

➔ **VOS DROITS**

Comment construire un contrat de licence ?

Le contrat de licence de marque, qui régit les conditions d'exploitation, est primordial. Explications avec **M^e Guénola Cousin, avocate chez Simon Associés.**

Points de Vente – Qu'est-ce qui caractérise un contrat de licence de marque ?

Guénola Cousin – Dès lors que l'on parle de marque, on touche au Code de la propriété intellectuelle. Or, celui-ci dit peu de chose de la problématique particulière de la licence. Le contrat est donc soumis aux conditions de validité du droit commun concernant notamment le consentement, l'objet et la cause.

A quoi faut-il prêter attention ?

En premier lieu, il est impératif de bien viser la marque concernée. On annexe pour cela le certificat d'enregistrement au contrat. Deuxièmement, il est également sage de prévoir une obligation d'exploiter à la charge du licencié, car une marque inexploitée pendant cinq ans encourt la déchéance. Troisièmement, délimiter clairement le territoire, c'est-à-dire la zone géographique sur laquelle le licencié va exploiter la marque. Quatrièmement, la durée de la licence, car une fois ce temps dépassé, la poursuite de l'exploitation peut s'apparenter à de la contrefaçon. Enfin, il s'agit de définir si la licence est simple ou exclusive, totale ou partielle. Une exclusivité ne se présume pas.

Quelques exemples concrets ?

Voilà des questions à se poser : le licencié a-t-il le droit d'exploiter la marque pour tous les produits et services couverts par celle-ci ou uniquement certains ? Si la licence est partielle, il faut lister l'ensemble des produits pour lesquels la marque est concédée. A-t-il le droit d'utiliser la marque, de l'apposer, de fabriquer le produit, de le commercialiser ? L'un et/ou l'autre sont possibles, mais les prérogatives du licencié devront être précisément mentionnées. Il

S

SIMON ASSOCIÉS

Simon Associés est un cabinet d'avocats d'affaires regroupant plus d'une vingtaine d'avocats et juristes à Paris et à Lyon, dont l'activité est principalement orientée vers les PME/PMI. Organisé autour de sept pôles de compétences (corporate-cessions-acquisitions, fiscal, entreprises en difficulté, contentieux, franchise, immobilier, social), le cabinet a développé une approche transversale de prévention des risques juridiques et judiciaires. simonassocies.com

faut aussi envisager la question des sous-licences ou la sous-traitance. Une clause relative au respect de l'image de marque est souvent prévue, mais il convient d'affiner, par exemple en faisant référence à des normes de fabrication et/ou de commercialisation.

Qu'en est-il de la rémunération ?

La fixation des redevances doit bénéficier d'une grande attention. Une licence peut être gratuite, mais c'est assez rare ! Il y a deux possibilités majeures. La plus courante est la redevance proportionnelle au chiffre d'affaires, mais établir un forfait est possible aussi. Cette seconde option, qui garantit un revenu au concédant, peut être intéressante au début d'une exploitation si le succès n'est pas garanti. Dans le cas d'une rémunération selon un taux de l'activité, il est possible d'insérer un minimum garanti pour le concédant et l'on peut mixer les deux solutions dans le temps.

Y a-t-il d'autres précautions à prendre ?

La clause portant sur la cessation du contrat et ses conséquences ne peut être négligée. Elle détermine les obligations post-contractuelles, notamment le sort des stocks, des papiers à en-tête, etc. Le licencié doit aussi être attentif aux clauses de garantie du concédant, spécialement la garantie d'éviction du fait d'un tiers. Exemple : en cas d'action de contrefaçon pendant l'exploitation, a-t-il un recours contre le concédant ? L'inscription de la licence au Registre national des marques (RNM) n'est pas obligatoire, mais confère à l'acte une opposabilité aux tiers. Et la LME a amélioré le statut du licencié puisqu'il peut désormais se joindre au titulaire de la marque dans l'exercice d'une action en contrefaçon, même si le contrat de licence n'est pas inscrit au RNM. ●

Propos recueillis par Elise Cornevin

