

SOMMAIRE

PARIS - NANTES
MONTPELLIER - LYON

Bureaux intégrés

AIX-EN-PROVENCE
BORDEAUX - CAEN
CLERMONT-FERRAND
GRENOBLE - LE HAVRE - LYON
MARSEILLE - ROUEN
SAINT-ETIENNE
SAINT-DENIS (La Réunion)

Réseau SIMON Avocats

ALGÉRIE - ARGENTINE
ARMÉNIE - AZERBAÏDJAN
BAHAMAS - BAHREÏN
BELGIQUE - BIRMANIE
BOLIVIE - BRÉSIL - BULGARIE
CAMBODGE - CAMEROUN
CHILI - CHINE - CHYPRE
COLOMBIE - COREE DU SUD
COSTA RICA - CÔTE D'IVOIRE
ÉGYPTE - EL SALVADOR
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESTONIE - ÉTATS-UNIS
GUATEMALA - HONDURAS
HONGRIE - ÎLE MAURICE
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
INDE - INDONÉSIE - IRAN
ITALIE - LUXEMBOURG
MALTE - MAROC
NICARAGUA - OMAN
PANAMA - PARAGUAY
PÉROU - PORTUGAL
RD CONGO
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
SENEGAL - SINGAPOUR
THAÏLANDE - TUNISIE
URUGUAY - VENEZUELA
VIETNAM

Conventions transnationales

www.simonassociés.com
www.lettredunumerique.com



DATA / DONNÉES PERSONNELLES	
Un an après le RGPD, où en sommes-nous ?	p. 2
RGPD un an après : parachèvement du cadre juridique et application dans les entreprises Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés	p. 4
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	
Déchéance des droits sur la marque : conditions et mise en œuvre CA Paris, 17 mai 2019, RG n°18/06796	p. 5
L'apposition de la marque du contrefacteur sur les produits n'exclut pas la contrefaçon Cass. com., 7 mai 2019, n°17-19.232	p. 6
Annulation de la marque européenne Adidas pour insuffisance de caractère distinctif Trib. UE, 19 juin 2019, affaire T-307/17	p. 6
SERVICES NUMÉRIQUES	
La Cour de justice de l'UE confirme : SkypeOut est un service de télécommunication ! CJUE, 4 ^{ème} ch., 5 juin 2019, <i>Skype Communications / Institut belge des services postaux et des télécommunications</i>	p. 8
E-COMMERCE	
Vente en ligne de cycles : il est interdit d'interdire la vente sur internet Autorité de la concurrence, Décision n°19-D-14 du 1 ^{er} juillet 2019	p. 9
Mesures proposées pour favoriser la vente en ligne vers l'Outre-Mer Autorité de la concurrence, Avis n°19-A-12 du 4 juillet 2019	p. 11
INTERNATIONAL	
Luxe en Chine : une protection juridique des marques essentielle sur un marché en plein essor Actualités / Business	p. 12
Protection des citoyens et consommateurs : Règlement RGPD Bilan de la 8 ^{ème} législature du Parlement européen (2014-2019)	p. 20
STARTUP ET LEGALTECHS / TENDANCES	
MedTech : Hellocare lance sa nouvelle solution Hellocare Platform	p. 20
ACTUALITÉ NUMÉRIQUE SIMON ASSOCIÉS	p. 22

DATA / DONNÉES PERSONNELLES

Un an après le RGPD, où en sommes-nous ?

Ce qu'il faut retenir :

La CNIL annonce une explosion du nombre de plaintes. Plus de 1 000 procédures nécessitent la coopération entre les autorités européennes et l'implication de plusieurs CNIL européennes. Près de 20 000 délégués à la protection des données ont été désignés par plus de 53 000 organismes. Un an après l'entrée en application du RGPD, où en sommes-nous vraiment ?

Pour approfondir :

1. Du côté des personnes concernées

Le RGPD a bénéficié d'une exposition médiatique exceptionnelle. À ce titre, les citoyens français et européens ont enfin pris conscience des droits qu'ils détenaient au regard de la protection de leurs données personnelles (que le RGPD a renforcée).

Cette prise de conscience a conduit, comme l'a affirmé la **CNIL**, au dépôt de plusieurs milliers de plaintes mais également d'un nombre croissant de demandes d'exercice de droits d'accès.

Beaucoup d'organismes ont en effet reçu plus de demandes de droit d'accès en un an qu'ils n'en avaient jamais reçus.

Peu habitués à cet exercice, certains n'ont pas su comment faire face à ces demandes et comment y répondre et ce, d'autant plus que les personnes concernées ont par moment formulé leurs demandes en des termes très (voire trop) généraux créant ainsi la panique au sein des organismes.

Parallèlement aux demandes exercées directement par les personnes concernées, de nouvelles entités ont vu le jour depuis l'entrée en application du RGPD et proposent aux personnes concernées de devenir leur mandataire pour l'exercice de leurs droits. Ainsi, ces sociétés spécialisées proposent aux personnes concernées, en quelques clics seulement, de générer et d'envoyer en leur nom et pour leur compte des dizaines voire des centaines de demandes de droits d'accès auprès de milliers d'organismes.

Du côté des dépôts de plaintes auprès de la CNIL, de nouveaux acteurs sont apparus. Pendant longtemps, les plaintes étaient majoritairement initiées par des personnes concernées ainsi que par des syndicats.

Dorénavant, un nombre croissant d'acteurs spécialisés dans la cybersécurité dénonce des manquements à l'obligation de sécurité de la part d'éditeurs de sites internet. Suite à ces dénonciations, plusieurs contrôles ont été diligentés par la CNIL et ont notamment donné lieu à des sanctions.

2. Du côté des organismes

Nous notons que grand nombre d'organismes ont entamé leurs démarches de mise en conformité mais tous ne les ont pas achevées.

Parmi les actions d'ores et déjà réalisées, les organismes responsables de traitement et sous-traitants ont massivement construit un registre de leurs activités de traitement.

Des délégués à la protection des données ont été désignés et des fonctions similaires ont été créées au sein des organismes qui ne sont pas soumis à l'obligation d'en désigner un.

La gestion des cookies sur les sites Internet a également préoccupé beaucoup d'acteurs qui dorénavant proposent un mécanisme de paramétrage directement depuis le site internet sans passer par le navigateur.

Pour autant, la mise en conformité des sites internet n'est pas totalement achevée dans la mesure où beaucoup se sont concentrés sur la rédaction ou la révision d'une politique de confidentialité sans se soucier ni des mentions obligatoires à faire apparaître sur les formulaires de collecte disponibles sur le site internet, ni de la licéité de leurs formulaires (notamment en vérifiant la pertinence des données collectées), ni les mesures de sécurité attachées aux sites.

Par ailleurs, les durées de conservation restent un sujet majeur qui n'a pas encore été totalement traité.

Enfin, nous notons que l'encadrement des relations avec les sous-traitants est particulièrement sensible. En effet, nous constatons l'émergence de deux tendances extrêmes.

La première concerne la difficulté que rencontrent les responsables de traitement à imposer à leurs sous-traitants historiques des avenants tenant compte des dispositions du RGPD et particulièrement du nouveau régime de responsabilité de ces derniers.

De plus, alors que le RGPD prévoit en son article 28 des clauses obligatoires au contrat entre responsable de traitement et sous-traitant, beaucoup de responsables de traitement rencontrent des difficultés à faire admettre des modifications aux contrats types de leurs sous-traitants qui bien souvent ne prévoient dans leur schéma contractuel que l'acceptation de CGV et d'un bon de commande.

L'autre extrême concerne les obligations particulièrement renforcées que certains responsables de traitement tentent de faire accepter sans distinction à l'ensemble des prestataires qui, dans les faits, ne sont pas matériellement en mesure d'offrir un niveau aussi élevé de garantie.

Si la rédaction de contrat type peut s'avérer utile, il reste néanmoins indispensable de prévoir des adaptations selon le type de prestataire, les missions qui lui sont confiées et les données personnelles qu'il traite.

Un juste équilibre doit nécessairement être trouvé d'autant plus que la vérification des relations contractuelles est au cœur du programme des contrôles de cette année de la CNIL.

3. Du côté de la CNIL

La Commission a adopté une approche en plusieurs temps.

Dans un premier temps, la CNIL s'est attelée à guider les différents acteurs dans les changements à intervenir. Ainsi pour les aider, plusieurs publications ont été réalisées, notamment la rédaction de guides et de méthodologies.

Elle a pendant ce temps privilégié la pédagogie et l'accompagnement des acteurs, annonçant même offrir une année de clémence durant ses contrôles.

A présent, maintenant que l'année de la tolérance a pris fin, la CNIL semble afficher une posture plus intransigeante. D'ailleurs, les premières sanctions sur le fondement du RGPD ont été prononcées.

Non seulement les montants sont plus élevés, mais surtout les impacts s'avèrent être plus impressionnants.

En effet, alors que beaucoup pensaient que des sanctions importantes n'allaient pas être prononcées ou qu'elles n'allaient concerner que les géants du numérique, les dernières décisions détruisent cette croyance. En effet, alors que CERGIC, spécialisée dans la promotion immobilière, l'achat, la vente, la location et la gestion immobilière a été sanctionnée à hauteur de 400 000 € pour atteinte à la sécurité des données et non-respect des durées de conservation, de manière inédite, une TPE de 9 salariés seulement a été condamnée au paiement d'une amende de plus de 2,5 % de son chiffre d'affaires alors même qu'elle était déficitaire.

Cette nouvelle posture de la CNIL semble néanmoins relative concernant le domaine du ciblage publicitaire puisque la Commission vient d'annoncer une nouvelle période transitoire d'une année supplémentaire, le temps pour elle de produire de nouvelles lignes directrices à partir de 2020.

Cette nouvelle prise de position a néanmoins suscité la colère de la Quadrature du Net qui a annoncé un futur recours devant le Conseil d'Etat.

Affaire donc à suivre...

A rapprocher : La CNIL publie la liste des traitements de données personnelles soumis à analyse d'impact ; La mise en conformité avec le RGPD des PME ; Mission RGPD

RGPD un an après : parachèvement du cadre juridique et application dans les entreprises
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Ce qu'il faut retenir :

L'entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données le 24 mai 2018 (voir précédent article du mois de mai 2018) n'était que la ligne de départ du processus de refonte des textes français en la matière, laquelle vient de s'achever avec le Décret 2019-536 du 29 mai 2019 (1), ce qui n'a toutefois pas empêché les entreprises de commencer à adapter leurs traitements de données personnelles dans l'intervalle depuis un an déjà (2).

Pour approfondir :

1. Entrée en vigueur le 1^{er} juin 2019 du Décret 2019-536

Après la Loi 2018-493 du 20 juin 2018 et l'Ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018, qui ont respectivement adapté puis « ordonné » la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 (voir précédent article du mois de décembre 2018), manquait encore le décret leur permettant d'entrer en vigueur, et qui était prévu pour le 1^{er} juin 2019 au plus tard ; c'est donc chose faite, tout juste en temps utile avec le Décret 2019-536 publié le 30 mai 2019, « pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Fondamentalement, ce dernier texte permet surtout à l'ensemble normatif de recevoir désormais application, ainsi que le mentionne sa notice introductive selon laquelle « *le décret tire les conséquences de forme et de fond de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version résultant de l'ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018. Il harmonise l'état du droit, adapte certaines règles de procédures devant la CNIL. Il précise les droits des personnes concernées. Il abroge le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005* ».

En amont, la CNIL s'était prononcée sur le projet de ce décret selon avis du 9 mai 2019, estimant certes les objectifs de mise en cohérence et de clarification atteints, mais émettant plusieurs observations en vue d'améliorer encore plus efficacement la sécurité juridique des usagers, d'une part, et d'encadrer certaines procédures de contrôle, de mise en demeure

et de sanction, d'autre part ; dans un communiqué publié en aval le 3 juin 2019, la CNIL a estimé que nombre de ses observations avaient dûment été prises en compte par le Gouvernement dans le décret finalement publié.

Si les droits et obligations en matière de protection des **données personnelles** doivent donc désormais être clairement appréhendés par chacun depuis l'entrée en vigueur de ce dernier décret, en pratique les organismes traitant de telles données ont dû commencer à s'adapter de manière effective dans l'intervalle du fait notamment du caractère immédiatement applicable du Règlement européen dès le 24 mai 2018.

2. Application du RGPD : premier anniversaire le 24 mai 2019

L'importante campagne de communication qui a entouré l'entrée en vigueur du RGPD le 24 mai 2018, et parallèlement les scandales à répétition qui ont concerné des utilisations non consenties de données par certains réseaux sociaux, ont entraîné une forte prise de conscience des enjeux en la matière de part et d'autre.

Ainsi, du côté des usagers, une attention plus scrupuleuse et une demande de protection plus effective a fait augmenter de 30 %, entre mai 2018 et mai 2019, les plaintes adressées à la CNIL (plus de 11 900 en France, et 144 376 au niveau européen).

L'intérêt pour les professionnels d'intégrer ainsi les nouveaux dispositifs RGPD n'est donc plus purement et simplement normatif mais devient en outre un véritable outil de communication, afin de répondre positivement aux attentes des usagers en termes de respect de leurs données personnelles ; à titre d'exemple, plus de 53 000 organismes sont actuellement recensés par la CNIL comme ayant d'ores et déjà désigné un Délégué à la Protection des Données.

Cependant, des progrès restent encore à faire en faveur des organismes traitant des données personnelles ; si la **CNIL** leur vient certes en aide en multipliant des notes « pratiques » et autres modèles accessibles sur son **site Internet**, certaines délibérations annoncées se font encore attendre, telle que la publication de la liste des traitements pour lesquels une « analyse d'impact » n'est pas requise, conformément à ce que prévoit l'article 35.5 du RGPD.

Après une première année de mise en place normative, et une action pour l'instant plus pédagogique que répressive de la CNIL, cette dernière prévient néanmoins, notamment aux termes d'un récent communiqué du 23 mai 2019, qu'elle vérifiera désormais « *pleinement le respect des nouvelles exigences* » dans l'instruction des plaintes et dans ses contrôles... Mieux vaut donc être prêt, d'autant plus que la CNIL complète ce dernier communiqué en précisant qu'à défaut « *elle en tirera au besoin toutes les conséquences, y compris en termes de sanction* », lesquelles sont essentiellement financières.

A rapprocher : Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Déchéance des droits sur la marque : conditions et mise en œuvre
CA Paris, 17 mai 2019, RG n°18/06796

Ce qu'il faut retenir :

Le titulaire d'une marque encourt la déchéance de ses droits s'il n'en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans sauf à pouvoir établir que ce défaut d'usage tient à un juste motif qui doit rendre l'usage de la marque impossible.

Pour approfondir :

Le titulaire d'une marque est soumis à une obligation d'exploiter celle-ci au risque, sinon, de perdre ses droits. En effet, l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit : « *Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans* », cette déchéance peut être demandée par tout tiers intéressé.

Tout tiers intéressé peut demander la déchéance d'une marque, toutefois, s'agissant d'une demande en justice, il doit justifier d'un intérêt à agir conformément à l'article 31 du Code de procédure civile lequel prévoit : « *L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé* ».

La cour d'appel de Paris, dans son arrêt rendu le 17 mai 2019, va rechercher cet intérêt à agir en déchéance de la marque désignant divers produits des classes 20, 21, 24, 25, 28, 29 et 30, et notamment des tissus et linge de maison, des vêtements, des jouets, des fruits et légumes conservés, des conserves de viandes ou de poisson, du café et des gâteaux. Les juges relèvent que le demandeur exploite au moins depuis 2005, sous l'enseigne et le nom commercial « Maxxilot » (i.e., dénomination de la marque), des magasins dans lesquels sont vendus à bas prix une large gamme de produits, et notamment des textiles, du linge de maison, des jouets, et des produits d'alimentation tels que des produits frais, des conserves, des gâteaux et du café. Aussi, il en résulte qu'il justifie d'un intérêt à agir en déchéance de la marque.

La déchéance des droits sur la marque est encourue lorsque son titulaire n'en a pas fait un usage sérieux sur une période de cinq ans sauf à pouvoir justifier d'un juste motif. En l'espèce, le titulaire de la marque tentait de se prévaloir du fait qu'une procédure en concurrence déloyale tendant à l'empêcher d'exploiter l'enseigne et le nom commercial identiques à la marque avait été exercée à son encontre. Selon la cour :

« Un obstacle à l'exploitation de la marque ne peut toutefois constituer un juste motif au sens de l'article L.714-5 précité, que si les trois conditions suivantes sont réunies :

- *l'obstacle doit présenter une relation directe avec la marque,*
- *il doit être indépendant de la volonté du titulaire de la marque,*
- *il doit rendre l'usage de celle-ci impossible ou déraisonnable. »*

Or, selon les juges, la procédure dont il est fait état porte exclusivement sur l'atteinte à l'enseigne et au nom commercial et non sur la marque litigieuse. Cette action judiciaire, qui n'a donc pas trait à l'usage de la marque pour désigner les produits pour lesquels elle est enregistrée, ne rend pas ledit usage impossible ou déraisonnable. En conséquence, le « juste motif » au sens de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas établi et, compte tenu de l'absence d'usage de la marque, la déchéance de celle-ci est confirmée.

A rapprocher : Article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Article 31 du Code de procédure civile

L'apposition de la marque du contrefacteur sur les produits n'exclut pas la contrefaçon
Cass. com., 7 mai 2019, n°17-19.232

Ce qu'il faut retenir :

Le fait d'apposer une marque sur un produit n'exclut pas que la contrefaçon de la marque d'un tiers soit retenue lorsque sa marque figure également sur les produits.

Pour approfondir :

L'affaire opposait deux sociétés vendant des périphériques informatiques, l'une d'entre elle reprochant à l'autre d'avoir commercialisé des produits dont la dénomination reprenait en partie celle déposée à titre de marque, aux côtés de la marque détenue par la société poursuivie.

Pour échapper au grief de contrefaçon, la société poursuivie a tenté de se prévaloir du fait qu'elle ne faisait pas un usage de la dénomination en cause à titre de marque et, par conséquent, ne portait pas atteinte à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur l'origine et la provenance du produit ou du service désigné par la marque. Selon elle en effet, la cour d'appel aurait dû tenir compte du fait que sa propre marque était apposée sur les conditionnements qui, seule, désignait l'origine des produits, et la dénomination litigieuse était utilisée dans son acception anglaise laudative pour décrire la qualité du produit. On sait en effet que la contrefaçon de la marque suppose d'établir, en premier lieu, que le prétendu contrefacteur fait un usage du signe en cause

à titre de marque c'est-à-dire pour désigner l'origine de ses produits et que par conséquent cela constitue une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services couverts par la marque.

La Cour de cassation approuve la position des juges du fond selon lesquels il ne peut être soutenu que le signe n'est pas utilisé à titre de marque mais à titre décoratif, dès lors que celui-ci désigne bien les produits en cause, à savoir des claviers et des souris d'ordinateurs, les termes qui le suivent étant quant à eux purement descriptifs : cela relève de l'appréciation souveraine de juges du fond, certes, mais en l'espèce la dénomination était confondue dans un ensemble et son appréhension en tant qu'indicateur d'origine n'était à notre sens pas évident. L'usage du signe litigieux à titre de marque étant retenu, la Haute Cour approuve également les juges du fond d'avoir retenu l'existence d'un risque de confusion nonobstant l'apposition de la marque du contrefacteur rappelant que, cette seule apposition, n'exclut pas nécessairement tout risque de confusion. L'affirmation doit être approuvée car, si le fait d'apposer sa propre marque peut contribuer à exclure un risque de confusion, cela doit être vérifié au cas par cas d'autant que ce seul fait n'exclut pas un risque de rattachement, lequel serait suffisant.

A rapprocher : Article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle

Annulation de la marque européenne Adidas pour insuffisance de caractère distinctif
Trib. UE, 19 juin 2019, affaire T-307/17

Ce qu'il faut retenir :

En application de l'article 7 du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (remplacé depuis par le Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017), une marque peut être refusée à l'enregistrement notamment pour absence de « distinctivité », pour caractère descriptif, trompeur ou encore contrariété à l'ordre public ; c'est sur le premier de ces critères que l'enregistrement européen de la marque Adidas vient d'être annulé à la demande de la société belge Shoe Branding Europe BVBA, par arrêt du Tribunal de l'Union Européenne rendu le 19 juin 2018.

Pour approfondir :

La **marque** consistant « en trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit dans n'importe quelle direction » a ainsi été jugée intrinsèquement non distinctive (1), mais la discussion portait en outre et surtout sur la possible acquisition par l'usage dudit caractère distinctif, tel qu'invoqué par la société Adidas (2).

1. Absence de caractère distinctif intrinsèque

Rappelons tout d'abord, à l'instar du jugement, que le caractère distinctif d'une marque signifie « qu'elle est apte à identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises » (point 19).

Ce caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, en référence à la perception qu'en a le public concerné (CJCE du 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 et C-109/97).

En l'espèce, le public pertinent retenu (à savoir tant le grand public que le public spécialisé) n'est pas censé, selon l'arrêt rendu, distinguer « les vêtements, les chaussures et la chapellerie » de la société Adidas simplement par référence aux trois bandes telles que déposées, dépourvues de caractère distinctif intrinsèque.

Ce premier point ne faisait au demeurant pas l'objet de réelles contestations de la part du déposant, qui concentrait plus spécifiquement son argumentation sur l'acquisition, par l'usage, dudit caractère distinctif.

2. Insuffisance de l'usage sur l'ensemble du territoire

En application des articles 7.3 et 52.2 du Règlement 207/2009, l'absence de caractère distinctif intrinsèque d'une marque n'entraîne pas sa nullité si cette dernière a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait.

Toute la difficulté est alors de déterminer si cet usage est bien conforme au signe déposé, à défaut de quoi le titulaire ne pourra pas s'en prévaloir pour faire échapper son enregistrement à la nullité ; c'est ce que rappelle le Tribunal en introduction de ce motif, précisant « qu'il convient, au préalable, de définir la notion d'usage de la marque » (point 49), laquelle doit être interprétée comme renvoyant à une forme identique à l'enregistrement ou à des formes qui n'en diffèrent que « par des variations négligeables et qui, de ce fait, peuvent être considérées comme globalement équivalentes à ladite forme » (point 62).

En l'espèce deux écueils ont empêché la société Adidas de se prévaloir d'un tel usage :

- tout d'abord le Tribunal a refusé de tenir compte des « variantes » s'éloignant trop du signe déposé, telles que les inversions de couleurs (bandes blanches sur fond noir) ou les déclinaisons de dimensions (bandes « inclinées selon un angle qui différait de celui caractérisant la marque en cause sous sa forme enregistrée »),
- ensuite, ne retenant que les exemples considérés comme conformes au dépôt en termes de couleur et de dimension, la juridiction a estimé que l'usage invoqué n'était établi que pour quelques pays du territoire européen, de manière consécutivement insuffisante dès lors que cette preuve doit être rapportée pour l'ensemble du territoire.

Ce jugement du Tribunal de l'Union Européenne constitue donc un important revers judiciaire pour la société Adidas, qui dispose encore d'un recours devant la Cour de Justice de l'Union Européenne ; précisons également, pour conclure sur la portée de cette décision, qu'elle n'affecte toutefois pas les enregistrements nationaux des pays pour lesquels l'usage s'avère conforme aux dépôts, le système européen des marques demeurant autonome et indépendant des systèmes nationaux.

A rapprocher : Décision commentée

SERVICES NUMÉRIQUES

La Cour de justice de l'UE confirme : SkypeOut est un service de télécommunication !

CJUE, 4^{ème} ch., 5 juin 2019, *Skype Communications / Institut belge des services postaux et des télécommunications*

Ce qu'il faut retenir :

A l'occasion de questions préjudicielles qui lui étaient posées, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur la qualification du service SkypeOut éditée par la société Skype Communication et en a conclu qu'il s'agit d'un service de communications électroniques.

Pour approfondir :

La société Skype Communications édite le logiciel de communication « Skype » qui permet à un utilisateur de bénéficier d'un service de téléphonie vocale et de téléconférence, d'appareil à appareil depuis un équipement informatique connecté à internet.

SkypeOut est une fonctionnalité ajoutée à Skype qui permet à l'utilisateur de passer des appels téléphoniques vers une ligne de téléphone fixe ou mobile, en utilisant la technique dite « *Voice over IP* » (VoIP).

En 2011, l'IBPT, l'institut belge des services postaux et des télécommunications, a demandé à Skype Communications de lui notifier ses services conformément aux dispositions de la loi belge en matière de communications électroniques (la LCE) transposant la directive européenne 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (la Directive Cadre).

La société Skype Communications a répondu qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de notifier son service dès lors qu'elle n'exerçait aucune activité en Belgique et qu'elle ne fournissait en tout état de

cause aucun service de communications électroniques, au sens de la Directive Cadre, dans la mesure où elle ne transmettait elle-même aucun signal.

La société a par ailleurs fait valoir que concernant la fonctionnalité SkypeOut, elle avait recours à des opérateurs internationaux qui acheminaient eux-mêmes les signaux.

La Cour a rappelé que pour relever de la notion de « service de communications électroniques », le service doit comprendre la transmission de signaux et ce, sans qu'il soit nécessaire que cette transmission de signaux soit réalisée via une infrastructure appartenant au prestataire de services.

En effet, la Cour avait déjà jugé que seul importait le fait qu'un prestataire soit responsable envers les utilisateurs finaux de la transmission du signal qui garantit à ces derniers la fourniture du service auquel ils se sont abonnés (arrêt du 30 avril 2014, UPC DTH, C-475/12, EU:C:2014:285, point 43).

Au cas particulier, la Cour a relevé que la société Skype Communications propose son service VoIP en Belgique et qu'elle perçoit à ce titre une rémunération de la part de ses utilisateurs, puisque l'utilisation de la fonctionnalité SkypeOut est subordonnée soit à un prépaiement, soit à un abonnement.

Il a également été relevé que l'utilisation de SkypeOut nécessite, d'une part, l'intervention d'opérateurs fournisseurs de services de télécommunications, auxquels la société est liée contractuellement et verse une rémunération sous la forme de tarifs de terminaison d'appel fixe ou d'appel mobile et, d'autre part, que la fonctionnalité SkypeOut consiste principalement à transmettre des signaux vocaux émis par les utilisateurs.

La Cour considère dès lors que la société Skype Communications doit être considérée comme assumant la responsabilité envers ses utilisateurs de la fonctionnalité SkypeOut.

En effet, même si les services des opérateurs de télécommunications qui permettent d'assurer la terminaison des appels mobiles ou fixes auxquels la société fait appel constituent des services de communications électroniques, ces fournisseurs ne peuvent, pour autant, être considérés comme responsables de la transmission des signaux vocaux à l'égard des utilisateurs de la fonctionnalité SkypeOut, dans la mesure où ces derniers n'ont aucun lien contractuel avec ces utilisateurs.

Bien que ces fournisseurs soient en revanche responsables à l'égard de la société Skype Communications de l'acheminement des signaux vocaux émis via la fonctionnalité SkypeOut, la Cour rappelle que c'est Skype Communications qui est responsable du service VoIP qu'elle rend à ses clients et abonnés en contrepartie d'une rémunération.

A ce titre, la Cour relève que « *la circonstance que Skype Communications indique, dans ses conditions générales, qu'elle n'assume pas la responsabilité de la transmission des signaux à l'égard des utilisateurs de la fonctionnalité SkypeOut de son logiciel Skype ne saurait avoir d'incidence sur la qualification du service VoIP que cette fonctionnalité offre comme « service de communications électroniques »* ».

En considération de ce qui précède, la Cour a conclu que « *la fourniture, par l'éditeur d'un logiciel, d'une fonctionnalité offrant un service VoIP, qui permet à l'utilisateur d'appeler un numéro fixe ou mobile d'un plan national de numérotation via le RTPC d'un État membre à partir d'un terminal, constitue un « service de communications électroniques », [...], dès lors que la fourniture dudit service, d'une part, donne lieu à rémunération de l'éditeur et, d'autre part, implique la conclusion par ce dernier d'accords avec les fournisseurs de services de télécommunications dûment autorisés à transmettre et à terminer des appels vers le RTPC* ».

A rapprocher : Arrêt du 30 avril 2014, UPC DTH, C-475/12, EU:C:2014:285, point 43

E-COMMERCE

Vente en ligne de cycles : il est interdit d'interdire la vente sur internet

Autorité de la concurrence, Décision n°19-D-14 du 1^{er} juillet 2019

Ce qu'il faut retenir :

L'interdiction faite par la tête de réseau à ses distributeurs agréés de vendre ses produits en ligne constitue une restriction anticoncurrentielle par objet susceptible de créer une entente illicite sanctionnée par les articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

Pour approfondir :

En l'espèce, la société Bikeurope B.V assemble, distribue et vend des vélos haut de gamme via un réseau de distribution sélective.

Dans ses conditions générales de vente conclues avec les distributeurs de son réseau, Bikeurope a inséré des dispositions relatives à la vente en ligne de ses produits :

- dans un premier temps, les conditions générales de vente prévoyaient que toute vente en ligne de ses produits devait s'accompagner d'une livraison sur le « *lieu de vente autorisé* », c'est-à-dire impérativement dans le point de vente du revendeur agréé puis,
- dans un second temps, les conditions générales interdisaient explicitement toute vente en ligne.

Plusieurs pratiques mises en œuvre par la société Bikeurope sont venues confirmer que les dispositions relatives à la vente en ligne figurant dans les conditions générales avaient pour objectif d'empêcher ses distributeurs de vendre ses vélos en ligne : Bikeurope adressait, en cas de non-respect desdites dispositions sur la vente en ligne, des courriers et mails de rappel à l'ordre et d'avertissement à ses distributeurs, assortis de menaces de résiliation de leurs relations commerciales.

Dans sa décision, objet du présent commentaire, l'Autorité a estimé qu'en imposant à ses distributeurs de livrer les cycles Trek dans leurs points de vente physiques, Bikeurope B.V leur avait *de facto* interdit la vente de ces produits à partir d'internet. Elle a considéré que cette interdiction allait au-delà de ce qui était nécessaire pour préserver notamment la sécurité des consommateurs et la haute technicité des cycles. A ce titre, elle a relevé que l'obligation de livraison en magasin n'était pas exigée par la réglementation invoquée par Bikeurope.

Elle a, en outre, rappelé qu'une restriction qui, comme celle concernée en l'espèce, réduisait la possibilité des distributeurs de vendre des produits hors de leur zone de chalandise physique et limitait le choix des clients désireux d'acheter sans se déplacer, revêtait un degré particulier de nocivité pour la concurrence et constituait, par conséquent, une restriction anticoncurrentielle par objet.

Enfin, l'Autorité a considéré que cette interdiction :

- d'une part, ne pouvait bénéficier du règlement d'exemption par catégorie applicable aux restrictions verticales, dans la mesure où elle s'apparentait à une restriction caractérisée des ventes passives et,
- d'autre part, ne remplissait pas les conditions requises pour l'octroi d'une exemption individuelle.

L'Autorité de la concurrence a sanctionné la société Bikeurope B.V et l'a condamné, solidairement avec la société Trek bicycle Corporation, à payer une amende de 250.000 euros au Trésor public pour avoir mis en œuvre, entre 2007 et 2014, une entente illicite, consistant à interdire à leurs distributeurs agréés la vente des cycles de marque Trek à partir d'internet.

La décision de l'Autorité de la concurrence ne fait en réalité que s'inscrire dans la droite ligne des précédentes décisions rendues en la matière.

Pour rappel, depuis l'arrêt du 13 octobre 2011 rendu par la Cour de justice de l'Union Européenne « *Pierre Fabre* » (Affaire C-349/09), il ne fait nul de doute qu'une interdiction générale de vente sur internet dans un

contrat de distribution sélective est susceptible de constituer une restriction « *par objet* », si, suite à l'examen individuel et concret de la teneur et de l'objectif de la clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s'inscrit, il apparaît que cette clause n'est pas objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause.

La cour s'appuie sur une jurisprudence classique, mais très ancienne, affirmant qu'un système de distribution sélective influence nécessairement la concurrence et doit être considéré, à défaut de justification objective, comme une restriction de concurrence par objet (CJUE, 25 oct., 1983, aff. 107/82, AEG-Telefunken c/ Commission).

Les juridictions n'ont eu de cesse de rappeler ce principe et de le préciser (v. notamment, CA Paris, 13 mars 2014, « *Bang & Olufsen* », RG n°2013/00714 et, plus récemment, CJUE, 6 décembre 2017 « *Coty* », aff. C-230/16).

La solution est donc aujourd'hui bien ancrée : l'interdiction de vendre en ligne faite *de facto* aux membres d'un réseau de distribution sélective est condamnée puisqu'elle est susceptible de créer une entente illicite sanctionnée par les articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

Le principe qui en découle est limpide : dès lors qu'ils sont agréés, les distributeurs, en ce compris les franchisés, doivent impérativement avoir la faculté de vendre en ligne de la même manière qu'ils le font dans leurs points de vente physiques.

La présente décision est donc intéressante car, en dépit de l'ancienneté de la jurisprudence susvisée et de son caractère pourtant bien établi, il existe encore à ce jour des têtes de réseaux de distribution qui tentent d'interdire à leur distributeur de revendre les produits en ligne, en dépit de l'impossibilité qui pèse sur eux.

De même, il est étonnant de continuer à constater, encore aujourd'hui, que les contrats de distribution ne prévoient pas toujours de dispositions concernant la vente en ligne, voire contiennent encore des stipulations interdisant radicalement ce canal de distribution.

Nous conseillons donc aux têtes de réseau d'être vigilants dans le cadre de la rédaction de leur contrat en prenant soin (1) d'éviter d'interdire la vente des produits en ligne (sauf justification objective et proportionnée) et (2) d'organiser contractuellement les modalités des ventes en ligne afin de maintenir l'image et la qualité du réseau.

A rapprocher : CJUE, 13 octobre 2011, « Pierre Fabre », aff. C-349/08 ; CA Paris, 13 mars 2014 « Bang & Olufsen », n°2013/00714 ; CJUE, 6 décembre 2017 « Coty », aff. C-230/16

Mesures proposées pour favoriser la vente en ligne vers l'Outre-Mer

Autorité de la concurrence, Avis n°19-A-12 du 4 juillet 2019

Ce qu'il faut retenir :

L'Autorité de la concurrence constate un retard dans le développement de l'e-commerce en Outre-Mer, qui participerait au maintien de prix élevés, et propose des mesures pour y remédier.

Pour approfondir :

L'Autorité de la concurrence a rendu le 4 juillet 2019 un avis dense (180 pages) dressant un bilan à date de l'état de la concurrence en Outre-Mer.

Constatant que les prix des produits de grande consommation demeurent élevés en Outre-Mer malgré le système de régulation mis en place par la loi dite « Lurel » en 2012 (par l'interdiction des exclusivités à l'importation) et par la loi EROM de 2017, l'Autorité de la concurrence en a recherché les causes.

Parmi celles-ci, figure le retard de développement du commerce en ligne, qui serait pourtant selon l'Autorité de la concurrence, un facteur de désenclavement des populations des DROM et de lutte contre la vie chère, en rendant accessible un plus grand nombre de produits sans qu'il soit nécessaire d'avoir un magasin physique ou du stock dans les DROM.

1. Les causes identifiées du faible développement du commerce en ligne en Outre-Mer

Selon l'Autorité de la concurrence, les principaux freins au développement du commerce en ligne sont d'ordres logistique et douanier. En conséquence, une minorité d'enseignes présentes en Métropole propose la vente en ligne aux consommateurs ultramarins.

L'Autorité de la concurrence relève que le coût d'un achat vers l'Outre-Mer peut détourner les clients.

En particulier, **les frais de transport/livraison** applicables – qui sont souvent très supérieurs aux frais de livraison en Métropole – découragent les consommateurs de commander en ligne.

Il en va de même du coût des frais de retour dans l'hypothèse où le consommateur souhaite faire jouer son droit de rétractation (le consommateur pouvant décider de renvoyer le produit commandé, pendant un délai de 14 jours après la livraison, sous réserve de payer les frais de retour du produit).

Ainsi, certaines enseignes préfèrent renoncer à la livraison en Outre-Mer, plutôt que de faire supporter de tels coûts aux clients.

Le paiement de **l'octroi de mer**, taxe spécifique, est une autre source de découragement des consommateurs, qui se considèrent par ailleurs mal informés sur le coût de cette taxe au moment de leur achat. Le manque de transparence et de prévisibilité de cette taxe au moment de la commande, est source de renoncement à une commande en ligne.

Plus généralement, l'Autorité de la concurrence remet en cause l'intérêt même de cette taxe lorsqu'elle s'applique à des produits qui ne viennent pas concurrencer des produits proposés par les vendeurs locaux, dans la mesure où l'une des raisons d'être de cette taxe est de protéger la production locale.

Les **délais de livraison** seraient également en cause dans le faible développement de l'e-commerce en Outre-Mer, puisque le délai moyen de livraison de 5,3 jours en Métropole, passe de 3 à 27 jours en Outre-Mer.

Enfin, l'Autorité de la concurrence considère que le règlement communautaire n°2018/302 sur le blocage géographique (ou « geoblocking »), est insuffisamment mis en œuvre et qu'il conviendrait d'aboutir à une situation où les consommateurs ultra-marins bénéficieraient de conditions non discriminatoires par rapport à celles dont bénéficient les consommateurs en Métropole.

2. Les propositions de l'Autorité de la concurrence

Pour pallier les difficultés identifiées en rapport avec l'e-commerce, l'Autorité de la concurrence formule différentes propositions destinées à favoriser le commerce en ligne auprès des clients ultramarins :

- Encourager l'envoi groupé de colis en permettant l'accomplissement d'une seule formalité douanière afin de faire baisser les coûts de livraison ;
- Vérifier que les enseignes ne font pas supporter aux consommateurs les frais de retour d'un produit au titre de la garantie légale de conformité. En effet, une telle pratique a pu être constatée, bien qu'elle soit contraire à la réglementation, le vendeur ne pouvant pas faire supporter des frais au client lorsque le retour est dû au non-respect par le vendeur de son obligation de conformité ;
- **Procéder à des modifications de la législation** pour :
 - Adapter le droit de la consommation afin d'obliger les enseignes de commerce en ligne à afficher de manière visible les taxes et octroi de mer applicables ;
 - Étudier l'adoption d'un octroi de mer à taux réduit et unique pour les produits vendus en ligne ;
 - Adopter une réglementation nationale reprenant les interdictions du règlement européen n°2018/302 sur le blocage géographique, compte tenu de l'incertitude quant à l'applicabilité de ce texte aux situations impliquant un consommateur ultramarin.

En effet, le règlement européen n°2018/302 sur le « geoblocking », interdit tout blocage géographique injustifié fondé notamment sur le lieu de résidence du client. Les consommateurs ultramarins devraient ainsi pouvoir accéder librement aux sites de commerce électronique et bénéficier de conditions non discriminatoires par rapport aux consommateurs métropolitains.

A rapprocher : Avis de l'Autorité de la concurrence n°19-A-12 du 4 juillet 2019

INTERNATIONAL

Luxe en Chine : une protection juridique des marques essentielle sur un marché en plein essor
Actualités / Business

Ce qu'il faut retenir :

En 2018, (I) la clientèle chinoise représentait un tiers de la clientèle mondiale du luxe, (II) les clients chinois ont réalisé 27% de leurs achats en Chine et non à l'étranger, et (III) les achats de produits de luxe en Chine ont représenté une valeur d'environ 25 milliards d'euros (170 milliards de RMB), soit un bond de + 20% par rapport à 2017.

Selon « Hurun Research Institute Chinese Luxury Travel and Lifestyle Survey 2018 », la France est la 3^{ème} destination privilégiée par la clientèle chinoise de tourisme de luxe en 2018.

Avant de se lancer sur le marché chinois, riche en opportunités, il est impératif de prendre les précautions nécessaires de protection, en Chine, des éléments de propriété intellectuelle en procédant à des enregistrements. Pour lutter contre la contrefaçon des marques étrangères en Chine et gérer les contentieux de propriété intellectuelle, la Chine a renforcé son dispositif et créé à Pékin une cour d'appel « spécialisée en propriété intellectuelle » auprès de la Cour Suprême chinoise, laquelle est opérationnelle depuis le 01/01/2019.

Pour mémoire :

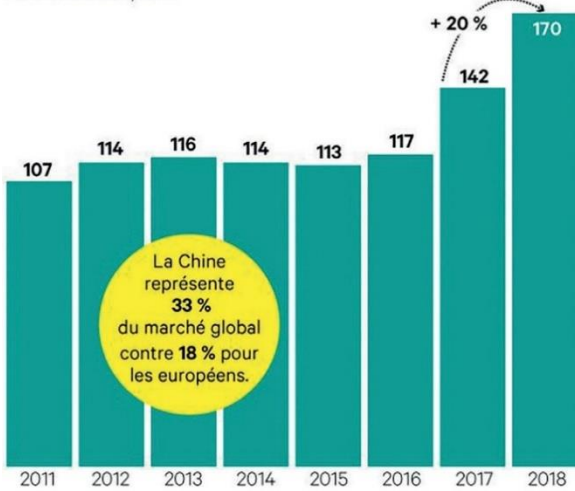
Les achats de produits de luxe en Chine ont représenté une valeur d'environ 25 milliards d'euros (170 milliards de RMB) en 2018, soit un bond de + 20% par rapport à 2017.

Marché du luxe en Chine (2011-2018)

Même si la croissance du marché du luxe en Chine a eu tendance à ralentir sur la période de 2013-2015, conséquence de la campagne de lutte contre la corruption menée par le Président chinois Xi Jinping, la croissance a repris de la vigueur ces 3 dernières années (2016-2018), avec une croissance de 45% en l'espace de 3 ans.

Les ventes de produits de luxe en Chine

En milliards de yuans



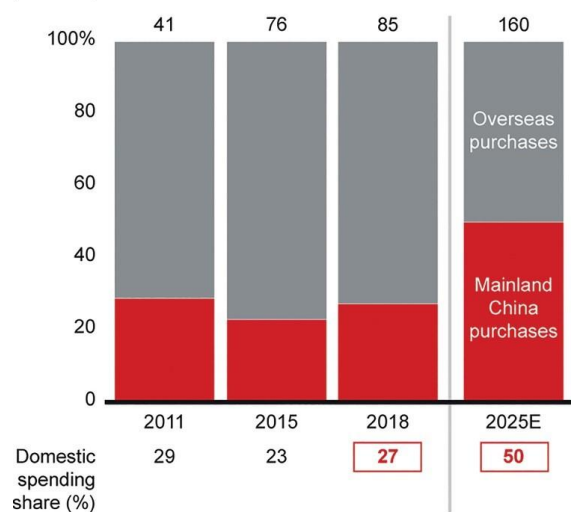
Source : www.boursier.com

Bain & Company identifie les **facteurs essentiels à la croissance du marché chinois** : la réduction des droits d'importation et des contrôles plus stricts exercés sur les marchés gris, combinés aux efforts des marques pour réduire l'écart de prix par rapport aux marchés étrangers, ont amené davantage de consommateurs Chinois à faire leurs achats de luxe en Chine, au lieu de se déplacer à Hong Kong, Séoul, Tokyo ou encore dans les villes d'Europe.

Marché international du luxe (zoom Chine)

Si les Chinois avaient tendance à dépenser leur argent dans les produits de luxe lors de voyage à l'étranger, leurs habitudes sont en pleine mutation. Les clients Chinois devraient réaliser 50% de leurs achats en Chine et non plus à l'étranger en 2025.

Channel breakdown for Chinese luxury goods spending (€ billions)



Why Chinese shoppers are buying locally instead of overseas



Import duty reductions



Stricter control over gray markets



Price harmonization

Cette tendance obligera ainsi les marques de luxe à s'adapter particulièrement aux clients Chinois qui ne voyagent pas, et aux spécificités, en local, du marché chinois.

Pour approfondir :

I. Le marché des marques étrangères de luxe en Chine

1. L'influence des marques internationales en Chine

Malgré la présence de plus en plus importante de marques de luxe chinoises (comme NE Tiger (Prêt-à-porter) ou Chow Tai Fook (Bijoux)), ces dernières font face à l'influence des marques internationales. Des places sont encore à prendre en ce qui concerne l'alcool (dont le vin), la restauration et l'hôtellerie, et les produits de beauté ou les SPA.

Agility's Brand Index Rankings est un classement des marques les plus populaires dans le monde et notamment en Chine.

Sans surprise, on retrouve des marques internationales très réputées à la tête de ce classement, mais également des marques de pays spécifiques à la tête de chaque catégorie, telles que : Rolex, Vacheron Constantin et Longines pour les montres (marques suisses) et Chanel, Dior et Hermès pour les vêtements et accessoires (marques françaises). Le pays d'origine d'une marque a aujourd'hui encore une influence capitale en Chine.

Top destinations des dépenses des consommateurs de luxe chinois (2017)



En 2017, la France se classait dans le Top 4 des destinations de dépense des consommateurs de luxe chinois (rapport McKinsey « 2017 China Luxury Report »).

En 2018, la France est remontée à la 3^{ème} place des tops destinations touristiques de luxe des consommateurs Chinois.

Top destinations touristiques de luxe des consommateurs Chinois (2018)

Best International Luxury Travel Destination

	International Tourism Destination	Ratio
1 -	Maldives	25.9%
2↑	Japan	22.5%
3↓	France	21.2%
4↑	Hawaii	19.3%
5↓	Australia	16.2%
6↓	The United States	15.7%
7↑	Dubai	15.4%
8↑	Swiss	14.9%
9↑	Thailand	11.0%
10↑	Italy	10.7%
11↓	UK	10.6%
12↓	Canada	9.1%
13↓	New Zealand	8.6%
14 -	Singapore	8.5%
15 -	Germany	6.8%

Best Domestic Luxury Travel Destination

	Domestic Tourism Destination	Ratio
1 -	Sanya	39.8%
2 -	Tibet	25.9%
3 -	Hong Kong	24.8%
4↑	Taiwan	16.4%
5↓	Yunnan	15.9%
6 -	Macau	13.4%
7↑	Sichuan	12.5%
8 -	Hangzhou	11.4%
9↑	Xinjiang	8.4%
10↓	Qingdao	7.0%
11↓	Xiamen	6.1%
12↑	Shanghai	5.9%
13↓	Changbaishan Mountain	5.6%
14↓	Beijing	3.6%
15↓	Dalian	3.3%

Source : Hurun Research Institute Chinese Luxury Travel and Lifestyle Survey 2018

Pour les consommateurs Chinois, le pays d'origine constitue un critère majeur dans le déclenchement du processus d'achat d'un produit de luxe.

Ainsi, l'héritage du savoir-faire permet aux marques européennes de conserver une place de choix quand il s'agit des montres pour les marques suisses, de la cosmétique, vêtements et maroquinerie pour les marques françaises, ou encore, de l'automobile pour les marques allemandes.

Les marques de luxe doivent toutefois faire attention à ne pas surcibler un marché (c'est-à-dire trop modifier leur collection ou leur communication afin de s'adapter au goût chinois), au risque de perdre l'identité, les racines et la symbolique du pays d'origine.

Cet héritage rassure les consommateurs Chinois. Il leur fait aussi appréhender un univers de représentations historiques et de symboles, à l'instar de la culture traditionnelle chinoise.

2. L'influence des marques françaises en Chine

Si la France s'illustre dans de nombreux domaines, la mode et l'art de vivre à la française restent très prisés par la clientèle chinoise.

La France est associée aux symboles de savoir-faire, de qualité et de bon goût. Les compétences et techniques transmises au fil des générations par les artisans du luxe représentent de surcroît un gage d'excellence.

Sur les 7 **principales capitalisations du CAC 40 en France**, 3 sont issues du secteur du luxe avec LVMH, Kering et Hermès.

Le luxe répond aux critères de la classe sociale aisée chinoise. La **société d'études française Ipsos** rappelle que le modèle chinois est « fondé sur le pouvoir, le savoir et la richesse », ce qui n'est pas en contradiction avec « le modèle aspirationnel occidental de performance et d'accumulation des biens ».

En règle générale, posséder un vêtement de marque ou un accessoire luxueux permet d'affirmer son statut social, son assurance auprès de son entourage. C'est également un témoin de ses capacités financières.

De plus, le luxe permet de se distinguer, car l'apparence en Chine est importante. Cela se rapproche du concept chinois du « Mianzi 面子 », c'est-à-dire la face, l'apparence, « la façon qu'une personne est perçue en société ». Ainsi, adopter une marque de luxe est une manière de mettre en avant son style de vie. Cela confère du prestige et génère du respect au sein du cercle social.

Selon la Fédération de la Haute Couture et de la Mode en France, **la Chine est le 5^{ème} client le plus important de la France dans le domaine de luxe.**

II. La contrefaçon et la protection juridique des marques en Chine

1. Le défi de la lutte contre la contrefaçon

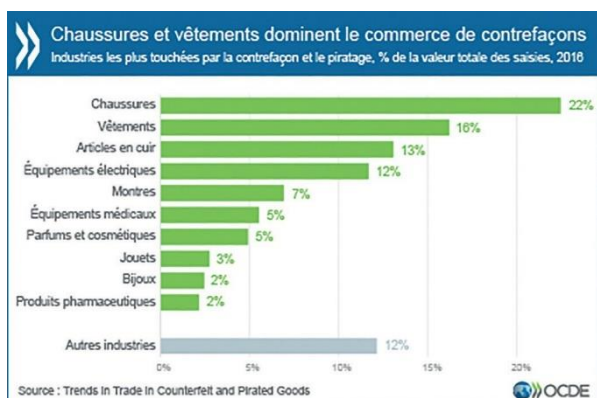
Le commerce de produits contrefaits n'a cessé de prendre de l'ampleur ces dernières années et se situait à 3.3 % des échanges mondiaux en 2016, **selon le rapport de l'OCDE et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).**

Selon ce rapport intitulé « Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods » en date du 18/03/2019, la valeur des produits de contrefaçon importés s'est élevée en 2016, à l'échelon international, sur la base des chiffres des saisies douanières réalisées cette année-là, à 509 milliards USD contre 461 milliards USD en 2013 (soit 2.5 % des échanges mondiaux).

Dans l'Union européenne, le commerce de contrefaçons a frôlé les 6.8 % des importations en provenance de pays non membres de l'UE, contre 5 % en 2013. Ces chiffres n'incluent ni les produits de contrefaçon fabriqués et consommés sur les marchés intérieurs, ni les produits piratés commercialisés via l'internet.

Le commerce de produits de contrefaçon, qui porte atteinte aux marques et droits d'auteur, génère des bénéfices au profit du crime organisé aux dépens des entreprises et des États.

Les biens ayant composé, la plus grande part des saisies réalisées en 2016 ont été les chaussures, les vêtements, les articles en cuir, les montres, les parfums, les jouets, les bijoux :



La majorité des produits contrefaits saisis lors de contrôles douaniers proviennent de Chine et de Hong Kong.

En 2016, les principales victimes de ce fléau ont été les États-Unis, dont certaines marques ou brevets ont été utilisés pour 24 % des produits de contrefaçon saisis, suivis de la France (17 %), de l'Italie (15 %), de la Suisse (11 %) et de l'Allemagne (9 %).

Lutter contre à la contrefaçon est un défi essentiel pour les marques en général et pour les marques de luxe en particulier.

Premièrement, la contrefaçon représente une perte directe de chiffre d'affaires de la part des consommateurs qui consomment volontairement des produits contrefaits. Deuxièmement, une marque associée à la contrefaçon peut voir son image dégradée dans l'esprit des consommateurs, également facteur de perte de chiffre d'affaires à long terme.

La contrefaçon est donc un fléau qui impacte non seulement les consommateurs Chinois mais aussi les pays étrangers. Selon l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), **la contrefaçon ferait perdre 434 000 emplois en Europe, ainsi que 60 milliards d'euros chaque année.**

Les entreprises doivent donc adapter leur stratégie aux spécificités chinoises, que ce soit au niveau du comportement du consommateur ou de la

communication à adopter, et surtout s'assurer de la protection de leurs marques, en amont de tout développement sur la Chine.

Les procès des marques telles que « **New Balance** » ou « **Michael Jordan** » ont suscité beaucoup d'attention du public ces dernières années.

La justice chinoise a donné raison, en date du 18/08/2017 au fabricant américain de chaussures New Balance contre des entreprises chinoises accusées d'avoir contrefait son célèbre logo « N » et lui a accordé 1,27 M€ en dommages et intérêts, une rare victoire pour une marque occidentale dans ce genre d'affaire en Chine. (Tribunal de Suzhou, n° 2017苏05民初537号)

La Cour suprême chinoise a jugé, en date du 08/12/2016, que l'entreprise chinoise poursuivie devait s'arrêter d'inscrire le mot « Qiaodan » correspondant à la traduction phonétique de Michael Jordan (« 乔丹 ») en caractères chinois sur ses produits baskets en Chine. En revanche cette même entreprise chinoise pouvait continuer à utiliser le mot « Qiaodan » en lettre latine en Chine. (Cour suprême, n° 2016最高法行再29号)

1. L'E-commerce en Chine

Le moteur de croissance du secteur de luxe en Chine est lié au numérique : les ventes de produits de luxe en ligne ont augmenté de 27 % en 2018 pour atteindre 10 % des ventes totales, bénéficiant notamment aux produits cosmétiques.

Aujourd'hui, les ventes demeurent soutenues par l'expansion rapide de la classe moyenne, censée constituer deux tiers des ménages chinois d'ici 2027. Autant de **nouveaux acheteurs de produits de luxe en perspective.**

Ce boom numérique est un défi qui impose de repenser les organisations, mais aussi une opportunité pour les acteurs du luxe.

Selon le directeur général délégué du groupe LVMH, les ventes en ligne représentent déjà entre 8 % et 10 % du marché du luxe. En 2018, **le groupe LVMH a réalisé près de 3,5 milliards d'euros de vente online**, soit une croissance de 30 % sur un an. L'E-commerce devrait atteindre 20 % à 25 % du secteur en 2025-2030.

Victime de leur succès, les plateformes **E-commerce** en général, subissent donc de plus en plus les contrefaçons.

Parfum « Gogo Chenale » (lire « Coco Chanel »), chaussures « Ababis » (lire « Adidas ») ou boxers « Caiwen Kani » copiés sur Calvin Klein. Les contrefaçons continuent à polluer le marché, détériorer la notoriété des marques, et tromper les consommateurs.

Devant la multiplication de ces exemples de contrefaçon, le législateur chinois a adopté, le 31 août 2018, la loi sur l'E-commerce afin d'encadrer cette activité (**中华人民共和国电子商务法**) (la « Loi de l'E-commerce »), laquelle est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2019.

La Loi de l'E-commerce :

- définit les réglementations applicables aux exploitants, contrats, litiges et obligations de responsabilité dans l'E-commerce ;
- vise à «protéger les droits et intérêts juridiques de toutes les parties» et à maintenir l'ordre du marché», exige que tous les opérateurs d'E-commerce protègent les droits et intérêts des consommateurs, ainsi que les informations personnelles, les droits de propriété intellectuelle, la cybersécurité et l'environnement.

La Loi de l'E-commerce touche également tous les commerçants qui vendent des marchandises sur leur propre site Internet ou via des réseaux sociaux.

Pour lutter contre la contrefaçon, la Loi de l'E-commerce prévoit notamment les engagements de l'organisateur d'une plateforme E-commerce, lequel doit :

Article 27 : enregistrer, vérifier, archiver régulièrement les informations relatives à l'exposant sur la plateforme : carte d'identité, extrait Kbis, adresse, coordonnées, etc.

Article 31 : enregistrer les informations (complètes, confidentielles et exploitables) relatives à une transaction faite sur la plateforme pendant 3 ans : description du produit ou du service, description de la transaction.

Article 38 : dès lors qu'il est au courant ou devrait être au courant des produits en danger ou en contrefaçon, réagir avec des mesures nécessaires. A défaut il prend la responsabilité solidaire avec l'exposant de plateforme en cas d'infraction avérée. Si l'organisateur n'a pas correctement vérifié les informations relatives à l'exposant et au produit, sa responsabilité peut être engagée.

Article 39 : établir un système d'évaluation/notation des exposants dans sa plateforme, afin que les consommateurs puissent avoir des informations sur ces exposants ainsi que le risque de contrefaçon.

Article 42 : Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, victime d'une violation de son droit sur la plateforme, peut forcer l'organisateur d'une plateforme E-commerce, en fournissant la preuve de cette violation, à annuler la transaction et à arrêter de fournir les services à cet exposant.

Article 80 : les sanctions en cas de violation de l'article 27 & 31 : (1) mis en demeure par l'administration compétente en charge des plateformes E-commerce au sein de l'Administration of Industry and Commerce ; (2) amende entre 20.000 et 100.000 RMB ; (3) amende entre 100.000 et 500.000 RMB pour les cas graves et en cas de récidive.

Article 81 : les sanctions en cas de violation de l'article 38 & 39 : (1) mis en demeure par l'administration compétente ; (2) amende entre 20.000 et 200.000 RMB ; (3) amende entre 100.000 et 500.000 RMB pour les cas graves et en cas de récidive.

Article 84 : les sanctions en cas de violation de l'article 42 : (1) mis en demeure par l'administration compétente ; (2) amende entre 50.000 et 500.000 RMB ; (3) amende entre 500.000 et 2.000.000 RMB pour les cas graves et en cas de récidive.

2. Quelques recommandations pour protéger une marque en Chine

Dépôt de marque internationale visant la Chine vs. Dépôt de marque en Chine ?

Y a-t-il un intérêt de choisir une voie plutôt qu'une autre ?

Faut-il enregistrer en Chine une marque en caractère chinois ?

Autant de questions qui se posent lors d'un dépôt de marque visant le territoire de la Chine.

- **Dépôt de marque nationale en Chine**

Quand bien même une marque peut faire l'objet d'un dépôt international couvrant la Chine auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (« OMPI »), il est fortement recommandé de procéder également à un dépôt de la marque en Chine auprès du Trademark Office of National Intellectual Property Administration (« Office Chinois »).

Le délai d'enregistrement est souvent plus court pour la marque nationale chinoise auprès de l'Office Chinois (entre 12 et 15 mois) tandis que, auprès de l'OMPI, la marque est normalement enregistrée dans un délai d'environ de 18 mois.

La différence principale réside dans la classification des produits. En effet, **l'Office Chinois subdivise en sous-classes pour les classes existantes de la Classification de Nice**, et seuls les produits et/ou services d'une même sous-classe seront considérés comme identiques ou similaires.

Cette subdivision entraîne alors des conséquences importantes quant à la portée de la protection de la marque en Chine.

À titre d'exemple, une marque internationale revendiquant les vêtements, les chaussures et la chapellerie en classe 25 de la classification de Nice, permet, pour la majorité des pays, une protection relativement élargie à tout type de vêtements... Or, en Chine, ce libellé est fortement restrictif.

La classe 25 est subdivisée en 13 sous-classes et le libellé de notre exemple ne couvre que 3 de ces sous-classes. Ainsi, cette marque internationale ne sera pas protégée en Chine pour les autres sous-classes qui comprennent notamment les vêtements et les chaussures de sport, les costumes, les chaussettes.

La marque nationale chinoise a l'avantage ici, de pouvoir revendiquer l'ensemble des sous-classes qui permettront une protection élargie de la marque sur le territoire chinois.

Par ailleurs, lors de l'enregistrement de la marque nationale chinoise auprès de l'Office Chinois, un certificat d'enregistrement en chinois est délivré au titulaire, ce qui n'est pas le cas avec la marque enregistrée auprès de l'OMPI qui émet une simple déclaration d'octroi de protection. Le plus souvent, un tel document ne suffira pas à obtenir de réaction de la part des autorités chinoises.

Certes, l'OMPI prévoit une procédure permettant l'obtention d'un certificat démontrant l'effectivité de la protection en Chine, mais ce document n'est généralement transmis au titulaire qu'entre 3 à 5 mois après sa demande. Ce délai, relativement long lorsque l'on est confronté à la commercialisation de contrefaçons, représente **un manque à gagner difficilement calculable au profit du titulaire**.

- **Langue / écriture**

La différence fondamentale entre la langue chinoise, composée de caractères chinois, et les langues occidentales, composées de lettres, entraîne, pour les titulaires de marque, une difficulté pour la protection de marques en Chine.

Il est donc fortement recommandé de procéder à un dépôt, en Chine, d'une marque en caractères chinois, afin que la marque puisse avoir un impact plus fort sur le marché chinois. A défaut, le titulaire d'une marque étrangère encourt le risque qu'un contrefacteur chinois procède à un dépôt, en Chine, d'un terme traduit en chinois (phonétiquement identique).

Dans ce cas, les recours s'avèrent compliqués. En effet, les enregistrements de marques en caractères latins n'offrent pas, en Chine, de protection sur leur traduction en chinois.

3. Cour d'appel spécialisée propriété intellectuelle créée en 2018

Conscient du fléau de la contrefaçon, et des atteintes aux droits à la propriété intellectuelle, la Cour Suprême Chinoise a adopté en date du 3 décembre 2018 « les mesures relatives à la Cour d'appel spécialisée en propriété intellectuelle au sein de la Cour Suprême Chinoise » (« 最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定 »), visant à la création d'une Cour d'appel spécialisée chargée de traiter les contentieux relatifs au droit de propriété intellectuelle (« Cour Spécialisée PI »).

Avec cette nouvelle Cour Spécialisée PI, opérationnelle depuis le 1^{er} janvier 2019, la Chine montre ainsi qu'elle prend très au sérieux le sujet de la propriété intellectuelle en se dotant d'une juridiction ad hoc pour lutter contre les violations des droits de propriété intellectuelle.

Le contentieux dans le domaine de la propriété intellectuelle était jusqu'ici réservé aux tribunaux de grande instance en Chine (première instance), et les procédures en appel étaient du ressort des Hautes Cours Provinciales (deuxième et dernière instance).

En pratique, la trentaine de Hautes Cours Provinciales retenaient différents « standards » de mesures du jugement, entraînant souvent des incohérences dans la jurisprudence voire des incompréhensions.

La Cour Spécialisée PI est divisée dans un premier temps en six chambres dédiées aux contentieux, un centre d'information et 1 bureau des services généraux.

L'objectif est de « contribuer à éviter l'irrégularité des décisions judiciaires et à améliorer la qualité et l'efficacité des procès », explique la Cour Suprême Chinoise.

Selon l'agence de presse officielle chinoise Xinhua, **les violations des droits de propriété intellectuelle se multiplient en Chine, avec plus de 213 000 cas déclarés en 2017, 40% de plus que l'année précédente.**

La création de la Cour Spécialisée PI constitue une décision forte de hautes autorités chinoises pour aider à l'amélioration de la protection des marques en Chine.

« La création d'une cour d'appel des droits de la propriété intellectuelle au sein de la Cour suprême est une décision importante du Parti communiste. C'est une étape majeure dans le renforcement de la protection juridique de la propriété intellectuelle qui aura des conséquences majeures sur le territoire national et à l'étranger », déclaré par la Cour Suprême Chinoise lors de la conférence de presse en date du 29 décembre 2018.15

La Cour Suprême Chinoise a souligné que cette décision de créer la Cour Spécialisée PI est le fruit d'une politique nationale.

Depuis sa création en date du 1^{er} janvier 2019, la Cour Spécialisée PI a rendu une première décision le 27 mars 2019. Cette décision a suscité l'attention en France car prononcée en faveur d'une société française : Valeo Système d'Essuyage (« Valeo »)¹⁶, l'équipementier automobile français. (最高人民法院知识产权法庭 2019年3月27日判决)

Quand bien même cette décision concerne un litige en matière de brevet et non de marque, il nous paraît intéressant d'en faire l'état car elle s'agit de la toute première décision rendue par la Cour Spécialisée PI.

Cette affaire opposait donc Valeo à deux entreprises chinoises. Valeo a obtenu à titre de dommages et intérêts la somme de 6 millions RMB (environ 800.000€), montant inédit accordé par la justice chinoise.

La Cour Spécialisée PI a confirmé la décision du tribunal de propriété intellectuelle du tribunal de Shanghai qui avait déclaré, en date du 22 janvier 2019, que les droits de brevet de Valeo relatifs à un connecteur pour essuie-glaces avaient été violés par les autres parties (上海知识产权法院2019年1月22日判决).

Pour conclure :

Au vu de cette première décision rendue par la Cour Spécialisée PI, les trois points essentiels à retenir sont les suivants :

- **Recherche d'efficacité** : La décision de la Cour Spécialisée PI a été rendue deux mois après que l'appel ait été interjeté.
- **Désir de prévisibilité** : La volonté de la haute juridiction est, grâce à la centralisation des appels, d'harmoniser de la jurisprudence dans les affaires hautement techniques en matière de propriété intellectuelle.
- **Pour une meilleure protection des droits** : Cette première décision impliquant Valeo, société française, est un premier témoignage de la volonté de la Cour Spécialisée PI d'assurer une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle des entreprises étrangères en Chine.

Il sera donc intéressant de suivre l'évolution de la jurisprudence rendue par la Cour Spécialisée PI, dans le cadre de la définition des stratégies de mise en place des protections de marques des sociétés françaises sur le territoire chinois.

**Protection des citoyens et consommateurs :
Règlement RGPD**

Bilan de la 8^{ème} législature du Parlement européen
(2014-2019)

Ce qu'il faut retenir :

Au cours de la 8^{ème} législature européenne, les 751 députés européens, travaillant dans un contexte de bouleversements mondiaux et de crises internes à l'Union européenne (« l'UE »), ont légiféré sur des sujets divers au cœur des interrogations des citoyens, comme la sécurité, la protection des données ou l'environnement, tout en exploitant leur statut de seuls représentants directement élus à l'échelle européenne, pour se saisir de sujets de débat comme le commerce ou la fiscalité.

Pour approfondir :

L'une des mesures les plus importantes de la 8^{ème} législature est le règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) (« RGPD »), adopté en avril 2016 après 4 années de discussions.

Le RGPD vise à protéger tous les citoyens européens contre toute violation de leur vie privée et de leurs données tout en créant un cadre plus clair et plus cohérent pour les entreprises.

Le RGPD introduit la notion d'information de l'utilisateur sur l'utilisation des données et son consentement, un droit à l'oubli ainsi que des sanctions accrues.

En même temps que le RGPD, les députés ont adopté une directive sur la protection des données personnelles dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données). Les députés ont introduit

une définition du profilage et renforcé les garanties des personnes visées en la matière, ainsi que le pouvoir des autorités de contrôle.

A rapprocher : *Bilan de la 8^{ème} législature du Parlement européen de la Fondation Robert Schuman ; Bilan de la 8^{ème} législature du Parlement européen (2014-2019) issu de la Lettre des Réseaux*

STARTUP ET LEGALTECHS / TENDANCES

MedTech : Hellocare lance sa nouvelle solution Hellocare Platform

Ce qu'il faut retenir :

Hellocare – plateforme e-santé qui met en relation les patients et les professionnels de santé – annonce sa nouvelle offre « Hellocare Platform » dédiée aux professionnels de santé.

Pour approfondir :

Hellocare, MedTech marseillaise créée en 2016, propose un service de téléconsultation médicale, via une application sur tablette ou smartphone, permettant au patient de solliciter un médecin afin de recevoir en vidéo un avis médical immédiat à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en France ou à l'étranger.

Cette offre, baptisée « Hellocare Now », a été complétée en janvier 2019 par l'application « Hellocare Connect » qui propose une solution pour bénéficier d'une consultation en ligne avec son médecin traitant. Cette nouvelle offre fait suite à l'introduction, le 15 septembre 2018, du remboursement des téléconsultations médicales par la sécurité sociale conformément à l'arrêté du 1^{er} août 2018 portant approbation de l'avenant n°6 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016.

En juin dernier, Hellocare vient de déployer sa nouvelle offre « Hellocare Platform » qui met à la disposition de partenaires techniques sa solution par le biais d'API (Interface de programmation d'application) et de SDK (Kit de développement logiciel).

Platform équipe les éditeurs numériques de santé en leur permettant d'intégrer une brique « télémédecine » à leurs propres outils afin qu'ils gagnent plusieurs mois de développement et bénéficient ainsi des évolutions proposées par Hellocare. Les partenaires peuvent choisir leur niveau d'intégration et avoir une solution complètement intégrée à leurs interfaces.

Ainsi, Hellocare peut équiper des professionnels de santé et des hôpitaux dont les patients ont besoin de consultations et de suivis réguliers notamment dans le cadre de lourdes pathologies.

L'objectif, affiché par Hellocare, est de créer « *une synergie médicale autour du patient* » pour lui permettre de bénéficier d'une consultation ainsi que d'une prescription mise à disposition sur un espace sécurisé.

A rapprocher : Arrêté du 1^{er} août 2018 portant approbation de l'avenant n°6 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016

ACTUALITÉ NUMÉRIQUE SIMON ASSOCIÉS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIMON ASSOCIÉS assiste la start-up PEPSIA lors de sa levée de fonds de 3 millions d'euros

Les équipes de Paris et de Montpellier du cabinet SIMON ASSOCIÉS ont assisté et conseillé les fondateurs de la start-up française PEPSIA lors de sa 1^{ère} levée de fonds de 3 millions d'euros auprès notamment d'Irdis Soridec Gestion, en vue d'accélérer le déploiement de sa solution de monétisation des vidéos en ligne en Allemagne, en Italie et en Espagne.

En savoir plus