Zeitschrift: Revue économique franco-suisse
Herausgeber: Chambre de commerce suisse en France
Band: 62 (1982)
Heft: 1

Artikel: La marque : clé de voûte juridique du contrat de franchise
Autor: Bouju, André
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-886965

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

ANDRÉ BOUJU

La marque : clé de voûte juridique du contrat de franchise

Rôle de la marque dans la franchise

Les conditions d'une franchise sont réalisées si l'on dispose :

- des connaissances nécessaires sur un produit ou un service,
- du savoir-faire pour leur mise en œuvre commerciale,
- d'une marque de fabrique ou de service, d'un nom commercial ou d'une enseigne identifiant le produit ou le service à l'égard de la clientèle (accessoirement d'un brevet, si la franchise englobe un processus de fabrication).

Aux U.S.A., berceau du franchisage, existe l'infrastructure juridique permettant de codifier les contrats de franchise. Ce sont, par exemple, les législations spécifiques de certains États protégeant le secret d'affaires (Trade Secret), ou même directement le franchisage (California Franchise Investment Law), sans omettre la loi fédérale 436 Full Disclosure Act, visant à protéger le franchisé des abus de confiance du franchiseur.

En France et malgré le succès du système dans ce pays, le franchisage ne bénéficie pas d'un statut juridique spécial.

La qualification juridique des contrats de franchise est donc incertaine, la franchise étant souvent confondue avec l'accord de distribution ou de concession commerciale.

Dans ce contexte d'incertitude juridique, l'un des termes de la franchise revêt dès lors une importance prépondérante : la MARQUE.

Le droit des marques est en effet tant en France qu'en Suisse hautement élaboré et régi par une jurisprudence détaillée. Pour être moins précise qu'en RFA, cette jurisprudence n'en fournit pas moins des règles de conduite pour l'acquisition, la défense et la concession du droit à la marque.

Il est donc légitime dans un contrat de franchise de se préoccuper en premier lieu de la *validité* et de la *protection* de la marque, celle-ci devant sous-tendre en droit l'économie essentielle du contrat.

Sous son aspect juridique, la franchise comporte en effet une licence généralement non exclusive de la marque (sauf dans le cas d'un maître-franchisé disposant d'une licence exclusive avec droit de sous-licencier), éventuellement avec limitation territoriale et faculté d'un contrôle de qualité par le franchiseur.

L'intérêt *juridique* de la marque dans le contrat de franchise s'accorde de plus avec le rôle *commercial*, souvent prépondérant de celle-ci : la franchise donne au franchisé accès à une marque généralement connue, qui d'emblée sera un *pôle d'attraction* pour la clientèle. il suffit pour s'en convaincre d'énoncer quelques grandes marques ayant contribué au succès de franchisés : Avis, Manpower, Holiday Inn, Christofle, Novotel, Pingouin, Prisunic, Yoplait...

La marque, pivot juridique de la franchise, est donc aussi son fer de lance commercial.

Dans le cadre des relations de franchisage pouvant intervenir entre la France et la Suisse, il est ainsi nécessaire de faire une analyse comparative des systèmes de protection des marques en Suisse et en France.

Le système suisse de protection des marques

Le droit suisse des marques présente son originalité propre et il est à certains égards plus proche du droit allemand que du droit français actuel. Il serait donc fort imprudent de raisonner par continuité avec la législation française.

Loi organique

Loi du 26 septembre 1890 (telle qu'amendée) et Loi du 24 avril 1929 (telle qu'amendée).

Acquisition du droit

Le dépôt de la marque est seulement *déclaratif de propriété* – La propriété de la marque s'acquiert par l'usage – Toutefois l'enregistrement de la marque est un préalable à toute action judiciaire.

Durée

Le dépôt valable 20 ans est indéfiniment renouvelable, mais une interruption d'usage de 3 ans entraîne *de droit* la *déchéance* de la marque sans qu'il soit a priori nécessaire de recourir à une action judiciaire pour faire constater cette déchéance.

Signes non protégeables et examen administratif

Sont exclus de la protection, les armes et emblèmes de la Confédération et de ses cantons et districts, ainsi que des États étrangers, de la Croix-Rouge de Genève et autres organisations internationales ; les noms géographiques ainsi que les fausses indications de qualité ou de provenance et autres mentions déceptives.

Les marques faisant confusion avec des marques déjà enregistrées ne sont pas protégeables mais sont néanmoins enregistrables, le Bureau Fédéral ne procédant pas à un examen de disponibilité des termes. Par contre l'examen de conformité avec les autres conditions légales est rigoureux et donne souvent lieu à discussion.

En cas de rejet de la demande, un appel peut être interjeté devant le Tribunal Fédéral.

Selon une particularité – importante pour les franchises vers la Suisse – *les marques de service ne sont pas enregistrables.*

Par contre, la Suisse reconnaît la classification internationale des produits en 34 classes et les marques collectives.

Cessions et Licences

La cession d'une marque doit en Suisse être en principe accompagnée du fonds de commerce ou de l'entreprise à laquelle la marque appartient. Toutefois cette règle est appliquée assez libéralement. Ainsi il a été jugé que cette condition pouvait être considérée comme remplie si le cédant met le concessionnaire en mesure de fabriquer des produits de qualité similaire aux siens. De même la cession est possible entre des Sociétés ayant des liens économiques étroits et si cette cession n'est pas susceptible d'induire le public en erreur. Les cessions doivent être enregistrées pour être opposables aux tiers.

La licence est reconnue en tant que telle s'il est manifeste d'après le contrat que l'exploitation est faite pour le compte et au nom du propriétaire de la marque, de préférence selon ses techniques et sous son contrôle quant à la qualité des produits. Toutefois le contrat de licence n'est pas enregistrable.

Ces conditions rectrictives quant à la licence mettent en évidence l'importance de la rédaction du contrat de licence de la marque dans le cadre du contrat de franchise.

Deux exemples de jurisprudence seront cités :

- Le Bureau Fédéral a reconnu le droit à une Fondation d'enregistrer une marque, alors que cette fondation, malgré l'absence d'un établissement, avait des licenciés capables de fabriquer des produits alimentaires selon ses recettes et sous son contrôle.

  Le droit de concéder licence a été admis pour autant que le licencié assure les qualités essentielles aux recettes du donneur de licence pour les produits désignés par la marque en cause (Bureau Fédéral 9 octobre 1975).

- Le 30 janvier 1979, le Tribunal Fédéral a refusé l'enregistrement du terme « Mixmaster » pour des appareils de cuisine au motif qu'il s'agit d'un terme descriptif et visant à promouvoir les qualités essentielles des produits, en l'espèce des mélangeurs culinaires.

  Le caractère notoire de la marque à l'étranger (USA) lui conférant a posteriori un caractère distinctif ne peut remplacer un tel défaut de caractère en Suisse, surtout lorsque l'usage dans ce pays a été arrêté (Recours Sunbeam Corp contre Bureau Fédéral).

  Les titulaires d'une marque suisse (ou internationale étendue à la Suisse) seront donc avisés en exerçant une grande vigilance sur les conditions d'utilisation de leur marque dans ce pays par un éventuel franchisé, et vu la relative difficulté d'obtenir l'enregistrement de la marque auprès du Bureau Fédéral, il sera prudent de n'établir le contrat de franchise qu'après avoir obtenu la décision d'enregistrement de la marque.

La protection des marques en France

Par comparaison avec le système suisse de protection des marques, le régime français s'avère notablement plus libéral dans de nombreuses dispositions, ce qui offre aux entreprises suisses une plus grande liberté contractuelle dans le domaine de la franchise, envisagée sous l'angle de la marque.

Loi organique

La loi en vigueur est celle du 31 décembre 1964, modifiée le 23 juin 1965 et complétée le 30 juin 1975.

Acquisition du droit

Depuis la loi de 1964, le dépôt de marque auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) est devenu *attributif de propriété*, et cette propriété est absolue au profit du titulaire de la marque pour l'ensemble des produits désignés. Le déposant peut donc au départ revendiquer une gamme de produits et/ou de services aussi large qu'il le désire ; et n'importe qui, particulier ou Société, peut être titulaire d'une marque.

Durée

Le dépôt est valable 10 ans et il est indéfiniment renouvelable. Toutefois la déchéance de la marque peut être invoquée par un tiers en cas d'inexploitation pendant *cinq* années consécutives, sauf excuses légitimes. Seuls les Tribunaux Civils de Grande instance ont qualité pour décider la déchéance. Il est dès lors possible de renouveler une marque non exploitée dont les tiers n'ont pas requis judiciairement la déchéance.

Selon une particularité du droit français (article 11 de la loi) c'est au titulaire de la marque qu'il incombe de rapporter la preuve de l'exploitation. Ceci est à l'inverse du droit suisse qui met la charge de la preuve sur le demandeur, le titulaire de la marque ayant seulement le devoir d'éclairer les débats mais non d'apporter les preuves d'usage de la marque (Arrêt du Tribunal Fédéral du 11 décembre 1973).

Signes non protégeables et examen administratif

La définition des signes enregistrables est très large : tous signes matériels servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque.

La loi a en outre stipulé certains cas où la protection s'applique alors qu'elle est souvent exclue dans d'autres pays :

- les noms géographiques, s'ils ne correspondent pas à une indication de provenance,
- les noms patronymiques, les tiers ayant le même nom pouvant dans le cadre d'un usage commercial être astreints à une réglementation judiciaire de cet usage,
- la combinaison de couleurs et les nuances (Dans un arrêt du 20 décembre 1977, le Tribunal Fédéral suisse a également admis la possibilité de protéger une combinaison de couleurs : Red & White),
- les marques dites tri-dimensionnelles : forme d'un produit, de son conditionnement ou d'une enveloppe.

L'Institut National de la Propriété Industrielle chargé d'instruire les demandes de marques applique toutefois depuis quelques années avec une sécurité accrue les dispositions de l'article 3 de la loi. L'administration refuse ainsi la protection non seulement aux marques contraires à l'ordre public, ou concernant les armoiries, drapeaux et emblèmes mais aussi aux marques dites « *génériques* », concernant la désignation nécessaire du produit ou service ou qui révèlent sa qualité essentielle, ainsi qu'à celles propres à tromper le public dites « déceptives ».

Ainsi ont été récemment rejetées les marques Herbes Sauvages pour des savons, Databank pour des publications (désignations génériques ou nécessaires), Ciremieux pour des cirages et Airconseil pour des services (qualités essentielles), Vigneron Club Français pour des publications, jugée générique et descriptive d'une apparente garantie officielle.

En cas de rejet, un recours peut être interjeté devant la Cour d'Appel de Paris. Saisie à ce titre, la Cour a ainsi rejeté par décision en date du 3 mai 1978, la marque Carrefour Produits Libres comme étant déceptive.

C'est principalement dans le domaine des services que les noms déposés sont le plus aisément descriptifs et que s'exerce la censure administrative. Il est donc primordial ici encore, avant de s'engager dans une opération contractuelle, que franchiseur et franchisé sachent attendre l'octroi de la marque.

Outre les 34 classes de produits, la France distingue 8 classes de services.

Cessions et licences

La plus grande liberté est laissée aux contractants en matière de cession, totale ou partielle, et de licence exclusive ou non.

Dans la cession, le fonds de commerce s'il existe peut – ou non – faire partie de celle-ci.

La licence n'est soumise à aucune obligation spécifique et en particulier le donneur de licence n'est pas astreint à ce titre à un contrôle de qualité, bien que celui-ci soit rituel dans le cadre d'une franchise.

Toutes les limitations – sous réserve des stipulations propres au droit de la concurrence – peuvent être apportées aux accords : restrictions géographiques, de durée, ou quant à la gamme des produits.

La seule obligation est la nécessité d'inscrire le contrat sur le Registre National des Marques (RNM) si on veut le rendre opposable aux tiers.

Seul le propriétaire de la marque peut poursuivre le contrefacteur, mais le licencié (donc le franchisé s'il bénéficie d'une telle licence) peut intervenir à l'action pour réclamer ses propres dommages, pour autant bien sûr qu'il ait été enregistré au RNM.

Du contrat de licence de marque à celui de franchise

La souplesse de la législation française en matière de cessions et licences de marques est particulièrement favorable au développement des contrats de franchise, dont la formulation peut ainsi traduire sans crainte les intentions réelles des parties.

Il faudra seulement veiller à ne pas encourir un reproche de disqualification du contrat. Ainsi une franchise intéressant un chauffeur routier et son camion a été considérée comme un contrat de travail (Cour de Paris, 28/4/1978).

Dans une autre espèce, la main-mise du franchiseur sur l'exploitation du franchisé a été jugée telle que le premier a été considéré comme gérant de fait du second et condamné à combler son passif... (Cour de Rouen, 23/5/1978).

Dans d'autres espèces, la franchise a été considérée comme un contrat de concession, avec la jurisprudence s'y rapportant en matière de résiliation.

Le 28 janvier 1980 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi engagé par la Société Interflora qui avait été déboutée par la Cour d'Appel de Paris dans son action contre la Société Télefleurs.

L'objet du litige était l'obligation des membres du réseau Interflora de refuser les ordres provenant des fleuristes non affiliés, obligation jugée non fondée vu la nature du contrat qui relève en fait de la franchise.

Cette décision permet au Professeur Azema de remarquer que pour qu'un contrat de franchise dépasse la simple licence de marque, il doit comporter la fourniture d'un savoir-faire et une assistance commerciale.

Quelle que soit l'orientation du contrat de franchise, à partir du moment où celui-ci comporte l'usage par le franchisé d'une marque, d'un emblème caractéristique ou d'un nom commercial, se pose le problème de l'enregistrement du signe correspondant et de sa licence dans le cadre de la franchise.

A ce titre le contrat devra régler les problèmes suivants :

- Qualité du franchiseur pour concéder la licence de la marque.
- Garanties en matière de jouissance paisible.
- Recours des tiers, recours contre les tiers – Quid en cas d'annulation de la marque.
- Exclusivité ou non.
- Étendue géographique et étendue quant aux produits.
- Maintien en vigueur de la marque.
- Durée de la licence.
- Redevances liées au droit d'usage de la marque.
- Sort de la marque à l'issue du contrat surtout si celle-ci a été incorporée au nom commercial du franchisé.

Ainsi, sans épuiser le sujet de la franchise, le recours à la notion de licence de marque permet de s'appuyer sur une législation et une jurisprudence bien définies.

La construction sur de telles bases du contrat de franchise ne peut que contribuer à lui donner rigueur et fiabilité. N'est-ce pas essentiel ?