

Thème 12 Les contrats d'exploitation des actifs de propriété intellectuelle

En France, les contrats d'exploitation des actifs de propriété intellectuelle sont évidemment soumis au droit commun des contrats. L'objet du présent Thème est toutefois d'exposer - sans prétendre à l'exhaustivité - les particularités du régime contractuel propre à chacun d'entre eux :

- I. Les contrats de droit d'auteur
- II. Les contrats de cession de droits de propriété industrielle
- III. Les contrats de licence de droits de propriété industrielle
- IV. Les contrats de franchise

I. LES CONTRATS DE DROIT D'AUTEUR

En France, les contrats de droit d'auteur sont, parmi les contrats d'exploitation des droits de propriété intellectuelle, ceux qui dérogent le plus au droit commun des contrats. Leur régime juridique est en effet principalement organisé afin d'assurer la protection de l'auteur (y compris contre lui-même), considéré comme la partie faible, au détriment parfois de considérations plus économiques. La liberté contractuelle s'en trouve fortement encadrée (**I.A**).

Certains contrats spéciaux du droit d'auteur (dits "nommés") sont par ailleurs soumis à un régime juridique particulier : il s'agit notamment du contrat d'édition, du contrat de reproduction, du contrat de production audiovisuelle et du contrat relatif à une œuvre de commande utilisée pour la publicité. Ces contrats bénéficient ainsi de dispositions législatives propres qui trouvent à s'appliquer, parallèlement aux règles du droit commun des contrats et du droit commun des contrats de droit d'auteur. Le contrat d'édition sera plus particulièrement étudié (**I.B**).

I.A. Règles de droit commun du droit d'auteur

Remarque sémantique : si l'on parle souvent de "cession", les droits d'auteur ne peuvent jamais être cédés en bloc dès lors que le droit moral est indisponible et que les modes d'exploitation encore inconnus ne peuvent par nature être cédés.

CONCLUSION DU CONTRAT

- **L'intervention personnelle de l'auteur** : marqué par un très fort *intuitus personae*, le contrat d'auteur implique l'intervention personnelle de l'auteur. si cette condition, prévue à l'article L.132-7 du Code de la propriété intellectuelle français (CPI), est en principe propre au contrat d'édition, elle est en pratique étendue à l'ensemble des contrats dès lors qu'est en cause la prérogative du droit moral (notamment le droit de divulgation).
- **L'exigence d'un écrit ?** l'article L.131-2 CPI prévoit que "*les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle (...) doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution*".

La Cour de Cassation française considère que ce texte pose une simple règle de preuve et non de forme. Elle précise par ailleurs que les dispositions de l'article L.131-3 CPI, imposant un certain formalisme contractuel (notamment que "*chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession*") ne s'applique qu'aux contrats spéciaux d'auteur (Civ. 1^{ère} 21 novembre 2006, Pourvoi n°05-19294, *Légifrance*).

Les contrats du droit commun de droit d'auteur ne semblent donc pas visés par l'exigence d'un écrit. En pratique toutefois, la formalisation écrite doit être privilégiée pour des raisons évidentes de sécurité juridique, notamment pour des exploitants dont les intérêts sont parfois mis à mal par le principe d'interprétation *in favorem auctoris*.

Un contrat écrit (distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'œuvre imprimée) est en tout cas exigé pour les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle (article L.131-3, al. 3 CPI).

- **Respect du droit moral** : le droit moral de l'auteur, destiné à assurer le respect de la personnalité de l'auteur telle qu'exprimée dans son œuvre, est incessible (article L.121-1 CPI) (Principe d'ordre public, impliquant la nullité de toute clause contraire : Civ. 1^{ère} 28 janvier 2003, Pourvoi n°00-20014, *Légifrance*). Il appartiendra donc, dans l'exécution du contrat, de s'assurer du respect du droit moral.

CONTENU DU CONTRAT

- **Les mentions obligatoires et le principe d'interprétation restrictive du contrat**

- La cession du support matériel de l'œuvre n'emporte pas cession des droits d'exploitation (article L.111-3 CPI)
- **Les droits cédés doivent être limitativement énumérés** : les cessions en bloc sont prohibées, sous peine de nullité relative. La cession du droit de reproduction¹ n'emporte donc pas cession du droit de représentation² et inversement (article L.131-3 CPI : "*la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée*").

S'agissant de la cession du droit d'exploiter les œuvres sous une forme non prévisible et non prévue à la date du contrat (du fait des évolutions techniques), elle doit être stipulée de façon expresse et prévoir une participation corrélative aux profits d'exploitation (article L.131-6 CPI).

Remarque : Les dispositions de l'article L.131-3 CPI régissent les seuls contrats consentis par l'auteur dans l'exercice de son droit d'exploitation, et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants (jurisprudence Perrier, Civ. 1^{ère} 13 octobre 1993, Pourvoi n° 91-11241, *Légifrance*).

- **Principe d'interprétation stricte des cessions** : tout ce qui n'a pas été expressément cédé reste la propriété de l'auteur ; au sein même de chaque catégorie de droit, la cession pour un mode de diffusion ou un support particulier (ex : reproduction d'un tableau en cartes postales) n'emporte pas cession pour les autres modes et supports (ex : reproduction d'un tableau en affiche ; reproduction numérique).
- **Principe de prohibition de la cession globale des œuvres futures** (article L.131-1 CPI) : cette problématique est régulièrement soulevée s'agissant des salariés. Afin de protéger l'auteur contre un engagement irréflecti, il ne peut pas céder par avance les droits sur une œuvre non encore identifiée (à distinguer des œuvres qui, certes non réalisées, sont déjà commandées et donc identifiées ; cf. en matière d'édition).

¹ Entendu comme la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte (imprimerie, dessins, gravures, photographies, moulages etc.) (Article L.122-3 CPI).

² Entendu comme la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque (récitation publique, représentation dramatique, projection publique, télédiffusion etc.) (Article L.122-2 CPI).

Par exception, l'article L.132-4 CPI prévoit que l'auteur peut s'engager à accorder un droit de préférence à son éditeur pour l'édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés (dans la limite de 5 ouvrages par genre). En cas de refus de deux œuvres successives présentées, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu'il produira dans ce genre. Ce droit de préférence ne vaut toutefois que pour une durée de 5 ans à compter de la conclusion du contrat d'édition.

- **Principe (d'ordre public) de rémunération proportionnelle de l'auteur**, afin qu'il tire directement bénéfice des recettes générées par l'exploitation de son œuvre (article L.131-4 CPI) ; la sanction est la nullité relative.
 - En contrepoint de la liberté de fixation du taux, les juridictions veillent à ce que l'assiette de la rémunération soit la plus proche possible du prix payé par le public (soit le Prix Public Hors Taxe, de manière à éliminer les déductions imposées par les exploitants)
 - Le pragmatisme permet toutefois, par exception, la fixation d'une rémunération forfaitaire et définitive, non indexée sur le succès de l'œuvre, lorsque :
 - La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée (exploitation sur Internet, œuvres collectives etc.) ;
 - Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
 - Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion ;
 - La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
 - En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
 - En matière de contrat d'édition, pour la première édition et sous réserve de l'accord formel de l'auteur (s'agissant des ouvrages scientifiques ou techniques, anthologies et encyclopédies, préfaces, annotations, introductions, présentations, illustrations d'un ouvrage, éditions de luxe à tirage limité, livres de prières, à la demande du traducteur pour les traductions, éditions populaires à bon marché et albums bon marché pour enfants) (article L.132-6 CPI).

A titre de garde-fou, l'article L.131-5 CPI prévoit alors la possibilité d'une révision judiciaire du forfait dès lors que la rémunération de l'auteur apparaît comme étant inférieure aux 5/12 de ce qu'elle aurait dû être pour constituer un juste prix, en raison d'une lésion (c'est-à-dire au moment de la formation du contrat) ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre.

- **L'obligation d'exploitation de l'œuvre par le cessionnaire** : le bénéficiaire de la cession s'engage à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues (L.131-3 alinéa 4 CPI).

I.B. Règles spécifiques aux contrats d'édition

Le régime juridique des contrats d'édition a connu une importante évolution à la suite de l'ordonnance n°2014-1348 du 12 novembre 2014 (*modifiant les dispositions du Code de la propriété intellectuelle français relatives au contrat d'édition*). Le gouvernement français avait été autorisé à légiférer par ordonnance par la Loi n°204-779 du 8 juillet 2014, prenant ainsi acte de l'accord intervenu entre le Conseil Permanent des Ecrivains (CPE) et le Syndicat National de l'Edition (SNE).

A côté d'un corpus de règles applicables quelle que soit la nature de l'œuvre éditée (livres, musique, logiciel etc.), le Code de la propriété intellectuelle contient des règles particulières aux contrats d'édition de livres, lesquelles comprennent des dispositions spécifiques à l'édition d'un livre sous une forme numérique.

- **Droit commun du contrat d'édition** : *"Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion"* (article L.132-1 CPI). Ce contrat peut donc bénéficier à tout mode de reproduction en série (livres, DVD, meubles etc.)
 - **L'obligation de publication** (article L.132-11 CPI)
 - Dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat
 - Dans le respect du droit à la paternité de l'auteur et de l'intégrité de l'œuvre (sauf corrections d'usage)
 - A défaut de convention spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession.
 - **L'obligation d'exploitation permanente et suivie de l'œuvre** et d'une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession (article L.132-12 CPI).
 - **L'obligation de reddition des comptes**, au moins une fois par an (production d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock) ; de manière générale, l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes et peut y être contraint judiciairement (Article L.132-13 et L.132-14 CPI).

Le contrat d'édition peut prendre fin lorsque l'éditeur, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement des stocks, à sa réédition. Dans ce cas, la résiliation a lieu de plein droit. L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois (article L.132-17 CPI).

- **Dispositions particulières applicables au contrat d'édition de livre**

- **L'obligation de séparation** : lorsque le contrat d'édition a pour objet l'édition d'un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d'exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits (Article L.132-17-1).
- **L'obligation d'exploitation permanente et suivie de l'œuvre** : la cession des droits d'exploitation sous la forme imprimée ou numérique est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l'auteur adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception aux obligations qui lui incombent à ce titre.

Cette résiliation n'a pas d'effet sur la partie distincte du contrat d'édition (article L.132-17-2 CPI). La non exploitation sous la forme imprimée n'a donc aucune incidence sur la cession des droits d'exploitation sous forme numérique et réciproquement.

- **L'obligation de reddition des comptes est renforcée**, sous peine de résiliation unilatérale de plein droit lorsque l'éditeur mis en demeure d'exécuter son obligation n'a pas réagi dans les 3 mois.

Par ailleurs, lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit dans les six mois qui suivent la seconde mise en demeure.

- **Faculté de mettre fin à l'ensemble du contrat** pour l'auteur aussi bien que l'éditeur en l'absence d'activité économique pendant deux années consécutives au-delà d'un délai de quatre ans après la publication de l'œuvre. Le contrat est alors résilié de plein droit (article L.132-17-4 CPI).

➤ **Dispositions particulières applicables au contrat d'édition sous une forme numérique**

- **L'obligation de publication** : dans un délai de 15 mois à compter de la remise du manuscrit définitif par l'auteur ou dans un délai de 3 ans à compter de la signature du contrat d'édition. A défaut de publication dans un délai de 3 mois suite à mise en demeure, les droits d'exploitation numérique sont résiliés.
- **Rémunération de l'auteur** : certains modes de distribution propres au numérique rendent délicate l'appréciation de la rémunération. Il est donc prévu :
 - En cas de téléchargement en ligne : une rémunération au prorata du Prix Public Hors Taxes ;
 - En cas d'abonnements et bouquets (c'est-à-dire en l'absence de prix de vente à l'unité) : une rémunération sur les recettes encaissées par l'éditeur au prorata des consultations et téléchargements ;
 - La prise en compte des revenus complémentaires (sous forme de bandeaux publicitaires notamment) générés par l'exploitation numérique (article L.132-17-6 CPI).
- **Clause de réexamen** : le contrat d'édition comporte une clause de réexamen de plein droit des conditions économiques de la cession des droits d'exploitation du livre sous une forme numérique (Article L.132-17-7 CPI).

L'auteur et l'éditeur peuvent chacun demander un réexamen au terme d'un délai de quatre ans à compter de la signature du contrat et pour une durée de deux ans. Passé ces délais de six ans et pour une durée de neuf ans, l'auteur et l'éditeur peuvent chacun introduire deux demandes de réexamen. Au-delà de cette période de quinze ans, la demande de réexamen a lieu uniquement en cas de modification substantielle de l'économie du secteur entraînant un déséquilibre du contrat depuis sa signature ou sa dernière modification.

II. LES CONTRATS DE CESSION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Les développements qui suivent concernent les contrats de cession de brevets, marques et dessins et modèles.

FORMES ET ENREGISTREMENT DU CONTRAT :

- **Exigence d'un écrit ?** L'écrit est exigé, à peine de nullité, pour tout acte de transmission d'un brevet ou d'une marque (en matière de brevet : article L.613-8 CPI ; en matière de marque : article L.714-1 CPI). Aucune exigence similaire n'est en revanche requise en matière de cession de dessins et modèles.
- **Inscription au Registre** : les actes transmettant ou modifiant les droits ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur inscription au Registre émetteur du titre (sauf connaissance préalable du tiers) (en matière de brevet : article L.613-9 CPI ; en matière de marque : article L.714-7 CPI ; en matière de dessins et modèles : article L.513-3 CPI). Le contrat doit préciser qui procède à cette formalité et qui prend à sa charge les frais qui en découlent.

Remarque : pour des raisons de confidentialité (les contrats inscrits étant accessibles aux tiers), les Parties peuvent convenir de n'inscrire au Registre que des extraits du contrat.

- Attention aux incidences fiscales de la cession.

REGIME JURIDIQUE APPLICABLE :

Les contrats de cession de brevets, marques et dessins et modèles sont naturellement soumis au régime de droit commun de la vente. Le Code de la propriété intellectuelle français contient toutefois des règles propres à ce type de contrats :

- **Cédant** : en cas de copropriété sur le titre, l'accord de tous les copropriétaires est requis.
- **Objet du contrat** :
 - Un titre en vigueur et valable (possibilité de céder une demande de brevet),
 - Précisément identifié au sein du contrat,
 - Après vérification de l'absence de sûretés (gage ou nantissement) et de l'existence d'éventuels contrats ou litiges antérieurs.

Rappel : intransmissibilité des marques collectives de certification (article L.715-2 CPI)

- **Type de cession** : totale ou partielle.

En matière de brevet : sauf clause contraire, sont inclus dans la cession les certificats d'addition demandés ou délivrés au jour de la cession ; sont en revanche exclus, toujours sauf clause contraire, les brevets de perfectionnement, droit de priorité et le savoir-faire complétant éventuellement le brevet.

- **Obligations du cédant** :
 - **Obligation de délivrance** (remise matérielle du titre).

- **Garantie contre les vices cachés** rendant le titre impropre à l'usage auquel il est destiné. Il peut s'agir d'un vice juridique (nullité du titre) ou matériel (impossibilité pratique d'exploiter le titre).

Une clause de non-garantie peut-être stipulée en faveur du cédant, si le vice ne lui était pas connu lors de la cession.

- **Garantie d'éviction du fait personnel** (obligation d'ordre public qui ne peut donc pas être contractuellement aménagée) : le cédant doit s'abstenir de tout acte de fait (exploitation du titre par ses soins etc.) ou de droit (non-renouvellement du titre ou non-paiement des annuités etc.) de nature à troubler le cessionnaire dans la jouissance paisible du titre.
- **Garantie d'éviction du fait des tiers** : le cédant doit garantir le cessionnaire contre les troubles de jouissance du titre. Cette garantie ne couvre pas les troubles de faits commis par les tiers mais seulement les troubles de droit (action en annulation ou en revendication d'un tiers, etc.).

La garantie permet au cessionnaire de solliciter auprès du cédant, outre la restitution du prix, la compensation des fruits qu'il a été obligé de rendre, ainsi que des dommages-intérêts.

Une clause de non-garantie d'éviction peut-être stipulée à condition que le cédant ait été de bonne foi lorsqu'il l'a stipulée. Elle n'exonère toutefois pas le cédant de l'obligation de restitution du prix.

- **Obligation du cessionnaire** : elle consiste principalement dans le paiement du prix, lequel doit être déterminé ou au moins déterminable à l'aide d'éléments objectifs et indépendants de la volonté des Parties.

Le prix peut être forfaitaire ou consister dans des redevances proportionnelles au résultat de l'exploitation du titre (le cessionnaire étant alors tenu d'une obligation d'exploitation).

À noter que la cession peut intervenir à titre gratuit, à titre de libéralité (legs, donation).

- **Clause de non contestation** : elle a pour effet d'empêcher le cessionnaire de solliciter l'annulation du contrat pour défaut d'objet ou sa résolution.
- **Effets de la cession** : le cessionnaire se trouve, par l'effet de la cession, subrogé dans les droits du cédant dans l'état dans lequel il se trouve à la date de la cession. À compter de l'inscription de la cession au Registre émetteur du titre, le cessionnaire peut par ailleurs opposer ses droits aux tiers qui y porteraient atteinte.

Les Parties peuvent également convenir que le cessionnaire sera investi du droit de poursuivre les faits de contrefaçon antérieurs à la cession.

- **Loi applicable au contrat et juridiction compétente** : la loi choisie par les Parties n'aura vocation qu'à régir la formation, l'exécution et l'extinction du contrat. En revanche, les questions relatives à la validité du titre cédé, à l'opposabilité de sa cession aux tiers ou encore à sa fiscalité seront régies par la loi de l'État qui a délivré le titre.

En France, 10 Tribunaux de grande instance ont compétence exclusive pour apprécier la validité ou la contrefaçon des marques, dessins et modèles et droit d'auteur. Le Tribunal de grande instance de Paris est exclusivement compétent en matière de brevets.

En revanche, dans le cadre d'un litige entre commerçants, le Tribunal de commerce est compétent pour juger des différends d'ordre purement contractuel (Com. 23 novembre 2010, Pourvoi n°09-70859, *Légifrance*).

III. LES CONTRATS DE LICENCE DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Les développements qui suivent concernent les contrats de licence portant sur des brevets, marques et dessins et modèles.

FORMES ET ENREGISTREMENT DU CONTRAT :

- **Exigence d'un écrit ?** un écrit est exigé, à peine de nullité, pour tout acte de licence de brevet (article L.613-8 CPI).

En revanche, aucun écrit n'est requis par les textes en matière de licences de marque et de dessins et modèles. En pratique toutefois, la nécessité de procéder à une inscription au Registre émetteur du titre aux fins d'opposabilité aux tiers rend cette exigence obligatoire.

- **Inscription au Registre** : les actes transmettant ou modifiant les droits ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur inscription au Registre émetteur du titre (sauf connaissance préalable du tiers) (en matière de brevet : article L.613-9 CPI ; en matière de marque : article L.714-7 CPI). Le contrat doit préciser qui procède à cette formalité et qui prend à sa charge les frais qui en découlent.
- Attention aux incidences fiscales de la licence.

REGIME JURIDIQUE APPLICABLE :

Les contrats de licence de droits de propriété industrielle sont soumis au régime général du contrat de louage de choses. Le Code de la propriété intellectuelle français contient toutefois des règles propres à ce type de contrats :

- **Donneur de licence** : en cas de copropriété, la licence exclusive nécessite l'accord de tous les copropriétaires.

Le contrat de licence est généralement conclu *intuitu personae*. Il ne peut donc faire l'objet d'aucune cession, transfert ou transmission à un tiers à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, sans l'accord express, préalable et écrit de l'autre Partie.

- **Objet du contrat** : la licence peut être totale ou partielle, exclusive ou à titre non exclusif.
- **Extinction du contrat** :
 - **Contrat à durée déterminée** : arrivée du terme prévu et non renouvellement.
 - **Contrat à durée indéterminée** : prévoir les hypothèses ouvrant droit à une résiliation unilatérale, sous réserve de respecter une procédure et un délai de préavis contractuellement prévus (manquement à des obligations contractuelles ; situation de liquidation ou de cessation de paiement du concédant ; manquement à l'obligation de paiement des redevances etc.).
 - **Annulation ou résolution du contrat** (le concédant n'a pas à restituer les redevances qu'il a perçues avant le commencement du trouble de jouissance : Com. 28 janvier 2003, Pourvoi n°00-12149, *Légifrance*³).

³ "L'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte, n'a pas, quel que soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui"

➤ **Obligations du donneur de licence :**

- **Obligation de délivrance** (remise matérielle du titre).
- **Garantie contre les vices cachés** (*cf. cession*).

Remarque : en matière de brevet, la garantie ne porte sur la valeur commerciale de l'invention ni sur son rendement.

- **Garantie contre les troubles de jouissance** du titre provenant du fait personnel du cédant (*cf. cession*)
- **Garantie contre les troubles de jouissance** du titre provenant du fait de tiers (*cf. cession*). Ces troubles peuvent être matériels (actes de contrefaçon) ou juridiques (action en contrefaçon).

➤ **Obligations du licencié :**

- **Obligation de paiement du prix**, lequel doit être déterminé ou déterminable et non soumis à potestativité ;

Le prix peut être forfaitaire ou consister dans des redevances calculées par rapport au prix de vente au détail ou correspondant à un pourcentage des revenus du licencié (entre 3 et 10 % en matière de marques). Le licencié a naturellement intérêt que la redevance soit calculée sur les revenus qu'il perçoit **plutôt** (excluant donc de l'assiette les impayés, les rabais, taxes, frais de transport, investissements publicitaires etc.) que sur le nombre de ventes.

Les contrats de licence prévoient souvent le paiement d'un seuil minimum garanti de redevance.

- **Obligation d'exploitation**, notamment lorsque la rémunération prend la forme de redevances. En matière de marques, le signe doit être exploité sous la forme graphique objet de l'enregistrement, afin d'éviter la sanction de la déchéance pour défaut d'usage sérieux.

➤ **Clause de non contestation** : elle a pour effet d'empêcher le licencié de demander l'annulation du contrat pour défaut d'objet ou sa résolution.

➤ **Clause d'audit des comptes** : le licencié doit naturellement s'engager à tenir une comptabilité sincère. Il est possible de prévoir une clause prévoyant l'audit régulier et éventuellement inopiné de ses comptes en vue de la vérification du montant des redevances dues. Cette clause doit par ailleurs préciser celle des parties qui supportera les frais d'expertise comptable.

Des pénalités financières peuvent être envisagées en cas d'erreurs, pour prévenir toute négligence. Les frais d'expertise sont alors généralement mis à la charge du licencié.

➤ **Défense du titre** : chaque partie a en principe l'obligation d'informer son cocontractant de faits de contrefaçon dont il aurait connaissance.

La Loi française prévoit qu'un licencié exclusif peut prendre l'initiative d'une action judiciaire en contrefaçon sous réserve qu'aucune clause contraire du contrat ne s'y oppose et que le titulaire du titre se soit abstenu d'agir après y avoir été mis en demeure (en matière de brevet : L.615-2 CPI ; en matière de marque : article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle ; en matière de dessins et modèles : article L.521-2 CPI).

Remarque : le licencié d'une marque de l'Union européenne ou d'un dessin et modèle communautaire peut engager une action de contrefaçon avec l'accord de son titulaire (article 22 du RMC ; article 32 du Règlement 6/2002).

- **Sous-licences** : le contrat doit prévoir ou exclure la possibilité pour le licencié de concéder des sous licences et de céder la licence à un tiers, sous réserve de l'accord préalable du concédant.

Dans le même temps, le concédant doit s'engager à ne céder le titre objet de la licence que si le cessionnaire se substitue au concédant dans toutes ses obligations vis-à-vis du licencié.

- **Sort des stocks** : le contrat prévoit généralement une période raisonnable au cours de laquelle le licencié peut vendre les produits fabriqués ou commandés. À titre d'alternative, le concédant peut se réserver la possibilité de lever l'option de racheter les stocks.
- **Loi applicable** : cf. Cession

CLAUSES OPTIONNELLES EN MATIERE DE BREVET :

- **Clause de communication des perfectionnements (au bénéfice du licencié)** : dans le silence du contrat, une telle obligation peut toutefois être directement rattachée à l'obligation générale de bonne foi, voire à une obligation de garantie d'éviction du fait personnel.
- **Clause de communication des perfectionnements (au bénéfice du donneur de licence)** (possibilité de prévoir que les perfectionnements ainsi réalisés seront protégés au nom du breveté, sous réserve du droit à la paternité qui est incessible en vertu de l'article L.611-9 CPI).
- **Clauses de communication du savoir-faire** (il convient alors de prévoir son contenu, les modalités de son transfert, une contrepartie financière et la prise en charge des frais y afférents).
- **Clause d'assistance technique.**
- **Clause de confidentialité**, interdisant de dévoiler les informations dont les Parties peuvent avoir eu connaissance à l'occasion de l'exécution du contrat.

CLAUSES OPTIONNELLES EN MATIERE DE MARQUE :

- **Clause de préservation de l'image de marque** : Il est possible d'imposer au licencié une procédure de contrôle préalable de la qualité des produits ou services (ex : validation préalable des modèles en matière de prêt-à-porter) et de mettre en place un cahier des charges ainsi qu'une charte graphique à respecter.
- **Obligation publicitaire** pour promouvoir la marque.
- **Clause de confidentialité**, interdisant de dévoiler les informations dont les Parties peuvent avoir eu connaissance à l'occasion de l'exécution du contrat.

IV. LES CONTRATS DE FRANCHISE

Il n'existe pas de définition légale du contrat de franchise, pas plus qu'une réglementation spécifique. Les lignes directrices du Règlement d'exemption n°330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 présentent quant à elles la franchise de la façon suivante (Communication 2010/C 130/01, Point 189) :

"Les accords de franchise comportent des licences de droits de propriété intellectuelle relatifs notamment à des marques ou à des signes distinctifs et à un savoir-faire pour l'utilisation et la distribution de biens ou de services. Outre une licence de droits de propriété intellectuelle, le franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant la période d'application de l'accord, une assistance commerciale ou technique. La licence et cette assistance font partie intégrante de la méthode commerciale franchisée. Le franchiseur perçoit en règle générale une redevance du franchisé pour l'utilisation de cette méthode commerciale. La franchise peut permettre au franchiseur de mettre en place, moyennant des investissements limités, un réseau uniforme pour la distribution de ses produits. Outre la concession de la méthode commerciale, les accords de franchise contiennent généralement une combinaison de restrictions verticales portant sur les produits distribués, en particulier la distribution sélective et/ou une obligation de non-concurrence et/ou la distribution exclusive ou des formes adoucies de ces restrictions".

De manière générale, le contrat de franchise peut donc se définir comme le contrat par lequel un franchiseur accorde à son franchisé (distributeur indépendant) le droit, et impose l'obligation d'exploiter une entreprise en conformité avec le **concept** du franchiseur (ACCOR, MACDONALD'S etc.). En contrepartie de la contribution financière directe ou indirecte payée par le franchisé, celui-ci bénéficie des prestations suivantes :

1°. Mise à disposition des signes distinctifs du franchiseur (notamment la marque et l'enseigne), utilisés comme signe de ralliement de la clientèle.

Le franchiseur peut ne pas être propriétaire de la marque mais simple licencié, sous réserve que le contrat l'autorise à consentir à son tour des sous licences. Le défaut de publication de ce contrat ne remet pas en cause la validité du contrat de franchise (Com. 4 novembre 2014, Pourvoi n°13-21933, *Légifrance*).

2°. Mise à disposition du savoir-faire et des procédés commerciaux développés, testés et éprouvés par le franchiseur (la Cour de cassation refuse de qualifier de franchise un contrat qui ne comporterait pas cet élément : Com. 4 juin 2002, Pourvoi n°99-19464, *Légifrance* ; la jurisprudence prononce la nullité du contrat de franchise quand le savoir-faire n'a pas été expérimenté par le franchiseur : Cour d'appel Paris, 19 mars 2014, RG 12/12035)

De manière générale, le savoir-faire rassemble l'ensemble des informations ayant un caractère transmissible, secret et non breveté (c'est-à-dire qui ne sont pas généralement connues ou facilement accessibles), substantiel (c'est-à-dire importantes et utiles pour la production des produits ou pour l'application du processus couvert par l'accord de licence) et identifié (c'est-à-dire décrit de façon suffisamment complète pour vérifier si elles remplissent les conditions de secret et de substantialité). La condition d'originalité reste débattue en jurisprudence mais semble devoir être globalement écartée.

Le savoir-faire vise donc l'ensemble des procédés de fabrication et, plus généralement, les techniques de toutes espèces telles que les méthodes commerciales de vente, de campagne de publicité ou encore d'agencement de magasins, mais également les méthodes d'organisation et de gestion des entreprises, l'utilisation des logiciels spécifiques et les techniques de recrutement du personnel. Ces connaissances (*parfois matérialisés au sein de manuels, recueils, bibles et autres méthodes commerciales* ; Com. 10 décembre 2013, Pourvoi n°12-23115, *Légifrance*), contribuent ainsi à conférer un avantage économique et concurrentiel au franchisé.

3°. Fourniture d'une formation initiale et d'une assistance technique et commerciale (dispensée tant aux franchisés qu'à ses collaborateurs) pendant toute la durée du contrat.

Les autres particularités du contrat de franchise sont les suivantes :

- **Un fort *intuitu personae*** : en l'absence de stipulations contractuelles, la cession du contrat de franchise par le franchiseur ou le franchisé suppose l'accord préalable de l'autre partie, sous peine d'inopposabilité au franchisé (le franchisé peut donc exiger le maintien de la relation contractuelle avec le franchiseur cédant : Com. 28 juin 2005, Pourvoi n°04-10038, *Légifrance*) ou de résiliation.
- **Exclusivité territoriale ?** Si elle est fréquemment prévue en pratique, elle n'est ni déterminante ni indispensable dans le contrat de franchise.

En principe, chaque distributeur doit être libre de recourir à Internet pour assurer la publicité de ses produits ou services (Com. 10 septembre 2013, Pourvoi n°12-11701, *Légifrance*).

- **Clause d'approvisionnement exclusif ?** Cette clause, prévoyant que le franchiseur livre les produits indispensables au fonctionnement du franchisé, n'est valable que si elle est indispensable pour préserver l'identité et la réputation du réseau (ex : serviettes, linge de lit et produits de toilette pour un hôtel).
- **Obligations du franchiseur** (outre les 3 précédemment citées) :
 - **Obligation d'une information précontractuelle complète et vraie** (+ études de marché et de rentabilité, réalisation d'un projet d'implantation) (sous peine d'annulation pour vice du consentement et de voir sa responsabilité délictuelle engagée ; Com. 12 juin 2012, Pourvoi n°11-19047, *Légifrance*), dans la mesure où le franchisé s'apprête à réaliser d'importants investissements.
 - **Obligation de développer et d'entretenir la notoriété de la marque** par des campagnes publicitaires.
 - **Obligation de suivi quant à l'évolution de la concurrence et du marché** de manière à suggérer des améliorations et adaptations.
- **Obligations du franchisé** :
 - **Obligation d'investissement** et de meilleurs efforts afin de permettre le développement de l'établissement franchisé et le maintien de l'identité et de la réputation de la franchise.
 - **Obligation de règlement des redevances** (*éventuellement*, règlement d'un droit d'entrée en contrepartie des services du franchiseur avant l'ouverture et de la communication du savoir-faire).
 - **Obligation de transparence comptable**, de manière à permettre au franchiseur de vérifier ses performances ; le franchiseur doit par ailleurs pouvoir organiser des visites et réaliser des contrôles afin de maintenir des standards de qualité sur tout le réseau.
 - **Obligation de confidentialité** : le franchisé ne doit pas divulguer à des tiers le savoir-faire et autres informations confidentielles auxquelles il a accès durant le contrat.
- **Clause de non-concurrence** (*éventuellement*) : pour être valable, la clause doit être limitée dans son objet (l'obligation doit concerner les seuls biens et services en concurrence avec ceux du franchiseur), dans son territoire (limitée aux locaux et terrains à partir desquels le franchisé a exercé son activité) et dans le temps (un an à compter de l'expiration du contrat). Surtout, l'obligation doit être indispensable à la protection du savoir-faire transféré par le franchiseur.

A NOTER : à la différence de la franchise, le contrat de licence ne comporte aucun transfert de savoir-faire, ni aucune obligation d'assistance. En cas de licence de marque, la tête de réseau doit d'ailleurs faire attention à ne pas employer des termes tels que "savoir-faire" ou "franchise" dans les documents commerciaux et à ne pas promettre une assistance permanente (excepté si cette assistance porte exclusivement sur les modalités d'utilisation de la marque, afin d'assurer l'unité du réseau et la cohérence de l'image de la marque), sous peine de requalification du contrat.