

La Licence de Marque

Au cœur des **contrats de distribution** se trouve très fréquemment la mise à disposition de **signes distinctifs**, et plus spécifiquement d'une marque que le distributeur utilise alors comme enseigne.

Ainsi, qu'il s'agisse d'un **contrat de franchise**, d'un **contrat de commission affiliation** ou encore d'un **contrat de concession**, ils vont tous comporter une licence de la marque au profit du distributeur, lorsque la [licence de la marque](#) ne sera pas l'objet unique du contrat signé.

Élément pivot de nombreux contrats de distribution, il est donc fondamental de comprendre le régime et les enjeux de la licence de marque.

La licence de marque peut se définir comme un contrat par lequel le titulaire d'une marque octroie à un tiers le droit de l'exploiter, le plus souvent en contrepartie d'une rémunération. Cela semble donc assez simple : il s'agirait ni plus ni moins que d'une forme de location.

Toutefois, compte tenu de la nature particulière d'une marque, et de son importance en matière de **réseaux de distribution**, plusieurs aspects de ces contrats, au-delà de son objet même, nécessitent une attention particulière, dont le respect de **l'image de la marque** n'est pas le moindre. Enfin, il conviendra de souligner les différences entre licence de marque et franchise.

1. L'objet du contrat de licence de marque

L'objet de la licence de marque semble assez évident : il s'agit de la mise à disposition d'une marque. Toutefois la marque a une nature spécifique, dont la protection s'obtient à l'issue d'un processus particulier. Cela a un impact sur la rédaction d'une licence de marque.

Quelques rappels sur les marques

Le titulaire d'une marque dispose d'un **droit de propriété**, sur un « *signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale* » (Article 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle) .

Ce droit de propriété « *s'acquiert par l'enregistrement* » (Article 712-1 CPI) . Il est donc nécessaire de demander l'enregistrement de la marque auprès d'une autorité habilitée. En l'occurrence, en France il s'agit de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). Une fois cet enregistrement obtenu, le titulaire de la marque est protégé pour une durée de dix années, à compter de la date de la demande.

Dès lors que la marque a pour fonction l'identification de produits ou services, la demande d'enregistrement d'une marque doit indiquer les produits ou services qui seront désignés par le signe dont l'enregistrement est demandé. Ces produits ou services sont regroupés par catégories au sein de classes, définies par la classification de Nice. Elle comporte 45 classes,

dont 34 visant des produits et 11 visant des services. Lorsque la marque est protégée pour des produits, elle peut être apposée sur ces produits pour les identifier. Lorsqu'elle est protégée pour des services, elle peut être utilisée comme enseigne pour rendre ces services.

Une fois la marque enregistrée, la protection n'est octroyée que pour lesdits produits ou services. Dans le cadre de la fonction d'identification, le signe doit donc être distinctif par rapport à ces produits ou services, sans quoi il ne remplirait pas sa fonction d'identification.

Le processus d'enregistrement d'une marque comporte plusieurs étapes avant d'aboutir à l'émission du certificat d'enregistrement. Pour une marque française, il dure environ cinq mois. La demande adressée à l'INPI est notamment publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI). Cette publication ouvre un délai de deux mois au cours duquel les titulaires de marques antérieures identiques ou similaires qui estiment qu'il existe un risque de confusion avec leur marque peuvent s'opposer au nouveau dépôt réalisé. Suivant que l'opposition est jugée fondée ou non, la demande sera finalement rejetée ou enregistrée, totalement ou partiellement.

Conséquences sur la licence de marque

La première question est celle de savoir si une simple demande de marque, pour laquelle l'enregistrement n'a pas encore été confirmé, peut faire l'objet d'une licence. En l'occurrence cela est tout à fait possible. Toutefois, dans l'hypothèse où la marque ne serait finalement pas enregistrée, par exemple parce qu'un tiers aurait formulé une opposition qui aurait été admise, la licence conclue serait alors dépourvue d'objet et donc nulle. Il est donc prudent, pour les deux parties, d'attendre l'enregistrement de la marque avant de conclure une licence ou à défaut, de conditionner l'entrée en vigueur de la licence à l'enregistrement définitif de la marque.

La deuxième question est la définition des produits et services objets de la licence. Il est évident, compte tenu qu'une marque est protégée pour les seuls produits et services visés, que la licence ne peut être octroyée pour des produits ou services non visés par le certificat d'enregistrement. Ensuite, parmi les produits et services couverts, la licence peut porter sur l'ensemble des produits et services visés dans la marque ou seulement sur une partie d'entre eux. Il est important de le préciser dans le contrat de licence. A défaut la licence portera sur l'intégralité des produits ou services couverts par la marque.

Exemple :

Une marque est protégée pour (i) des meubles et (ii) des activités de formation.

Une licence octroyée pour des vêtements serait nulle.

Une licence pourrait par contre être octroyée pour des meubles, ou pour des activités de formation, ou pour les deux activités.

En lien avec cette question, la question de l'usage autorisé de la marque est cruciale : le licencié a-t-il le droit d'apposer lui-même la marque sur des produits, ou a-t-il seulement la possibilité de l'utiliser comme enseigne afin de diffuser les produits ou services ? En d'autres termes, la licence a-t-elle pour objet de permettre au licencié de fabriquer des produits, ou seulement de

diffuser des produits ou services ? A défaut de précisions dans le contrat de licence, le licencié sera autorisé, dès lors que la marque est protégée pour des produits, à apposer lui-même la marque sur les produits visés dans le dépôt.

Enfin la question de l'exclusivité devra être tranchée. Le licencié peut en effet bénéficier ou non d'une exclusivité, définie, sur une étendue géographique donnée et/ou pour certains produits, services ou canaux de distribution par exemple. Quant à l'étendue géographique de l'exclusivité elle ne peut bien sûr pas dépasser l'étendue de la protection octroyée par la marque. Elle peut par contre être limitée à une partie du territoire sur lequel la marque est protégée. Le cas échéant les conditions de maintien de l'exclusivité octroyée doivent être définies. Ainsi par exemple, est-elle soumise à la réalisation d'un certain volume d'activité ?

A l'inverse, il peut être demandé une exclusivité ou une quasi-exclusivité d'activité au licencié. Si une telle exigence figure dans le contrat, le licencié devra s'être vu remis par le Concédant, au moins vingt jours avant la signature du contrat, un **document d'information précontractuelle** (DIP) conforme aux exigences des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce. Cette exigence n'est en effet pas spécifique aux contrats de franchise mais s'applique à tout contrat impliquant la mise à disposition d'une marque en contrepartie de l'exigence d'une exclusivité, ou quasi exclusivité, de la part de celui à qui la marque est mise à disposition.

2. Quels sont les points d'attention spécifiques dans un contrat de licence de marque

Au-delà, d'autres questions doivent être traitées dans le contrat de licence. Sans prétendre à l'exhaustivité* , voici quelques points d'attention particuliers.

La titularité de la marque.

Une marque peut être cédée, ou bien encore son titulaire, s'il s'agit d'une société, peut être absorbée. Le titulaire d'une marque peut donc être amené à changer. Il est fondamental de s'assurer que ces modifications sont bien inscrites sur le registre national des marques. En effet, à défaut, elles ne sont pas opposables aux tiers. Cela peut ensuite créer des difficultés. Ainsi par exemple l'acquéreur d'une marque dont la cession n'a pas été inscrite au registre pourrait se voir opposer par quelqu'un qu'il déciderait de poursuivre pour contrefaçon qu'il n'est pas habilité à engager une telle action, puisque n'étant pas titulaire de la marque.

Le concédant d'une marque peut ne pas être le titulaire de la marque. Il peut n'en être que licencié. Dans ce cas il est souhaitable là encore que la licence dont il bénéficie soit inscrite au registre des marques. Il serait également souhaitable de s'assurer qu'il a bien été autorisé à conclure des sous-licences. Pour le titulaire d'une marque qui conclue une licence, il sera important de confirmer dans le contrat la possibilité ou non pour le licencié de lui-même conclure des sous-licences, et selon quelles modalités. Il est également utile de préciser que le licencié ne pourra céder les droits qu'il tire du contrat sans l'accord exprès du titulaire.

La portée territoriale de la licence

L'étendue géographique de la licence doit être précisée. A défaut, il s'agit du territoire pour lequel la marque est protégée. Ainsi, une licence d'une marque française qui serait octroyée à

titre exclusif à un licencié, sans précision du territoire sur lequel ce droit lui serait conféré, couvrirait la France entière et interdirait donc au concédant d'octroyer une autre licence à quelle qu'autre personne que ce soit.

Il est par ailleurs impossible d'octroyer une licence de marque au titre d'un territoire sur lequel la marque n'est pas protégée. Une licence d'une marque française serait nulle si elle était octroyée pour le territoire de la Belgique par exemple.

Il est par contre possible de prévoir des modalités ou conditions d'extensions territoriales. Cela peut être organisé lorsque l'exploitation de la zone concernée atteint certains seuils prédéfinis par exemple, ou en cas de dépôt de la marque dans d'autres pays par exemple.

A l'inverse il est également possible de prévoir que la zone pour laquelle la licence sera octroyée sera réduite lorsque certaines conditions seront remplies. Ainsi par exemple si le licencié n'a pas exploité telle ou telle partie de la zone à compter d'une date définie.

La durée

La durée de la licence doit par ailleurs être mentionnée. Elle peut être octroyée pour la durée légale de protection de la marque, ou pour une durée inférieure. Si elle est octroyée pour une durée supérieure, cela emporte obligation pour le concédant titulaire de la marque de renouveler la protection à l'issue de la période de protection en cours.

Cela peut être également le cas lorsque par le jeu des renouvellements, la licence court pour une durée plus longue que la durée initiale de protection légale de la marque.

Dans ce cas le renouvellement peut être tacite ou peut être express et nécessiter un accord spécifique des parties. Dans toutes les hypothèses, si l'une des parties n'entend pas renouveler la licence, il est important de tenir compte de la prohibition de la rupture brutale des relations commerciales établies, résultant de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Cet article n'est toutefois pas applicable si le contrat n'est pas conclu entre commerçants. Il convient donc de laisser en pratique un préavis tenant compte de la durée totale de la relation ainsi que de l'existence ou non d'une exclusivité, indépendamment le cas échéant de la durée de préavis pouvant être prévue au contrat. Ainsi par exemple un préavis contractuel de 6 mois peut être justifié pour une durée de 5 ans mais si, du fait de renouvellement successifs, la durée totale de la relation est de 15 ans, un tel préavis sera manifestement insuffisant.

La rémunération

Les modalités de rémunération doivent être prévues : s'agit-il d'un montant forfaitaire ou d'une redevance proportionnelle ? Le mode de calcul et les modalités de paiement devront être précisément définis, de même que le cas échéant les modalités de contrôle de la base de calcul lorsque la redevance est variable.

La défense de la marque

L'article L. 716-5 du CPI précise que « *L'action civile en contrefaçon est engagée par le*

propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit ».

Il est utile que le contrat de licence contienne une stipulation sur cette question. Les réseaux ont intérêt à une gestion centralisée à leur niveau des actions en contrefaçon, afin que celle-ci soit cohérente au sein du réseau. Il est donc souhaitable de prévoir une dérogation à cet article pour que seul le titulaire de la marque puisse agir si cela s'avérait nécessaire.

Le respect de l'image de la marque

Il s'agit là d'un élément essentiel de la licence de marque. En effet, afin d'assurer une image de marque cohérente et conforme aux souhaits du titulaire de la marque, il est nécessaire que le contrat de licence comporte des stipulations spécifiques. Cela peut intervenir à plusieurs niveaux.

Si la licence de marque a pour objet la fabrication de produits, il sera nécessaire de définir les critères auxquels doivent répondre les produits fabriqués. Un contrôle qualité devra être prévu. Pour des services, il conviendra de déterminer les services pouvant être réalisés sous la marque.

Des critères d'aménagement du point de vente pourront être définis. De même, le respect d'une charte graphique devra être imposé.

Plus généralement le contrat devra permettre d'assurer le respect du mix-marketing de la marque, défini par le concédant et qui porte sur les quatre éléments suivants :

- Le produit
- Le prix
- La communication
- La distribution

Concernant spécifiquement le prix, il n'est pas possible d'imposer à un distributeur des prix de revente ou sa marge. Le contrat peut toutefois comporter des indications sur la politique de prix de la marque et le cas échéant prévoir la communication de prix conseillés ou de prix maximum. En cas de prix maximum, ceux-ci doivent être fixés de telle manière qu'il ne s'agit en fait pas de prix imposés, afin que le licencié, commerçant indépendant, reste libre de déterminer ses prix en deça de ce prix de maximum.

Au titre de la communication, il sera par exemple utile d'imposer le respect d'une charte graphique donnée et de s'assurer que les campagnes de communication qui seraient élaborées par le Concédant seront conformes à l'image de la marque, tant au regard de la forme, qu'au regard des messages véhiculés sur la marque.

En ce qui concerne la distribution, s'il est possible d'imposer certaines normes pour les points de vente, qu'ils soient physiques ou qu'il s'agisse de sites internet, la question de l'interdiction de toutes ventes en lignes à un distributeur est plus délicate.

3. Licence de marque et franchise

La franchise

Si un contrat de franchise comporte nécessairement une licence de marque, une licence de marque, même qui détaillerait précisément les obligations du licencié, n'est pas nécessairement un contrat de franchise.

La franchise n'est pas définie légalement. Elle est schématiquement présentée comme un contrat de réitération d'un succès.

Plus précisément, tant les diverses définitions qui ont pu être proposées, que la jurisprudence, retiennent trois éléments que le franchiseur doit obligatoirement mettre à disposition ou fournir à son franchisé :

En pratique, un contrat de franchise comporte donc une licence de marque. Les développements relatifs à la licence de marque sont donc applicables à ce titre.

A cette licence de marque vont toutefois s'ajouter la fourniture d'une assistance ainsi que la mise à disposition d'un savoir-faire, ce dernier élément constituant l'élément caractéristique de la franchise.

Un grand nombre de contentieux en matière de franchise portent sur la mise à disposition effective d'un savoir-faire remplissant les qualités requises. En effet, le défaut de savoir-faire peut entraîner l'annulation du contrat, pour défaut de cause, entraînant une remise en l'état des partis aboutissant à des restitutions réciproques entre les parties.

L'article 1. g) du règlement communautaire d'exemption n°330/2010 du 20 avril 2010 a défini le savoir-faire, comme : « *Un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci (...)* », où

- « **secret** » signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou facilement accessible ;
- « **substantiel** » se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels ;
- « **identifié** » signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de substantialité. Cela implique notamment la rédaction d'un manuel opératoire, formalisant le savoir-faire

L'appréciation du savoir-faire mis à disposition dans le cadre d'un contrat de franchise doit être réalisée globalement.

Il constitue un ensemble de techniques, informations et services qui n'a pas à être original mais doit permettre au franchisé de faire l'économie de recherches longues et coûteuses pour y accéder.

La franchise doit permettre « d'accéder à un domaine dont l'accès aurait réclamé des recherches ou des études personnelles longues et coûteuses, tant en termes monétaires que de temps ».

La franchise devant en principe permettre de réitérer un succès, il est important que le savoir-faire ait été expérimenté et idéalement que la possibilité de le réitérer ait été testée.

Licence de marque et franchise

Du point de vue des éléments essentiels de chaque contrat, il est possible de le synthétiser de la manière suivante :

Le contrat de franchise comporte plus d'obligations à la charge du Franchiseur, qu'un contrat de licence de marque. Si la franchise est le type de contrat de distribution le plus connu, il est aussi le plus exigeant pour ceux qui souhaitent développer un réseau. La mise à disposition d'un savoir-faire et d'une assistance sont par contre des éléments qui peuvent rassurer les candidats, surtout s'ils n'ont pas d'expérience du secteur concerné.

Parmi les points communs et les différences, il est notamment possible de citer :

Le **savoir-faire** va être très souvent le critère de choix : un savoir-faire suffisant et expérimenté existe-t-il et si oui, l'enseigne a-t-elle l'envie / les capacités / les moyens requis pour le mettre à disposition et le faire vivre et évoluer tout au long du contrat et accepte-t-elle de supporter les conséquences juridiques associées à la mise à disposition du savoir-faire ?

Un contrat de licence de marque peut être relativement détaillé et encadrer l'usage de la marque. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit en fait d'un contrat de franchise. Il y a la même différence entre un contrat de licence de marque et un contrat de franchise qu'entre un contrat de location de voiture et un contrat d'apprentissage de la conduite automobile : dans les deux cas des outils sont mis à disposition pour être utilisés, dans certaines limites. Mais dans un seul cas y a-t-il transfert de savoir-faire. Le fait que le loueur prenne le temps en confiant le véhicule d'en faire le tour avec le locataire pour lui indiquer les spécificités de la conduite du modèle choisi, ne signifie pas qu'il va lui apprendre à conduire...

Quel que soit le choix qui sera opéré, il est important que chacune des parties soit pleinement informée et consciente des engagements qu'elle prend et des droits dont elle bénéficie en application du contrat concerné. Il convient d'être vigilant sur l'information délivrée au distributeur afin qu'il ne puisse soutenir qu'il aurait été trompé quant à la nature du contrat, et tenter d'en obtenir l'annulation.

Retrouvez également [notre vidéo](#) "Quelle est la différence entre **franchise** et **licence de marque**?" sur notre site.

*Nous n'aborderons par exemple pas dans cette note la question des clauses de non-concurrence, des clauses d'agrément ou de préemption en cas de cession du contrat par le licencié, des engagements de confidentialité ou encore du sort des stocks en fin de contrat, qui ne sont pas nécessairement spécifiques à la licence de marque.