

**APRAM CONFÉRENCES**  
21 JUIN 2024



# **ENJEUX & DÉFIS DES CONTRATS**

DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**CO PRÉSIDENTE :**

ARMELLE DOUHAIRE, Conseil en Propriété Industrielle · IPAZ

LAURA MORELLI, Avocate spécialisée en droit de la PI · Associée chez ADVANT ATLANA

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE SPONSORISÉ PAR





ENJEUX ET DÉFIS DES CONTRATS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

# BIENVENUE

**THIERRY SUEUR**

Président du COMIPI-MEDEF

**JULIEN DELUCENAY**

Président de l'APRAM



ENJEUX ET DÉFIS DES CONTRATS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

# AU PROGRAMME

**ENJEUX ET DÉFIS DES CONTRATS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Co-présidée par ARMELLE DOUHAIRE, Conseil en Propriété Industrielle · IPAZ  
& LAURA MORELLI, Avocate spécialisée en droit de la Propriété Intellectuelle et Médiatrice · Associée chez ADVANT Altana

**PROGRAMME****09:00 : ACCUEIL ET INTRODUCTION**

THIERRY SUEUR, Président du COMIPI-MEDEF  
JULIEN DELUCENAY, Président de l'APRAM

**09:15 : LA PART DU DROIT COMMUN DANS LES CONTRATS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

PIERRE-YVES GAUTIER, Professeur en Droit Privé, Université Paris-Panthéon-Assas

**09:45 : DROIT DE LA CONCURRENCE ET ACCORDS DE COEXISTENCE FONT-ILS BON MÉNAGE**

Ombline ANCELIN, Avocate, SIMMONS & SIMMONS

**10:25 : L'IMMIXION DU DROIT DE LA CONCURRENCE DANS LES CONTRATS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Philippe Bonnet, Avocat, DDG

**11:00 : PAUSE CAFÉ****11:15 : L'IMAGE DE LA MARQUE AU CŒUR DES CONTRATS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE****▣ LE CADRE LÉGAL POUR LES INFLUENCEURS**


Alain HAZAN, Avocat, TAoMA

**▣ REGARDS CROISÉS D'UN ANNONCEUR ET D'UNE AGENCE DE MANNEQUINS**

Bénédicte ROUMY-BULLIER, Directrice Juridique Création et Communication, CHANEL  
Camille RINGLÉ, Directrice Juridique, WOMEN MANAGEMENT

**12:30 : QUESTIONS DE LA SALLE**

**12:45 : COCKTAIL DÉJEUNATOIRE** sponsorisé par  **Clarivate  
Analytics**



**21 JUIN  
2024**



ENJEUX ET DÉFIS DES CONTRATS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**LA PART DU DROIT COMMUN** DANS LES  
CONTRATS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**PIERRE-YVES GAUTIER**

Professeur en Droit Privé, Université Paris-Panthéon-Assas



# **DROIT DE LA CONCURRENCE ET ACCORDS DE COEXISTENCE FONT-ILS BON MÉNAGE ?**

**OMBLINE ANCELIN**  
Avocate, SIMMONS & SIMMONS

# Droit de la concurrence et accord de coexistence de marques

21 juin 2024



Omblin Ancelin,  
Associée,  
Simmons & Simmons

**Votre intervenante**



# Programme

**01**

L'articulation du droit de  
la concurrence avec le  
droit de propriété  
intellectuelle

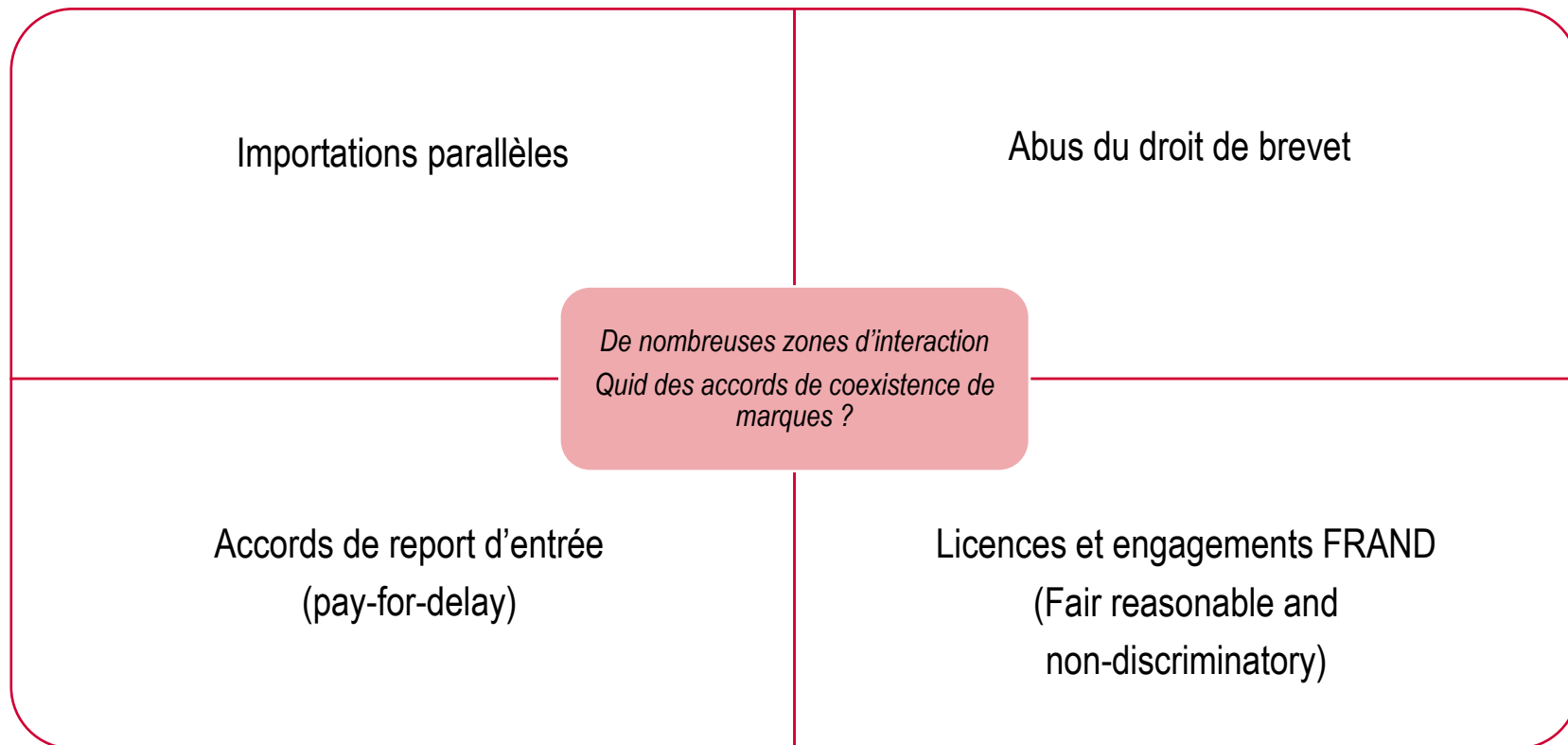
**02**

La JP concurrence sur  
des accords de  
coexistence de marques

# 01.

*L'articulation du droit  
de la concurrence  
avec le droit de  
propriété  
intellectuelle*

# 01. L'articulation du droit de la concurrence avec droit de propriété intellectuelle



# 02.

*La JP concurrence  
sur des accords de  
coexistence de  
marques*

## 02. La JP concurrence sur des accords de coexistence de marques



### Les affaires en droit européen

- Décision de la Commission, du 5 mars 1975, Sirdar-Phildar
- Décision de la Commission, du 23 déc. 1977, Penneys
- Décision de la Commission, du 15 déc. 1982 BAT Cigaretten-Fabriken GmbH



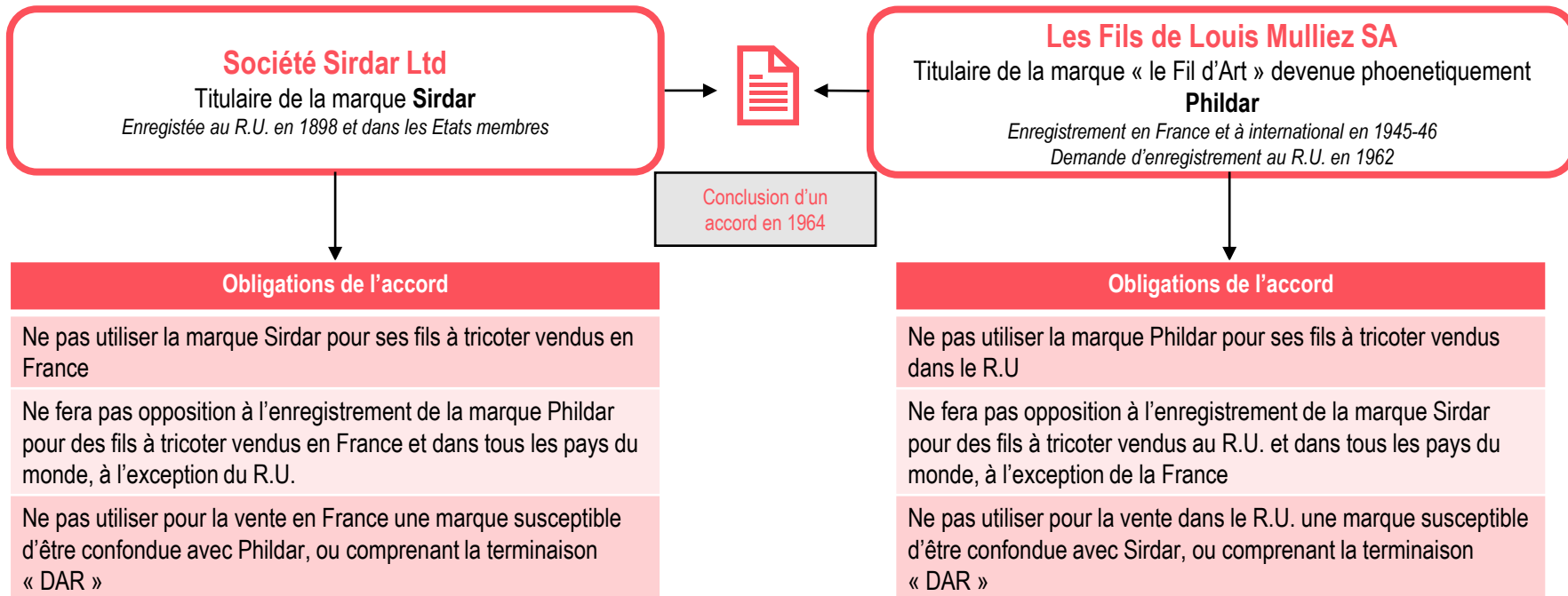
### Les affaires en droit français

- Cour d'appel de Paris, 12 juin 2009, n° 07/17444 (Meridien / Meridiana)
- Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 07-15.607 (Skyrock)

# Focus sur la décision Sirdar - Phildar, Commission européenne 5 mars 1975

Objection soulevée par Sirdar

Faits



# Focus sur la décision Sirdar - Phildar, Commission européenne 5 mars 1975

## Naissance du contentieux



- Le Royaume-Uni adhère à la CEE.
- La société Les Fils de Louis Mulliez
  - estime que **l'accord est nul** depuis cette adhésion, car contrevenant aux dispositions du traité CEE sur la concurrence et la libre circulation.
  - Demande l'enregistrement de la marque « **Phildar** » au Royaume-Uni et commence à vendre ses fils à tricoter, sous cette même marque, avec l'indication « Made in France ».
- Opposition formée par Sirdar + action en contrefaçon + indemnisation du fait de la rupture de l'Accord.

# Focus sur la décision Sirdar - Phildar, Commission européenne 5 mars 1975

## Décision de la Commission européenne



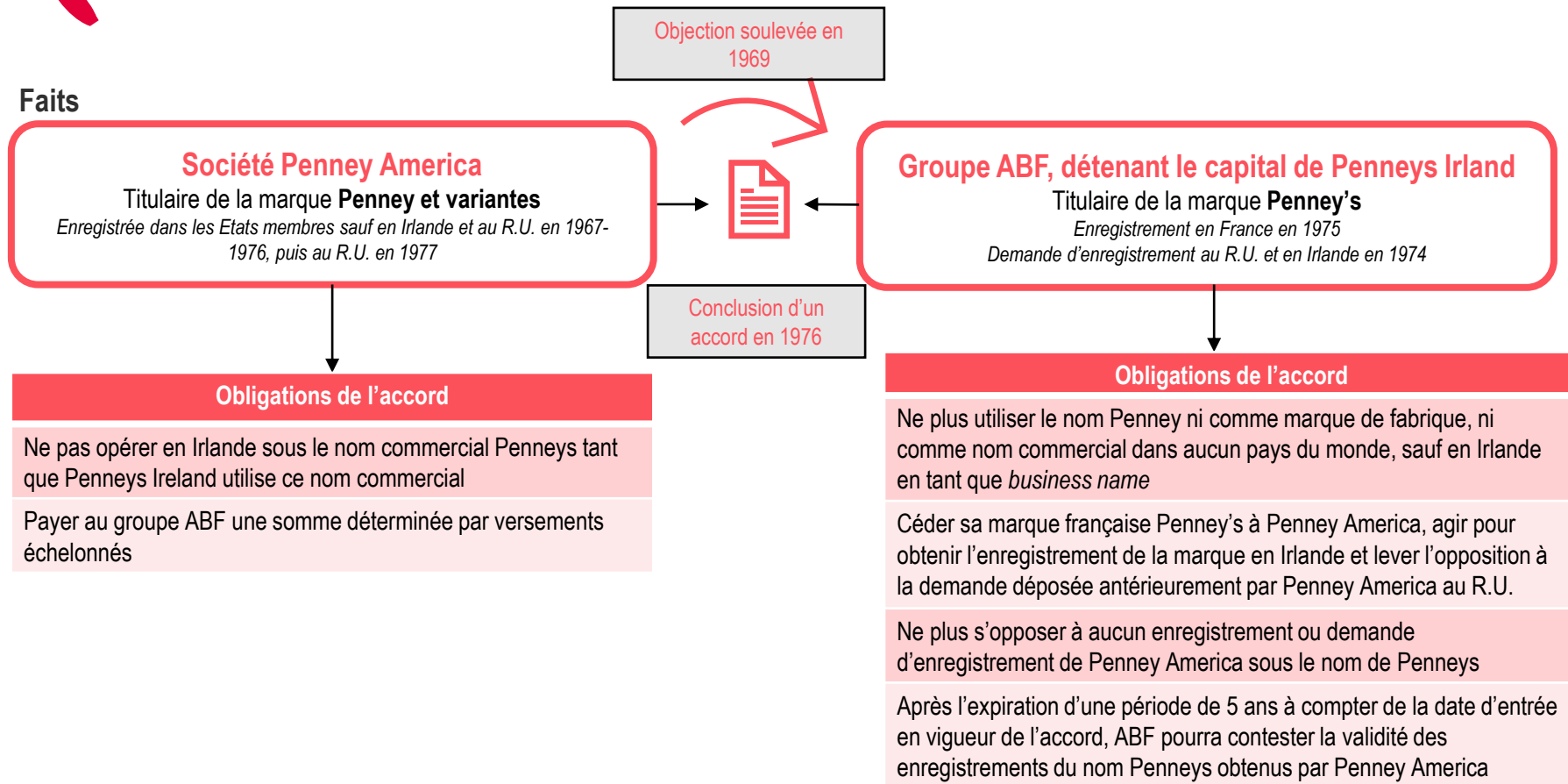
- L'accord restreint la concurrence par objet : empêche les entreprises de vendre soit en France, soit au R.U.
  - Même si sociétés peuvent commercialiser dans ces pays sous une autre marque car perte du bénéfice de la publicité.
  - Même si possible que les marques soient similaires et puissent être confondues.
- 
- Pas d'exemption possible :
    - L'accord ne contribue pas à améliorer la production ou la distribution des produits.
    - L'accord lèse les utilisateurs français et britanniques.





# Focus sur la décision Penneys, Commission européenne 23 décembre 1977

## Faits



# Focus sur la décision Penneys, Commission européenne 23 décembre 1977

## Décision de la Commission européenne

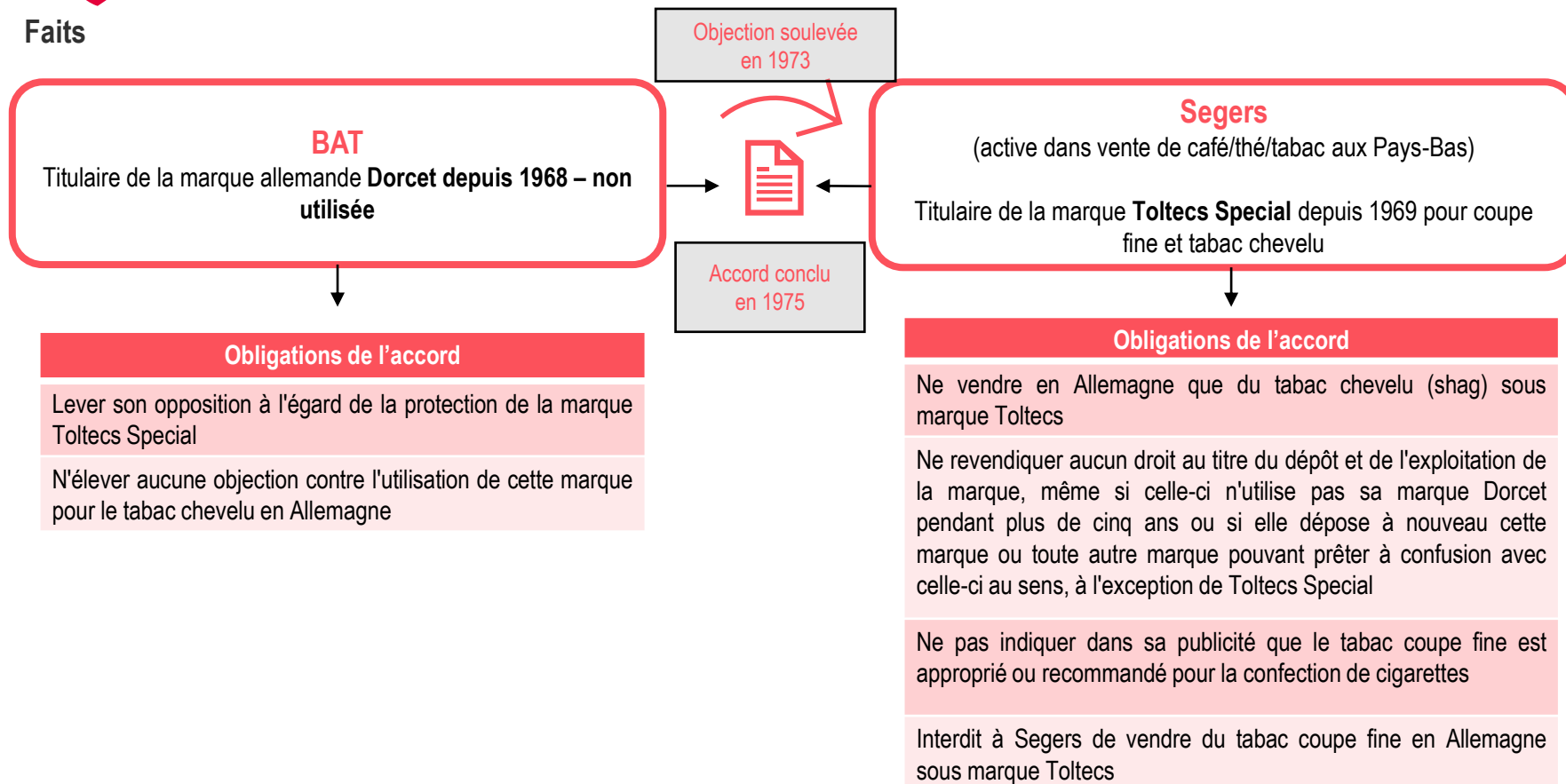


- L'obligation de **ne plus utiliser le nom Penneys** ni comme marque ni comme nom commercial dans la CEE, constitue une restriction de concurrence.
- La restriction n'est pas sensible car ABF s'est développé sous une autre appellation.
- **La cession par ABF de certaines de ses marques** n'a pas d'effets restrictifs. Ce n'est pas la cession de ses droits de marque qui rend nécessaire le rétablissement du goodwill sous un autre nom.
- **L'engagement de ne contester aucun enregistrement** ne constitue pas une restriction sensible de concurrence.
- Elle ne restreint normalement pas la concurrence, la clause n'étant valable que 5 ans.
- **L'obligation d'opérer en Irlande sous un autre nom commercial** que Penneys ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence.
- **Conclusion** : il n'y a pas de restrictions contractuelles, tel qu'un partage de marché, à l'utilisation des marques.



# Focus sur l'arrêt BAT, CJCE 30 janvier 1985

## Faits



# Focus sur l'arrêt BAT, CJCE 30 janvier 1985

## Enquête de la Commission européenne



**BAT** prétend :

- Pas d'infraction concurrence car l'accord est fondé sur le droit national des marques, seul applicable pour apprécier la conformité
- Accord permettait la vente par Segers de coupe fine en Allemagne
- Veut bien résilier l'accord



simmons  
+  
simmons

# Focus sur l'arrêt BAT, CJCE 30 janvier 1985

## Décision de la Commission européenne



- Accord interdit concurrence par Segers en Allemagne sur tabac coupe fine - Segers a cessé ventes à destination du marché allemand depuis 1978
- Si risque sérieux de confusion et si titulaire marque ant. peut s'opposer au dépôt/exploitation marque plus récente, pas de restriction de concurrence car droit d'interdiction relève de l'existence marque antérieure
- Mais si grande différence entre produits ou risque de confusion restreint, accord de délimitation doit être le moins restrictif possible (utilisation de la marque que sous présentation déterminée par ex)
- Ici pas de risque sérieux de confusion (phonétique ou visuel)

### Pas d'exemption individuelle

- Pas de bénéfice pour les consommateurs à ne pas être informés que le tabac coupe fine Toltecs peut être utilisé pour rouler des cigarettes



simmons  
simmons

# Focus sur l'arrêt BAT, CJCE 30 janvier 1985

## Jugement de la CJCE : validation de la décision de la Commission européenne

Reconnaissance de la **légalité** et **utilité** des accords de coexistence de marques qui servent à « *délimiter, dans l'intérêt réciproque des parties, les sphères d'utilisation respectives de leurs marques en vue d'éviter des confusions ou des conflits* »

Mais ces accords n'échappent pas à l'application de l'article 101 du TFUE s'ils visent également à **réaliser des partages de marché ou d'autres restrictions** à la concurrence

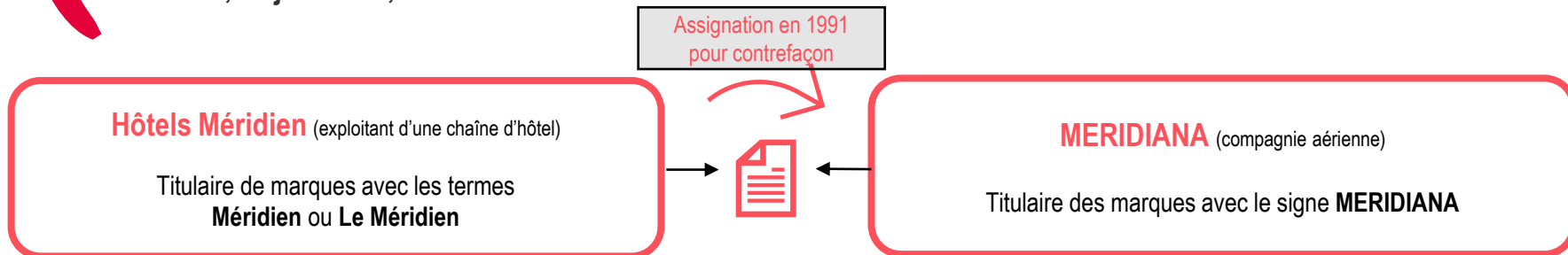
Or, ici

- Limitation d'usage de la marque à la vente d'un type déterminé de tabac
- Renonciation à faire valoir antériorité vs Dorcet même après expiration délai de protection de 5 ans
- Renonciation à faire publicité sur le fait que son tabac est approprié pour rouler des cigarettes



# Focus sur la jurisprudence française

CA Paris, 12 juin 2009, n° 07/17444 : faits



1992 : Accord de coexistence de marques : MERIDIANA doit rester « *majoritairement orientée* » vers une clientèle individuelle, ne pas associer le signe MERIDIANA au vocable « charter », veiller à ce que ses services soient présentés sous une image de qualité comparable à celle des compagnies AIR FRANCE, ALITALIA ou IBERIA et ne pas associer le signe MERIDIANA à une activité hôtelière ou de restauration

**Contentieux** : assignation par Hôtels Méridien pour non-respect de l'accord par Méridiana

**Condamnation de Meridiana et Appel de MERIDIANA** qui soutient que l'accord est une entente illicite car ses obligations excèdent ce qui est strictement nécessaire à la protection de l'objet spécifique des marques en cause en rendant impossible toute concurrence effective à la fois entre les parties mais également entre l'un des deux contractants et les autres opérateurs économiques du marché

# Focus sur la jurisprudence française

CA Paris, 12 juin 2009, n° 07/17444 : faits

Sur les activités, l'interdiction ne concerne pas l'exercice des activités en tant que telles (transport aérien, hôtellerie notamment) **mais uniquement la désignation de ces activités par les signes en conflit**, de sorte que la concurrence reste ouverte

L'interdiction d'usage des signes ne restreint pas **la concurrence** car les signes n'étaient pas connus (Méridien pas connu pour désigner les services de transports aériens et MERIDIANA pas connu pour désigner des activités d'hôtellerie ou de restauration)

Clause de non contestation ne peut pas être isolée du contexte, et est réciproque. Sa permanence n'est pas en tant que telle suffisante pour établir le caractère anticoncurrentiel

**Décision : Réels risques d'interférences liés à la coexistence de ces marques et les mesures de l'Accord apparaissent appropriées et équilibrées donc ne constituent pas une entente anticoncurrentielle.**



# Focus sur la jurisprudence française

Cass. com., 15 janv. 2008, n° 07-15.607

La Cour de cassation, **affaire SKYROCK**, rappelle clairement les principes évoqués :

- **Licéité de principe des accords de coexistence;**
- **À condition de respecter le droit de la concurrence et de se limiter à délimiter**, dans l'intérêt réciproque des parties, les sphères d'utilisation, en vue d'éviter des confusions et des conflits.

# Accord de coexistence de marques : concurrence déloyale et parasitisme

**Affaire Lehning c/ Ecophar : CA Paris, 26 juin 2013, Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-24.979**

- Un accord de coexistence interdisant l'usage du terme « *LEHRING* » seul avait été violé par la persistance du terme Lehring sur le site d'une partie
- **Cour d'appel** : cela ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour constituer un acte de concurrence déloyale
- **Cour de cassation** : il faut rechercher si en raison de la **similitude** des marques et des activités, le non-respect est de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public, ce qui n'était pas le cas en l'espèce

**Affaire Société Montres Rolex c/ Société 3A, Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-17.660**

- Des articles de robinetterie sous la marque Rolex sont commercialisés par une société, assignée pour des actes de parasitisme par Rolex
- **Cour de cassation** : l'association du terme « *Bain* » à la dénomination Rolex démontre la **volonté de s'écarter de l'image** Rolex acquise dans le domaine des montres. La structure cannelée utilisée par Rolex pour la lunette des montres ne lui est pas propre et peut se retrouver dans d'autres productions industrielles

# Accord de coexistence de marques : concurrence déloyale et parasitisme

## Affaire Eurostar : CA Paris, 4 juill. 2008, n°07/07404

- Une des sociétés a enregistré le nom de domaine « *eurostar.eu* » et a été assignée en violation de l'accord, contrefaçon de marque et parasitisme
- **Cour d'appel** : résiliation du contrat, absence de contrefaçon mais **faute quasi délictuelle** au sens de L 713-5 CPI. Sur le parasitisme, il n'est pas soutenu que le nom de domaine ait commencé à être utilisé, et la réservation du nom de domaine ne traduit pas un acte distinct de celui sur lequel se fonde l'engagement de la responsabilité au titre de L 713-5 CPI

## Affaire Merck : CA Paris, 13 juin 2017, n°16/07065

- Merck Sharp & Dohme viole l'accord de coexistence par l'utilisation du signe "*merck*" dans les adresses mail des employés et est assignée par Merck KGaA pour contrefaçon et concurrence déloyale
- **Cour d'appel** : l'adresse email permet de **designer des personnes**, et non des produits. Toutefois, la concurrence déloyale est retenue en raison du risque de confusion qu'il peut engendrer quant à l'appartenance des employés



Merci pour votre attention

---



ENJEUX ET DÉFIS DES CONTRATS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**L'IMMIXION DU DROIT DE LA CONCURRENCE**  
DANS LES CONTRATS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**PHILIPPE BONNET**  
Avocat, DDG

# L'immixtion du droit de la concurrence dans les contrats de PI

---

**Philippe BONNET**

Avocat associé DDG

21 JUIN 2024

06.50.00.71.34

bonnet@ddg.fr

# Propriété intellectuelle & liberté contractuelle.

Le **droit de propriété intellectuelle** et la **liberté contractuelle** sont **protégés** par la **Constitution**.

**MAIS....**

# Partie 1 - L'encadrement du **contenu** des accords de licence de distribution.



## L'exemption des accords verticaux (*Règlement n°2022/720 du 30 juin 2022*)

En droit de la concurrence, un accord de licence régissant la distribution de produits ou de services protégés par un DPI (marque, droit d'auteur...), est qualifié d'accord « vertical ».

### Pourquoi vertical ?

Car le fournisseur concédant la licence et le distributeur licencié interviennent chacun à un niveau différent de la chaîne de valeur.

**Concédant fournisseur**

*titulaire du DPI*



**Distributeur licencié**

## L'exemption des accords verticaux (*Règlement n°2022/720 du 30 juin 2022*)

Ce règlement octroie aux accords de licence de distribution, **sous certaines conditions**, une immunité au regard de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles.

### **Deux conditions doivent être remplies :**

- La **part de marché** du concédant et celle du licencié ne doivent **pas dépasser chacune 30%** sur leurs marchés respectifs
- L'accord de licence **ne doit pas contenir de clauses noires** (restrictions de concurrence caractérisées).

**Les accords remplissant ces 2 conditions ne peuvent pas être sanctionnés par une autorité de concurrence.**

## L'exclusion de l'exemption : les "clauses noires"

Ces clauses sont présumées avoir un effet anticoncurrentiel particulièrement sensible en limitant la concurrence au détriment des consommateurs.

### **3 principales clauses noires dans les accords de licence :**

- Prix de revente imposés
- Cloisonnement géographique des marchés
- Limitation des ventes sur internet.

## Clause noire n°1 : le prix de revente imposé

**Le concédant ne doit pas restreindre la liberté du distributeur licencié de déterminer le prix de revente** des produits aux consommateurs.

- ➔ **Possible** de conseiller un prix de revente au licencié ou de lui imposer un prix de revente maximal.
- ➔ **Impossible** d'imposer au licencié un prix de revente minimum (via une clause contractuelle explicite ou via des incitations au respect d'un prix minimum).

**Exemples d'incitations interdites** : conditionner l'octroi au licencié d'avantages financiers (remises sur le prix de gros des produits, remboursement des coûts promotionnels du licencié...) au respect par ce dernier d'un prix de revente minimum.

## Clause noire n°1 : le prix de revente imposé

### *Exemple dans le secteur des parfums de luxe (Décision ADLC n°06-D-04)*

Plusieurs fabricants de parfums de luxe (L'OREAL, YSL, KENZO, CHANEL, SHISEIDO...) sanctionnés par l'ADLC pour avoir entravé la liberté tarifaire de leurs distributeurs.

#### **Pratiques en cause :**

- Communication aux distributeurs de prix publics conseillés (pas en soi illicite).

#### **MAIS**

- Interdiction des remises dépassant un taux maximum
- Police des prix (pressions et menaces de représailles commerciales).

#### **Enseignement principal de cette décision :**

Le concédant peut exercer un contrôle strict sur l'environnement de distribution des produits par les licenciés, mais il ne peut pas leur imposer un prix de revente minimum sous couvert de préserver l'image de marque des produits.

## Clause noire n°1 : le prix de revente imposé

### *Exemple dans le secteur du thé haut de gamme (Décision ADLC n°20-D-20)*

Le fabricant de thé haut de gamme Damman Frères sanctionné pour avoir imposé à ses distributeurs le respect des prix conseillés au sein de leurs boutiques en ligne.

#### **Pratiques en cause :**

- Communication aux distributeurs de prix publics conseillés (pas en soi illicite).

#### **MAIS**

- Police des prix pour préserver l'image de marque
- Licence d'utilisation de la marque Damman dans les boutiques en ligne conditionnée au respect des prix conseillés.

#### **Enseignement principal de cette affaire :**

Le concédant ne peut pas subordonner l'octroi d'une licence de marque pour la vente des produits en ligne au respect par le licencié des prix conseillés.

## Clause noire n°1 : le prix de revente imposé

### *Exemple dans le secteur de la TV (Cour de cassation, n°20-22.447)*

#### **Affaire en cause :**

Litige entre M6 et Molotov concernant la distribution de chaînes en clair. Le Groupe M6 les diffuse gratuitement auprès des téléspectateurs, mais exige qu'elles soient proposées par les licenciés dans des bouquets payants (clause de "paywall").

#### **Arrêt de la Cour de cassation :**

M6 peut exercer librement ses droits voisins en définissant les conditions économiques de la diffusion de ses chaînes par des licenciés. La clause de "paywall" n'impose pas un prix de revente minimum car Molotov reste libre de fixer le prix de ses bouquets payants.

#### **Enseignement principal de cette affaire :**

Le concédant peut imposer au licencié de fixer un prix de revente des produits, et donc de pas les distribuer gratuitement, mais il ne peut pas lui imposer un prix minimum.

## Clause noire n°2 : le cloisonnement géographique

Article 101 TFUE : garantir le libre fonctionnement de la concurrence sur l'ensemble du territoire européen et à supprimer les barrières aux échanges entre les Etats membres de l'UE.

Le contrat de licence ne doit pas comporter de clauses aboutissant à **cloisonner de façon étanche** les marchés nationaux au sein de l'UE. Il faut distinguer :

- Les accords de licence **octroyant un territoire exclusif** à chaque licencié (**possible** de restreindre les ventes actives d'un licencié sur les territoires des autres licenciés, mais **impossible** de restreindre les ventes passives)
- Les accords de licence **sans exclusivité territoriale** (aucune restriction possible)

### Qu'est-ce que l'on entend par « ventes actives » et « ventes passives » ?

- Les ventes actives** consistent en un ciblage des clients par des visites, des courriers électroniques, des appels ou des promotions ciblées.
- Les ventes passives** font suite à des demandes spontanées de la part de clients, sans aucune sollicitation du vendeur.



## Clause noire n°2 : le cloisonnement géographique

### *Exemple de l'affaire Nike (les produits dérivés sous licence)*

#### **Les pratiques en cause :**

- Conclusion par Nike d'accords de licence avec des tiers en Europe pour distribuer des produits dérivés de clubs de football sur un territoire (groupe de pays)
- Pas d'exclusivité territoriale (plusieurs licenciés par territoire)
- Clauses restreignant les ventes des licenciés en dehors de leur territoire (interdiction pure et simple des ventes actives et passives et/ou redevance double pour les ventes hors territoire).

#### **Décision de la Commission :**

Condamnation de Nike pour avoir cloisonné les marchés et privé les consommateurs européens du bénéfice d'une concurrence effective entre les licenciés opérant sur des territoires distincts.

#### **Enseignement principal de cette affaire :**

En l'absence de territoire exclusif, le concédant ne peut pas interdire aux licenciés d'un territoire donné de revendre les produits sur d'autres territoires.

## **Clause noire n°3 : l'interdiction de distribuer les produits sur internet**

**La clause noire peut être une interdiction pure et simple de distribuer les produits sur internet.**

**Ou une obligation contractuelle ayant un effet équivalent :**

- 1) Empêcher les consommateurs étrangers de consulter le site internet
- 2) Rediriger les consommateurs vers d'autres sites internet
- 3) Annuler les transactions en ligne basées sur l'adresse de la carte de crédit
- 4) Interdire l'utilisation de la marque du concédant sur le site internet du licencié.

**Attention à la pratique du double prix qui est une clause grise.**

## Clause noire n°3 : l'interdiction de distribuer les produits sur internet

### *Exemple dans le secteur des montres de luxe (Décision ADLC n°23-D-13)*

#### **Les pratiques en cause :**

- Clause dans les contrats de distribution sélective interdisant la vente des montres sur Internet
- Surveillance par Rolex du respect effectif de cette interdiction.

#### **Justifications avancées par Rolex :**

Préserver l'image de marque et lutter contre la contrefaçon.

#### **Position de l'Autorité :**

L'interdiction pure et simple des ventes en ligne n'est pas une mesure proportionnée car il existe des solutions alternatives :

- Assurer un contrôle strict de l'environnement de ventes en ligne (design du site, conseils en ligne, contact avec le bijoutier)
- Recourir aux technologies de traçabilité pour garantir l'authenticité (blockchain).

## En synthèse

Le droit de la concurrence peut **sensiblement limiter la faculté du titulaire de DPI de contrôler les conditions de distribution des produits protégés.**

Mais il peut dans certains cas être encore plus liberticide pour les titulaires de DPI, en **les forçant à en octroyer des licences aux tiers.**

# Partie 2 - Les accords de licence **forcés** par le droit de la concurrence

**AU TITRE DE L'ABUS DE POSITION DOMINANTE**

**AU TITRE DU CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS**

## Les notions de position dominante et d'abus

**Position dominante** : situation d'une entreprise qui détient une puissance économique (notamment forte part de marché par rapport aux concurrents) lui permettant d'augmenter ses prix de façon sensible et durable sans risquer un report significatif de la demande des consommateurs sur des produits concurrents.

**Abus de position dominante** : comportements d'une entreprise dominante qui s'écartent d'une concurrence par les mérites et restreignent la concurrence.

Il n'existe pas de liste limitative des comportements mis en œuvre par une entreprise en position dominante qui sont susceptibles d'être jugés abusifs. Mais la jurisprudence a identifié certaines pratiques qui sont constitutives d'un abus de position dominante, tel que le refus d'accorder à un concurrent l'accès à une infrastructure qui peut être qualifiée de facilité essentielle.

## Exemple : le refus d'accès à une facilité essentielle (FE)

Facilité essentielle = infrastructure/ressource indispensable pour pouvoir opérer sur un marché

### Conditions pour sanctionner un refus d'accès à une FE :

- ➔ Infrastructure détenue par une entreprise en position dominante sur un marché pertinent
- ➔ Infrastructure indispensable pour exercer une activité concurrente sur un marché amont, aval ou connexe
- ➔ Infrastructure non reproductible dans des conditions économiques raisonnables par les concurrents.

À titre d'illustration, l'accès aux infrastructures aéroportuaires est indispensable pour fournir des services de transport aérien, l'accès à des gazoducs est indispensable pour distribuer du gaz.

**La théorie des FE, initialement développée pour les infrastructures physiques s'applique-t-elle aux infrastructures immatérielles protégées par un DPI (bases de données, logiciels...) ?**



## L'affaire IMS et la condition de produit nouveau

### **La pratique en cause :**

Refus par IMS d'accorder une licence d'exploitation de sa base de données à un concurrent (NDC).

### **Base de données = FE**

Haut degré de participation des clients d'IMS (laboratoires pharmaceutiques) à la constitution de la base de données qui n'est pas reproductible par NDC dans des conditions techniques et économiques raisonnables.

### **Ajout d'une condition supplémentaire par le CJUE :**

Le refus de licence doit empêcher l'apparition d'un produit nouveau.

### **Enseignements principaux de cette affaire :**

- Mise en balance des intérêts (protection du droit d'auteur vs. protection du consommateur)
- Impact sur le marché du refus de licence : doit faire obstacle à l'apparition d'un produit nouveau répondant à des besoins spécifiques des consommateurs non satisfaits par le concédant.

## L'affaire Microsoft et l'abandon de la condition de produit nouveau

### La pratique en cause :

Refus de Microsoft d'accorder des licences d'exploitation de données protégées à des concurrents souhaitant développer des logiciels interopérables avec le système d'exploitation Windows.

### Enseignements principaux de cette affaire :

- **Suppression de la condition du produit nouveau** : l'obstacle à l'apparition d'un produit nouveau ne constitue pas l'unique paramètre permettant de déterminer si un refus de licence est susceptible de porter préjudice aux consommateurs. Un tel préjudice peut survenir également en présence d'une limitation du développement technique.
- **Solution propre au cas d'espèce** : le Tribunal ne semblait pas convaincu de la légitimité des droits d'auteur que Microsoft revendiquait sur les données d'interopérabilité en cause, ce qui peut expliquer cet allègement du standard de preuve d'un refus de licence abusif.

## Le contrôle des concentrations

### ➔ **Objectif du contrôle préalable des opérations de concentration :**

Prévenir la création ou le renforcement d'une position dominante lorsque les parties à la concentration sont des concurrents.

### ➔ **Analyse concurrentielle :**

Si des effets anticoncurrentiels sont identifiés (risque de hausse des prix et/ou de baisse de la qualité/la diversité des produits), l'autorisation est conditionnée à des remèdes qui peuvent prendre la forme d'une concession de licence de DPI, notamment de marques.

### ➔ **Relativité de l'atteinte au monopole d'exploitation du titulaire de DPI :**

- Prévention vs. sanction : le contrôle vise à prévenir une atteinte à la concurrence et non à sanctionner un abus de position dominante.
- L'entreprise n'est jamais contrainte d'accepter une licence de DPI. En l'absence de remède alternatif, elle peut renoncer à l'opération de concentration.
- Néanmoins, si elle propose une licence de DPI qui est acceptée par l'autorité de concurrence, elle est contrainte d'exécuter son engagement sous peine de sanction.

## Affaire : Dr.Oetker/Alsa (Décision ADLC n°19-DCC-15)

Concentration entre Dr Oetker et Alsa qui détiennent les deux principales marques de desserts à préparer en GMS (Dr Oetker et Ancel) = position dominante.

### Remède :

- **Licence exclusive de la marque Ancel à un tiers** pendant une durée de 5 ans, renouvelable 1 fois.
- **Co-branding + phase de black-out** : permettre au licencié de développer une activité durable et de transférer la notoriété d'Ancel vers sa propre marque.

### Limitation de la liberté contractuelle du titulaire de DPI :

- **Un délai contraint** pour conclure la licence (généralement 6 mois)
- **Une absence de liberté de choix du licencié** qui doit être un concurrent crédible préalablement agréé par l'ADLC.

## Affaire : Bigard/Socopa (Décision ADLC n°12-D-15)

Concentration conférant une position dominante au groupe Bigard sur le marché des viandes marinées vendues en GMS (PDM 70% )

### **Remède :**

Engagement de licence exclusive de la marque notoire Valtéro à un concurrent du Groupe Bigard.

### **Non-respect du remède :**

- Stratégie marketing de transfert de la notoriété de la marque Valtéro vers la nouvelle marque Socopa (présence de stickers, reprise de la charte graphique...)
- Pratique décourageant les candidats à la licence (pas de rétablissement la concurrence).

### **Enseignements principaux de cette affaire :**

- Un engagement de licence de marque revêt un caractère contraignant pour le concédant à l'égard de l'ADLC
- Le concédant doit préserver la pleine valeur économique et concurrentielle de la marque.

# Questions / Réponses

L'immixtion du **droit de la concurrence** dans les contrats de PI

**Merci.**



**PAUSE**







## **Vidéos :**

<https://share.vidyard.com/watch/4MrgTDXWCkuv4L95cM7E4U>

<https://share.vidyard.com/watch/PZUstM6bLm3dnbzoNvypZg>

## L'IMAGE DE LA MARQUE AU CŒUR DES CONTRATS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LE CADRE LEGAL POUR LES INFLUENCEURS

REGARDS CROISÉS D'UN ANNONCEUR  
ET D'UNE AGENCE DE MANNEQUINS

**Alain HAZAN**

Avocat, TAoMA

**Bénédicte ROUMY-BULLIER**

Directrice Juridique Création et Communication, CHANEL

**Camille RINGLÉ**

Directrice Juridique, WOMEN MANAGEMENT



# *Les enjeux et défis des contrats de Propriété Intellectuelle*

**L'IMAGE DE LA MARQUE AU CŒUR DES CONTRATS DE  
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**REGARDS CROISES MARQUE / AGENCE DE MANNEQUINS  
FOCUS INFLUENCE**

TAoMA Partners / Alain Hazan  
Women Management / Camille Ringlé  
Chanel / Bénédicte Roumy Bullier

APRAM / MEDEF / Conférence du 21 juin 2024

 **APRAM**



# 1. Propos introductionnels

Contexte d'une importance croissante de la gestion de l'image pour les marques. Quelles évolutions ?

# Contexte d'une importance croissante de la gestion de l'image pour les marques. Quelles évolutions ?

- Impact et enjeux d'image pour la marque
- De la publicité à l'influence
- La marque et son positionnement sous le coup des projecteurs



## 2. Les différents contrats de gestion d'image

Un arsenal de  
contrats à disposition  
de la marque



# Un arsenal de contrats à disposition de la marque

**Le contrat d'égérie**

**Le contrat de partenariat**

**Le contrat de red carpet**


**Le contrat d'endorsement**

**Le contrat de sponsor**

# Évolution vers une relation multifacette

- Diversité des prestations : mannequin, artiste interprète, consultant, auteur / créateur de contenus
- Qualification juridique et statuts juridiques différents : présomption de salariat, activité indépendante
- Diversité des représentations : avec qui contracter ?






# 3. Égéries : Les ambassadeurs de la marque

*Aspects  
contractuels et  
impacts pratiques*

# Aspects contractuels et impacts pratiques

- Définition obligations et droits
- Durée et exclusivité
- Garanties – Gestion conflits
- Enjeux sociaux et fiscaux



## 4. Influenceurs : les nouveaux vecteurs de communication des marques

*A. Qu'est ce qu'un  
influenceur ?*



# qu'est-ce qu'un influenceur ?

« L'individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. »

ARPP, Communiqué du 3 avril 2017

Le marketing d'influence est l'ensemble des méthodes qui visent à utiliser le pouvoir de prescription ou de recommandation des influenceurs.

# Différents domaines d'influence



## Fooding



## Business



## Fitness



# Exemples d'influenceurs



**Cristiano Ronaldo**  
631 millions




**Caroline Receveur**  
5,5 millions



**Lil Miquela**  
2,5 millions



**Xsqueezie**  
8,7 millions



# 4. Influenceurs : les nouveaux vecteurs de communication des marques

*B. Contexte de la loi  
influenceurs*

# Contexte avant la loi Influenceurs : les premiers pas d'une régulation

## ➤ Les premiers contrôles de la DGCCRF

- **En 2015** : La Direction Générale resserre son contrôle et se penche sur les pratiques de certains YouTubeurs qui gagnent de l'argent, à travers une publicité cachée.
- **Exemple** : Dans une de ses vidéos, le Youtubeur Cyprien vante avec humour les mérites d'une PlayStation Plus, avant de proposer de gagner une PS4. Des publicités ? Rien ne le mentionne. Déguisées ? C'est possible.

## ➤ Actions de l'ARPP

- Réactualisation des Recommandations, notamment sur la Communication publicitaire en ligne
- Mise en avant de l'influence responsable : respect des principes de transparence, loyauté, éthique dans le marketing d'influence
- Création du Certificat de l'Influence responsable (2021)



# Contexte de la loi Influenceurs : l'emballage médiatique et politique

## ➤ Contexte médiatique et politique

- Nécessité d'encadrer les **dérives** des influenceurs (Affaire des « *influvoleurs* » d'après Booba, médiatisation du sujet avec la diffusion de Complément d'enquête sur France 2)
- **De plus en plus d'arnaques** (aux comptes CPF, promotion de la chirurgie esthétique auprès des plus jeunes), et de pratiques commerciales trompeuses.
- Puis, la sphère politique s'est emparée du phénomène. En ont résulté des tables rondes organisées à Bercy, dès décembre 2022, avec les acteurs du marketing d'influence et le lancement d'une grande consultation publique, en janvier 2023.



## ➤ Les interventions législatives

**1.** La loi Influenceurs °2023-451 du 9 juin 2023 a été promulguée

*... mal perçue par les créateurs de contenus  
... réaction gouvernementale disproportionnée  
... loi adoptée dans la précipitation*

**2.** Création d'un Guide de bonne conduite de l'influenceur (dernière mise à jour décembre 2023)

*... qui ne dit pas la même chose que la loi*

**3.** Critique par la Commission Européenne de cette loi

*... qui contredirait le DSA et ne respecterait pas le processus de notification de la Commission*

**4. En réponse : dépôt du projet de la loi DDADUE**

*... qui prévoit la refonte des articles fondateurs de la loi influenceurs*

**C'est le flou  
juridique !**

## ➤ Ce que dit la loi ...

1. Cadre légal général
2. Définitions légales larges de l'influenceur et de l'agent
3. Rédaction obligatoire d'un contrat (Attention au seuil !)
4. Transparence de la collaboration commerciale (mention du caractère commercial: #Publicité #Collaboration commerciale... Ou toute mention équivalente !)
5. Interdictions et limitation/encadrement dans certains domaines (tabac, chirurgie, compte CPF, produits financiers etc.)


6. Encadrement de l'utilisation des images retouchées (Mention obligatoire « Images retouchées ») et des images générées par une IA (Mention obligatoire « Images virtuelles »)

7. Encadrement contractuel des relations avec les influenceurs

8. Création d'une co-responsabilité (influenceur/agent/annonceur/ agence de publicité)

9. Rôle limité de l'agent

10. Encadrement des influenceurs non établis dans l'Union européenne



## 4. Influenceurs : les nouveaux vecteurs de communication des marques

*C. Conséquences de  
la loi influenceurs*

# Les conséquences de la loi Influenceurs : la pratique contractuelle

Rédaction obligatoire d'un contrat

... mais attention !

- **Lorsque la rémunération est en dessus d'un seuil qui sera fixé par décret, l'écrit est obligatoire. Au-dessous de ce seuil, il n'est pas obligatoire mais reste fortement recommandé !**

## Les clauses générales

Identité des parties

*Coordonnées postales, électroniques et  
pays de résidence fiscale*

Nature des missions

*Ex: crée deux post sur Instagram,  
participer à un live*

# Les conséquences de la loi Influenceurs : la pratique contractuelle

Rédaction obligatoire d'un contrat

... mais attention !

## Les clauses générales

La contrepartie

*Rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, sinon la valeur de l'avantage en nature et les conditions et modalités de son attribution*

Soumission au droit français

*Notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et la loi Influenceurs*

Droits et obligations des Parties, notamment en termes de droits de PI

*Ex: l'influenceur cède ses droits de PI sur un territoire défini, et un temps défini*

# Les conséquences de la loi Influenceurs : la pratique contractuelle

**Volonté de dissiper le flou**

**La meilleure loi est celle des Parties**

- L'idée est de profiter de cette obligation légale instaurée par la loi pour systématiser le contrat écrit entre les Parties
- But : construire et aménager la relation entre la marque et l'influenceur

# Les conséquences de la loi Influenceurs : la pratique contractuelle

## Clauses spécifiques

### Encadrement du Contenu



Dépendra du **type de collaboration** et du **degré de contrôle** que possède l'annonceur sur le billet l'influenceur

- Une clause listant les **obligations concrètes de l'influenceur/agence d'influenceur/annonceur**
- Une clause prévoyant les conséquences en cas de **situations de crise, en cas de Bad Buzz**
- Une clause indiquant que l'influenceur doit justifier d'une communauté, qu'il doit garder une liberté de création
- **L'idée est de s'éloigner du statut de mannequin, l'influenceur est un prestataire de service**
- **Jurisprudence du 23 février 2024 de la Cour d'Appel de Paris**
- Une clause prévoyant la responsabilité et les garanties que l'influenceur devra fournir

# Les conséquences de la loi Influenceurs : la pratique contractuelle



## Clauses spécifiques

### Encadrement du comportement de l'influenceur

- Une interdiction de faire la promotion de concurrents ou produits/services ne correspondant pas à l'image de marque de l'annonceur
- La possibilité de résilier le contrat et obtenir des dommages et intérêts



# Les conséquences de la loi Influenceurs : la pratique contractuelle



## Clauses spécifiques

### Encadrement des tiers

- Possibilité de faire peser sur les influenceurs une obligation de modération des contenus, ou de répondre aux critiques virulentes.

### Propriété intellectuelle et droit à l'image

- Prévoir une cession / autorisation de la part de l'influenceur sur ses droits de PI et droit à l'image pour une exploitation des Contenus

# Les conséquences de la loi Influenceurs : la pratique contractuelle

## Nos bonnes pratiques

- ✓ Le Contrat est un **outil** : il faut l'adapter au besoin de la collaboration
- ✓ Il sert à faire de **la pédagogie** : insérer en annexe des Chartes éthiques, le Guide de bonne conduite des Influenceurs, le Brief de la campagne
- ✓ Il sert de **cadre à la relation contractuelle** : éviter les simples devis ou les factures



**Merci de votre attention !**



ENJEUX ET DÉFIS DES CONTRATS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Q & A

QUESTIONS DE LA SALLE

ENJEUX ET DÉFIS DES CONTRATS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

# MERCI & BON COCKTAIL

Cocktail déjeunatoire  
offert par notre partenaire

