



Conseils et pistes
de réflexion en matière
de rédaction de contrat
de licence de marque :
un domaine dans lequel
les parties peuvent laisser
libre cours à leur créativité.

Contrat de licence, droits & devoirs

Une licence de marque a pour objectif d'autoriser un tiers à utiliser une marque dont il n'est pas le titulaire, de lui permettre d'apposer la marque sur les produits ou services couverts par la licence, et de les commercialiser.

Conditions de validité d'une licence de marque

Un écrit n'est pas requis à peine de nullité (à la différence des actes de cession de marque). Néanmoins, la rédaction d'un écrit est fortement conseillée, afin que puisse être établie la preuve de l'existence et de la consistance de l'accord de licence. La convention de licence de marque doit obéir aux conditions générales de validité des contrats en termes de consentement éclairé des parties, de capacité des parties à contracter, d'objet défini et licite, et de cause. Cela suppose que le concédant soit bien titulaire de la marque objet de la licence, et que la licence porte sur des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée.

Les points principaux à envisager dans un contrat de licence de marque

Plus une convention sera précise, moins de conflits ou de difficultés d'interprétation surgiront. Un contrat de licence de marque peut être à géométrie variable. Il devrait toutefois envisager les points suivants.

Licence exclusive ou simple. Le concédant peut vouloir insérer une clause de non-concurrence, interdisant au licencié de prendre une seconde licence ou de fabriquer et de commercialiser des produits concurrents.

Licence à titre gratuit ou onéreux. Une licence à titre onéreux suppose qu'est prévu le versement de redevances par le licencié au concédant. La rémunération du concédant doit être précisée en termes de montant et de mode de calcul des redevances. Un contrôle de la comptabilité du licencié est généralement prévu.

* MG Avocats.

Licence totale ou partielle. Il s'agit de savoir d'une part, par rapport aux produits ou services concédés, si la licence est accordée pour l'ensemble des produits ou services revendus sous la marque ; et d'autre part, par rapport au contenu du droit de marque, si la licence porte sur l'ensemble des droits attachés à la marque (droit d'utiliser, d'apposer, de fabriquer, de commercialiser) ou seulement sur certains d'entre eux.

Territoire pour lequel la licence est concédée. Il peut s'agir de la totalité du territoire sur lequel la marque est protégée, ou d'une partie de celui-ci.

Durée de la licence concédée. Il est précisé que cette durée ne pourra pas excéder la durée de validité de la marque.

Forme sous laquelle la marque sera exploitée. Cette forme doit être expressément prévue au contrat. Il est judicieux d'annexer à la licence une copie du certificat d'enregistrement de la marque concédée, le cas échéant en couleur. Il est également important de prévoir comment le droit concédé pourra être exploité par le licencié, c'est-à-dire par quels moyens et sur quels

supports. Compte tenu du développement de l'Internet, il est préférable de faire figurer dans le contrat des dispositions spécifiques à ce mode de diffusion. Dans un même ordre d'idées, on peut envisager de faire référence à des normes de qualité à respecter par le licencié.

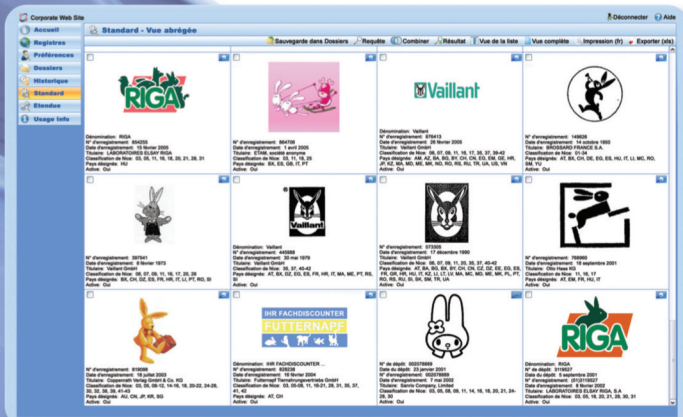
Rôle de chaque partie au contrat en cas de constatation d'actes de contrefaçon de la marque concédée. En général, le licencié se voit imposer une obligation d'informer le concédant des actes de contrefaçon dont il pourrait avoir connaissance, et de lui fournir tous documents utiles pour la défense de la marque.

Obligation d'exploiter la marque. Elle incombe au licencié, outre le fait de régler les redevances mises à sa charge. Cela est d'autant plus important qu'une marque non exploitée encourt la déchéance. On peut par ailleurs réfléchir à la possibilité de concéder une sous-licence.

Garanties dues par le concédant. Il paraît normal que le concédant s'engage à maintenir en vigueur la marque. Ce n'est toutefois pas une clause impérative d'un contrat de licence, qui



Votre Portail Marques, Dessins & Modèles



edital.com est un outil de **consultation** et de **recherche** d'information sur les **marques** et les **dessins et modèles**, et couvre actuellement 50 registres.

Nos données proviennent des administrations officielles respectives et ouvrent ainsi l'accès à toutes les marques publiées ou non publiées.



Leader mondial dans les services d'information en propriété intellectuelle depuis plus de 30 ans, Questel aide les entreprises à développer et à gérer leurs portefeuilles de brevets, marques et dessins & modèles.

w w w . e d i t a l . c o m

peut comprendre une clause contraire sur ce point. En revanche, le concédant doit garantir au licencié une jouissance paisible de la marque, et donner une garantie de son fait personnel en s'engageant à respecter les droits concédés, notamment l'exclusivité si elle a été inscrite dans le contrat de licence. Ensuite, le concédant peut (il s'agit en effet d'une faculté) fournir une garantie contre l'éviction, dans l'hypothèse où les droits concédés au licencié viendraient à être anéantis du fait de l'existence de droits antérieurs appartenant à des tiers. Il peut être prévu une garantie contre les vices cachés de la marque, tenant par exemple à son manque de caractère distinctif (la notion de vice caché n'est pas aisée à appréhender en matière de droits de propriété intellectuelle), ou une garantie consistant pour le concédant à garantir le licencié contre des agissements fautifs de tiers, tels que des actes de contrefaçon. En matière de garantie, les intérêts du concédant et du licencié sont divergents, et il convient de trouver un compromis acceptable par chaque partie.

Modalités et conséquences de la fin du contrat de licence. Il est important de prévoir précisément les obligations post-contractuelles : cessation d'utilisation de la marque concédée sous quelque forme que ce soit, sort des stocks de produits marqués, obligations de restitution ou de destruction des documents ou supports sur lesquels la marque est apposée, suppression de tout support de la marque concédée, paiement du solde des redevances dues, versement éventuel de dommages et intérêts, clause de confidentialité, clause de non-concurrence limitée.

Faut-il publier le contrat de licence au registre national des marques ?

Il ne s'agit pas d'une condition de validité de la licence. Néanmoins, une telle inscription n'est pas dénuée d'intérêt ou de conséquences pour le concédant ou le licencié, selon les hypothèses. Ainsi, l'inscription du contrat au registre national des marques empêche le titulaire de la marque de radier la marque sans l'accord du licencié. Par ailleurs, l'inscription rend la licence opposable aux tiers. Précision : l'inscription n'a pas d'effet rétroactif : elle ne produit ses effets qu'au jour où elle est effectuée au registre national des marques, et non au jour de la signature du contrat de licence. En outre, et c'est un point

L'inscription du contrat au registre national des marques empêche le titulaire de la marque de la radier sans l'accord du licencié. L'inscription a aussi pour effet de rendre la licence opposable aux tiers.

qui peut se révéler important pour un licencié qui constate que la marque dont il a la concession fait l'objet d'actes de contrefaçon, l'inscription du contrat de licence au registre national des marques permet au licencié inscrit d'agir, dans certaines conditions. Jusqu'à il y a peu, l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle disposait en effet : *"Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques"*. La loi 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l'économie a modifié cet article, qui dispose désormais : *"Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais*

qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. 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."

L'article ainsi complété permet à un licencié non inscrit d'intervenir dans une action en contrefaçon de la marque dont il a obtenu une licence. Auparavant il pouvait se joindre à une action intentée par le titulaire de la marque contrefaite, mais seulement aux fins de présenter une demande d'indemnisation de son préjudice, sur le fondement d'actes de concurrence déloyale, et non sur le terrain de la contrefaçon de marque.

La possibilité d'action désormais ouverte aux licenciés non inscrits constitue une avancée certaine. Elle va dans le sens d'une facilitation de la défense de la marque. Cependant, si le titulaire de la marque, informé de l'existence d'une contrefaçon et mis en demeure par le licencié d'agir en contrefaçon, n'intente pas une telle action, le licencié non inscrit ne peut pas agir en contrefaçon. Seul le titulaire d'une licence inscrite au registre national des marques peut agir en contrefaçon de la marque concédée sous licence, en cas de défaillance du titulaire de la marque. Le licencié non inscrit dispose donc d'un moyen d'action supplémentaire en cas de contrefaçon, mais non un blanc-seing. ■