

Questions / Réponses

Au sujet de la licence

Quels sont les intérêts pour le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de conclure un contrat de licence ?

Le principal intérêt de la licence est bien entendu de réaliser des profits en percevant des redevances sur les ventes réalisées par le licencié. La licence a également pour fonction de permettre à un titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de tirer profit de certains marchés qu'il ne peut exploiter lui-même (par exemple du fait de difficultés géopolitiques pour une licence conclue pour l'étranger). La multiplication de l'exploitation d'un droit de propriété intellectuelle entraîne le développement de sa notoriété, et par conséquent une plus grande diffusion des produits fabriqués et/ou distribués en vertu du contrat de licence (pour plus de commodité, ces produits seront ci-après dénommée « produits licenciés »). La licence permet au concédant d'exploiter plus largement son droit sans pour autant avoir à investir dans les infrastructures nécessaires pour y parvenir. Enfin, en matière de marque, le contrat de licence permet aussi d'éviter la déchéance de la marque pour défaut d'exploitation suffisante, puisque l'exploitation peut être le fait d'un tiers autorisé.

Quelles sont les précautions à prendre pour le titulaire du droit lorsqu'il conclut un contrat de licence ?

Un des risques majeurs de la licence est de perdre le contrôle sur son droit de propriété intellectuelle par l'exploitation qui pourrait en être faite par le licencié. Aussi, pour prévenir ce risque, il est conseillé au titulaire du droit tout d'abord de choisir avec prudence et discerne-

ment le licencié (afin de réduire notamment les risques de contrefaçon ou d'atteinte à l'image de marque), pour ensuite lui céder des droits de façon circonscrite et limitative (étendue des droits cédés, désignation précise des produits ou services visés, limitation à une zone géographique déterminée, description des objectifs de la licence, détermination des réseaux de distribution...). Il convient enfin de veiller à garder le contrôle sur la qualité des produits, notamment lorsqu'il y a un risque qu'ils soient pour partie fabriqués à l'étranger: des normes de qualité, une procédure d'audit en cours de contrat, et un système de validation de la fabrication par le titulaire du droit pourront être prévus à cet effet.

Quelles formalités convient-il de respecter pour que le contrat de licence soit valable et opposable aux tiers ?

La validité du contrat de licence est subordonnée au respect des conditions générales de validité des contrats : consentement des deux parties, capacité juridique pour contracter, le contrat doit avoir un objet défini et licite et

“ Pour conclure un contrat de licence, le concédant doit être le titulaire du droit de propriété intellectuelle objet de la licence au jour de la conclusion du contrat... ”



enfin, le contrat doit avoir une cause, c'est-à-dire un intérêt (pour le concédant percevoir des redevances et élargir l'exploitation de ses droits de propriété intellectuelle, pour le licencié être autorisé à exploiter le droit d'un tiers et en tirer des profits). Ainsi pour conclure un contrat de licence, le concédant doit être le titulaire du droit de propriété intellectuelle objet de la licence au jour de la conclusion du contrat et ce, sous peine de nullité du contrat pour absence d'objet. De même, en matière de marque, la licence doit porter sur les produits et/ou services pour lesquels la marque a été enregistrée : une licence portant sur d'autres produits ou services même similaires serait nulle. L'écrit n'est en théorie pas obligatoire puisque ce n'est pas une condition de forme exigée pour la validité d'un contrat de licence. Toutefois, en pratique, l'écrit est vivement conseillé afin de préciser très exactement la nature et l'étendue des droits concédés et les droits et obligations de chaque partie. Dans l'hypothèse d'une licence de marque, il convient de publier le contrat de licence au Registre national des marques afin que ledit contrat soit opposable aux tiers. Si cette formalité n'est pas remplie, le licencié ne pourra pas se prévaloir de son nouveau statut à l'égard des tiers au contrat de licence.

Que faut-il prévoir dans un contrat de licence de marque ?

La licence de marque est un contrat par lequel le titulaire de la marque (le concédant) en concède la jouissance à un licencié (le concessionnaire) dans les conditions et limites du contrat de licence. Le concédant demeure propriétaire de la marque, et le licencié a le droit d'apposer la marque

sur des produits ou services et le droit d'en faire un usage commercial. Une licence de marque accompagne souvent un contrat de franchise ou de distribution, une licence de logiciel... Les parties disposent en principe d'une large liberté contractuelle et aménageront le contrat en fonction de leurs objectifs et de la situation. Il est cependant important de veiller à bien désigner la marque concernée, de même que les produits et services visés par la licence (étant précisé que tous les produits ou services visés dans le certificat d'enregistrement de la marque peuvent être inclus dans la licence, mais uniquement ces produits et services, pas des produits ou services similaires). A cet égard, il est conseillé d'annexer le certificat d'enregistrement de la marque au contrat de licence. Le contrat devra également préciser l'étendue des droits d'exploitation concédés (par exemple, fabriquer des produits, sous-traiter leur fabrication, vendre les produits, les utiliser, les réparer, les conditionner, les faire distribuer, utiliser la marque à titre de dénomination sociale, de nom de domaine...), leur durée, le territoire et si la licence est exclusive ou non. Ces précisions sont essentielles puisqu'au-delà de l'autorisation accordée par la licence, le licencié commet un acte de contrefaçon. En principe, dans la vie des affaires, la licence est consentie en contrepartie du paiement d'une redevance, mais la licence peut également être gratuite. Enfin, des garanties du concédant et des obligations incombant au licencié devront être insérées dans le contrat.

Que faut-il prévoir dans un contrat de cession de droit d'auteur ?

Un contrat de cession de droits d'auteur est un contrat >>

>> par lequel le titulaire du droit concède à un tiers des droits d'exploitation de son œuvre. Un tel contrat doit impérativement être écrit et prévoir avec précision le type de droit cédé (reproduction, représentation, adaptation...), son étendue, sa destination et le lieu et la durée d'exploitation du droit cédé. Le contrat est généralement assorti de garanties. Enfin, le contrat de cession de droits d'auteur doit comporter une rémunération pour l'auteur, qui doit en principe être proportionnelle aux revenus de l'exploitation.

“ Si la licence concédée est exclusive, le concédant s'engage à ne pas accorder d'autres licences portant sur le même droit de propriété intellectuelle et les mêmes produits et/ou services pour le même territoire contractuel. ”

Quelle durée choisir pour le contrat de licence ?

Le contrat de licence peut être accordé pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, la durée du contrat ne doit pas excéder la durée de protection du droit concédé. L'expiration du droit sur lequel la licence porte entraîne l'extinction du contrat de licence. En matière de marque, le concédant et le licencié doivent s'assurer que la marque sera renouvelée en temps utile. En l'absence de clause contraire le concédant a l'obligation de procéder au renouvellement de la marque avant la fin de sa validité. Il convient de rappeler à ce titre que la durée de la protection d'une marque est de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande. Cette protection peut être renouvelée indéfiniment pour des durées de dix années. Quant au délai de protection du droit d'auteur, la protection existe du jour de la création de l'œuvre et s'étend jusqu'à 70 ans (50 ans pour les programmes informatiques) à compter du 1er janvier qui suit le décès de l'auteur. Cette durée de validité ne peut pas être prolongée. En pratique, la durée du contrat de licence est généralement courte et choisie en fonction de la durée probable du succès des produits licenciés auprès des consommateurs. Mais une durée plus longue peut parfois être plus avantageuse, notamment pour des produits susceptibles de séduire les consommateurs sur le long terme.

Faut-il opter pour une licence exclusive ou non exclusive ?

Lorsque l'exclusivité n'est pas prévue, le concédant peut consentir d'autres licences portant sur le même droit de

propriété intellectuelle, sur les mêmes produits et/ou services pour le même territoire et peut continuer à exploiter sa marque ou ses droits d'auteur sur le même territoire que le licencié. En revanche, si la licence concédée est exclusive, le concédant s'engage à ne pas accorder d'autres licences portant sur le même droit de propriété intellectuelle et les mêmes produits et/ou services pour le même territoire contractuel. De plus, en l'absence de stipulation contractuelle expresse, il peut être soutenu que le donneur de licence renonce, pendant la durée de la licence, à exploiter personnellement sa marque ou ses droits d'auteur sur le territoire donné en licence. Si le contrat de licence ne précise pas la nature de la licence, la licence est considérée comme étant consentie à titre non exclusif, l'exclusivité ne se présumant en effet pas, elle doit être expressément stipulée. La décision de concéder une licence exclusive ou non doit être appréciée au cas par cas en fonction des objectifs recherchés par le concédant et au vu de la situation du marché.

Est-il possible de limiter territorialement la licence ?

Un contrat de licence de marque ou un contrat d'exploitation de droits d'auteur peut être limité territorialement et ce, contrairement au contrat de cession de marque. La restriction territoriale peut-être associée à une clause

>> d'exclusivité. Par exemple, le concédant peut ainsi accorder une licence exclusive d'exploitation à un licencié pour la région Ile de France et une licence de même type à un autre licencié pour la région Poitou-Charentes.

Quelles sont les obligations du concédant ?

L'obligation principale du concédant est la mise à disposition de la marque ou des droits concédés au licencié. Il doit remettre au licencié tous les documents lui permettant d'user régulièrement de la marque ou des droits d'auteur, notamment la copie des mentions du dépôt pour la marque. Sauf clause contraire, le concédant a également une obligation de maintien en vigueur de la marque, par exemple dans le cas d'une licence plus longue que la durée de validité de la protection attachée à la marque. Le concédant doit ainsi procéder au renouvellement de la marque. Le concédant doit enfin garantir au licencié la jouissance paisible de la marque ou des droits d'auteur. Il s'agit tout d'abord d'une garantie du fait personnel du concédant (le concédant ne devant en effet pas troubler la jouissance par le licencié des droits concédés et ainsi, notamment, respecter l'exclusivité concédée). Ensuite, il peut s'agir d'une garantie contre l'éviction (le concédant garantissant alors le licencié contre le risque de perdre la licence si les droits concédés venaient à être anéantis du fait de l'existence de droits antérieurs appartenant à des tiers ; une telle garantie n'est pas toujours apportée par le concédant) et les vices cachés du droit

de propriété intellectuelle (manque de caractère distinctif de la marque, manque d'originalité de l'œuvre, etc.). Enfin, il peut s'agir d'une garantie contre le fait des tiers (garantie donnée par le concédant contre les agissements fautifs de tiers ou d'autres licenciés, notamment contre des actes de contrefaçon).

Quelles sont les obligations du licencié ?

La première obligation du licencié consiste à payer la rémunération convenue généralement appelée la redevance. Le licencié est également tenu à une obligation d'exploiter la marque qui lui a été concédée, dans les conditions fixées au contrat. Cette obligation est d'autant plus impérative que l'absence d'exploitation d'une marque peut entraîner sa déchéance. Le licencié doit exploiter personnellement la marque et ne peut, sauf clause contraire, concéder de sous-licence. Le licencié ne peut pas exploiter le droit qui lui a été concédé pour des produits ou services, des modes d'exploitation, des supports, n'entrant pas dans le champ de la licence sous peine de se voir reprocher une contrefaçon. En effet, tout acte contraire aux conditions d'exploitation prévues dans le contrat de licence constitue une contrefaçon. Outre ces obligations principales liées de manière intrinsèque au contrat de licence, le licencié peut être tenu, selon ce qui a été prévu dans le contrat, à d'autres obligations telles qu'une obligation de nonconcurrence, une obligation d'information quant à la constatation d'actes de contrefaçon commis par des tiers des droits concédés sous licence, une obligation de chiffre d'affaires minimum, etc.

“ L'obligation principale du concédant est la mise à disposition de la marque ou des droits concédés au licencié. Il doit remettre au licencié tous les documents lui permettant d'user régulièrement de la marque ou des droits d'auteur... ”

Que risque le licencié qui exécute mal son contrat de licence de marque ?

Le licencié qui se soustrait aux obligations de son contrat de licence ou qui dépasse le cadre des droits qui lui ont été accordés devient contrefacteur : ce peut être le cas lorsqu'il enfreint les règles sur la qualité, sur la fabrication et la distribution des produits, lorsqu'il exploite en dehors du territoire concédé... Sa responsabilité contractuelle peut également être engagée, et le contrat résilié à ses torts

“s’agissant d’une licence de marque, le licencié dont le contrat de licence a été inscrit en marge du Registre National des Marques, pourrait agir en contrefaçon de la marque concédée sous licence si cette faculté ne lui est pas refusée dans le contrat de licence.”

- >> exclusifs ou aux torts partagés du licencié et du concédant. Enfin, le licencié qui n’exploite pas la marque de façon suffisante, effective, loyale, sérieuse et continue peut s’exposer, outre à des sanctions contractuelles, à une action en déchéance des droits sur la marque.

Quelle action choisir en cas de contrefaçon de son droit ?

Le titulaire de droits (propriétaire ou licencié) dispose de trois moyens d’actions principaux pour défendre son droit contre des tiers contrefacteurs : une action sur le plan pénal, une action avec le concours des douanes et une action sur le plan civil. En pratique, et schématiquement, le choix du titulaire de droits sera orienté par les intérêts, avantages et inconvénients respectifs de chaque moyen de poursuite. L’action au pénal permet de confier la charge de la preuve et de l’instruction au Juge d’instruction et au Ministère public et de limiter les coûts en conséquence, et de voir le prévenu condamné à des peines complémentaires. L’action des douanes, existant lorsque les faits impliquent un échange international de marchandises, permet de confier à l’administration la charge de prouver l’élément matériel de la contrefaçon et de sanctionner l’infraction douanière (importation, exportation, transit de marchandises contrefaisantes), tout en constituant souvent un préalable à l’action civile ou pénale. L’action civile enfin est nécessairement déclenchée par le titulaire de droits qui conserve la maîtrise de la procédure et pourra demander la réparation de son préjudice intégralement. Dans la pratique, la victime de la contrefaçon choisirra davantage la voie de l’action civile.

En cas de litige quelle juridiction est compétente ?

S’agissant des actions civiles, et en ce qui concerne la compétence matérielle, il existe une compétence exclusive des tribunaux de grande instance pour connaître toutes actions civiles relatives aux marques (validité, contrefaçon déchéance, ...). Toutefois, les litiges portant sur l’exécution d’une clause du contrat de licence sont portés devant les juridictions de droit commun c’est-à-dire, si les parties ont la qualité de commerçant, devant le Tribunal de commerce. Pour les actions et demandes en matière de propriété littéraire et artistique, donc notamment de droits d’auteur, il existe désormais également une compétence exclusive des tribunaux de grande instance. Que l’on soit en matière de marque ou de droit d’auteur, une clause compromissoire prévoyant un arbitrage peut être stipulée si les deux parties sont commercantes. Par ailleurs, en ce qui concerne la compétence territoriale, seuls certains tribunaux de grande instance (9 très précisément) sont compétents pour connaître des actions en matière de marques et de droits d’auteur et non pas tous les tribunaux de grande instance (cf. décret du 9 octobre 2009, n°2009-1205). Précisons que dans l’hypothèse où un tribunal a été saisi avant l’entrée en vigueur de ce décret, il demeure néanmoins compétent. Enfin, s’agissant d’une contrefaçon par le licencié des droits concédés sous licence, la contrefaçon étant non seulement un délit civil mais également une infraction pénale, il est possible de saisir le tribunal correctionnel (ceci est rarement fait car une action pénale a d’abord pour vocation de voir sanctionner un comportement répréhensible et non de réparer le préjudice de la victime).

**>> Qui peut agir en contrefaçon ?**

C'est le titulaire des droits contrefaçons (marques ou droits d'auteur) qui peut agir. Le licencié peut initier parallèlement une action en concurrence déloyale, sauf bien entendu si cette faculté lui est refusée dans le contrat de licence. Par ailleurs et s'agissant d'une licence de marque, le licencié dont le contrat de licence a été inscrit en marge du Registre National des Marques, pourrait agir en contrefaçon de la marque concédée sous licence si cette faculté ne lui est pas refusée dans le contrat de licence (elle peut même être expressément prévue), et si après qu'il ait été mis en demeure d'agir, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon. Les cas d'ouverture de l'action en contrefaçon de marque par le licencié qui étaient restreints jusqu'à présent ont été élargis par une disposition de la loi n° 2008-779 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Cette loi a en effet prévu que « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». Ainsi, un licencié, même non inscrit, peut désormais intervenir à une action en contrefaçon de la marque dont il a obtenu une licence. Cependant, il convient de souligner que si le titulaire de la marque, informé de l'existence d'une contrefaçon de sa marque et mis en demeure par le licencié d'agir en contrefaçon, n'intente pas pour autant une action en contrefaçon, le licencié non inscrit ne pourra pas agir en contrefaçon mais seulement en concurrence déloyale.

Quelles sont les causes d'extinction d'un contrat de licence ?

Le contrat de licence prend fin pour les causes générales d'extinction des contrats (survenance du terme pour un contrat à durée déterminée, résiliation unilatérale du contrat dans l'hypothèse d'un contrat à durée indétermi-

née, résiliation unilatérale pour inexécution de ses obligations par l'une des parties) ainsi que dans l'hypothèse de l'expiration du droit sur lequel il porte.

Quelles sont les modalités d'importation dans l'Espace économique européen de produits sous licence ?

Lorsqu'un opérateur économique souhaite importer des produits sous licence dans l'Espace économique européen, il doit au préalable obtenir l'accord du titulaire de la marque, que ce soit directement auprès de lui ou auprès du licencié. Dans le cas où cet opérateur souhaiterait seulement revendre des produits authentiques déjà mis sur le marché dans l'Espace économique européen, il devra vérifier que ceux-ci avaient bien été mis sur le marché avec l'accord, direct ou indirect, du titulaire de la marque.

En l'absence d'autorisation, l'opérateur économique se rendrait coupable de contrefaçon. Il n'y a que lorsque les trois conditions suivantes sont remplies que l'opérateur économique pourra librement vendre les produits sous licence, sans risquer la contrefaçon : il faut qu'il y ait eu une vente du produit en cause à un tiers autorisé qui aura lui-même le droit de le vendre, mise en circulation dans l'Espace économique européen de ce produit, et enfin, consentement du titulaire du droit pour cette vente. C'est la théorie de l'épuisement du droit du titulaire de la marque qui a vocation à s'appliquer pour tout produit mis sur le marché licitement dans l'Espace économique européen.

GRALL & ASSOCIÉS
AVOCATS

Grall & Associés
Jean-Christophe Grall
Nadège Pollak