci, même en l'absence de risque de confusion<sup>57</sup>. Or, ce qui vient d'être dit d'un produit réputé peut aussi s'appliquer à la prestation d'un service, et donc à un événement jouissant d'une certaine aura. Cette jurisprudence devrait permettre d'appréhender les cas de parasitisme qualifiés, où l'*ambusher* exploite la réputation de l'événement en s'y associant de façon si étroite qu'il permet un transfert d'image sur ses propres produits ou services.

Par ailleurs, le simple rattachement à la prestation d'autrui n'est pas déloyal. Sous l'angle du bon fonctionnement de la concurrence (approche fonctionnelle), seuls des actes de parasitisme qualifiés, propres à exploiter la renommée d'autrui et donc à décourager l'investissement, devraient être jugés déloyaux.

#### 4. *Approche fonctionnelle*

Selon une approche fonctionnelle, l'exploitation du résultat du travail d'autrui n'est pas déloyale en elle-même : elle ne produit pas nécessairement des effets néfastes sur la concurrence. Il en ira différemment lorsque l'on est en présence de certaines imitations propres à créer un risque de confusion ou de tromperie, ou qui pourraient décourager l'innovation, notamment parce que les investissements consentis pour innover ne peuvent pas être suffisamment amortis. Mais si l'on écarte les cas dans lesquels il crée un risque de tromperie ou de confusion, un comportement parasitaire (par opposition à l'imitation de marques ou de produits) est-il de nature à fausser la concurrence ?

Si par hypothèse la communication publicitaire du sponsor n'a pas été perturbée parce qu'il a pu se présenter et être perçu comme tel par le public sans que celui-ci ne soit en proie à un risque de tromperie résultant de l'*ambush marketing*, le fait que l'un de ses concurrents ait pu

57 Sic ! 2008, p. 454 (TF): « Unlauter ist vielmehr auch ein Werbeauftritt, mit dem das Image eines bekannten Produkts auf die eigenen Leistungen übertragen wird ». Arrêt du TF 4A\_103/2008 du 7 juillet 2008, c. 6: « Unlauter handelt, wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen überträgt, indem er Gedankenassoziationen zu diesen weckt, ohne dass es einer Verwechslungsgefahr im vorstehend beschriebenen Sinn bedarf ».

s'associer à l'événement malgré l'exclusivité qui lui était contractuellement concédée par l'organisateur peut dévaloriser cette exclusivité aux yeux du sponsor et le pousser à ne plus être disposé à verser des montants aussi importants que par le passé, ce qui peut à son tour affecter l'organisateur, dont les budgets pourraient ainsi diminuer. Cette crainte paraît cependant exagérée dans l'hypothèse considérée : s'il n'y a ni tromperie ni confusion et donc que la communication du sponsor n'en a pas été perturbée parce qu'il a pu se présenter et être perçu comme tel par le public, la valeur de son exclusivité ne devrait pas en être affectée notablement.

Reste que l'on touche là au cœur du problème : le but du sponsoring est d'associer son nom ou sa marque avec l'événement, pour opérer un transfert d'image, et cette communication serait brouillée si un concurrent du sponsor parvenait à associer également son nom ou ses marques avec cet événement ; c'est pourquoi le sponsor demande généralement que l'organisateur lui accorde une exclusivité dans son secteur d'activité, en ce sens que l'organisateur s'engage à n'associer à la manifestation aucune autre entreprise de ce secteur.

Ainsi, c'est le sponsor qui est le plus souvent touché par l'*ambush marketing*. Pour user d'une image, le sponsor a payé pour «être seul sur la photo», et voilà qu'un concurrent parvient à y figurer lui aussi, sans fournir de contribution à l'organisateur de l'événement ! Cette image permet cependant d'appréhender l'*ambush marketing* sous un autre angle : dans quelle mesure l'exclusivité accordée au sponsor est-elle touchée ? Si l'organisateur a simplement promis au sponsor qu'il n'accorderait pas un statut identique ou semblable à toute autre entreprise active dans le même secteur d'activité, l'exclusivité accordée au sponsor est à l'évidence bien limitée.

En particulier, lorsque le contrat de parrainage ne fait que réserver certains espaces bien définis au sponsor, ce dernier ne saurait se plaindre de la publicité faite par un concurrent sur d'autres espaces en dehors de l'enceinte de la manifestation. Si l'organisateur veut accorder aux sponsors une exclusivité plus étendue, il lui incombe alors, dans la mesure du possible, de réserver au préalable de tels espaces. En outre, des concessions pour une utilisation accrue ou privative du domaine public peuvent être accordées par les collectivités publiques, de manière à réserver à l'organisateur les environs immédiats du lieu où se déroule la manifestation. Ainsi, lorsqu'un concurrent du sponsor loue des espaces publicitaires en dehors des emplacements réservés à l'organisateur, il ne

s'agit pas d'un comportement parasitaire mais d'une simple utilisation de moyens de publicité classiques. On verra ultérieurement que certains pays ont toutefois adopté des règles particulières à cet égard, généralement à l'occasion de l'organisation des Jeux Olympiques<sup>58</sup>.

De même, le sponsoring d'équipes participantes, ou d'athlètes en compétition, constitue une forme de publicité usuelle, dont l'emploi n'est pas critiquable en soi (pour autant bien sûr qu'il soit fait avec le consentement de l'équipe ou de l'athlète). Demeurent réservées les hypothèses dans lesquelles il en résulterait un risque de tromperie.

Par ailleurs, le fait que des concurrents puissent gagner en visibilité lors de grands événements sportifs peut être de nature à stimuler la concurrence : vu les budgets nécessaires pour une opération de sponsoring dans une manifestation de grande envergure, seules de grandes entreprises peuvent participer à un programme de parrainage, ce qui renforce encore leur présence au détriment de leurs concurrents. Sous cet angle, et toujours sous la réserve qu'il ne soit pas trompeur à un titre ou à un autre, l'*ambush marketing* pourrait être vu comme ayant des effets pro-compétitifs.

##### 5. *Violation des règles de la morale des affaires*

Il est rappelé que selon les travaux préparatoires de la loi<sup>59</sup>, la notion de bonne foi à laquelle se réfère la clause générale de l'art. 2 LCD vise aussi bien les violations de la morale des affaires que celles des règles qui assurent le bon fonctionnement de la concurrence. Par conséquent, il demeure possible d'appréhender le parasitisme au regard de la notion de morale des affaires. On a cependant vu que cette notion ne doit pas être interprétée d'une manière trop extensive ; des comportements qui seraient pro-compétitifs, en particulier, ne devraient pas être interdits par référence à la morale des affaires.

En France, l'art. 1382 du Code civil français, qui met l'accent sur l'aspect fautif d'un comportement, et non sur son caractère illicite, a parfois permis aux juges de sanctionner des actes de parasitisme dont étaient

58 Cf. ci-dessous VIII.

59 Message, FF 1983 II 1074 : « la notion juridique de la bonne foi couvre donc aussi bien les violations de la morale des affaires que celle des règles qui assurent le bon fonctionnement de la concurrence et cette notion permet donc de consolider la nouvelle orientation de la clause générale. Pour le juge, cela signifie qu'il pourra s'appuyer aussi bien sur des critères relevant de la morale des affaires que sur des critères découlant de notre système politico-économique ».

victimes des organisateurs de compétitions sportives<sup>60</sup>. Ainsi, l'organisation d'une loterie avec des billets d'entrée pour la manifestation, avec une publicité tapageuse, pourrait constituer un acte de concurrence déloyale en France<sup>61</sup>, mais peut-être aussi en Suisse, en particulier si la publicité peut donner à croire à tort que son auteur entretient des liens avec l'organisateur (une publicité du genre « participez à l'Euro '08 avec ... : gagnez des billets pour la finale » pourrait donner à croire que son auteur a contribué à la manifestation comme sponsor ou à un autre titre, et que c'est en contrepartie de sa contribution qu'il est en mesure de distribuer des billets pour l'événement). Mais dans ce cas, c'est la présence d'un élément trompeur<sup>62</sup>, et non le simple parasitisme, qui pourrait justifier l'application de la clause générale.

## VII. Autres moyens : contrats, protection de la possession (pour mémoire)

### A. Moyens contractuels

On rappellera encore que l'organisateur peut se protéger dans une certaine mesure contre *l'ambush marketing* dans les contrats qu'il conclut avec ses partenaires mais aussi avec les spectateurs.

Ainsi, les conditions générales relatives à la billetterie peuvent entre autres contenir une interdiction de faire de la publicité pour les produits ou services de tiers, que ce soit dans le stade ou ses alentours ou avec les billets d'entrée (interdiction de les utiliser comme cadeaux promo-

60 Cf. not. PIBD 1996 III 71 (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 novembre 1995): commercialisation de billets pour le tournoi de Roland Garros jugée parasitaire (la défenderesse ne s'était « pas bornée à faire référence au tournoi dans un souci d'information mais s'est exactement placée dans le sillage de l'intimée et a ainsi entretenu auprès de ses clients une équivoque qui lui permettait de percevoir, à peu de frais, les « retombées » économiques de la manifestation sportive visée »).

61 Cf. les décisions citées par FABIENNE FAJGENBAUM et THIBAUT LACHACINSKI, *Ambush Marketing*, Rapport français au Congrès de Catania (septembre 2007) de la Ligue Internationale du Droit de la Concurrence, <http://www.afec.asso.fr/documents/RapportFrancaisQuestionB.doc>, note 28.

62 Cf. le considérant de la Cour d'appel de Paris cité ci-dessus (cf. note 60), qui fait expressément référence à l'équivoque entretenue par *l'ambusher*.

tionnels, notamment)<sup>63</sup>. Et l'incitation à la violation systématique de ces dispositions, par un tiers qui voudrait faire arborer par les spectateurs une publicité pour ses produits ou services, pourrait constituer un acte de concurrence déloyale tombant sous le coup de la clause générale<sup>64</sup>.

Sur la base des conditions d'admission à la compétition<sup>65</sup>, l'organisateur peut être en mesure d'imposer aux équipes participantes ou aux athlètes de ne pas arborer de publicité sur le terrain, voire de ne pas participer à des opérations promotionnelles pendant la compétition<sup>66</sup>.

Une concession pour un usage exclusif d'une partie du domaine public peut aussi procurer à l'organisateur certains espaces réservés à proximité de l'enceinte, p.ex., de sorte qu'il pourra en exclure les activités promotionnelles faites par des tiers non autorisés.

Surtout, les contrats avec les sponsors formuleront d'une façon limitative l'exclusivité qui leur sera accordée : ainsi, l'organisateur évite

63 Cf. p.ex. les art. 8.1 et 8.2 des conditions générales de billetterie pour l'Euro 2008 : « Les demandeurs doivent garder un billet pour leur usage personnel et peuvent transférer les billets restants à leurs invités, pour l'usage personnel de ceux-ci, à un prix ne dépassant pas la valeur nominale de ces billets en y ajoutant les frais de gestion et la taxe de service calculés au prorata. A l'exception du cas ci-dessus, ni les demandeurs, ni les invités ne peuvent d'une quelconque manière offrir à la vente, vendre, revendre ou transférer leur propre billet sans l'accord préalable d'Euro 2008 SA. Les billets ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales telles que la promotion ou la publicité, en tant que prix d'un concours ou d'une loterie, ou comme l'un des éléments d'un forfait de voyage (combinant, p.ex., le vol, l'hôtel et le billet) sans l'accord écrit préalable d'Euro 2008 SA ». Cf. aussi l'art. 9.4 : « Il est strictement interdit à toute personne se trouvant dans le stade d'utiliser, de posséder ou de détenir des objets et matériels promotionnels ou commerciaux, d'offrir à la vente, de vendre ou de posséder avec l'intention de vendre des marchandises telles que boissons, nourriture, souvenirs, vêtements, articles promotionnels ou articles de commerce. De tels articles pourront être retirés ou temporairement confisqués par les stewards et/ou par toute autre personne légalement autorisée ».

64 De cet avis : DANIEL THALER, *Ambush Marketing mit der UEFA EURO 2008 ? – Eine Standortbestimmung*, CaS 2008, p.169. En effet, l'incitation à violer un contrat peut constituer un acte de concurrence déloyale, et cela non seulement dans les limites de l'art. 4 : MÜLLER (cf. note 55), p. 76/77.

65 Voire en application des règles relatives à la protection de la possession (art. 926 CC) : cf. NOTH (cf. note 14), p. 198/9, et 202 ss.

66 C'est ainsi que les réglementations du CIO prévoient que seule la marque du fabricant du vêtement, équipement ou accessoire peut figurer sur celui-ci, mais cela à des conditions très strictes ; en outre, cette marque ne doit pas être essentiellement celle d'un autre produit non lié au sport ; aucune marque, nom commercial, logo d'entreprise ou motif de couleur appartenant à un tiers (y compris un sponsor) ne peuvent figurer sur les vêtements, équipements ou accessoires des athlètes.

que les sponsors ne puissent se retourner contre lui si leur exclusivité est écornée par des actes d'*ambush marketing*.

## B. Protection de la propriété ou de la possession

La protection de la propriété ou de la possession peut aussi entrer en ligne de compte face à certaines publicités intrusives : l'art. 926 CC justifie l'interdiction d'accès au stade, par des moyens proportionnés, des spectateurs qui seraient affublés de publicités<sup>67</sup>; le respect de la personnalité des spectateurs et l'exigence de proportionnalité feront qu'un tel moyen n'entrera en ligne de compte qu'à l'encontre d'actions de masse, où de nombreux spectateurs sont utilisés comme support publicitaire pour les produits ou les services d'une entreprise.

## VIII. Lois spéciales

En France, l'art. L.141-5 du code du sport prévoit que le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiade ». Il est interdit de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier ces emblèmes, devise, hymne, symbole et termes. En outre, l'art. L.333-1 du code du sport attribue aux organisateurs et aux fédérations concernées un « droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives » qui pourrait s'étendre au-delà des seuls droits audiovisuels<sup>68</sup>.

D'autres pays ont parfois édicté des normes particulières. Généralement, il s'agit de dispositions qui ont été adoptées à l'occasion de l'organisation des Jeux olympiques<sup>69</sup>. En effet, les villes candidates doivent in-

67 NOTH (cf. note 14), p. 198/9, et 202 ss.

68 Cf. les décisions citées par FAJGENBAUM/LACHACINSKI (cf. note 61), notes 2 et 3 : jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 12 décembre 2002, ACO et ASAACO c/ Dragoon Editions (cette décision a reconnu aux organisateurs le droit de publier un livre sur leur manifestation sportive) et arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 mars 2001, Gemka Production c/ Société du Tour de France et ASO.

69 La Nouvelle-Zélande a cependant adopté un texte de portée plus générale, le Major Events Management Act 2007, qui condamne l'*ambush marketing* par associa-

diquer les règles publicitaires qui seront en vigueur durant les Jeux ainsi que les mesures qui permettront de prévenir l'*ambush marketing*. La ville organisatrice doit en outre s'engager à contrôler la publicité dans les aéroports, sur les affiches en ville et dans les transports municipaux.

Ainsi, le Sydney 2000 Games Protection Act a institué une protection spécifique pour les signes relatifs aux Jeux Olympiques (« Sydney Games », « olympic », « share the spirit », en particulier). La protection a été étendue à toute représentation visuelle ou orale susceptible de suggérer à une personne raisonnable, un lien entre les Jeux et une entreprise ou une marque non autorisées. Une seconde loi a interdit toute forme de publicité sur les immeubles et toute structure situés dans un certain périmètre autour des installations sportives, ainsi que la publicité utilisant des avions, des montgolfières ou d'autres appareils survolant les structures olympiques sans l'autorisation du CNO.

La loi relative à la réglementation des Jeux Olympiques d'Athènes de 2004 a interdit toute forme de publicité dans l'enceinte des jeux et le périmètre alentour, ainsi que dans l'espace aérien au dessus de ce périmètre mais également sur les bus, trains, métros et voitures visibles depuis les structures olympiques ainsi que dans les ports et aéroports permettant l'accès à ces structures, les ports et les aéroports étant exclusivement réservés aux sponsors officiels.

La loi instituant des mesures pour la protection du symbole olympique en relation avec l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de Turin 2006 est similaire aux textes précédents, mais prohibe en outre expressément l'*ambush marketing*, défini comme « les activités parallèles à celles des entités autorisées par les organisateurs dans le but d'en obtenir un bénéfice financier ».

Pour les Jeux de Londres 2012, le London Olympic Games and Paralympic Games Act confère des pouvoirs étendus au Secrétaire d'Etat pour réglementer la publicité et crée un « London Olympics association right », consacrant un droit exclusif sur l'utilisation de toute représentation de quelque nature que ce soit, propre à créer une asso-

tion (personne ne peut, pendant la durée de protection de l'événement, suggérer une association entre l'événement et une entreprise, des produits ou des services, ou une marque) ainsi que diverses formes de marketing intrusif (instauration de *clean zones*); il ne s'applique toutefois qu'aux événements déclarés comme étant majeurs par le Gouverneur général. Pour une présentation critique de ce texte, cf. OWEN J. MORGAN, *Ambush Marketing – New Zealand is in Search of Events to Host*, in: EIPR 2008, 454 ss. Auparavant déjà, l'Afrique du Sud avait édicté un texte similaire.

ciation dans l'esprit du public entre les Jeux et des produits ou services ou des personnes qui fournissent des produits ou services. La loi prévoit cependant une liste d'exceptions (notamment en cas d'autorisation par le CNO; pour l'usage d'une marque enregistrée, de son propre nom de famille ou de son adresse; pour l'usage d'indications relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la valeur, la provenance géographique, l'époque de production du produit ou de la prestation de service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; lorsqu'il s'agit d'une référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en cas d'inclusion incidente dans une œuvre artistique, un enregistrement sonore, un film ou une émission télévisée).

De telles dispositions spéciales vont donc bien au-delà du droit de la concurrence déloyale. En particulier, il arrive qu'elles instituent des droits de monopole extrêmement étendus, comme le montre l'exemple du London Olympic Games and Paralympic Games Act. A ce titre, elles ne peuvent être considérées comme concrétisant les principes du droit de la concurrence déloyale. Bien au contraire, il s'agit de dispositions exorbitantes du droit commun. On ne saurait donc s'y référer pour interpréter les dispositions du droit des marques ou du droit de la concurrence déloyale.

## IX. Conclusion

Recouvrant des formes de publicité très variées, la notion d'*ambush marketing* est assurément trop large pour être soumise à un régime juridique uniforme. Dans la mesure où sa seule caractéristique serait d'être parasitaire, cela ne suffit pas pour en faire un acte de concurrence déloyale.

En ce qui concerne la protection des signes distinctifs de la manifestation, elle est assurée par le droit des marques, mais seulement dans les limites de celui-ci.

L'*ambush marketing* franchit le seuil de la déloyauté s'il crée un risque de tromperie, par des indications inexactes ou fallacieuses (art. 3 litt. b) ou de toute autre manière (art. 2 LCD), ou s'il crée un risque de confusion (art. 3 litt. d). Certains actes de parasitisme qualifiés pourraient aussi tomber sous le coup de la clause générale.

En première ligne, l'*ambush marketing* perturbe l'exclusivité accordée au sponsor de la manifestation : tandis que le sponsor débourse des sommes considérables pour s'associer à la manifestation, le concurrent trouve un moyen d'assurer une visibilité en relation avec l'événement (présence sur place ou à proximité de l'enceinte, parrainage de « sous-catégories », notamment) sans s'acquitter de droits de parrainage. Si l'opération donne à penser que le concurrent agit avec l'assentiment de l'organisateur en contrepartie d'un soutien à la manifestation, elle peut tomber sous le coup de l'art. 3 litt. b LCD (si le risque de tromperie résulte d'indications trompeuses) ou de la clause générale de l'art. 2. On a vu que le public pouvait être trompé de manière effective sur ce point ; on ne saurait donc écarter à la légère l'existence d'un tel risque. Mais si dans le cas particulier l'*ambush marketing* ne suscite pas une telle impression trompeuse, il est douteux qu'il puisse véritablement fausser le jeu de la concurrence : dans cette hypothèse, par définition, le public aura correctement identifié le sponsor, et n'aura pas été induit en erreur par le concurrent. Si dès lors le sponsor a pu être perçu comme tel, son opération a fondamentalement réussi, et il est douteux que l'*ambush marketing* puisse avoir pour effet de décourager l'investissement dans le parrainage. Le sponsor ne doit d'ailleurs pas oublier que son statut ne le dispense pas de communiquer activement et massivement en relation avec l'événement, en mettant en avant sa qualité de sponsor.

Pour le reste, une règle qui condamnerait tout rattachement parasitaire serait sans doute excessive dans ses effets : le bon fonctionnement de la concurrence ne requiert pas que le parasitisme soit condamné de manière générale ; seuls des actes de parasitisme qualifiés doivent relever de la loi contre la concurrence déloyale. Il convient donc de se montrer circonspect avant d'adopter une norme juridique qui pourrait avoir des effets anti-compétitifs. En particulier, les règles spécifiques à la protection des sponsors olympiques ne constituent pas un modèle qui puisse être généralisé : il s'agit de règles exorbitantes du droit commun, qui ne découlent pas des principes du droit de la concurrence déloyale.



# Exclusive broadcasting rights for sports events and their limits

*Heijo Ruijsenaars and Pranvera Këllezi* \*

One of the most frequent issues regarding sports law, apart from doping and player transfers, is the relationship between the commercial exploitation of sports events and media and competition law, as recently set out in the EC Commission's « White Paper on Sport ». <sup>1</sup> However, there are, of course, numerous other aspects of sports law which are entirely unrelated to intellectual property law. The present article aims to provide a brief overview of the media, intellectual property rights and competition law aspects of the topic indicated in the title.

## I. Limitations under media law

Several countries in Europe have introduced legal measures with a view to ensuring that the general public can continue to enjoy watching, on free-to-air television, events which are of major importance for society in general, such as the Football World Cup, the European Football Championship and the Olympic Games. In the Member States of the European Union these measures are based on the former Television without Frontiers Directive <sup>2</sup> (recently revised as the Audiovisual Media Services Directive) <sup>3</sup> and are known as so-called « major events lists ». These lists are firstly drawn up by the national authorities (and may well vary from country to country) but they must then be approved by

\* Legal advisers at the European Broadcasting Union.

1 See [http://ec.europa.eu/sport/white-paper/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/sport/white-paper/index_en.htm), and in particular Chapter 3 of the Annex to the Staff Working Document « The EU and Sport: Background and Context » of July 11<sup>th</sup>, 2007.

2 Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989, OJ L 298, 17. 10. 1989. p. 23.

3 Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007, OJ L 332, 18. 12. 2007, p. 27.

the EC Commission.<sup>4</sup> In most other European countries the basis of such national measures is in the Council of Europe's 1989 Convention on Transfrontier Television<sup>5</sup>, which includes virtually the same provision.

The legal structure of this provision on major events is unique, as it requires Member States, and thereby indirectly the broadcasters and other media companies under their jurisdiction, to respect any such lists drawn up by other Member States, so as to avoid a substantial proportion of the population of the other Member State being deprived of viewing a listed event on free television.<sup>6</sup> This purpose also makes it clear that the provision is not about competition, but only about protecting the citizen's entitlement to enjoy the event in question.

### A. Case-law on major events

Case-law on the « major events » regulation is scarce.<sup>7</sup> However, a good illustration of the reasoning and purpose of the « major events » provision is offered by a decision of the House of Lords in the United Kingdom on 25 July 2001<sup>8</sup>

In June 2000 Ufa Sports GmbH used an auction process to offer the exclusive rights to five qualification matches for the 2002 Football

4 Initially, it was thought that the EC Commission could simply approve the national lists by informal correspondence. However, on 15 December 2005, the European Court of Justice (Case T-33/01 – *Infront WM AG v. EC Commission*) decided that the Commission must issue a formal decision as per Article 249 of the EC Treaty.

5 European Convention on Transfrontier Television of 5. 5. 1989, European Treaty Series No. 132, available at <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/132.htm>.

6 For the major events lists in the European Union which have been officially approved to date see [http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/events\\_list/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/events_list/index_en.htm).

7 An issue still pending before the European Court is the « proportionality test », i. e. the question of the criteria under which a national authority can decide to put a particular sports event on its list. For example, the UK and Belgium adopted the approach of listing all matches of the FIFA Football World Cup and European Championship final tournament and not only those of their national team. See cases T-55/08 (5 February 2008) — UEFA v Commission, and T-68/08: (6 February 2008) — FIFA v Commission.

8 The full text of the House of Lords' decision is available, in three parts, at: <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd010725/dan-1.htm>.

World Cup to Danish television broadcasters. At the auction, TV Danmark (which, although based in the United Kingdom, transmits programmes to Denmark by cable and satellite) outbid the public broadcasters, Danmarks Radio and TV2. However, the matches were listed events under Danish law (as applicable at that time), and TV Danmark's coverage of about 60% of the Danish public was insufficient to satisfy the Danish criterion of not preventing a substantial proportion of the public from watching.

To comply with Article 3(a)(3) of the Television without Frontiers Directive, UK law requires the prior consent of the Independent Television Commission (ITC, since December 2003 replaced by the Office of Communications, OFCOM) for the exclusive broadcasting of events designated by other Member States. In determining whether or not to give its consent, the ITC must be satisfied that the «qualifying» (free-to-air) broadcasters had «a genuine opportunity to acquire the rights on fair and reasonable terms»; the ITC's (revised) «code of guidance» provides for a number of criteria to be taken into account. The ITC was informed by the Danish Ministry of Culture that a non-qualifying broadcaster acquiring exclusive rights to a listed event had to be prepared to share those rights with other broadcasters willing to acquire non-exclusive rights at a reasonable price. However, DR and DK/TV2 had been permitted only to bid for exclusive rights, and had never been asked whether they would be willing to share the rights with TV Danmark. Consequently, the Danish Ministry of Culture considered that TV Danmark would be exercising its rights contrary to Article 3(a)(3) of the Television without Frontiers Directive.

The ITC then decided to refuse to give its consent, as allowing the broadcasts would seem contrary to European law. The House of Lords approved this decision, thereby rejecting the opinion of the Court of Appeal that the ITC should have allowed the broadcasts. The highest Court found that the ITC had rightly paid considerable attention to the requirement of the Danish system that a non-qualifying broadcaster must offer to share its rights with broadcasters with sufficient coverage. The ITC's Code did not give rise to a legitimate expectation by a broadcaster which had made the highest bid in an open competition that in such circumstances consent would be given.

The following conclusions can be reached regarding interpretation of Article 3(a)(3) of the former Television without Frontiers Directive :

1. *The obligation to achieve the desired result under Article 3(a) (3) is not qualified by considerations of competition, free market economics, or sanctity of contract.*

In the House of Lords' opinion, the purpose of the new rules is « if necessary, to protect the public interest in free access to important sporting events against market forces ». Although recitals to the Television without Frontiers Directive indicated that Article 3(a) was also intended to promote competition, prevent dominant positions and allow free movement of services, the regulation did not relate only to the « point of acquisition ». The balance between the interests of sports organizers and pay-TV broadcasters in maintaining a free market and the interest of the citizen in being able to watch important sports events was, according to the House of Lords, already struck in the terms of Article 3(a), in the sense that only events « of major importance for society » can qualify, and the balance should thus not be subject to a Member State's decision on how to comply with its obligations under Article 3(a)(3). The sole discretion left to a Member State would be whether exclusive rights are being exercised in such a way as to deprive the public of the possibility of watching.<sup>9</sup>

2. *The circumstances of acquisition, including the question of whether the rights were acquired through an auction process or other fair competition, are not decisive.*

The House of Lords rejected the argument, apparently embraced by the Court of Appeal, that the public is already given the opportunity of watching the listed event if the public broadcasters are given the possibility of buying the rights at a reasonable price at a fair auction. It was held that this principle, if generally applied, would make the whole regulation pointless. With respect to the obligation on the rights-owner to demonstrate that it had provided a genuine possibility for all interested broadcasters to acquire the rights on fair and reasonable terms, the UK

9 The first paragraph of the UK decision (*Lord Hoffmann*) is illustrative: « My Lords, this appeal is about the right of the European citizen to watch his national football team on television. More particularly, it concerns the duty of the United Kingdom under European law to refuse to allow a UK television company to exercise exclusive rights to broadcast live coverage of Denmark's World Cup matches on the ground that too few Danes would be able to watch them. »

decision deems an auction process or similar open bidding competition insufficient if, subsequently, exclusive rights are acquired by a non-qualifying broadcaster without giving the qualifying broadcasters the opportunity to make a reasonable bid for shared rights. This reasoning is not confined to the former Danish system, since the obligation on the rights-owner follows on from the general starting-point of Article 3(a) that exclusive coverage of a designated event by a non-qualifying broadcaster is allowed only under certain conditions.

3. *Influence on the commercial value of the rights is an inevitable consequence of the regulation.*

In the House of Lords' opinion, the possible uncertainties of a regulation at the « point of exercise » were overstated, as in practice the broadcasters interested would try to achieve certainty at the earliest possible stage. A regulatory system in which, for example, a pay-TV broadcaster has to offer to share the rights with a qualifying broadcaster could mean that any event which the latter wishes to broadcast would be unattractive to the pay-TV broadcaster and that the commercial value of the rights would be depressed. However, the Court considered that result to be « a consequence which inevitably follows from the protection which the Directive intended to confer upon the public right of access to such events ».

4. *The right of the public to watch a listed event in a Member State is not affected by whether the non-qualifying broadcaster is situated in that or another Member State.*

The decision expressly confirms that the system of reciprocal enforcement created by Article 3(a)(3) of the Television without Frontiers Directive requires that regulation should as far as possible be harmonized. Any broadcaster in any Member State which is considering the purchase of exclusive rights to broadcast in another Member State an event designated under the law of that other State thus has to take into account the latter's system of regulation.

## B. News access

Closely related to the practice of exclusive rights for broadcasting sports events is the issue of any broadcaster's right to make short news reports on such events. This right, which follows on from the freedom of news gathering, is justified not only by the public interest in the pluralism and independence of news sources but also by the intention of safeguarding the citizen's right of access to information. European provisions dealing with this right can be found in the 1989 Convention on Transfrontier Television and in the newly-revised Audiovisual Media Services Directive. As a consequence of these provisions, countries must examine and, where necessary, take legal measures such as introducing the right to short reporting on « events of high interest for the public », in order to prevent the public's right to information being undermined by the exercise of exclusive broadcasting rights.<sup>10</sup> However, under the newly-introduced provision of Article 3k (para. 2) of the Audiovisual Media Services Directive this right has a clear subsidiary nature. If another broadcaster established in the same Member State as the broadcaster seeking access has acquired exclusive rights to the event, access must first be sought from that broadcaster.

### 1. *No harmonization of news access rules*

A « short (news) report » is normally understood to mean brief sound and moving image sequences which give an overview of the essential aspects of the event. Consequently, it should be noted that the purpose of a news access rule is strictly limited to the use of such reports in proper news programmes, which may not be transformed into « highlights » (sports) programmes.

10 Article 9 of the Council of Europe's Convention on Transfrontier Television reads as follows: « Each party shall examine and, where necessary, take legal measures such as introducing the right to short reporting on events of high interest for the public to avoid the right of the public to information being undermined due to the exercise by a broadcaster within its jurisdiction of exclusive rights for the transmission or retransmission, within the meaning of Article 3, of such an event.» Article 3k(1) of the Audiovisual Media Services Directive reads: « Member States shall ensure that for the purpose of short news reports, any broadcaster established in the Community has access on a fair, reasonable and non-discriminatory basis to events of high interest to the public which are transmitted on an exclusive basis by a broadcaster under their jurisdiction.»

Some countries have a specific regulation on news access (e. g. by special legislation or provisions in media and/or copyright laws, or in more detail via « codes of practice », as in the United Kingdom). In practice, however, news reports for television programmes are often subject to contractual arrangements based on mutual reciprocity. Concerning measures to facilitate contractual access to make news reports, the interested parties remain free to reach any agreement among themselves on more favourable terms and conditions for the making and use of such reports (i. e. as long as such terms are not excluded by the event organizer).

Certain criteria for legal measures on this matter existed already.<sup>11</sup> Moreover, by way of illustration, an express regulation on the news reporting right can be found in French and German law. On the basis of an earlier « code of good conduct », concluded by French television broadcasters and sports organizations, news access under French law<sup>12</sup> means that neither the vendor nor the purchaser of exclusive broadcasting rights can oppose the broadcasting, free of charge, of brief extracts in information programmes; staff members of news reporting organizations (as well as journalists) must therefore be given access to the venue of the event.

Under German law<sup>13</sup>, all broadcasters enjoy the right to make short reports on events of general informational interest, which includes, *inter alia*, an entitlement to have access to the venue and to make short-term live broadcasts.<sup>14</sup> If only one broadcaster is allowed to make a short report, the latter's report must be made available, against reimbursement of expenses, to all other interested broadcasters. Following on from a decision of the German Federal Constitutional Court in 1998,<sup>15</sup> the law allows professional organizers to request fair remuneration corresponding to the nature of the short report; where parties do not agree on the

11 See, for example, the Council of Europe's Recommendation No. R (91) 5 « on the right to short reporting on major events where exclusive rights for their television broadcast have been acquired in a transfrontier context ».

12 Law of 16 July 1984 (relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives), as amended by the Law of 13 July 1992,

13 § 5 RStv – Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag).

14 With respect to access to the venue, see also a recent decision of the Swiss Supreme Court of March 18<sup>th</sup>, 2009, ATF 135 II 224, which was rendered on the basis of the Swiss Act on Radio and Television of March 24<sup>th</sup>, 2006.

15 BVerfG, decision of 17 February 1998, Az. 1 BvF 1/91 – « Kurzberichterstattungsrecht » [NJW 1998, 1627].

level of such payment, it must be defined by arbitration, but the lack of an agreement cannot be used to prohibit the exercise of the short reporting right.

## 2. *Legal basis of sports broadcasting rights?*

One of the crucial questions concerning news access is the underlying debate on the most appropriate legal basis for « broadcasting rights » to sports events. This is discussed, at least partly, with respect to the collective selling of television rights, i. e. the circumstances in which sports federations are allowed, under national and EC competition rules, to market television broadcasting rights to the events which fall within their responsibility, on a centralized basis.<sup>16</sup> The EC Commission has reviewed several cases in which sports federations « pool » their rights and sell them collectively, but has referred the legal basis for the broadcasting rights to national law only.<sup>17</sup>

Another view on this specific question may be expected from a forthcoming decision of the German Constitutional Court, when deciding on the legal basis for « radio rights » to sports events.<sup>18</sup>

## C. Broadcast piracy

A legal aspect of the broadcasting of sports events more closely related to intellectual property rights is the need for broadcasters to be adequately and efficiently protected against the piracy of broadcasts. Since, in particular, broadcasting rights to sports events are usually exercised on an exclusive basis, the unauthorized copying and/or retransmission of the sports programme carrying signal, either live or deferred, would devalue the broadcaster's substantial investment and acquired goodwill in the sports event concerned. Broadcasters worldwide are therefore engaged in urging international, European and national legislators to provide for the necessary reinforcement of the broadcasters' neighbour-

16 See, e.g., WERNER RUMPHORST, Sports Broadcasting Rights and EC Competition Law, July 25<sup>th</sup>, 2001, available at [http://www.ebu.ch/departments/legal/pdf/leg\\_p\\_sports\\_rights\\_wr.pdf](http://www.ebu.ch/departments/legal/pdf/leg_p_sports_rights_wr.pdf).

17 See e.g. A.-M. WACHTMEISTER, Broadcasting of sports events and competition law, Competition Policy Newsletter 1998, no. 2, June, [http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998\\_037\\_en.html](http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_037_en.html).

18 See the German Supreme Court, decision of 8 November 2005, Az. KZR 37/03 – « Hörfunkrechte », GRUR 2006, 249.

ing right with a view to combating, in an effective manner, the present-day piracy of broadcasts. It is characteristic of the broadcasting domain that the specific piracy act frequently remains undiscovered, that it is too late to take effective legal action or that the identity and/or address of the pirate cannot be traced. What becomes publicly known is therefore only the tip of the iceberg.

The direct material harm to the investment in the costly organizational and technical undertaking of broadcasting has various implications. For example, with particular regard to sports events, if such broadcasts are also available on channels other than the one operated by the broadcaster which has paid for the exclusive broadcasting rights, the authorized broadcaster's advertising revenue will be substantially reduced and income from sublicensing will no longer be a feasible prospect. At the same time, the financing of popular sports events, including major events such as the Olympic Games, will generally be at risk. Protection against broadcast piracy is thus not only necessary for broadcasters but also in the interests of both the public at large and the copyright society (i. e. the totality of all types of right-holders) as a whole.

As to what exactly is protected, it is important to avoid any confusion between the proper subject of protection, which is the broadcast as such (the programme output) and the programme content (which may be protected independently). A broadcast may be defined as the electronically-generated signal which transports radio or television programmes for reception by the public, irrespective of the origin of such programmes or the ownership of the content thereof.<sup>19</sup>

There appears to be a worldwide consensus on the need for urgent improvements to broadcasters' rights, i. e. to update the international protection currently granted under the 1961 Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations. So far, however, insufficient clarity exists regarding the exact details of such protection. At present, governmental experts' discussions on a possible new Treaty are being held at the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Geneva.<sup>20</sup>

19 For further details, see WERNER RUMPHORST, *The Broadcasters' Neighbouring Right*, June 22<sup>nd</sup>, 2001, available at [http://www.ebu.ch/departments/legal/pdf/leg\\_p\\_neighbouring\\_right\\_wr.pdf](http://www.ebu.ch/departments/legal/pdf/leg_p_neighbouring_right_wr.pdf).

20 The full text of a possible Treaty as proposed by all broadcasting unions worldwide is available (as the first two parts of the texts) at [http://www.wipo.int/eng/meetings/1999/sccr\\_99/sccr2\\_6.htm](http://www.wipo.int/eng/meetings/1999/sccr_99/sccr2_6.htm).

## II. Limitations under competition law

### A. Do exclusive rights restrict competition ?

Exclusive broadcast rights for sports events are necessary to guarantee the value of a sports programme. For sports event organizers, exclusivity protects the value of the rights and allows them to derive a high price from commercializing the rights. An objective of sports federations is to invest in promoting and disseminating their sports, and particularly to young people. One aim is to ensure sufficient revenue from sports rights. For broadcasters, premium sports programmes constitute attractive output which increases the size of their audience and strengthens their brands. Free-to-air (hereafter referred to as FTA) broadcasters can raise more money through advertising. For pay-TV broadcasters, in particular, premium sports, such as football and Formula 1 motor-racing, constitute an invaluable means of attracting subscribers. Premium films and sports rights allow such broadcasters to target viewers with a special interest and to discriminate against the general public, excluding those who are not willing to pay.

The public service broadcasters' model is based on FTA broadcasting, which is free to the viewers of a given country. The broadcasting and dissemination of sports events is one of the obligations of public service broadcasters, who are obliged to offer varied output. In contrast to commercial operators, public service broadcasters are obliged to broadcast a wide range of sports (premium and minority). Often, the broadcasting of relatively unpopular sports over the years creates an audience interest in those sports, which then become popular and capable of generating a substantial audience.

Exclusivity is, therefore, necessary to guarantee sufficient revenue for sports federations and to ensure that the broadcasters derive benefit from their investment. The commercialization and exploitation of exclusive broadcast rights is an accepted commercial practice. The Court of Justice has held that exclusive licensing for performing rights does not in itself restrict competition.<sup>21</sup> Although sports broadcast rights are not

21 Judgment of the European Court of Justice of 6 October 1982, case 262/81 *Coditel*, ECR 1982 p. 3381, point 17: « Although copyright in a film and the right deriving from it, namely that of exhibiting the film, are not, therefore, as such subject to the prohibitions contained in Article 85, the exercise of those rights may, none the less, come within the said prohibitions where there are economic or legal cir-

protected by copyright, the same principle holds for them with regard to the application of Article 81(1) EC. Exclusive rights do not necessarily restrict competition; the restriction of competition follows after a careful assessment of the characteristics of the market and the position of the contracting parties.

In general, exclusivity raises competition law concerns where a risk exists of excluding other competitors. There is an increased risk when the sports event organizer or the acquirer (a broadcaster) holds significant market power and when exclusivity is granted for a long period. Such market power may be found if sports rights for a specific event are regarded as non-interchangeable with other content, such as the transmission of other sports events or other premium content (for instance, premium films). The demand side in consideration of the market definition is not only final consumers; in addition to viewers, the Commission considers the demands of broadcasters and other actors in the market, such as sponsors, and it assesses the ability of other sports events or programmes to attract the same audience and, therefore, advertising revenue or subscription fees.<sup>22</sup> The European Commission has been mainly concerned with the joint selling and joint acquisition of sports rights, and the Commission's practice will be considered below.

### 1. *Joint selling of broadcasting sports rights*

The Commission decision to grant an exemption to the joint selling of the sports rights for the UEFA Champions League sets the principles of the assessment in the joint acquisition systems.<sup>23</sup> The Commission decision was taken under the former Regulation 17, whereby the Commission had the exclusive competence to grant exemptions based on Article 81(3) EC. Such an exemption gave legal certainty to undertakings and implied a definition of the relevant markets, the finding of a restriction of competition and the analysis of the fulfilment of the conditions of Article 81(3) EC.

cumstances the effect of which is to restrict film distribution to an appreciable degree or to distort competition on the cinema topographic market, regard being had to the specific characteristics of that markets.»

22 ANNE-MARIE WACHTMEISTER, Broadcasting of sports events and competition law, Competition Policy Newsletter 1998(2), paras. 4 seq.

23 Commission Decision of 23 July 2003, COMP/C.2-37.398, *Joint selling of the commercial rights of the UEFA Champions League*, OJ 2003 L 291, p. 25.

The Commission identified separate markets for the acquisition of television broadcasting rights, and for the acquisition of new media rights, such as wireless 3G/UMTS and the Internet (the upstream markets). It also regarded the market on which television broadcasters compete for advertising revenue and for pay-TV subscribers as separate from emerging markets for wireless 3G/UMTS and the Internet (the downstream markets), as well as other markets for other commercial rights, i. e. sponsorship and licensing.<sup>24</sup> This narrow definition of separate relevant markets had an impact on the remedies found to mitigate anti-competitive effects, i. e. the unbundling of media rights.

UEFA is regarded as a joint selling body, able to commercialize the rights held by individual clubs, and this in turn prevents these clubs from individually marketing the rights.<sup>25</sup> The elimination of individual marketing of rights restricts competition in the sense that it determines prices and other trading conditions. This restricts competition in the upstream market for sports rights acquisition, which has an effect on the downstream broadcasting market.<sup>26</sup>

However, the joint selling system benefits clubs, UEFA and the potential buyers of sports rights and, finally, consumers.<sup>27</sup> First, joint selling allows economic efficiencies in selling the rights,<sup>28</sup> and reduces transaction costs for buyers.<sup>29</sup> It allows the creation of packages with different exploitation rights, and the possibility for the acquirer to produce highlights from different matches,<sup>30</sup> which is very valuable for consumers. From the standpoint of UEFA and events organizers, joint selling allows UEFA to create and maintain uniformity and consistency in

24 UEFA, Commission Decision, note 23, paras. 56 ff.

25 UEFA, Commission Decision, note 23, para. 114.

26 UEFA, Commission Decision, note 23, para. 116.

27 For an interesting decision on the benefits of joint selling see the Judgment of 28 July 1999, Restrictive Practices Court (England and Wales), Premier League case, where the Court held that the restrictions of competition were necessary to increase the income of clubs which would make it difficult for them to improve the quality of their stadia and their teams; to achieve an equitable division of television revenue between the clubs; to improve competition between broadcasters, which is partly dependent on their being granted exclusive rights.

28 UEFA, Commission Decision, note 23, para. 144.

29 UEFA, Commission Decision, note 23, para. 149.

30 UEFA, Commission Decision, note 23, para. 146.

quality, which contributes to the establishment of a brand<sup>31</sup> and allows better and more equitable coverage of the matches of individual clubs. The Commission accepted that it was indispensable for UEFA to have and market exclusive rights; nevertheless, it opposed the provision which stated that the clubs could sell the rights which remained unsold by UEFA only to pay-TV<sup>32</sup>. The Commission's policy is therefore to bring rights to the market and avoid disuse of them.

With the entry into force of Regulation 1/2003<sup>33</sup>, the undertakings bear the responsibility of assessing anti-trust risks, as well as whether or not an agreement which restricts competition may fulfil the conditions of Article 81(3) EC. Regulation 1/2003 introduced another novelty: the possibility for undertakings to use Article 9 Regulation 1/2003<sup>34</sup> and offer commitments. While more flexible for undertakings, such a procedure allows the Commission to avoid a final definition of the market and the qualification of the restriction of competition. Commitments are offered by undertakings, but they do not imply acceptance of infringement of competition.

In the two cases of the *Bundesliga* and *Premier League*, sports federations offered commitments to mitigate the alleged restrictions on competition of joint selling systems. These commitments are discussed below in section II.B.

National competition authorities have also assessed joint selling arrangements. In 2008, the German competition authority (*Bundeskartellamt*) informed the German Football League (*Bundesliga*) that its centralized sales system did not currently comply with the requirements of competition law. The Authority's preliminary analysis emphasized protection of consumers' interests, stating that consumers must have a choice between coverage of matches by a pay-TV operator and highlights

31 UEFA, Commission Decision, note 23, para. 154.

32 UEFA, Commission Decision, note 23, para. 158.

33 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty, OJ 2003 L 1, p. 1.

34 Article 9 (1) Regulation 1/2003: « Where the Commission intends to adopt a decision requiring that an infringement be brought to an end and the undertakings concerned offer commitments to meet the concerns expressed to them by the Commission in its preliminary assessment, the Commission may by decision make those commitments binding on the undertakings. Such a decision may be adopted for a specified period and shall conclude that there are no longer grounds for action by the Commission.»

coverage of matches at an appropriate time on FTA television.<sup>35</sup> The *Bundeskartellamt* recognized the advantages of centralized sales, and particularly for the production of integrated highlights, which increases the diversity of the offer on the market.<sup>36</sup> However, this positive effect does not occur unless the highlights include information and pictures on all the sports events of the day, including premium matches, when they can be broadcast within a sufficiently short time after the event and to a large public. Such conditions would be fulfilled only if FTA broadcasters have the possibility of broadcasting highlights which cover in adequate fashion the events before 20.00 on Saturdays or, if the transmission rights on pay-TV are granted on a non-exclusive basis, at least in part. Such a measure, according to the *Bundeskartellamt*, is likely to exert pressure on the price of pay-TV subscriptions, thereby protecting this group of consumers, and should enable other television viewers, watching in the clear (FTA), to see the most important parts of sports events.<sup>37</sup> The position taken by the *Bundeskartellamt* strikes a balance between broadcasting football matches on pay-TV and showing them free-to-air, the latter being more respectful of consumer interest. It also shows the highly regulatory intervention of competition authorities in the sports broadcasting rights market.

In Italy, the competition authority has opened a detailed enquiry to verify whether the ban imposed on a club (Chievo Verona) on the granting of broadcast licences for its football matches by the professional association at the national level (Lega Calcio) restricts national and European competition law.<sup>38</sup> The authority has made a preliminary assessment of the relevant market, including rights for the television broadcast of the Italian football championship, the UEFA Champions

35 See the press release of the *Bundeskartellamt* of 17 July 2008, at [http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/2008\\_07\\_17.php](http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/2008_07_17.php), as well as the speech by its President Bernard Heitzer on July 24<sup>th</sup>, 2008 and the discussion paper Zentralvermarktung der Verwertungsrechte der Fußball Bundesliga ab dem 1. Juli 2009 at respectively [http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/080724\\_speaking\\_notes\\_final.pdf](http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/080724_speaking_notes_final.pdf) and [http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/080724\\_PK\\_Hintergrundpapier.pdf](http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/080724_PK_Hintergrundpapier.pdf).

36 See note 35 above.

37 See note 35 above.

38 AGCM, *Lega Calcio/Chievo Verona*, case A403 of 10 April 2008, published in *Bollettino* 14/2008.

League matches and matches in the UEFA Cup. The Lega Calcio had undertaken negotiations with a number of broadcasters without reaching an agreement. It then refused to grant the clubs authorization to provide individual licences themselves for eight matches involving them, which could restrict competition within the meaning of Articles 81 and 82 EC. The refusal could be harmful to broadcasters, to telecommunications operators and, finally, to consumers.

## 2. *Joint acquisition of sports broadcasting rights*

A joint acquisition system also involves a risk of restriction of competition. The Eurovision/EBU case<sup>39</sup> highlighted the difficulty of assessing competition restraints on joint acquisition in a changing media environment. The procedure was closed by the Commission at the end of 2007 on the grounds that the market had changed and the EBU did not have the same market power and was not able to restrict competition.<sup>40</sup> However, it is useful to present briefly the concerns underlying the procedure before the European Commission with regard to the joint acquisition system.

The EBU is a non-profit Swiss association of radio and television organizations with a public service remit. It jointly acquires television rights on behalf of its interested Members. Once the exclusive rights have been acquired, all Members participating in the agreement share the rights and are entitled to the full benefit of the rights for their respective territories.

The Commission considered that the joint acquisition restricted competition among EBU Members.<sup>41</sup> Nevertheless, the Commission found that the joint acquisition of rights in the framework of the Eurovision

39 See Eurovision, Commission Decision of 10 May 2000, COMP IV/32.150 OJ 2000 L 151, p. 18; see also Judgment of the Court of First Instance of 8 October 2002, Métropole Télévision SA (M6) (T-185/00), Antena 3 de Televisión, SA (T-216/00), Gestevisión Telecinco, SA (T-299/00) and SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA (T-300/00) v Commission of the European Communities, Joined cases T 185/00, T-216/00, T-299/00 and T-300/00, ECR 2002 II-3805.

40 European Commission, Report on Competition Policy 2007, COM (2008) 368, 16 June 2008, para. 331: «[...] the investigation revealed that the markets for the acquisition of top international sports rights have changed considerably in recent years. Contrary to the previous situation, EBU is no longer the sole buyer of premium international sports rights, as rights owners tend to diversify the sale pattern of their media rights.»

41 Eurovision, note 39, para. 73.

system improves the distribution of television services and promotes technical and economic progress.<sup>42</sup> Indeed, without such a system it would have been far more difficult for the smaller Members to have access to the relevant television rights to sports events, which underscores the solidarity principle of the Eurovision system. The Commission stressed the reduced negotiation costs, and specialized EBU staff engaged in negotiations on an international level. Consumers benefited from this system, since as a result of the joint acquisition of rights the participants in the Eurovision system can show more, and higher-quality, sports programmes, with both popular sports and minority sports, to European television viewers.<sup>43</sup> It was also for this reason that the joint acquisition was held to be indispensable: if EBU Members were forced to negotiate separately for television rights, the solidarity system would be put in jeopardy, and with it all the objectives in terms of improvement of distribution and benefits to consumers.<sup>44</sup>

In principle, the Commission considered that the joint acquisition of rights in the framework of the Eurovision system would not eliminate competition with respect to a substantial part of the rights in question,<sup>45</sup> but it was concerned about the effect on competition with regard to the acquisition of rights for certain sports events of particular economic and popular importance, which could constitute a separate market on their own, an example being the Olympic Games.<sup>46</sup> To mitigate this risk, the EBU and its Members undertook to grant non-Member broadcasters extensive access to Eurovision sports programmes for which the rights had been acquired through collective negotiations. Although the case is closed, the EBU continues to offer non-Members access to the sports rights which EBU Members do not intend to use.

### 3. *Exclusive vertical agreements*

As in the case of joint selling, national competition authorities have also shown an interest in vertical restrictions arising from exclusive broadcasting rights for other sports events. In Austria, ORF and ÖSV have presented commitments and reached an amicable agreement with the Austrian Federal Competition Authority regarding the exclusive contract

42 Eurovision, note 39, para. 84.

43 Eurovision, note 39, para. 91.

44 Eurovision, note 39, para. 94.

45 Eurovision, note 39, para. 100.

46 Eurovision, note 39, para. 102.

which they have concluded for broadcasting the World Ski Championships. The initial agreement was signed in 2001 for a duration of ten years and covered all broadcast rights. On the one hand, ORF and ÖSV undertook to grant third parties, in an open tender in April 2008, pay-TV rights, rights for radio and highlights rights. Those parties which acquire a pay-TV licence will have access to the international signal produced by ORF, under non-discriminatory terms. Moreover, the details concerning commentators, the location of cameras, and accreditation will be settled between ORF and the licensee, although the host broadcaster will maintain priority. ÖSV has undertaken to provide rights for the period 2011-2012 on the basis of an open, non-discriminatory procedure. It is obliged to create separate packages of rights for television and radio, as well as rights for Internet retransmission and for the mobile telecommunications network (although on this last point ÖSV is not obliged to grant licences to third parties). Any party acquiring a licence will not be able to buy all the television broadcast rights packages. ÖSV will have to create different packages to ensure that the rights are shared among several broadcasters, and the latter cannot buy the rights for more than five consecutive seasons. Individual negotiations may not be undertaken unless the rights cannot be sold in an open procedure. The ban on granting the totality of rights to a single party has to be respected even during the individual negotiations. It will be lifted only if no party makes an offer which is acceptable in financial terms. In that case the duration of the licence has to be limited to three years.

## **B. Limitation of the exclusivity's scope as a remedy for restrictions of competition**

Exclusivity for sports broadcasting rights allows sports federations and broadcasters easier exploitation of the rights. However, competition authorities are concerned about the anti-competitive effects of exclusive rights. To mitigate the anti-competitive effects of exclusive broadcasting rights, competition law limits the scope of the exclusivity in terms of duration and coverage.

### *1. Limitation on the duration of the exclusivity*

Exclusive rights create a monopoly on the commercialization of the broadcasting rights for an event. Such exclusivity is supposed to give sig-

nificant market power to the broadcasters or other market operators who acquire exclusive broadcast rights. However, in reality, exclusive rights do not create a monopoly on the market and do not always put the broadcaster in a position of power. This shows the difference between exclusivity on the rights, which is a matter of law and a limit on the use and exploitation of the signal, and the market power, which depends on the situation prevailing on the market.<sup>47</sup>

In order to prevent a significant market position from being acquired on a long-term basis, the market power which results from exclusivity should remain temporary. The duration of the exclusivity should be granted not longer than necessary to justify the investment. Competition authorities intervene by reducing the duration of the rights to two or three years,<sup>48</sup> and award the rights through a tendering procedure, which allows other market players to acquire the exclusive rights for the next period. Although there is an obligation to provide objective and non-discriminatory criteria, sports federations are obliged neither to organize an *open* tender nor to grant the rights to the operator which offers the highest price. Sports federations and other sports organizations may follow their own set of criteria according to their own needs and interests. The dealings of the FA Premier League constitute a good example of detailed rules on the bidding process monitored by an independent trustee.<sup>49</sup>

## 2. *Limitation of the scope of exclusivity: unbundling of rights*

The broadcast rights are defined by the broadcast method – live, near-live or deferred, linear or non-linear, on-demand, etc. – and the type of platform – free-to-air television (analogue, digital, HD), encrypted distribution, ADSL Internet distribution (open Internet and IPTV), and

47 See for instance the decision of the US Supreme Court *Illinois Tool Works, Inc. v. Independent Ink, Inc.*, 126 S. Ct. 1281 (1 March 2006). The Supreme Court concluded that the mere possession of a patent does not necessarily confer market power upon the patentee: in all cases involving a tying arrangement, the plaintiff must prove that the defendant has market power in the tying product (on this issue, see Pranvera Këllezi, A patent does not necessarily confer market power, in: *Jusletter* 15 May 2006).

48 Commission Decision of 19 January 2005, COMP/C-2/37.214 *Joint selling of the media rights to the German Bundesliga*.

49 See commitments in the case FA Premier League, *infra* note 50, available at: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/38173/commitments.pdf>.

mobile/3G telephone networks. To introduce more competition into the market and limit the scope of exclusivity, the Commission introduced the « no single buyer rule », which means that a single buyer cannot acquire all rights.<sup>50</sup> This is directly linked to the creation of balanced packages of rights for different broadcast methods and types of platforms.

In the *Bundesliga* case, the League offered to unbundle the rights in different packages, and offer them to different operators. Live broadcasts are divided into five packages, which can be acquired by both free-to-air and pay-TV services. Packages offer a balance of live, deferred and highlights of different matches. Another package contains the rights to broadcast *Bundesliga* matches on the Internet and others on mobile phones.<sup>51</sup>

The FA Premier League offered similar remedies one year later: separate packages of live and near-live broadcast rights for mobile and Internet rights, as well as radio rights. Live broadcast rights of 138 matches were allocated in six packages.

The limitation on the duration and the scope of exclusivity are the principal mitigating measures on the possible anti-competitive effects of exclusive broadcasting rights. While the limitation on the duration of the exclusivity creates the possibility for different operators to bid, acquire the rights and contest the position of other market operators, the detailed and regulatory rules of the bidding process may increase the cost of selling and acquiring the rights. The cost of tender procedures may cause sports events organizers to grant exclusivity for a longer period.

The unbundling of rights raises coordination issues and increases the risk of the cannibalization of live rights. The unbundling measures should achieve a balance between the protection of the economic value of the exclusive rights and access to broadcast rights for other broadcasters. It may be necessary to sell and acquire certain types of broadcasts (e.g. live transmission on different competing platforms) to guarantee the non-cannibalization of the rights. The analysis should focus on the interests of sports federations and broadcasters in protecting the value of the rights, the interests of consumers in viewing sports events, whether live, near-live or deferred, and the protection of effective competition on the market.

50 Such a rule was made explicit in the Premier League case (Commission Decision of 22 March 2006, COMP/C-2/38.173 *Joint selling of the media rights to the FA Premier League*).

51 *Bundesliga*, note 48, para. 29.

It is necessary to bear in mind the Commission's policy on new media platforms, which aims to support such platforms by guaranteeing them access to premium content in order to help increase consumers' consumption on those platforms. However, such a policy ignores the increasing convergence of platforms and places industrial policy objectives above the objective of protecting effective competition.

# Sports image rights

*Nick White\**

## I. Introduction

What do we mean by «image rights»? Image rights are personality rights; they relate to individual people as opposed to, for example, brands, teams etc. The aim of this contribution is to give an overview of image rights, both from a legal, theoretical perspective and from a more practical, commercial perspective. This contribution is divided into three parts.

The first part concerns image rights in the United Kingdom (UK) and will explore the means used to protect image rights in the UK, illustrating them with some of the leading cases in the area. The second part will have a comparative focus and will concentrate on the protection of image rights in some other selected countries, also with reference to some of the leading cases.

The final part gives a practical view on the subject. We will go through some examples in order to shed some light on how, and why, image rights are actually used and exploited in practice. This final part breaks down into two sections: first, structuring for tax savings in football and, secondly, commercial exploitation by national and international federations of their athletes' image rights.

## II. Image rights in the UK

There are no image rights enshrined in UK law. Consequently, image rights in the UK are really composed of different kinds of intellectual property and *quasi* intellectual property rights. In my opinion, the two most important of them are the common law of passing off and advertising codes<sup>1</sup>, but there are also other intellectual property rights which

\* Solicitor, London (Couchman Harrington Associates).

1 Specifically, the CAP (Committee of Advertising Practice) Broadcast and Non-broadcast Advertising Codes.

come into play in this context: trademark infringement<sup>2</sup>, copyright law<sup>3</sup> and even the Trade Descriptions Act 1968. There are therefore a number of different means used to « enforce » image rights, but the overall picture is that image rights protection is fairly weak in the UK compared to many other countries.

### A. Passing off

The leading case in image rights protection in UK law is *Edmund Irvine v. Talksport*<sup>4</sup>. This case is related to the racing driver Eddie Irvine, a famous Formula One driver, who had an established trade in endorsing other people's products and services. Talksport, without his permission, used his image in a promotional leaflet which was circulated to 1 000 companies that Talksport had identified as potential advertisers on its radio station. The image of Eddie Irvine had been modified in a manner that instead of holding a mobile phone, he looked like he was holding a Talksport-branded radio.

Eddie Irvine sued Talksport under the tort of passing off, a kind of unfair competition right, and claimed that Talksport were passing off by falsely suggesting that he endorsed that product when in fact he did not. The Court considered that « *Mr. Irvine has a property right in his goodwill, which he can protect from unlicensed appropriation consisting of a false claim or suggestion of endorsement of a third party's goods or business* ». Because Mr. Irvine had a trade in endorsing products and a property right on his goodwill or reputation, the Court found that it had an obligation to protect that property right. This decision is probably the high point of the UK law on image rights protection.

At first instance Mr. Irvine was only awarded 2 000 £, but after appealing that decision and on the basis that generally people would have to pay 25 000 £ in order to get Eddie Irvine to endorse one of their products, the damages awarded were increased to that amount. The damages were therefore calculated according to what it would have cost Talksport to do with permission what they did without permission.

2 Under the Trade Marks Act 1994 and/or the Community Trade Mark Regulation (2009/207/EC).

3 Under the Copyright, Designs and Patents Act 1988.

4 [2002] EWHC 367 (Ch).

## B. Advertising codes

Mr. David Bedford, a former world record holder in 10 000 m with a very distinctive look, typical of the seventies runner, complained to the communications regulator<sup>5</sup> on the basis of a provision of the Broadcast Advertising Code, which states that « *With limited exceptions, living people must not be portrayed, caricatured or referred to in advertisements without their permission* »<sup>6</sup>, against The Number, the company behind the 118 118 advertising campaign<sup>7</sup>.

He claimed that the 118 118 television campaign featuring a couple of runners with a look very similar to his own distinctive seventies look did in fact involve a caricature of him for which his permission had not been secured. The Number claimed that they had heard of Mr. Bedford, but that their campaign was in no way inspired by his looks; instead, they claimed it had been based on another runner's look: Steve Prefontaine.

OFCOM proceeded by analysing a number of points of similarity between the look of the runners featuring in the campaign and that of Mr. Bedford. They noted the drooping moustache, the hair, the singlet with twin bands around it, the pale blue shorts with yellow and red trim and the very distinctive red socks. After considering these elements, OFCOM arrived at the conclusion that there was very little question about the fact that the advertising had been based very closely on David Bedford.

Even though Mr. Bedford was successful in his claim, OFCOM does not quite have the « teeth » that the courts would have and were not in a position to award him damages. Instead, OFCOM ruled that 118 118 must not repeat the broadcasting of the advertising.

5 The Office of Communications or OFCOM.

6 Article 6.5.

7 Outcome of appeal by the Number (UK) Ltd regarding the complaint by David Bedford, 27 January 2004, available at [http://www.ofcom.org.uk/tv/obb/adv\\_comp/content\\_board/](http://www.ofcom.org.uk/tv/obb/adv_comp/content_board/).

### C. Privacy rights

The area of privacy rights, although not strictly being part of image rights *per se*, is one in which there has been quite significant recent development in the UK. The two key cases in this context are Douglas v. Hello!<sup>8</sup> and Campbell v. MGN<sup>9</sup>.

In Douglas, photographs of their wedding were sold exclusively to OK! magazine and only the photographer from this magazine was allowed to take pictures. However, an unauthorized person managed to take pictures of the wedding and subsequently sold them to OK!'s rival Hello !; this latter magazine issued its « spoiler » on the same day as OK! was published.

The Campbell v. MGN case involved Naomi Campbell and her attendances at Narcotics Anonymous.

Both cases involved photographs that the claimants claimed should be held to be private. The right to a private and family life is guaranteed by the European Convention on Human Rights<sup>10</sup>. However, the way in which the courts went about trying to recognize this right to privacy was not easy, because they also have the obligation, under the same Convention, to ensure that the right of freedom of expression is respected<sup>11</sup>. Furthermore, because a direct right to privacy does not exist under English law, the courts had to give effect to the European Convention on Human Rights via the law of confidence in order to have the right to privacy respected. They consider this situation to be far from satisfactory, it being down to the courts to try and invent this privacy right using the European Convention on Human Rights.

As Lord Nicholls of Birkenhead stated in Campbell v. MGN<sup>12</sup>: « *The time has come to recognize that the values enshrined in articles 8 (respect for private life) and 10 (freedom of expression) are now parts of the cause of action for breach of confidence* ». The House of Lords therefore used the breach of confidence cause of action, prohibiting someone in possession of confidential information to divulge it, and added article 8

8 [2001] FSR 732. This case involved Catherine Douglas, formerly Catherine Zeta Jones, and Michael Douglas.

9 [2004] UKHL 22.

10 Article 8 ECHR.

11 Article 10 ECHR.

12 [2004] UKHL 22, § 17.

considerations to it, concluding that the claimant had a right to privacy by that means. The *Douglas v. Hello!* case just confirmed that what was stated in *Campbell v. MGN*, which went all the way to the House of Lords, is now established and approved by the highest judicial authority in English law.

### III. Image rights in other countries

We will now start a brief world tour and have an overview on how image rights are protected in some other countries. The examples we have chosen concern Germany, the USA and China.

#### A. German law

A country in which traditionally image rights are regarded as being much more strongly protected is Germany. The leading case is the well-known *Caroline of Monaco* case, in which the Court held that the right to privacy should be respected, but also that the individual's personal rights have to be balanced against the information value of their image. It is therefore possible under German law to use the privacy cause of action in protecting image rights, even though damages are fairly low in general.

This is however in contrast with the commercial use of image rights, as in *Boris Becker*<sup>13</sup>. In the *Boris Becker* case in 2006, the *Frankfurter Allgemeine Zeitung* newspaper ran a promotional mock front page in which Becker was featuring. The Court considered that this was a violation of his personality rights under German law and awarded him 1.2 million EUR in damages. It is possible here to see the distinction between privacy cases on the one hand and the commercial image rights cases on the other. The Courts are much more likely to award significant damages in the latter case.

The last case treated here involves the football player *Oliver Kahn*<sup>14</sup>. EA Sports created a videogame that featured a large number of players from across the world and one of them was *Oliver Kahn*. EA

13 District Court (LG) Munich I, 5 March 2003, docket No. 7 O 16812/02.

14 *Oliver Kahn v. EA Sports*, Hamburg District Court, decision of April 25, 2003 – 324 O 381/02.

had taken a licence of image rights indirectly via FIFPro, the international players union and thought that it had permission to use these rights. But Oliver Kahn brought proceedings in which he was successful in having all copies of the game removed from the shelves in Germany.

## B. Chinese law

In China, there is a portrait right, i. e. a right to protect the use of your portrait by another for profit without consent. The law is however not particularly developed in this area and athletes or celebrities tend not to be awarded huge amounts of money.

In Chinese law we find again the concept of balance between protection of image rights and fair right of use for third parties. This is best illustrated by the example of Liu Xiang, the hurdler. His image had been used on the Elaborate Shopping Guide 2004, which had a picture of him on the front cover. There was also an advertisement for Zhong You stores in the guides and he complained that there had been an association between his image and the Zhong You stores. He succeeded in the legal proceedings under his portrait right and was awarded quite a small amount of money, Rmb 20'000. He also received a public apology – which was important to him.

## C. US law

In the United States, it tends to be the state legislation that enshrines the right to control the use of one's own image and allows any person, whether celebrity or not, to prevent the commercial use of their images; over half the states have this sort of personality right enshrined in their codes and prevent the unauthorized commercial use of individuals' images.

The Russel Christoff case<sup>15</sup> can be used as an example for the image protection legislation in the US. Mr. Christoff was a model who went to a photo shoot, where various photographs were taken of him, including one where he was sipping a cup of coffee and showing great satisfaction

15 Los Angeles County Superior Court, February 2005; the case is still pending following a recent decision (17 August 2009) of the Supreme Court of California remanding the matter to the Court of Appeal for further proceedings consistent with its opinion.

in drinking it. He thought nothing more of it and he never signed a waiver of his rights allowing the use of this particular photograph and at no stage was he asked to sign one.

That was it as far as he was concerned until the day he was walking round his local supermarket and saw a jar of Nestlé's Taster's Choice, where he recognized the old photograph of him. Nestlé had been using his image without getting clearance from him across USA and Canada, and there had been large numbers of jars distributed. There had been a purely clerical error; Nestlé had forgotten to get him to sign the consent form in order for them to use his image. The consequence for Nestlé was a 15 million US dollar award, which was calculated on the percentage of jars sold with his image on them. This example shows how a small oversight can have very extreme consequences and it is therefore necessary to be very careful in the USA.

#### **IV. Image rights case studies**

This section will give some examples on how image rights are used into practice through some case studies. The first part concerns tax structuring in football services and the second one will cover the commercial exploitation of the image rights of their athletes by the sports bodies of which they are members.

##### **A. Tax structuring**

The key case in this context is *Sports Club, Evelyn and Jocelyn v. HM Inspector of Taxes*<sup>16</sup>; the sports club was Arsenal and Evelyn and Jocelyn were Dennis Bergkamp, and David Platt. The players claimed that when the club used their images, it was for a promotional purpose and was therefore quite separate from the obligation to play that they have under their employment contracts. They argued that their promotional services and their playing services could therefore be dealt with in separate contracts.

There were tax structuring considerations behind this reasoning. The players would have a lower taxation in respect of their income as consultants as opposed to as employees. The tax inspector disagreed on

16 Special Commissioner's decision, June 8, 2000.

this point of view and considered the construction as a smokescreen. However, the Special Commissioners for taxation agreed with the players and considered the use of the image rights of their players by the sports clubs as being a commercial agreement subject to corporate tax, which opened the floodgates to the quite significant number of image rights agreements existing now in the UK.

Into practice, the UK rights and the offshore image rights of a player are split into two, after which they are assigned to separate companies; a UK company and an offshore company respectively. These companies each enter into separate agreements with the club. As a result, UK rights are subject to the corporation tax as opposed to income tax and there is also no national insurance. The clubs make tax savings as well.

It is very important for players to get this structure in place before arriving in the UK because, if they assign the rights to an offshore company once they have arrived in the UK, a capital gain tax will apply and the whole benefit of the structure comes undone.

## **B. Commercial exploitation by federations**

The commercial exploitation of image rights by federations is generally done by image rights licences and assignments. A typical wording found in these agreements may simply be: « *I hereby license/assign my image rights to the Federation for the following purposes ...* ». In this context, a proper definition of image rights is needed, as well as the fact to make sure that the contract is properly binding and has consideration flowing under UK law.

For federations, this is a way of benefiting, whether it is from merchandising or just for publicising themselves. Federations are in an ideal position to exploit and pool together image rights; they can simply have one template assignment or licence, have it signed by every player and then sell on to third parties, or use the rights for their own merchandising or other commercial purposes. The power of the federations is however balanced by the power of players who can sometimes refuse to sign image rights assignments and licences. Threats not to sign participation agreements on the basis that the image rights provisions are unfairly skewed towards the governing bodies in question are fairly widespread.

There are several factors that can affect the value of image rights granted to the federations by the players; this issue is of a special relevance

to sponsors. It is important in this context to be aware of the sort of provisions in a sponsorship agreement which are necessary to protect them from these situations.

The first one is that of missed personal appearances and photoshoots. Under a sponsorship agreement, a player might have the obligation to attend a certain number of photoshoots in a year. How can federations and sponsors actually force players to appear? Sponsors will often have complicated sponsorship contracts with mechanisms built in for reducing the amount that is paid to athletes in the event that they miss a certain number of photoshoots.

Another factor affecting the value of an athlete's image rights is misfiguring or injury or illness. It is very important in the eyes of a sponsor that the player or the athlete look presentable. Quite often, sponsorship agreements contain rights of termination if a player suffers a misfiguring injury.

Missed drugs tests are yet another factor affecting the value of image rights. In the UK there have been some famous examples of missed tests, such as Christine Ohurogu, a gold medallist in Beijing, and Rio Ferdinand, the Manchester United footballer. It is not very good for a brand to be associated with an athlete that misses drug tests.

Use of drugs (or even the suggestion of use of drugs) can cause huge image problems for sponsors. Such is for example the case of the US swimmer Michael Phelps, who allowed himself to be photographed pretending to smoke a pipe commonly used for marijuana. He is an athlete capable of generating considerable revenue from the use of his image and sponsors are not likely to take such a situation lightly. Another example comes from the fashion world. Kate Moss, who was pictured while taking drugs, had some of her contracts immediately terminated thereafter.

Other factors include being seen to use competing products. Again, sponsorship agreements will contain provisions to reduce the remuneration of the player in such circumstances, which might be followed up by a termination right in case the behaviour persists. Making derogatory statements is another influencing factor.

Loss of form also influences an athletes' image rights value. If players such as Cristiano Ronaldo or Lionel Messi, who are performing incredibly well, suddenly lose form and are not the players they once were, it will affect the value of their image.

Finally, a change of team is also important. If a player changes from a very big club to a very small club, he is not going to be so valuable in the public eye and the value of his image will also be significantly reduced.

# How to Protect Trade Secrets in High Tech Sports ? A Legal Analysis in the light of America's Cup and Formula One Experiences

*Henry Peter\** / *Jacques de Werra\*\**

## I. Introduction

Fair play is obviously a fundamental value in the practice of sports. As properly expressed in a recent decision of the America's Cup arbitration panel, «[f]or a competition to be friendly, it should be scrupulously fair»<sup>1</sup>. However, in view of the sometimes massive investments which are made in the professional sports business and of the high media visibility appeal of professional sports events today, it must be acknowledged that the play is not always fair and that unfair behaviours are not fully absent from the professional sport arena. In this respect, unfair behaviours can be committed by third parties which are not actively involved in the relevant sport events, for instance by unduly taking advantage of the reputation generated by such event in the media using so-called «ambush marketing» strategies<sup>2</sup>. But unfair behaviours can also be committed by the participants to these sport events themselves, i. e. by individual athletes and/or professional teams. Unfairness can in particular result from the use of prohibited substances, for which anti-dop-

\* Professor at the Law School of the University of Geneva, attorney in Lugano.

\*\* Professor at the Law School of the University of Geneva.

1 Decision of the America's Cup Arbitration Panel of August 16, 2002, ACAP 01/8, in JOHN FAIRE/MICHAEL FOSTER/DONALD MANASSE/HENRY PETER/DAVID TOMPKINS, *Arbitration in the America's Cup: the XXXI America's Cup Arbitration Panel and its decisions*, Henry Peter ed., Kluwer Law International, The Hague 2003, p. 151.

2 On this issue, see, e. g., IAN BLACKSHAW, *Beijing Introduces Ambush Marketing Law for 2008 Olympics*, *The International Sports Law Journal* 2003, issue 1, p. 29; JANE SEBEL/DOMINIC GYNGELL, *Protecting Olympic Gold: Ambush Marketing and other Threats to Olympic Symbols and Indicia*, *University New South Wales Law Journal* 1999, p. 23 (available at: <http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLJ/1999/23.html>); see also the article of Prof. IVAN CHERPILLOD in this book, p. 21.

ing regulations have been put in place and are enforced. Another less widespread form of such unauthorized behaviour consists in the unfair acquisition and/or use of confidential information (know how/trade secrets) owned by competing teams in order to try to gain a competitive advantage over them.

The goal of this article is precisely to analyze and scrutinize these types of unfair behaviour which can arise in the field of professional sports from the perspective of intellectual property law in the light of art. 39 of the TRIPS agreement<sup>3</sup>, which is an issue that has (somewhat surprisingly) not been explored so far<sup>4</sup>. This analysis will be conducted with a focus on the America's Cup and on the Formula One championship. These two high profile sports events are indeed of high relevance in this context because of the significant technological investments which are made and thus in which valuable confidential information is at stake. Furthermore, recent legal disputes about cases of misappropriation of trade secrets have occurred in both of these sports, which have attracted considerable media attention<sup>5</sup> and have also led to decisions rendered by

- 3 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, available at [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/t\\_agm0\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm); whereby other international uncodified efforts have been made at the international level in order to define standards of protection of unfair competition law (and particularly of trade secrets) such as the WIPO Model Provisions on Protection Against Unfair Competition, published in 1996 (WIPO Publication 832).
- 4 This is evidenced by the fact that major sport law publications (be there in the USA or in Europe) do not discuss or even evoke this aspect at all in their relevant chapters addressing intellectual property issues, see RAY YASSER/JAMES R. MCCURDY/C. PETER GOPLERUD/MAUREEN A. WESTON, *Sports Law: Cases and Materials*, 6th ed. (LexisNexis), 2007; ADAM LEWIS/JONATHAN TAYLOR, *SPORT: LAW AND PRACTICE* (BUTTERWORTH/LEXISNEXIS), 2003; SIMON GARDINER/MARK JAMES/JOHN O'LEARY/ROGER WELCH, *Sports Law*, 3rd ed. (Cavendish Publishing London), 2007.
- 5 See, e.g. for the America's Cup: CHRISTOPHER CLAREY, *Swiss America's Cup Team Says Oracle Employed a Spy in Europe*, *New York Times*, May 13, 2009, available at: [http://www.nytimes.com/2009/05/13/sports/othersports/13sailing.html?\\_r=1&pagewanted=print](http://www.nytimes.com/2009/05/13/sports/othersports/13sailing.html?_r=1&pagewanted=print); JOSHUNDA SANDERS, *McCaw's America's Cup effort sails into courtroom: In spy-heavy sport, ex employee accused of peddling secrets*, *Seattle Post Intelligencer*, October 25, 2001, [http://www.seattlepi.com/local/44124\\_mccaw25.shtml](http://www.seattlepi.com/local/44124_mccaw25.shtml); for the Formula One Championship, see, e.g., McLaren caught in Ferrari spy row: McLaren are embroiled in a spying row following claims one of their leading staff illegally received information from arch-rivals Ferrari, *BBC Sport*, July 4, 2007, available at: [http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/motor/sport/formula\\_one/6264904.stm](http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/motor/sport/formula_one/6264904.stm); VICKY HODGES, *Renault face charge over*

the relevant sporting authorities which will be presented and analysed in this article.

This article will consequently start by a presentation of the legal structure of the America's Cup and of the Formula One Championship as well as of the cases dealing with situations of misappropriation of trade secrets which took place in the course of these sporting events (II), before proceeding to the analysis of these cases from an intellectual property perspective (III).

## II. America's Cup and Formula One Experiences

### A. America's Cup

#### 1. *Historical background*

One cannot understand the America's Cup or issues relating thereto without at least some knowledge of its historical background.

It all started in 1851, when a yacht called « America » and owned by members of the New York Yacht Club crossed the Atlantic to win a race around the Isle of Wight against 15 English cutters and schooners<sup>6</sup>.

In 1857, the owners of the yacht America decided to donate the Cup they had won to the New York Yacht Club, to be held in trust upon the condition that « any organised Yacht Club of a foreign country [...] having for its annual regatta an ocean water course on the sea, or on an arm of the sea, [...] shall always be entitled to the right of sailing a match for this Cup, with a yacht or vessel propelled by sails only and constructed in the country to which the Challenging Club belongs, against any one yacht or vessel constructed in the country of the Club holding the Cup » and that « it shall be preserved as a perpetual Challenge Cup for friendly competition between foreign countries ». Under what is known as the « Deed of Gift » (the Deed), the holder of the Cup at any point in time is its sole trustee at that time. Provision is made in the Deed for the Defender and the Challenger to agree on the terms under which a challenge is to be held. In the event the parties reach an

McLaren spy claim, Telegraph, November 8, 2007, available at: <http://www.telegraph.co.uk/sport/2325272/Renault-face-charge-over-McLaren-spy-claim.html>.

6 JOHN FAIRE/MICHAEL FOSTER/DONALD MANASSE/HENRY PETER/DAVID TOMPKINS, note 1, p. 2.

agreement, the terms and conditions thereof are contained in a document called « Protocol ». If the parties do not agree, the Deed specifies how the challenge is to be completed<sup>7</sup>.

## 2. *Jurisdiction*

From a legal standpoint, the Deed is an instrument pursuant to which a (charitable) trust has been settled. Since this occurred in the State of New York, the laws of that state apply and its courts have jurisdiction over any controversy relating to the Deed. This has never been questioned and indeed the courts of New York have been petitioned on many occasions, the last example being the still ongoing litigation between the current holder of the Cup (*Société Nautique de Genève*) and its Challenger (*The Golden Gate Yacht Club*).

As in most cases in which sport issues are at stake, courts of ordinary jurisdiction are not the appropriate dispute resolution mechanism. The reasons are known: the need for immediate and final decisions issued by experts in the relevant field. This is the reason why, since almost 20 years, each time a Protocol is entered into by a Defender and a Challenger, they have agreed on some type of arbitration panel (the « Arbitration Panel ») to which they have granted jurisdiction over all – or at least most – controversies regarding that edition of the Cup.

This occurred, for instance, during the 31st edition of the America's Cup where the Protocol entered into on March 2, 2000 between The Royal New Zealand Yacht Squadron and the Italian Yacht Club Punta Ala contained a clause 22 titled « America's Cup Arbitration Panel and

7 See Deed of Gift dated October 24, 1887 (this is an amended version of the original one): « In case the parties cannot mutually agree upon the terms of a match, then three races shall be sailed, and the winner of two of such races shall be entitled to the Cup. All such races shall be on ocean courses, free from headlands, as follows: The first race, twenty nautical miles to windward and return; the second race an equilateral triangular race of thirty-nine nautical miles, the first side of which shall be a beat to windward; the third race (if necessary) twenty nautical miles to windward and return; and one week day shall intervene between the conclusion of one race and the starting of the next race. These ocean courses shall be practicable in all parts for vessels of twenty-two feet draught of water, and shall be selected by the Club holding the Cup; and these races shall be sailed subject to its rules and sailing regulations so far as the same do not conflict with the provisions of this deed of gift, but without any times allowances whatever. The challenged Club shall not be required to name its representative vessel until at a time agreed upon for the start, but the vessel when named must compete in all the races, and each of such races must be completed within seven hours ».

Dispute Resolution »<sup>8</sup>, which was accompanied by « The America's Cup Arbitration Panel Rules of February 11, 2001 »<sup>9</sup>.

This occurred again on the occasion of the 32nd edition of the America's Cup where the Protocol entered into between Société Nautique de Genève and the Golden Gate Yacht Club on March 2, 2003 contained a clause 21 called « Dispute Resolution and Jury », accompanied by the « Jury Rules of Procedure »<sup>10</sup>.

### 3. Cases

We have selected four cases, two of which occurred during the 31st edition of the America's Cup and two during the 32nd, all of which raised issues pertaining to the subject matter of this article :

- a) Confidentiality of plans, specifications and other design or performance information<sup>11</sup>

This first case started with an application filed with the Arbitration Panel by The Golden Gate Yacht Club (Oracle Racing) seeking an interpretation of the Protocol governing the 31st America's Cup.

The facts were as follows : in 2000 Oracle Racing had acquired four ACC yachts from teams having previously taken part in the America's Cup. In all four cases the design information regarding these yachts had been specifically excluded from what had been purchased by Oracle Racing. Oracle Racing was however willing to acquire such information. None of the teams which had sold their America's Cup yachts were competing in the then ongoing 31st edition of the America's Cup.

The question submitted to the Arbitration Panel was « Can Golden Gate / Oracle obtain the plans, specifications and other design or performance information relating to the four ACC yachts it has acquired

8 JOHN FAIRE/MICHAEL FOSTER/DONALD MANASSE/HENRY PETER/DAVID TOMPKINS, note 1, p. 69 seq.

9 Ibidem, p. 75 seq.

10 HENRY PETER/BRYAN WILLIS/GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER/GRAHAM MCKENZIE/HENRY MENIN/DAVID TILLET, *The XXXII America's Cup Jury and its Decision*, Henry Peter ed., Kluwer Law International, The Hague 2009, p. 56 seq. and p. 67 seq.

11 ACAP decision 01/4 dated October 21, 2001, in JOHN FAIRE/MICHAEL FOSTER/DONALD MANASSE/HENRY PETER/DAVID TOMPKINS, note 1, p. 129 seq.

from other entities, provided these entities are not participating as a challenger or the defender for America's Cup XXXI?»<sup>12</sup>.

The Arbitration Panel decided that purchasing performance information relating to an acquired « old » America's Cup yacht was in breach of the Protocol governing the 31st edition of the America's Cup «[...] except information which may be – or has been – gleaned without assistance from the other person or entity in formal or informal or head-to-head competition»<sup>13</sup>. Interestingly, the Arbitration Panel noted that no practical distinction between design information and performance information could or should be made since «[...] performance information is an integral part of the design information»<sup>14</sup>.

One interesting aspect of this decision lies in the fact that it in substance states that by obtaining design and performance information developed by other teams on the occasion of previous competitions the acquiring team would benefit unduly from third parties' confidential information. This would not be different in its result than the advantage obtained in cases of « *corporate espionage* ».

- b) Undue acquisition through engagement of designers and possession of design and performance information developed by another team<sup>15</sup>

This second case was the most litigious one of the entire 31st edition of the America's Cup. It lasted several months throughout 2002 and was the subject matter of two decisions of the Arbitration Panel.

The facts surfaced progressively and were as follows: Team New Zealand (TNZ) had won the 30th edition of the America's Cup. Their lawyer (Mr. R) was thereafter hired by one of the participants to the 31st edition of the America's Cup, namely Seattle Yacht Club (One World Challenge, OWC). Thanks to his activities with TNZ, Mr. R had extensive knowledge of the names, tasks, positions and contracts of all members of the successful TNZ team. In view thereof OWC put him in charge of securing the services of as many members as possible of the winning TNZ team in order for OWC to start the 31st edition with a team which would, from the outset, be extremely strong and immediately able to

12 Ibidem, p. 130.

13 ACAP 01/4, note 11, p. 131, § 7.

14 Ibidem, p. 132, § 10.

15 ACAP 01/8, note 1, p. 151 seq.

operate. It turned out that, while doing this, Mr. R not only induced former TNZ team members to join OWC, but also to bring with them substantial technical information and design regarding TNZ, the then holder of the Cup.

The question submitted to the Arbitration Panel was in substance to know whether OWC had unduly obtained, possessed and, as the case may have been, used information coming from another America's Cup team and, if so, if a penalty should apply.

In its two decisions the Arbitration Panel was led to address a series of interesting issues: it first stated that it had no « general fact-finding enquiry » competence since « [i]ts powers of adjudication come from the Protocol and are co-extensive with it. The Panel is not a court of general jurisdiction nor is it established as a commission of enquiry »<sup>16</sup>. It then stated that « the Panel is not empowered to determine disputes between AC XXXI Participants and individual persons for, e. g., breaches of confidentiality undertakings or infringements of intellectual property rights. The right to bring proceedings for such breaches in courts of appropriate jurisdiction is reserved to the Participants and their representatives by Article 10.4(e) »<sup>17</sup>.

But besides these jurisdictional issues the Arbitration Panel noted on the merits that « [i]t is inevitable that such designers, because of their special expertise in their field and the experience obtained in the designing of the previous participant's ACC yacht will carry with them recollections of many aspects of that design. This is knowledge which, as OWC submits, cannot be erased from their minds. In the Panel's view, this is a necessary consequence of the now accepted international mobility of designers »<sup>18</sup>. It cannot be required from a designer « in approaching his design work for a new employer, consciously, deliberately and consistently to suppress his recollection of design features of the previous employer's yacht, in the creation of which he may well have performed a major role. Not only would this result be practically impossible to achieve, it would be significantly difficult for the new employer to police »<sup>19</sup> and « it is inevitable that competition for the services of top

16 ACAP 01/08, note 1, p. 153, § 5.

17 Ibidem, p. 153, § 6.

18 Ibidem, p. 154, § 11.

19 ACAP decisions 02/11 and 02/12, in JOHN FAIRE/MICHAEL FOSTER/DONALD MANASSE/HENRY PETER/DAVID TOMPKINS, note 1, p. 231, § 19.

designers in particular areas of yacht design will exist and will result in those services going to the highest bidder. The Protocol must operate in the context of this market phenomenon. To interpret the Protocol in a way that would prevent the successful bidder exploiting the knowledge in the mind of such a designer would be both unrealistic and quite impractical »<sup>20</sup>.

Not less importantly the Arbitration Panel had to decide whether a team was in breach not only in case it had actually used the relevant information, but even in case it was simply found in possession of undue information. As well known<sup>21</sup>, this is a recurrent and essential issue in sport, not the least because of the difficulty for third parties to bring evidence of actual use of technical or sporting information by another team. The Arbitration Panel stated in that respect: «it is submitted that the mere possession of information owned by TNZ by employee designers of OWC could not constitute an infringement of the Article by OWC. Such possession could not be regarded as possession by OWC. The Panel rejects this submission. The designers were employed by OWC as experts, with knowledge that they had demonstrated that expertise in prior work for TNZ in AC XXX. There was a clear obligation on the part of OWC to ensure that they did not bring with them to their new employment any written design or performance information, the property of TNZ, which could be utilized in breach of Article 15.3(c)»<sup>22</sup> and «it is submitted that no breach of the Article can occur unless the information is actually used in the production of OWC yachts. This submission is also rejected. Article 15.3(c) makes it clear that acquisition of wrongly shared information is, in itself, sufficient to constitute a breach »<sup>23</sup>. The reason for that decision taken by the Arbitration Panel is explained later in the decision: «[h]ow it might use this information in the evolution of its yacht's design will always be difficult to determine objectively. Consequently, in the Panel's view, the mere wrongful possession of such information must call for the imposition of a significant penalty »<sup>24</sup>. In the second decision about the same matter the Arbitration Panel however stated that «[h]ad it been proved that the information had

20 Ibidem, p. 231, § 20.

21 In that respect, see also below C.2.

22 ACAP 01/08, note 1, p. 159, § 37.

23 Ibidem, p. 159, § 38.

24 Ibidem, p. 163, § 58.1.

been used, One World Challenge would have been disqualified from the Louis Vuitton Cup and the Match »<sup>25</sup>.

What is particularly relevant in this instance is that the Arbitration Panel considered that mere possession sufficed and that in order to be found in breach there was no requirement of proof of actual use let alone that an advantage had effectively derived from such use. This is not a matter of course, as other important decisions commented in this article will show<sup>26</sup>. Actual use however matters to the extent that it does – or might – have an effect on the level of penalty which is to apply.

- c) Definition of a designer, substance over form, prohibition for designers to change team during the competition<sup>27</sup>

This case occurred during the 32nd edition of the America's Cup. It started with applications filed by Cercle de la Voile de Paris (Areva Challenge, initially K-Challenge) and by Reale Yacht Club Canottieri Savoia (Mascalzone Latino-Capitalia Team, Mascalzone Latino) seeking clarification of the definition of the concept of « Designer » pursuant to Art. 13.5 of the Protocol governing the 32nd edition of the America's Cup.

Upon the applicants' requests, the Jury<sup>28</sup> decided in limine that in view of the particular circumstances the identity of the applicants should remain confidential, at least initially.

The facts were as follows: Art. 13.5 of the Protocol governing the 32nd edition of the America's Cup was restricting the possibility for a « Designer » to work for another competitor. Pursuant to that clause « each Competitor shall engage separate and independent Designers, who have had no involvement with any other Competitor's program for this Event, to develop an ACC Yacht's hull, deck, cockpit, mast tube, geometry of the mast rigging, appendages or sails ». The applicants were considering hiring persons who had already been involved with

25 ACAP 02/11 and 02/12, note 19, p. 232, § 58.

26 See hereunder II.B.3.a and II.C.2.

27 ACJ001 dated June 4, 2004, in HENRY PETER/BRYAN WILLIS/GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER/GRAHAM MCKENZIE/HENRY MENIN/DAVID TILLET, note 10, p. 151 seq.

28 During the 32nd edition of the America's Cup the Arbitration Panel was called « Jury »; see HENRY PETER/BRYAN WILLIS/GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER/GRAHAM MCKENZIE/HENRY MENIN/DAVID TILLET, note 10, p. 9 seq, N. 1.3.2.9 and 1.3.2.10 and p. 12 seq, N. 1.3.4.

other teams during the then ongoing 32nd edition of the America's Cup. They knew that they could not do so if such persons were considered « Designers » within the meaning of the aforesaid Art. 13.5. They therefore needed clarification as to the meaning of the concept.

The questions submitted to the Jury were :

- (i) « What defines a designer in this particular cup cycle ? (...) If this same person in the above situation leaves the potential challenger without performing any design work are they restricted from working for another Challenger in any capacity ? »<sup>29</sup>.
- (ii) « If a person were to complete the following duties for an America's Cup Challenger, would they be considered as designer per protocol 1.1.(1).
  - (1) Preparing schedules and budgets for the campaign.
  - (2) Visiting technical facilities to determine suitability.
  - (3) Interviewing prospective design team members.
  - (4) Assisting where practical in obtaining sponsorships.
  - (5) Having designer's name and experience used in promotion of the prospective Challenger.

Identifying technical resources required, computing, software, etc. Including supplying a generic, non-ACC shape to technicians for the purpose of evaluating software performance or facility suitability. The geometry that was used was not an actual ACC hull, but something close for the purposes of testing the software. No results from these runs have been evaluated or validated by the designer »<sup>30</sup>.

In its decision, the Jury stated that substance had to prevail over form. This meant that « [t]he title or designation or remuneration of a person does not determine whether that person is a Designer »<sup>31</sup>. It went on suggesting that what mattered was whether the relevant person « applies substantial intellectual creativity and judgement to the determination of the shape or structure of the following »<sup>32</sup>. To that effect it referred to the definition of « Designer » contained in Art. 1.1(l) of the

29 ACJ001, note 27, p. 153.

30 Ibidem, p. 153, question 2.

31 Ibidem, p. 157, § 21.

32 Ibidem, p. 157, § 20.

Protocol. In the light of the facts at hand, the Jury therefore decided that the persons which the applicants were envisaging to hire were not to be considered as Designers and could therefore work for the applicants although they had already worked for another team during the 32nd edition of the America's Cup.

As other cases referred to in this article, this one confirms that what was considered decisive by the Arbitration Panel (31st edition of the America's Cup) or by the Jury (32nd edition of the America's Cup) was to avoid any undue transfer of confidential information from one competitor to another. To that effect a substance over form test – i. e. a functional approach – applies.

- d) Spying on another team's yacht by taking unauthorised pictures thereof<sup>33</sup>

This fourth case also occurred during the 32nd edition of the America's Cup. The applicant was Yacht Club Italiano (Luna Rossa Challenge, Luna Rossa).

The facts were as follows: in January 2007 individuals managed to get on board an « official » power boat owned by the 32nd America's Cup Event Authority (America's Cup Management, ACM). As a consequence they were able to approach and take photographs of the Luna Rossa yacht which was, at that time, training off Valencia. These photographs were thereafter passed to another competitor, namely Cercle de la Voile de Paris (Areva Challenge, initially K-Challenge). Having been informed, Luna Rossa immediately claimed that this was a breach of the Protocol since it was enabling Areva Challenge to get access to highly confidential information pertaining to Luna Rossa's yacht.

The facts were eventually admitted by Areva Challenge which however claimed that it had destroyed the pictures without using them and that it had in any event not derived any advantage nor obtained, retained or used any design information. Areva Challenge also claimed that it had had no « principal intent and purpose » to gain design information<sup>34</sup>.

33 ACJ023 dated February 24, 2007 in HENRY PETER/BRYAN WILLIS/GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER/GRAHAM MCKENZIE/HENRY MENIN/DAVID TILLET, note 10, p. 321 seq.

34 Ibidem, p. 325, § 14.

The question submitted to the Jury was thus whether Areva Challenge had breached the Protocol.

The Jury decided that Art. 11.2 (f) of the Protocol was clear : it provided that, in respect of images, Competitors were prohibited from engaging in the following activities : «(f) without the prior consent of the Competitor, observing or capturing images (photos, videos or by any other means) of another Competitor's ACC yacht from another vessel with the principal intent and purpose to gain design or performance information of an ACC yacht that is :

- (i) outside the racing area designated in the Notice of Race (whether at the Venue or at another regatta for ACC yachts);  
or
- (ii) inside the designated racing area and within 200 meters of the Competitor's yacht ».

In addition, Art. 11.2 (g) of the Protocol provided that Competitors were prohibited from accepting «any information from a third party that, un-der this Article, will have been improper for the Competitor to obtain directly »<sup>35</sup>.

Areva Challenge had admitted that photographs had come into its possession and even acknowledged that this was a breach and that such breach was a «gross error of judgement »<sup>36</sup>. Areva Challenge had therefore breached Art. 11.2(f) and Art. 11.2(g) of the Protocol.

The Jury therefore decided that a penalty was to apply against Areva Challenge.

Here again the Jury was faced with a case where a team was found to be in undue possession of confidential information belonging to another competitor, although it is doubtful – or at least not proven – that such information has actually been used by that other team, nor, as a consequence, that the latter had derived any advantage thereof. Nonetheless, the Jury found that the simple possession suffices to hold that a breach had been committed and that a penalty should be inflicted. Clearly, the Jury however took into account that there was no proof of use or of advantage when assessing the type and degree of the appropriate penalty to be imposed.

35 Ibidem, p. 329, § 42.

36 Ibidem, p. 330, § 46.

## B. Formula One Championship

### 1. *Historical background*

The Formula One World Championship is a competition organised under the auspices of the Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), a French association having its seat in Paris which is, on a world-wide basis, the governing body in the automobile field, including any competition relating thereto.

As all sport governing bodies, the FIA acts as sanctioning body with respect to any individual or team taking part to the competitions which it regulates. This regulatory power materialises in the FIA issuing the relevant Technical and Sporting Regulations, granting licenses to whoever takes part to the competitions and taking all appropriate decisions, including issuing penalties.

Formula One is the prime championship of the FIA. Because of the interests at stake in Formula One and of the stakeholders involved (car manufacturers, sponsors, TV networks, suppliers, etc.), since 1982 the Formula One Championship is not only regulated by rules unilaterally issued by the FIA but also and perhaps above all by a contract known as «The Concorde Agreement». The parties thereto are, on one part, the FIA, on the second part, the so called «Commercial Right Holder» and, on the third part, all teams taking part to the Formula One Championship<sup>37</sup>. The Concorde Agreement was first entered into in 1981, for 5 years (1982 through 1987) and then renewed several times until December 31, 2007 upon which date it lapsed since some of the parties involved thought that they would be better off without being bound by a contract. After more than a year of turmoil and instability all stakeholders convinced themselves that that traditional «triangular» contractual structure was essential to the sport and a new Concorde Agreement was therefore entered into in August 2009 for a period now elapsing on December 31, 2012.

This peculiar arrangement leads to the co-existence of a «vertical» relationship (the FIA towards its licensees), and of a «horizontal» relationship (the contract entered into by the FIA with, inter alia, the teams).

37 HENRY PETER, Stakeholders in Formula One : synergies and divergences, Congress on « Sport Management and Marketing in the 3rd Millennium », COSPO 2002, Maroussi, Athens 2002, p. 1 seq.

This is somewhat unusual but key to understanding the success and stability of Formula One formerly 30 years.

## 2. *Jurisdiction*

The peculiar arrangement described above leads to the co-existence of several conflict resolution bodies.

First, as usually occurs in all sports, the FIA statutes and regulations establish specific bodies which are internal to the federation, in particular stewards for each competition<sup>38</sup>, the World Motor Sport Council (WMSC)<sup>39</sup> and a « tribunal », called International Court of Appeal (ICA)<sup>40</sup>. It is not totally clear whether ICA is to be considered as a FIA body (in which case its decisions would necessarily be subject to appeal in front of a truly independent tribunal) or as an « arbitral tribunal » (in which case its decisions are awards which, as such, are not subject to appeal)<sup>41</sup>.

On the other hand, the Concorde Agreement provides for the jurisdiction of an ICC arbitral tribunal, sitting in Lausanne, in respect of all controversies deriving from the Concorde Agreement. The Concorde Agreement finally sets a so called « Contract Recognition Board » (CRB), which is yet another arbitral tribunal, ad hoc this time, which decides upon any disputes between two or more teams which are contending the services of the same driver<sup>42</sup>.

38 Article 141 of the International Sporting Code which reads: « 141. Authority of the stewards of the meeting. The stewards of the meeting shall have supreme authority for the enforcement of the present Code, of national and Supplementary Regulations and of programmes. They shall settle any claim which might arise during a meeting, subject to the right of appeal provided in the present Code (see Chapter XIII).».

39 FIA Statutes, Article 14.

40 FIA Statutes, Article 23.

41 GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER/HENRY PETER, *The New FIA Anti-doping Regulations, « Challenge of ICA's Decisions »*, *International Sports Law Review* 2005, p. 72 seq.

42 HENRY PETER, *Conflicting Contracts in Sport: Resolution through Central Filing and ad hoc Arbitration*, in *Arbitration of Sports-Related Disputes – L'arbitrage des litiges liés au sport*, Special Series ASA n° 11, 1998, p. 63 seq. and HENRY PETER/GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER, *Formula One Racing and Arbitration: the FIA tailor made system for fast track dispute resolution*, in *Arbitration International*, volume 17, n° 2, 2001, p. 173 seq.

### 3. Cases

#### a) The Ferrari vs McLaren « spy story »

This case, known as the « spy story », is a major affair which opposed Ferrari and McLaren throughout several months during the 2007 Formula One Championship.

At the beginning of the 2007 Formula One Championship, the Ferrari cars were performing better than the McLaren cars. During the Spring 2007, McLaren started being more competitive than Ferrari. On June 24, 2007 Ferrari was contacted by a « copy centre » located near London. The person in charge of that copy centre told Ferrari that it had been required by a woman to copy on a compact disc hundreds of pages of information being drawings, technical information, etc., regarding what seemed to be the Ferrari Formula One cars. The person asked Ferrari if there was anything to be concerned about. This obviously came as a surprise to Ferrari which asked the copy centre who that lady was. The answer was Mrs. C. Ferrari immediately thought that this could well be the wife of the chief designer of McLaren, Ferrari's main competitor.

In the following days Ferrari required and obtained from the High Court of England and Wales an ex parte so called « search order » pursuant to which Ferrari, through specifically appointed independent solicitors and computer experts, was allowed to perform a search at the private residence of Mr. C. Pursuant to the search order :

- « i) the Independent Solicitors can search for, inspect, photograph or photocopy and deliver into the safekeeping of the Independent Solicitors all documents and data which are listed in Schedule B to this order ; and
- ii) the Computer Specialists can take images of the Respondent's computer or computers, USB device, blackberry, mobile phone, phone storage card and / or such other device that holds data or information electronic or otherwise (removing the same from the premises, if necessary, for this purpose ».

The search order also stated that :

*« The Respondent must immediately inform the Applicant's Solicitors (in the presence of the Supervising Solicitor) so far as he / she is aware :*

- a. *where all the Listed Items are ;*
- b. *the name and address of everyone who has supplied him / her, or offered to supply him / her, with Listed Items ;*
- c. *the name and address of everyone to whom he / she has supplied, or offered to supply, Listed Items ;*
- d. *full details of the dates and quantities of every such supply and offer ;*
- e. *whether he / she has made any use of the Listed Items, and if so for what purpose and for whose benefit ».*

The search was performed on July 3, 2007 without Mr. C. having been previously informed. During that search, a dossier of some 780 pages of confidential information belonging to Ferrari was recovered. On such occasion Mr. C. admitted that such material had been handed over to him by Mr. S., one of the key members of Ferrari's team.

In the light of the results of the search, Ferrari wrote to the FIA late on July 3, 2007 inviting it to consider whether the FIA should launch an investigation into the matter. Ferrari based its request on Article 151(c) of the FIA International Sporting Code pursuant to which, under the heading « Breach of rules »:

*« Any of the following offences in addition to any offences specifically referred to previously, shall be deemed to be a breach of these rules: [...]*

- c) *Any fraudulent conduct or any act prejudicial to the interests of any competition or to the interests of motor sport generally ».*

After preliminary investigation, on July 12, 2007 the FIA wrote to McLaren requesting it to appear at an extraordinary meeting of the World Motor Sport Council of the FIA to be held in Paris on July 26, 2007. McLaren was charged with the unauthorised possession of one or more of the following technical documents that could be used for one or more of the following purposes: designing, engineering, building, checking, testing, developing and running a 2007 Ferrari Formula One car, including drawings, layout and digital mock-up schemes, technical documents and reports and procedures relating, amongst other things, to weight distribution, aerodynamics, component designs, suspension,

gearbox, hydraulic, water, oil and fuel system designs, assembly and building technology designs<sup>43</sup>.

In response to the charge, McLaren made extensive written submissions in advance of the WMSC meeting. It did not dispute that Mr. C had come into possession of Ferrari confidential information but argued, *inter alia*, that :

- Ferrari confidential information had not been circulated within McLaren ;
- McLaren had neither used nor benefited from the receipt by Mr. C. of Ferrari confidential information ; and
- the actions of Mr. C in receiving and dealing with Ferrari confidential information were those of a « rogue employee » for which McLaren should not be held responsible<sup>44</sup>.

The WMSC considered the arguments and evidence submitted by Ferrari and McLaren at the July 26, 2007 WMSC meeting and came to the conclusion that McLaren had unduly come into possession of Ferrari confidential information and was therefore in breach of Article 151(c) of the FIA International Sporting Code. It however concluded that there was insufficient evidence that the information was used in such a way as to interfere improperly with the FIA Formula One World Championship and therefore decided not to impose any penalty. The WMSC however also stated that «[i]f it is found in the future that the Ferrari information has been used to the detriment of the Championship, we reserve the right to invite Vodafone McLaren Mercedes back in front of the WMSC where it will face the possibility of exclusion from not only the 2007 Championship but also the 2008 Championship »<sup>45</sup>.

That decision came as a surprise since it was not quite clear how, having admitted that a rule of the importance of Article 151(c) had been breached, the FIA could issue no penalty at all.

In any event, Ferrari made every endeavour to secure evidence of actual use of its confidential information by McLaren. By doing so, it not only pursued its « civil » claim in the UK which was to follow the search order it had obtained, but also pressed criminal charges in Italy.

43 World Motor Sport Council decision dated September 13, 2007, para. 1.4., available at [http://www.fia.com/resources/documents/17844641\\_\\_WMSC\\_Decision\\_130907.pdf](http://www.fia.com/resources/documents/17844641__WMSC_Decision_130907.pdf).

44 Ibidem, para. 1.5.

45 Presse Release of the World Motor Sport Council issued in Paris on July 26, 2007.

This led to collecting of information regarding in particular communications which had occurred between Ferrari's untrustworthy employee (Mr. S.) and McLaren's chief designer (Mr. C.). This enabled Ferrari to gather evidence that in addition to the 780 page dossier transmitted by Mr. S. to Mr. C., there had been a massive level of communication between them during the first months of 2007. The Italian police in fact found that at least 288 SMS messages and 35 telephone calls were exchanged between Mr. C. and Mr. S. between March 11, 2007 and July 3, 2007.

Subsequent to the WMSC decision of July 26, 2007, the FIA obtained copy of e-mails exchanged between McLaren and its drivers, Mr. A. and Mr. D. R., referring to or even containing Ferrari confidential information obtained via Mr. C. These e-mails confirmed that the illicit communication of information was very likely not limited to the transmission of the Ferrari dossier discovered at Mr. C.'s home; that the nature of the information illicitly held by McLaren was information of a nature which, if used or in any event taken into account, could confer a significant sporting advantage to McLaren; that not only Mr. C. was involved but also other members of the McLaren team; that Mr. C. did not have a marginal role within the McLaren team as stated by that team at the July 26, 2007 hearing; that the information had been disseminated within McLaren and included not only highly sensitive technical information but also secret information regarding Ferrari sporting strategy during the 2007 races; that there was a clear intention on the part of a number of McLaren personnel to use at least some of the Ferrari confidential information in its own testing and that, generally, Mr. C.'s actions were intended by him to give McLaren a sporting advantage<sup>46</sup>.

In its new decision of September 13, 2007, the WMSC therefore first reaffirmed that a breach of Article 151(c) of the FIA International Sporting Code had occurred. It went on stating that, in view of the evidence at hand, it then had to «conclude that some degree of sporting advantage was obtained, though it may forever be impossible to quantify that advantage in concrete terms»<sup>47</sup>. This led the WMSC to an appreciation of the gravity of McLaren's breach which was materially

46 Decision of the World Motor Sport Council dated September 13, 2007, above note 43.

47 Ibidem, para. 8.12.

different than that underlying its July 26, 2007 decision. The WMSC therefore imposed the following sanctions on McLaren :

- a penalty consisting of the exclusion of McLaren from the 2007 Constructors Championship; and
- an unprecedented fine of USD 100 million.

This « spy story » is undoubtedly one of the most important instances in which confidential information has, massively and systematically, been fraudulently obtained and used by a competitor, in any event in Formula One and probably in sport in general. It involves all kinds of circumstances which are relevant to the subject matter of this article, including interim decisions and decisions on the merits; the parallel involvement of several courts or decision-making bodies (those of the FIA and of national courts (UK and Italy)); thus the application of both national laws and sporting regulations; the interplay between rules of a civil, criminal and sport nature. This case also raises the issues whether plain possession suffices or actual use is needed and, in such case, whether a sporting advantage has to derive therefrom; who bears the burden of proof and in which circumstances the existence of such an advantage can be presumed<sup>48</sup>.

b) The McLaren vs Renault « spy story »

This is a separate case which however directly relates to the Ferrari / McLaren spy story. It also occurred in 2007 and extended to 2008. Although of lesser importance, it is worth mentioning because of the reasons set forth by the WMSC in its decision.

While the Ferrari vs McLaren spy story was developing, one of the lines of defence chosen by McLaren was to show that « spying » other teams was allegedly common practice in Formula One and that therefore they had done nothing other than what all teams were doing. To that effect McLaren brought evidence that they had themselves been the victims of the behaviour of one of their employees, namely one of their mechanical design engineers who had left McLaren and joined Renault in September 2006 upon which occasion he had brought with him certain information that was confidential to his former employer (i. e. McLaren).

48 These issues will be addressed below under II.C.1 and III.B.

Having become aware of McLaren's intention to submit the facts to the FIA, Renault took the initiative and spontaneously informed the FIA of these facts on September 7, 2007.

The parties, Renault and McLaren, were thus invited to appear in front of the WMSC on December 6, 2007, the charge being that Renault had breached Article 151(c) of the FIA International Sporting Code since it had unauthorised possession of documents and confidential information belonging to McLaren<sup>49</sup>.

On such occasion, it emerged that various Renault engineers had received and analyzed confidential drawings of the McLaren car. To that extent, Renault admitted having breached Article 151(c) of the FIA International Sporting Code.

The WMSC considered that, out of several McLaren drawings, only one was actually used by Renault «to try to have the system that they thought McLaren was using declared illegal»<sup>50</sup>. This had however failed because of Renault's misunderstanding of the operation of the relevant system. This suggested that Renault's access to the drawing did not give Renault enough information to understand how it worked. In these circumstances, the WMSC found that an impact on the Championship could not be established.

The WMSC also considered that Renault had approached the investigations with an open and transparent attitude and that it had cooperated fully with the FIA technical department's investigation, and that this was to be taken into account. This led the WMSC to conclude that, in the circumstances, no penalty should be imposed. As a result, Renault was found in breach of Article 151(c) of the FIA International Sporting Code but no penalty was imposed in view of the circumstances and due to the lack of evidence that the Championship had been affected.

This is yet another interesting case where the relevant authority finds that a breach has occurred but where no penalty is inflicted. The difference with the Ferrari vs McLaren case, at least with the first episode thereof (i.e. the July 26, 2007 WMSC decision) is that, here, it was clear from the outset that the confidential information had actually penetrated the Renault structure and that there was at least an attempt to use it. In favour of Renault, however, the volume of the confidential

49 Press Release of the FIA dated December 7, 2007, available at [http://www.fia.com/mediacentre/Press\\_Releases/FIA\\_Sport/2007/December/071207-01.html](http://www.fia.com/mediacentre/Press_Releases/FIA_Sport/2007/December/071207-01.html).

50 Ibidem, para. 2.3.

information and its relevance was far less important than in the Ferrari vs McLaren case, in addition to the fact that Renault had collaborated. Also, the FIA deemed that no advantage had been secured. This said, it is not entirely clear how one can reconcile the existence of a breach of that nature with the absence of any penalty whatsoever.

### C. Synthesis – Common denominators

All aforesaid cases directly or indirectly deal with the issue of the protection of confidential information (i. e. trade secrets) in the field of professional sport. We believe that they have common denominators and that some general conclusions can be drawn from those cases, or at least that reasoning guidelines can be derived therefrom which could contribute to offering a framework of analysis for assessing these cases from an intellectual property perspective (which shall be done under chapter III below).

#### 1. *Type of breaches and components thereof*

##### a) Definition – type of breaches – sources of the rules

If one were to suggest a common criterion of all behaviour that is prohibited on the ground of protection of competitors' confidential information, this could simply be that it encompasses any case in which confidential information has been obtained by a competitor in breach of applicable rules, whether dictated by the relevant sport's governing body (e. g. the FIA) or deriving from an agreement (e. g. the Protocol or the Concorde Agreement) or from national or international law (e. g. unfair competition laws) such as in the Ferrari vs McLaren case where English state law was applied in order to obtain a search order from an English judge<sup>51</sup>.

These rules can be structured either as (i) « absolute » prohibitions or as (ii) « relative » prohibitions. An example of an absolute prohibition can be found in the first America's Cup case mentioned herein, namely that, pursuant to Article 15.3(c) of the Protocol governing the 31st edition of the America's Cup, it was absolutely forbidden to any team which was taking part in that edition of the America's Cup to acquire performance information relating to an acquired « old » yacht<sup>52</sup>. An

51 See above III.B.3.a.

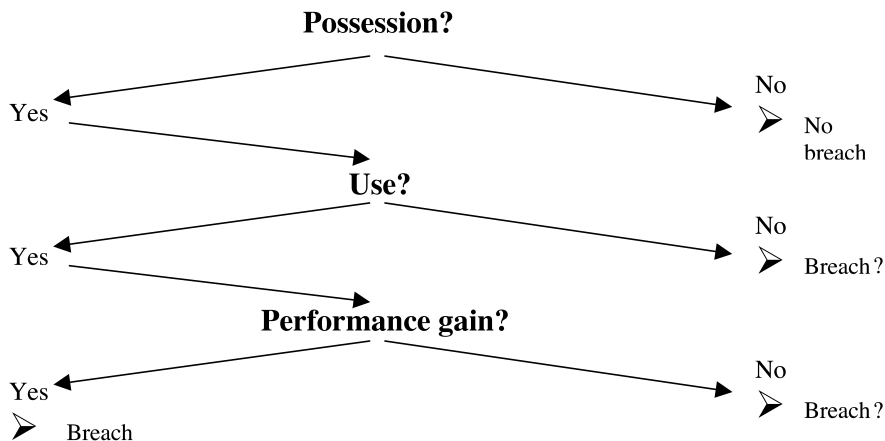
52 See above II.A.3.a.

example of a « relative » prohibition is Article 13.4(c) of the same Protocol pursuant to which, without the relevant team’s prior consent, the visual observation (including taking photographs) of another team’s yacht is a breach provided that yacht finds itself at a distance of less than 200 meters.

b) Possession – use – actual advantage – burden of proof

The most interesting queries which arise in the light of the cases summarised herein are probably what is required in order to consider that a breach has been committed in respect of confidential information owned by another team. More precisely, does mere possession suffice ? Is actual use required ? Is that still insufficient ? Is actual performance gain necessary or at least relevant ? These three questions inevitably lead to address a further and very delicate issue, namely who bears the burden of proof in respect of the fact that these conditions are met – or, considerably more difficult, are not met.

This can be summarised by the following flow chart :



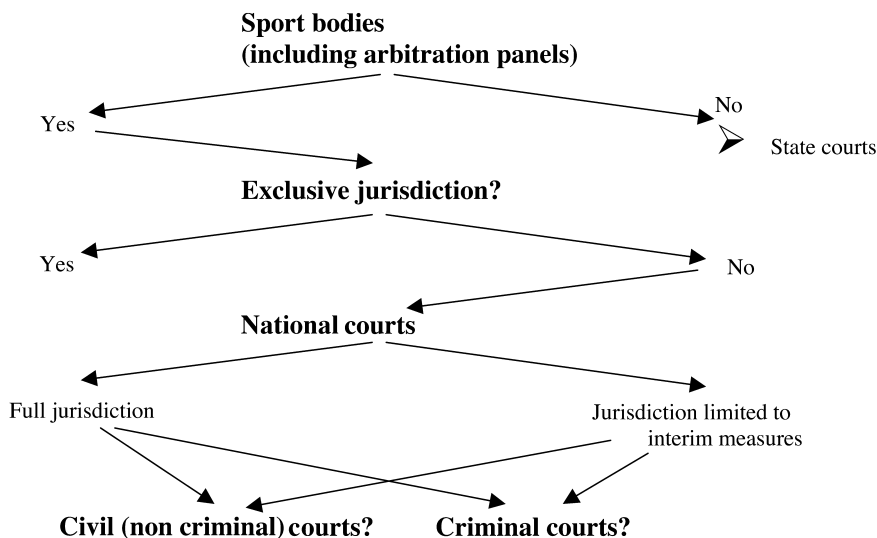
- assuming that, for a breach to take place, the relevant rule requires not only possession of confidential information but also its actual use, who bears the burden of proof in respect of such use ? This almost inevitably leads to another question, namely should it be presumed that possession automatically means use ? And, further, should that presumption be rebuttable, which would mean that the competitor which is *prima facie* guilty would be entitled to prove that it did not actually use the confidential information which it was found to be in possession of ? While answering this question, it shall obviously be born in mind that it is extremely difficult for the team having suffered a leak of confidential information to satisfy the burden of proof that such information has actually been used by a competitor ;
- the same reasoning applies to the performance gain (sporting advantage) issue. In other words, assuming that actual use is established and that the relevant rule also requires a sporting advantage in order to find a breach, should that advantage be presumed or should proof thereof be brought by the team having suffered the leak or should proof that no gain of performance had been obtained be a burden on the *prima facie* breaching competitor ?

We will revert to these critical issues in the course of our analysis of the topic from an intellectual property perspective (see chapter III.C.2 below).

## 2. *Jurisdiction*

The examples discussed in this article, and in particular the Ferrari vs McLaren spy story, show that whenever the issue at stake in sports litigation is that of confidential information, there is a further, complex and key issue from a practical standpoint, namely who has jurisdiction and is that jurisdiction exclusive or cumulative. Related questions are (i) whether it should be admitted that national courts should have jurisdiction to at least issue interim orders, and (ii) whether criminal courts should be involved in addition to « civil » courts or sports bodies.

An attempt to structure these issues could be as follows :



The issue of potentially cumulative or conflicting jurisdictional powers of sporting bodies and of state courts often arises in respect of disputes relating to alleged misuses of confidential information. They however also arise with regard to other types of disputes occurring in professional sports events. The topic is too vast to be fully discussed in this article. It appears in any event that the jurisdiction of national courts cannot be excluded whenever the relevant behaviour amounts to a violation of national regulations (such as unfair competition regulations), and, in any case, if these acts are punishable under the governing national criminal law(s), as well as if interim relief is sought from national courts.

### III. Legal protection of trade secrets in professional sports

This part of the paper will review the scope of the protection of trade secrets which is implemented in professional sports (and particularly in Formula One and in the America's Cup, in the light of the decisions presented in chapter II above), from the perspective of international intellectual property law.

This part will thus start by presenting the source of protection (art. 39 TRIPS, see below A), before addressing the question of the scope of the protection of trade secrets (see below B) and of the types of prohibited conducts as applied to professional sports (see below C).

## A. Source of protection

### 1. Art. 39 para. 1 TRIPS

Art. 39 para. 1 TRIPS provides that

*« 1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 [...]».*

This provision provides for the obligation to protect undisclosed information by referring to art. 10bis of the Paris Convention (in the version of 1967)<sup>53</sup>. This reference to Article 10bis of the Paris Convention is important because it confirms that the protection of confidential information is essentially anchored in unfair competition law.

At the time when the TRIPS was negotiated, voices were raised to oppose the inclusion of the protection of trade secrets on the ground that such protection did not relate to intellectual property and thus was to be kept outside of the scope of the negotiation<sup>54</sup>. However, after relatively intensive debates, and in view of the fact that the protection is anchored in unfair competition law and that unfair competition constitutes a branch of intellectual property<sup>55</sup>, these objections could be overcome

53 Art. 10bis of the Paris Convention provides : « 1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition ».

54 See MARKUS PETER, in : TRIPS: Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums : Kommentar, Jan Busche / Peter-Tobias Stoll ed., C. Heymann, Berlin 2007, N3 ad art. 39; for a detailed account of the legislative history of Art. 39, see NUNO PIRES DE CARVALHO, The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information, Kluwer Law International, The Hague 2008, p.207 seq.

55 As this results in particular from art. 2 of the 1967 Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (available at: [http://www.wipo.int/lea/en/text\\_html.jsp?lang=en&id=4046](http://www.wipo.int/lea/en/text_html.jsp?lang=en&id=4046)) as pointed out by DANIEL GERVAIS,

and as a result Art. 39 could ultimately be adopted. Given that the protection of undisclosed information is based on unfair competition law, it cannot be viewed as creating a property right on such information<sup>56</sup>, by contrast to traditional intellectual property rights (such as patents, copyrights and trademarks). On this basis, it is generally considered that the protection granted under Art. 39 is not enforceable *erga omnes* but applies only against certain third parties which have acted unfairly against the owner of the trade secrets<sup>57</sup>.

From a terminological perspective, it can be noted that the terms « undisclosed information » were chosen because of their neutrality by contrast to more common terms such as know how or trade secrets even if those expressions are more familiar. This choice was made because of the concern that those terms would reflect some local legal concepts about the nature and the scope of the protection<sup>58</sup>. Art. 39 TRIPS does not impose to the Member States how the protection shall be effectively implemented and thus gives them the right to choose how such protection shall be legally structured<sup>59</sup>.

## 2. *Art. 39 para. 2 TRIPS*

Art. 39 para. 2 TRIPS defines the condition under which undisclosed information shall be protected. It provides that :

*« Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices (10) so long as such information :*

*(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known*

The TRIPS agreement: drafting history and analysis, 3<sup>rd</sup> ed., Sweet & Maxwell, London 2008, p. 424 footnote 698.

56 CARLOS MARIA CORREA, Trade related aspects of intellectual property rights : a commentary, Oxford University Press, Oxford 2007, p. 367 seq.; from this perspective, the terms « proprietary information » should be avoided.

57 CORREA, note 56, p. 368.

58 GERVAIS, note 55, p. 424 (noting that this terminological choice was made « to avoid referring to an expression linked to a given legal system »); see also CORREA, note 54, p. 368.

59 No specific legislation is required, PIRES DE CARVALHO, note 54, p. 224.

- among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*
- (b) *has commercial value because it is secret; and*
- (c) *has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret ».*

We now can turn to the analysis of how the protection granted under Art. 39 para. 2 TRIPS could apply in the context of professional sports, in the light of the disputes which arose in the America's Cup race and in the Formula One championship<sup>60</sup>.

## **B. Conditions of protection**

### *1. Beneficiary of the protection (personal scope)*

Art. 39 para. 2 provides that both « natural and legal persons » can benefit from the protection of their undisclosed information. In the context of professional sports, this means that individual persons (athletes, trainers, coaches, sparing partners) could benefit from the protection. Professional sport institutions can also benefit from the protection even if they are organized as non-for-profit institutions<sup>61</sup>. On this basis, it results that the circle of beneficiaries of the protection is broadly defined.

### *2. Concept of undisclosed secrets (substantive scope)*

#### a) Secrecy

In order to be protected under Art. 39 para. 2 TRIPS, the information at issue must be secret. A piece of information is viewed as secret provided that « it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question ». This wording defining the concept of secrecy was proposed by Switzerland in the first round of the TRIPS negotiations<sup>62</sup>. A key element of this definition is that the information at issue must not be generally

60 As presented in part II.A and II.B of this article.

61 See CORREA, note 56, p. 226 (noting that non-for-profit institutions such as universities can compete for grants).

62 PIRES DE CARVAHLO, note 54, p. 231.

known or must not be « readily accessible », which is close to the wording of « readily ascertainable » which is used in some national regulations (such as in the US Uniform Trade Secrets Act)<sup>63</sup>.

The formulation of Art. 39 para. 2 (a) also makes it clear that even if some individual elements of a complex body of information are known, the information as a whole can still be viewed as secret<sup>64</sup>. The third element of Art. 39 para. 2 (a) is that the secrecy must be assessed from the perspective of the relevant informational market, i. e. of the « circles that normally deal with the kind of information in question ». This means that a piece of information can still be secret if one competitor on the relevant market does not have access to such information, i. e. that such information is not easily ascertainable by the relevant entity<sup>65</sup>.

By contrast, secrecy within the meaning of Art. 39 para. 2 (a) does not mean that no third party knows about the trade secrets at issue, because it is quite possible and even frequent that the relevant trade secrets are communicated to third parties (such as employees, contractual partners) who are however bound by duties of confidentiality towards the owner of such trade secrets<sup>66</sup>.

The question arises as to what type of information in the sports industry and in the relevant sports regulations could be viewed as secrets within the meaning of Art. 39 para. 2 (a) TRIPS.

Reference can be made here to Art. 15.3(c) of the Protocol of the 31<sup>st</sup> America's Cup<sup>67</sup> which provides (in its relevant part) that «[d]esign or performance information or equipment (including appendages, rigs and sails but excluding standard fittings which are generally available) of or in relation to such yacht of a person or entity may not be shared or exchanged with another person or entity except information which may be gleaned without assistance from the other person or entity in formal or informal or head-to-head competition »<sup>68</sup>. This provision thus

63 For an analysis, see PIRES DE CARVAHLO, note 54, p. 232.

64 PIRES DE CARVAHLO, note 54, p. 232.

65 PIRES DE CARVAHLO, note 54, p. 233.

66 PIRES DE CARVAHLO, note 54, p. 232.

67 Available at : <http://www.ultimatesail.com/Library/Documents/Protocol31.html>.

68 By comparison, art. 13.6 of the Protocol of the 32<sup>nd</sup> America's Cup has a comparable wording: «[c]ompetitors, including through the assistance of third parties, shall not share or exchange ACC Yacht design or performance information or equipment except hardware (not being hulls, decks, cockpits, mast tubes, appendages or sails which is available for purchase by all Competitors on similar terms).

requires in its initial sentence that the technological developments shall be made independently by each participating team by providing that «[each] person or entity whether then a Challenger, Candidate for the Defence, or not, shall engage separate and independent designers having no involvement with any other Challenger's or Candidate for the Defence's program to develop an ACC yacht its appendages, rigs and sails [...] or a yacht capable of being measured as an ACC yacht 155 without significant modification ».

It is clear that in all sports in which technology plays a key role, design or performance information pertaining to the relevant devices are of critical importance for the benefiting teams/athletes and can thus give a significant sporting advantage to their beneficiaries. Such design or performance information can thus be considered as protectable secret information to the extent that they are not readily accessible. It is interesting to note that Art. 15.3(c) of the Protocol of the 31<sup>st</sup> America's Cup makes the distinction between information which is secret, and thus must not be shared or exchanged with a third party and information which is in the public domain. For such type of information, no prohibition shall apply. 15.3(c) of the Protocol of the 31<sup>st</sup> America's Cup refers in this respect to «[s]tandard fittings which are generally available», which reflects in this sense the requirement of Art. 39 para. 2 (a) TRIPS that in order to be secret the relevant information must not be readily available. This provision also refers to «information which may be gleaned without assistance from the other person or entity in formal or informal or head-to-head competition». It also specifies from a different angle that information which can be gained by observance in the course of competition shall not be protected and thus can be freely exchanged and communicated.

The issue arose as to whether the measures of the competing boats are to be considered as secret information, i. e. as information which is not readily available. This issue was addressed in the decision ACAP 01/8 of the America's Cup Arbitration Panel of August 16, 2002. In this case, one of the issues to be decided by the Arbitration Panel was whether Article 15.3(c) of the Protocol allowed the designer or any other person engaged by the relevant team (i. e. One World Challenge,

This restriction shall not apply to design and performance information which may be gleaned without assistance from the other person or entity in formal or informal or head-to-head competition or as otherwise permitted in this Protocol», available at : <http://www.ultimatesail.com/Library/Documents/Protocol32.html>.

OWC) to have personal possession of written (hard or soft copy) information about the design and/or performance of any ACC yacht (including its appendages rigs and sails), which yacht was developed by or for any other challenger for, or candidate for the defence of, or defender of, any past America's Cup with which entity the designer or other person was then involved<sup>69</sup>. The issue arose because OWC conceded that it had in its possession measurements certificates of yachts of one of its competitors (i. e. Team New Zealand, TNZ). OWC pleaded (among other arguments) that the acquisition of the TNZ measurement certificates could be viewed as the legal acquisition of design information within the meaning of Article 15.3(c) of the Protocol<sup>70</sup>.

This view was clearly rejected by the Arbitration Panel as follows: «[t]his contention is based upon the Panel's holding, in ACAP 01/4, that measurements to be found in such a certificate were merely statistical information that is readily ascertainable by simply measuring the yacht, its sails and rig. However, that ruling was given in the context of the acquisition of the old yacht, to which the certificate applied. Here there was no such acquisition and, consequently, nothing to be measured. The information was not, therefore, readily ascertainable. In these circumstances, the certificates were capable of providing to OWC, if used, information as to the vital measurements of NZL 57 and NZL 60, which was clearly the private property of TNZ and which was otherwise unavailable to OWC. The Panel is satisfied that it was, in these circumstances, « design information »<sup>71</sup>. The analysis conducted here expressly refers to the issue whether the information at stake was « readily ascertainable » which is the standard of protection of trade secrets under certain regulations (i. e. the United States Unfair Trade Secrets Act) and is close to the wording of Art. 39 para. 2 (a) TRIPS, which refers to « readily accessible ».

It is also interesting to note that the final sentence of Article 15.3(c) of the Protocol provides that « the acquiring or obtaining of an ACC yacht its appendages, rigs or sails (but not their plans, specifications or other design information), or a yacht capable of being measured as an ACC yacht without significant modification, which was [...] made or

69 ACAP 01/8, note 1, § 27.

70 On this dispute, see II.A.3.a above.

71 ACAP 01/8, note 1, § 36.

built, before the completion of the Final Race in 2000 shall not be an infringement of this Article 15.3(c)».

The issue of secrecy of the relevant information can also be illustrated by a recent case which took place in the United States in the National Football League (NFL). A scandal arose after the coach of a NFL team (the New York Jets) was found to have organized the spying of the sports tactics of some of its competing NFL teams by videotaping the visual signs communicated between the coach and his players on the field during the games (this technique being called «sign stealing»)<sup>72</sup>. The legal issue which arises regarding «sign stealing» is whether the relevant information is secret, i. e. whether it is not «easily accessible» knowing that people in the stadium could potentially also observe such signs. It can be doubted that if the signs at issue are openly observable during the games they could qualify as secret information within the meaning of Art. 39 para. 2 (a) TRIPS. However, it is clear that sports bodies and regulations can adopt standards of conducts which are more stringent than the ones resulting from classical trade secret regulations (such as Art. 39 TRIPS) in order to ensure a level of increased fairness in the practice of the relevant sport.

72 On this issue, see: «Brett Favre says stealing signals might cross ethical line», Associated Press 2007, <http://www.nfl.com/news/story?id=09000d5d8024a8b2&template=with-video&confirm=true>: «As a former high school baseball star, Brett Favre knows it's not unheard of for a ballplayer to sneak a peek at the signals a catcher is sending to his pitcher. But if the New England Patriots really were using a video camera to steal opposing defensive coaches' signals – perhaps even in their game against the Packers last year – Favre said they might have gone too far». «Can it cross the line? I'm sure it can» Favre said. «It can give you a huge advantage»; Randy Lange, Pats violated NFL Rules, September 11, 2007, available at: <http://www.newyorkjets.com/blog/posts/181-espn-com-pats-violated-nfl-rules>; Associated Press 2008, «Walsh talks about videotaping scandal», available at: <http://www.nfl.com/news/story?id=09000d5d80853982&template=with-video&confirm=true>; «Sen. Arlen Specter's floor statement on Patriot's videotaping scandal», Associated Press 2008, <http://www.nfl.com/news/story?id=09000d5d80851fb8&template=with-video&confirm=true>; «NFL fines Belichick, strips Patriots of draft pick», Associated Press 2007, <http://www.nfl.com/news/story?id=09000d5d80251b7e&template=with-video&confirm=true>; «Stealing signals», Associated Press 2007, available at: <http://www.nfl.com/videos?videoId=09000d5d80251243>.

## b) Information which has commercial value because it is secret

Art. 39 para. 2 (b) TRIPS provides that the information at issue must have « commercial value because it is secret ». This provision contains two sub-conditions, which are that the information must have commercial value and that such commercial value is due to the fact that it is secret<sup>73</sup>.

Turning to the first element, the preliminary issue is whether a piece of information relating to the sports itself can be deemed as « commercial » within the meaning of Art. 39 para. 2 (b) TRIPS. Similarly to the issue of the definition of the circle of beneficiaries of the protection under Art. 39 TRIPS (discussed above), the concept of commercial value should not be interpreted too narrowly. On this basis, it should be admitted that trade secrets protection can also be enforced by non-commercial entities (such as sports entities), the only condition being that such protection is sought for the purpose of protecting « competing advantages »<sup>74</sup>. From this perspective, it can be acknowledged that « < commercial value > means < competitive value > »<sup>75</sup>. Competitive value in the sports industry turns about the issue whether the information provides a competing advantage to its beneficiary. The value should, as a matter of burden of proof, thus not be strictly established given that such value can be actual or potential<sup>76</sup>.

This can be illustrated by a decision of the America's Cup Arbitration Panel of October 21, 2001 (ACAP 01/4) which discussed the notions of « performance information » and « design information » and stated that « [p]erformance information takes months to accumulate, filter, process and evaluate. [...]. Therefore, the performance information is more valuable than the design information since the design information can be readily, inexpensively, and accurately reproduced, while the performance data is extremely expensive, and time consuming to accumulate »<sup>77</sup>. This decision shows that all information about the performance of the competing boat must be considered as having a significant commercial value, because of the investments in time and money which are

73 See PIRES DE CARVALHO, note 54, p. 233 ss.

74 PIRES DE CARVALHO, note 54, p. 235.

75 PIRES DE CARVALHO, note 54, p. 235.

76 PIRES DE CARVALHO, note 54, p. 233.

77 ACAP 01/4, note 13, p. 129.

required in order to obtain such data and because of the competitive advantage which derives from the possession and use of such information.

Similarly, in its decision of September 13, 2007, the World Motor Sport Council (relating to Article 151(c) of the FIA International Sporting Code in the dispute between McLaren and Ferrari) held that « the WMSC believes that the nature of information illicitly held by McLaren was information of a nature which, if used or in any way taken into account, could confer a significant sporting advantage upon McLaren »<sup>78</sup>. This wording confirms in a comparable way that the information at issue is considered as (highly) valuable because of the « significant sporting advantage » that it can confer if used by the relevant competitor.

The second element of the definition of Art. 39 para. 2 (b) TRIPS is that the secret shall extract value from the fact that it is secret<sup>79</sup>. This means that the value of the secret information must be negatively affected because of its disclosure, acquisition or use by a third party<sup>80</sup>, whereby this condition does not appear to raise particular difficulties and does not have a specific impact in the sports sector.

### c) Reasonable steps to keep the information secret

Art. 39 para. 2 (c) TRIPS finally provides that the protection of the confidential information can only apply provided that the information at issue « has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret ».

This provision sets an objective standard with respect to the measures which are to be taken by the person controlling the confidential information in order to claim the protection of trade secrets under Art. 39 TRIPS. In other words, the protection of confidential information can only be claimed if and to the extent that the owner of such information has taken reasonable measures to keep it secret. One key aspect of this provision results from the standard of reasonableness to which it refers. This means that not all types of confidential information require the same measures of protection in order to deserve legal protection. Quite to the contrary, the standard of reasonableness depends on the nature

78 See above note 43, para. 7.1.

79 PIRES DE CARVALHO, note 54, p. 235.

80 PIRES DE CARVALHO, note 54, p. 235.

and commercial value of the secrecy at issue. From this perspective, this provision introduces a standard test of proportionality<sup>81</sup>.

The issue of the nature and scope of the protective measures to be taken in order to claim protection of the confidential information in the sports industry can be illustrated by referring to art. 16.2(b) of the Protocol of the 32<sup>nd</sup> America's Cup<sup>82</sup> which provides that «[the] underbodies of any ACC Yacht may be shrouded from 1 January 2006 until the unveiling ceremony to be held immediately prior to the Fleet Race Regatta in 2007. Thereafter, all ACC Yachts [...] shall not be shrouded until after the conclusion of the Regattas ».

This provision consequently touches upon the issue of the measures of protection of the confidentiality of the underbodies of an ACC yacht which can be veiled for a certain period of time before having to be unveiled and thus be made visible to outside observers. On this basis, this provision clarifies to what extent from a chronological standpoint the underbodies can be deemed as incorporating confidential information and can thus be protected against third party access<sup>83</sup>.

## C. Prohibited behaviours

### 1. Introduction

One key issue when assessing the scope of protection of confidential information under a certain regulation, and in particular under Art. 39 TRIPS, is the definition of the type of actions which shall constitute a case of breach of confidential information. As this results from Art. 39 para. 2 TRIPS, the beneficiaries of the protection are granted the right to prevent «information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices ».

This wording evidences that three different and mutually independent conducts can constitute a breach of confidential information: the

81 PIRES DE CARVALHO, note 54, p. 237.

82 Available at : <http://www.ultimatesail.com/Library/Documents/Protocol32.html>.

83 The scope of this provision was interpreted in the decision of the Jury of the America's Cup of May 3, 2007 (ref. ACJ 029), available in HENRY PETER/BRYAN WILKIS/GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER/GRAHAM MCKENZIE/HENRY MENIN/DAVID TILLET, note 10, as well as at : <http://www.cupineurope.com/Prov/32-acj075.pdf>.

disclosure, the acquisition and the use of the confidential information<sup>84</sup>. In addition, such acts must have been performed « in a manner contrary to honest commercial practices ». In this respect, Art. 39 para. 2 TRIPS contains a footnote<sup>85</sup> which defines the concept of the contrariety to « honest commercial practices » by providing that «[for] the purpose of this provision, «a manner contrary to honest commercial practices» shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition ». This definition of the concept of contrariety to honest commercial practices implies the adoption of a subjective standard of analysis (i. e. a standard based on a finding of bad faith)<sup>86</sup>.

## 2. *Types of prohibited behaviours*

### a) Disclosure

The first prohibited conduct which is mentioned in Art. 39 TRIPS is unsurprisingly the disclosure of the relevant information at issue. It is indeed quite clear that the protection of confidential information must include a protection against the unauthorized disclosure of a trade secret. The scope of the protection which should be granted can however be problematic from the perspective of the potential remedies to be granted in case of unauthorized disclosure of trade secrets because at the time when the remedies will be sought the information at issue will not meet any more the conditions of Art. 39 para. 2 TRIPS because it will not be secret. On this basis, it may be wondered whether an injunctive relief could still be obtained or whether to the contrary only damages should be available. In any case, the fact that at that time the information would not be secret cannot prevent the finding of a violation of the protection of confidential information under Art. 39 TRIPS by the relevant court.

84 PIRES DE CARVALHO, note 54, p. 231.

85 Which is footnote 10 of the TRIPS agreement.

86 PIRES DE CARVALHO, note 54, p. 231 footnote 473 citing WTO document IP/Q3/AUS/1 of October 22, 1997, p. 9 (referring to a « broader principle of equity concerned with ensuring that persons do not suffer from an exercise of bad faith on the part of another »).

## b) Acquisition

The second type of conduct relates to the acquisition of confidential information. It is important to note in this respect that Art. 39 para. 2 TRIPS clearly makes the distinction between the acquisition and the use of such confidential information which means that the acquisition by itself can be sufficient for finding a violation under Art. 39 TRIPS, irrespective of a potential use of the confidential information by the person which has unlawfully acquired it (or by a third party which would have obtained such information). This is important from a practical perspective because it will frequently be quite difficult to establish the effective use of the confidential information by the infringing party. This can particularly be confirmed in the sports industry in the decision of the America's Cup Arbitration Panel of August 16, 2002<sup>87</sup> which provides that: « The design of a successful America's Cup yacht is a complex process, which includes the elimination of a number of lines of enquiry. The evaluation of a particular line of enquiry is at a cost to the syndicate that has undertaken it, both in terms of money and time. The obtaining of another syndicate's design information gives to the syndicate obtaining it an advantage to which it is not entitled. *How it might use this information in the evolution of its yacht's design will always be difficult to determine objectively. Consequently, in the Panel's view, the mere wrongful possession of such information must call for the imposition of a significant penalty.* This is one of the reasons why the Protocol has enacted the strict prohibition against the sharing of design information in Article 15.3(c), a prohibition that is fundamental to the America's Cup contest, and must be strictly observed. The Panel accepts the unchallenged evidence given by the OWC witnesses, to the effect that the material wrongfully in their possession was not utilized by OWC for design purposes. *However, where design information from a previous participant is in the possession of a designer, it may be impossible for another participant to prove that that information has been used* » (emphasis added)<sup>88</sup>.

For this practical reason, it is sufficient to establish the undue acquisition of a piece of confidential information in order to be in a position to find a violation under Art. 39 TRIPS. The same should apply in the sports industry as confirmed in the above mentioned decision of the

87 ACAP 01/8, note 1.

88 *Idem*, § 58.

America's Cup which clearly rejected the argument raised that the confidential information had not been used in the production of the yachts at issue<sup>89</sup>.

c) Use without increase of performance

An interesting issue which has arisen in cases of misappropriation of trade secrets in the field of sports relates to the argument sometimes invoked by the defending party who claims that the confidential information which was unduly used has not improved its performance so that no violation should be found or no sanction should be imposed. If the standards of liability under Art. 39 TRIPS were to be applied in such circumstances, the lack of improvement of the performance resulting from the use of the confidential information would certainly not constitute a bar to a finding of a violation under Art. 39 TRIPS. This is so because Art. 39 holds that the acquisition or the use of the confidential information is sufficient to constitute a violation.

Independently from the issue of the misuse of trade secrets, it can be noted that some sport regulations explicitly provide that an absence of increase of performance cannot constitute an argument for justifying an illegal behaviour of the party at issue. This is particularly the case of Art. 58 of the International Sporting Code of the FIA which provides (in its last sentence): « If a car is found not comply [sic] with the technical regulations, it shall be no defence to claim that no performance advantage was obtained »<sup>90</sup>, it being however noted that this provision does not apply to cases of misappropriation of trade secrets, but to cases of non compliance to technical regulations, whereby it is at least theoretically possible that the non compliance to technical regulations may result from a misappropriation of trade secrets.

A comparable wording was not implemented in Art. 151(c) of the FIA International Sporting Code which is the provision which applies to cases of misappropriation of confidential information. This provision generally states that «[a]ny fraudulent conduct or any act prejudicial to

89 *Idem*, § 38: « Thirdly, it is submitted that no breach of the Article can occur unless the information is actually used in the production of OWC yachts. This submission is also rejected. Article 15.3(c) makes it clear that acquisition of wrongly shared information is, in itself, sufficient to constitute a breach ».

90 [http://argent.fia.com/web/fia-public.nsf/DD5A1BFC38A13D83C125751400375656/\\$FILE/CSI\\_apres\\_AGNov08ANG.pdf](http://argent.fia.com/web/fia-public.nsf/DD5A1BFC38A13D83C125751400375656/$FILE/CSI_apres_AGNov08ANG.pdf).

the interests of any competition or to the interests of motor sport generally » constitutes a breach of the rules contained in the FIA International Sporting Code<sup>91</sup>.

However, in spite of the broad wording of this provision, the relevant bodies of the FIA have applied art. 151(c) of the FIA International Sporting Code in an extensive way by deciding that neither the absence of showing of the use of the confidential information which was stolen from Ferrari nor the absence of showing of any sporting advantage would prevent a finding of a violation under this provision.

The World Motorsport Council held indeed in its decision of September 13, 2007 (in the Ferrari / McLaren dispute) that it « has full jurisdiction to apply Article 151(c) and stresses that *it is not necessary for it to demonstrate that any confidential Ferrari information was directly copied by McLaren or put to direct use in the McLaren car to justify a finding that Article 151(c) was breached* and/or that a penalty is merited. *Nor does the WMSC need to show that any information improperly held led to any specifically identified sporting advantage, or indeed any advantage at all.* Rather, the WMSC is entitled to treat possession of another team's information as an offence meriting a penalty on its own if it so chooses » (emphasis added)<sup>92</sup>.

Considered from a more fundamental standpoint and in view of the fact that the protection of confidential information generally derives from unfair competition law, it appears legitimate and even quite important that violations of the regulations protecting confidential information should be admitted in the absence of showing of any potential use or any potential advantage gained by the entities having misappropriated such confidential information. This is quite logical because unfair competition regulations must already prohibit unfair *behaviours*, and should not be limited to the protection against unfair *results*. In other words, it is fair and legitimate that it should not be required to show that the confidential information which would have been misused by a competitor would have conferred a sporting advantage for finding a violation of the rules protecting against the misappropriation of confidential information.

91 It can be noted that the French version (which prevails in case of linguistic discrepancies according to art. 197 of the FIA International Sporting Code) has a slightly different wording: « Tout procédé frauduleux ou manoeuvre déloyale de nature à nuire à la sincérité des compétitions ou aux intérêts du sport automobile ».

92 See note 43, para. 8.5.

Such strict standards of liability in cases involving the violation of trade secrets should ideally apply in professional sports, in which fairness between competitors should be a key value to achieve and to preserve.

From this perspective, an analogy could be drawn with the strict liability rules which apply in doping cases in which it is not disputed that a violation of the anti-doping rules can be found even in the absence of showing of any increase in the performance of the athlete. This approach is expressly adopted in Art.2.2.2 of the World Anti-Doping Code (2009) which provides that «*[t]he success or failure of the Use or Attempted Use of a Prohibited Substance or Prohibited Method is not material. It is sufficient that the Prohibited Substance or Prohibited Method was Used or Attempted to be Used for an antidoping rule violation to be committed*»<sup>93</sup> (emphasis added).

It however sometimes appears that when deciding on the sanctions to be imposed in the cases of misappropriation of confidential information committed in the Formula One championship, the relevant authorities tend to take into account the absence of impact of the use of the confidential information on the performance of the cars. This was recently decided in the dispute between McLaren and Renault about an alleged violation of trade secrets committed by Renault<sup>94</sup>. In this case, the WMSC found that a violation of Art. 151(c) of the FIA International Sporting Code had been committed but decided that no sanction should be imposed on Renault in view of the fact that there was no evidence that the use of the confidential information at issue had any (positive) impact on the performance/design of Renault's cars.

93 The code is available at: [http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code\\_v2009\\_En.pdf](http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_En.pdf); this is also applied by national courts, as evidenced by the recent decision of the Swiss Supreme Court of August 23, 2007 (« The analysis, in any specific case, of possible effects of the found substance on the performance would open doors to many interpretations and discussions that would lead to differentiated consequences according to the circumstances [...]. The objective is to avoid long debates on whether the substance had an effect on the performance in a specific case, given that such an effect is impossible to quantify »): in the original French language: « L'examen dans chaque cas particulier des éventuels effets de la substance décelée sur la performance ne manquerait pas d'ouvrir la porte à des appréciations et à des discussions sans fin et de créer des disparités de traitement selon les situations ([...]). Il s'agit d'éviter de longs débats sur l'effet que la substance a pu ou n'a pas pu avoir, dans un cas particulier, sur les performances sportives, un tel effet étant au demeurant impossible à quantifier » (ATF 134 III 193, 203).

94 For a description of this dispute, see above II.B.3.b.

The WMSC held in its decision of December 7, 2007<sup>95</sup> that «[t]here is no evidence before the WMSC that convinces it that the fuel system schematic influenced or had any impact on Renault's design approach or the development of its F1 cars » (para. 6.3) and «[t]here is no evidence before the WMSC that convinces it that the drawing of the gearbox influenced or had any impact on Renault's design approach or the development of its F1 cars » (para. 6.6). The WMSC consequently decided (para. 11.1.2. of the decision) to « imposes no penalty due to the lack of evidence that the Championship has been affected ».

It can be wondered whether this decision has adopted the proper standard because, according to Art. 151(c) of the FIA International Sporting Code «[a]ny fraudulent conduct or any act prejudicial to the interests of any competition or to the interests of motor sport generally » constitutes a breach of the rules contained in it. As a result, Art. 151(c) of the FIA International Sporting Code does not require in any way the showing by evidence « that the Championship has been affected » by a certain conduct as mentioned in the decision of the WMSC. Quite to the contrary, as noted above, the protection of confidential information – similarly to other conducts prohibited under unfair competition regulations which protect against unfair conducts – should prohibit unfair *behaviours* and should not limit the protection to the prohibition of unfair *results*. On this basis, it does not appear appropriate to take into account the potential impact on performance of the use of the relevant confidential information when deciding on the issue of the violation of confidential information and/or on the issue of the sanction to be imposed upon a person/entity who commits such violation.

On the basis of such analysis, it can be considered that the intellectual property framework could help to avoid the practical difficulty (connected to the issue of the burden of proof) resulting from the need to show an actual use of the confidential information or an increase in performance resulting from such use<sup>96</sup>. This is so because under the intellectual property regime, the mere undue acquisition of confidential information can be sufficient to constitute a case of misappropriation of trade secrets.

95 See note 49.

96 See above II.C.1.b.

### 3. *Protection of trade secrets vs mobility of employees*

The analysis of the sport regulations adopted for the America's cup is interesting with respect to the delicate balance to be struck between the need to protect the trade secrets of competing teams and the need to facilitate (or at least not to hinder) the mobility of skilled employees who should have the ability to work for a competitor of their previous employer. This illustrates a classical case of protection of trade secrets which generally requires to distinguish the corporate trade secrets (which should not be misappropriated) from the personal skills and talent of the relevant employees (which can be used by the new employer), whereby due attention should be paid to the issue of the « inevitable disclosure » of trade secrets to the new employer, for which effective remedies should be made available<sup>97</sup>.

This need to delicately balance the respective interests of the stakeholders is expressed in the decision of the America's Cup Arbitration Board of December 9, 2002<sup>98</sup>: «[...] it is inevitable that competition for the services of top designers in particular areas of yacht design will exist and will result in those services going to the highest bidder. [...] To interpret the Protocol in a way that would prevent the successful bidder exploiting the knowledge in the mind of such a designer would be both unrealistic and quite impractical ».

This balance is also expressed at the regulatory level, in Art. 13.7 of the Protocol of the 32<sup>nd</sup> America's Cup<sup>99</sup> which provides (in relevant parts) that «[n]othing in this Protocol shall prevent any person, subject to any legal obligations relating to confidentiality, intellectual property or otherwise owed to any third party, from using the benefit of their experience, knowledge and skills gained in the design and construction of

97 See, e.g., ELEANORE R. GODFREY, *Inevitable Disclosure of Trade Secrets: Employee Mobility v. Employer's Rights*, 3 *Journal of High Technology Law* 2004, p.161, available at: <http://www.law.suffolk.edu/highlights/stuorgs/jhtl/publications/V3N1/Godfrey-Note-PDF.pdf>; this issue was at stake in the high-profile dispute between IBM and an ex-employee who had moved to Apple, see *Int'l Business Machines Corp. v. Papermaster*, No. 08-CV-9078 (KMK), 2008 WL 4974508 (S.D.N.Y. Nov. 21, 2008); see the docket of the case at: <http://news.justia.com/cases/featured/new-york/nysdce/7:2008cv09078/334178/>.

98 ACAP 02/11 and 02/12, note 19, motivation, § 20.

99 HENRY PETER/BRYAN WILLIS/GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER/GRAHAM MCKENZIE/HENRY MENIN/DAVID TILLET, note 10, p.47, also available at <http://www.ultimatesail.com/Library/Documents/Protocol32.html>.

ACC Yachts built prior to the last race of the 31st America's Cup match (2 March 2003)».

Another issue which arises in this context relates to the potential liability of the new employer for the misappropriation of trade secrets in the hypothesis where an ex-employee of a competing team communicates those secrets to his new employer after being hired. It should be reminded in this respect that footnote 10 of Art. 39 TRIPS provides that an illicit misappropriation can occur with respect to « the acquisition of undisclosed information by third parties *who knew, or were grossly negligent in failing to know*, that such practices were involved in the acquisition » (emphasis added). On this basis, the standard is whether the new employer knew or was grossly negligent in failing to know that their employees did not behave according to « honest commercial practices » (which is the standard under Art. 39 para. 2 TRIPS) by potentially breaching their duties of confidentiality towards their ex-employer. This particular issue was also addressed in various disciplinary decisions rendered in Formula One trade secret misappropriation cases.

These decisions highlight the liability of the new team on the ground that the team itself or senior members of such team knew or should have known that the relevant information was unduly in its/ their possession. In the Ferrari / McLaren dispute, the WSCM held by way of illustration that « a number of McLaren employees or agents were in unauthorised possession of, or *knew or should have known* that other McLaren employees or agents were in unauthorised possession of, highly confidential Ferrari technical information » (emphasis added)<sup>100</sup>.

Similarly, in the Renault / McLaren dispute, the WSCM noted « with strong disapproval the fact that there were individuals of sufficient seniority within Renault *who should have known* that the drawings that Mackereth showed them contained proprietary confidential information »<sup>101</sup>.

This was similarly addressed in an arbitral decision rendered in the America's Cup in which the America's Cup Arbitration Board held that «[t]here was a clear obligation on the part of OWC [One World Challenge] to ensure that they [the designers at issue] did not bring with them to their new employment any written design or performance

100 Decision of September 13, 2007, note 43, para. 8.11.

101 Decision of December 7, 2007, note 49, para. 8.10.

information, the property of TNZ, which could be utilized in breach of Article 15.3(c)<sup>102</sup>.

On this basis, it is interesting to note that these decisions essentially apply (without express reference to any legal provisions, such as footnote 10 of Art. 39 TRIPS) the relevant standards of liability for cases of misappropriation of trade secrets, by holding that new employers can incur liability if they either knowingly or by being grossly negligent are in possession and/or use trade secrets which were misappropriated by their new employees from their previous workplace.

#### IV. Conclusion

This analysis of the scope of the protection against the misappropriation of trade secrets in the field of professional sports made in the light of recent disputes has shown that the sports sanctioning bodies apply essentially the same standards of protection of trade secrets as the ones resulting from general intellectual property regulations, and most specifically from Art. 39 TRIPS.

The question however arises whether trade secrets are adequately protected in the field of professional sport and whether the relevant sports regulations are sufficiently protective in this context. As noted above<sup>103</sup>, it appears questionable that the potential impact on performance (or rather the absence of impact) should be used as a criterion for assessing the existence of misappropriation of trade secrets and/or the sanctions to be imposed. From a policy perspective, it would indeed appear more legitimate to apply a more stringent standard of liability in order to ensure a sufficient degree of fairness in professional sports.

In addition, the comparative analysis of the relevant regulations relating to the protection of trade secrets in the America's Cup and in the Formula One championship that was conducted here is interesting to the extent that it raises the issue of the regulatory approach to be chosen. While the Formula One regulation (i. e. Art. 151(c) of the FIA International Sporting Code) is extremely broadly formulated, the America's Cup regulations are much more detailed and tailored to specific hypotheses of misappropriation of trade secrets which can arise. On this

102 ACAP 01/8, note 1, § 37.

103 See above III.B, text at notes 90-96.

basis, one issue is to assess which regulatory approach is more appropriate. It could be suggested in this respect that sporting regulations which need to address the risk of trade secrets misappropriation shall include both a general clause and more specific provisions. The general clause should be formulated in a broad way in order to be able to serve as a « catch-all » provision, while the more specific provisions should define more precisely the specific acts which shall be prohibited (in the way this is done in the America's Cup regulations). This dual approach is not unusual for unfair competition regulations and is found in various pieces of national unfair competition laws<sup>104</sup>.

A potential difficulty of drafting effective provisions against cases of misappropriation of trade secrets in the relevant sports regulations results from the need to avoid that the *international* sports regulations directly or indirectly refer to and depend on any *national* regulatory framework. It could indeed be detrimental and counterproductive if the nature and the scope of protection against the misappropriation of trade secrets under the relevant international sports regulations would depend on the nature and scope of the protection under the national laws of the location where the sports events at issue take place. This solution is not appropriate given that it creates uncertainty and – perhaps more importantly – may lead to different levels of legal protection depending on the national regulatory framework which would apply.

This risk can be illustrated by the reference which was made in a trade secrets misappropriation dispute at the America's Cup in the course of which one team involved in the dispute referred to the law of New Zealand where the 31<sup>st</sup> America's Cup took place (and where there is no specific piece of legislation on trade secrets) for supporting its position in the dispute<sup>105</sup>.

104 Such as the German Unfair Competition Act (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb of July 3, 2004, § 3 general clause, and §§ 4- 7 specific clauses) and the Swiss Unfair Competition Act (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; art. 2 is the general clause, and art. 3-8 are specific clauses).

105 See the Decision of the America's Cup Arbitration Panel of August 16, 2002, ACAP 01/8, note 1, § 24: « All participants would accept that it is inevitable that designers and others carry knowledge and will use that knowledge whether consciously or subconsciously when developing or sailing any new ACC yacht. Ex Team New Zealand members are bound by confidentiality provisions prohibiting the retention, disclosure, dissemination or use of Team New Zealand Confidential Information. *In the absence of a Trade Secrets legislation in New Zealand the Common Law relating to restraint of trade is relevant and the principle of « tools*

This need to move away from national law is particularly important for sports events which take place on a global level, such as is the case of the Formula One Championship and (to a lesser extent) of the America's Cup races. As a result, due attention should be paid to the wording of the general clause which should ideally refrain from any direct or indirect reference to any national regulations. This difficulty can be illustrated by Art. 11.2 of the Protocol of the 32<sup>nd</sup> America's Cup which provides that «[t]he Competitors are prohibited from engaging in any of the following activities: (a) any intentional illegal act related to the gaining of information about a Competitor; [...]»<sup>106</sup>.

Even though this provision has a broad wording so that it could serve as a catch-all provision, it may be wondered whether the wording of «any intentional illegal act» may lead to difficulties of interpretation in case of disputes because of its reference to the illegality of the relevant act, whereby the definition of such illegality could differ depending on the relevant national laws at issue (for instance at the place where the event took place, i. e. in Valencia, that is according to Spanish law). It could have been preferable to adopt a more neutral wording based for instance on Art. 39 TRIPS and to define the standard of liability without any express or implied reference to any national laws. This can also evidence the need for sporting regulations to contain an open-ended catalogue of precisely defined unfair acts that shall be prohibited and sanctioned.

This shows that sports regulations relating to global sport events should strive at creating a global unique level playing field and shall consequently define the rules of the game in a uniform manner. They should thus be ideally independent from national regulations. This should also particularly apply with respect to the definition and the scope of protection of trade secrets. These sporting rules of course do not affect the jurisdictional power of national state courts to decide on cases of

*of trade» applies, in other words a designer can never be prevented from utilising his knowledge on how to design an ACC yacht. However, specific facts and design information or data relating to yachts should not be used under this principle of law as they are not tools of trade. It is our submission that the correct interpretation of Article 15.3(c) is that a designer or any other person engaged for the America's Cup who is subject to the confidentiality restrictions of a previous syndicate can only use knowledge on how to design an ACC yacht for a new syndicate, not specific facts or data relating to the yachts of the previous syndicate» (emphasis added).*

106 ACAP 01/8, note 1, § 24.

misappropriation of trade secrets arising in the context of sports on the basis of the relevant national laws, as was the case in the Ferrari / McLaren dispute in the course of which litigation was initiated in Italy and in England<sup>107</sup>. The application of *uniform* sport regulations before a *unique* sport dispute resolution body (such as the Arbitration Panel of the America's Cup) for solving disputes would significantly differ from the potentially fragmented approaches which would be generated by ordinary court actions in the framework of which sometimes difficult issues of private international law can arise, in particular with respect to the definition of the proper forum as well as of the governing law, which are particularly intricate when dealing with international unfair competition and most specifically trade secret misappropriation cases<sup>108</sup>.

As a final word to this article, it appears appropriate to assess the relationships existing between the respective fields of sports and of intellectual property in the light of the findings made in this article. It must first be mentioned that the decisions rendered by the relevant sports authorities dealing with cases of misappropriation of trade secrets are extremely interesting from an intellectual property perspective because they confirm the need to adopt and enforce sound and balanced rules of protection of trade secrets in the sports industries, particularly in sports in which important technological investments are made such as is the case of the Formula One championship and of the America's Cup.

On this basis, it appears that these interesting experiences made in the context of professional sports perfectly illustrate how a system of protection of trade secrets can be put to work. From this standpoint, professional sport offers a very valuable laboratory for analyzing the strengths and weaknesses of the intellectual property system, and most particularly of trade secrets, and for testing its limits<sup>109</sup>. In short, the doctrine of intellectual property law surely has valuable experience to

107 See above II.B.3.a (describing the Ferrari vs McLaren spy story) and II.C.2 (proposing a flow chart for the jurisdiction of the sporting bodies / of the national courts).

108 See, e. g., CHRISTOPHER C. WADLOW, Bugs, spies and paparazzi: Jurisdiction over actions for breach of confidence in private international law, *European Intellectual Property Review* 2008, p. 269; CHRISTOPHER C. WADLOW, Trade secrets and the Rome II Regulation on the law applicable to non-contractual obligations, *European Intellectual Property Review* 2008, p. 309.

109 As this is shown, beyond the case of trade secrets which is analysed here, with respect to the issue of ambush marketing, addressed in the article of Prof. IVAN CHERPILLOD in this book, p. 21.

gain and to gather from its application in the rapidly changing world of professional sports and from the challenges arising in this environment in which important business interests and high technological developments are frequently at stake.

If intellectual property has something to learn from the sports industry, it can conversely be considered that the sports industry may have something to gain from the assimilation of the key values of intellectual property law. As hopefully shown in this article, the intellectual property regulations and objectives (as reflected in international agreements) may indeed offer a useful framework of analysis for assessing the types of activities to be protected as well as the types of (unfair) behaviours that should be banned from professional sports, with particular respect to the highly detrimental cases of misappropriation of trade secrets, which are probably among the most outrageous examples of « unfair play » and which clash perhaps in the most extreme way with the core value of the practice of sports.



Le présent ouvrage rassemble les contributions rédigées (en français ou en anglais) à l'occasion de la Journée de droit de la propriété intellectuelle qui a eu lieu le 2 février 2009 et était consacrée au thème Sport et propriété intellectuelle.

Sachant que le financement du sport professionnel dépend largement de l'efficacité de la protection des actifs intangibles des entités concernées (équipes, fédérations, etc.), cet ouvrage a pour objectif de faire le point sur certaines des questions les plus brûlantes de droit de la propriété intellectuelle qui se posent en matière de sport professionnel, à l'image de la lutte contre le marketing sauvage (*ambush marketing*). Il rassemble les contributions d'experts de la matière, dont plusieurs sont actifs au sein d'institutions internationales qui sont directement concernées par les questions traitées (notamment le Comité International Olympique et l'Union des Associations Européennes de Football).

Cet ouvrage constitue le premier volume de la série propriété intellectuelle – *intellectual property* ([www.pi-ip.ch](http://www.pi-ip.ch)) éditée à la Faculté de droit de l'Université de Genève (par le Prof. Jacques de Werra) dont l'objectif est de publier notamment les actes des Journées de droit de la propriété intellectuelle organisées à la Faculté ([www.jdpi.ch](http://www.jdpi.ch)) et, plus généralement, de faire le point sur des thèmes d'actualité du droit international, européen et suisse de la propriété intellectuelle.

