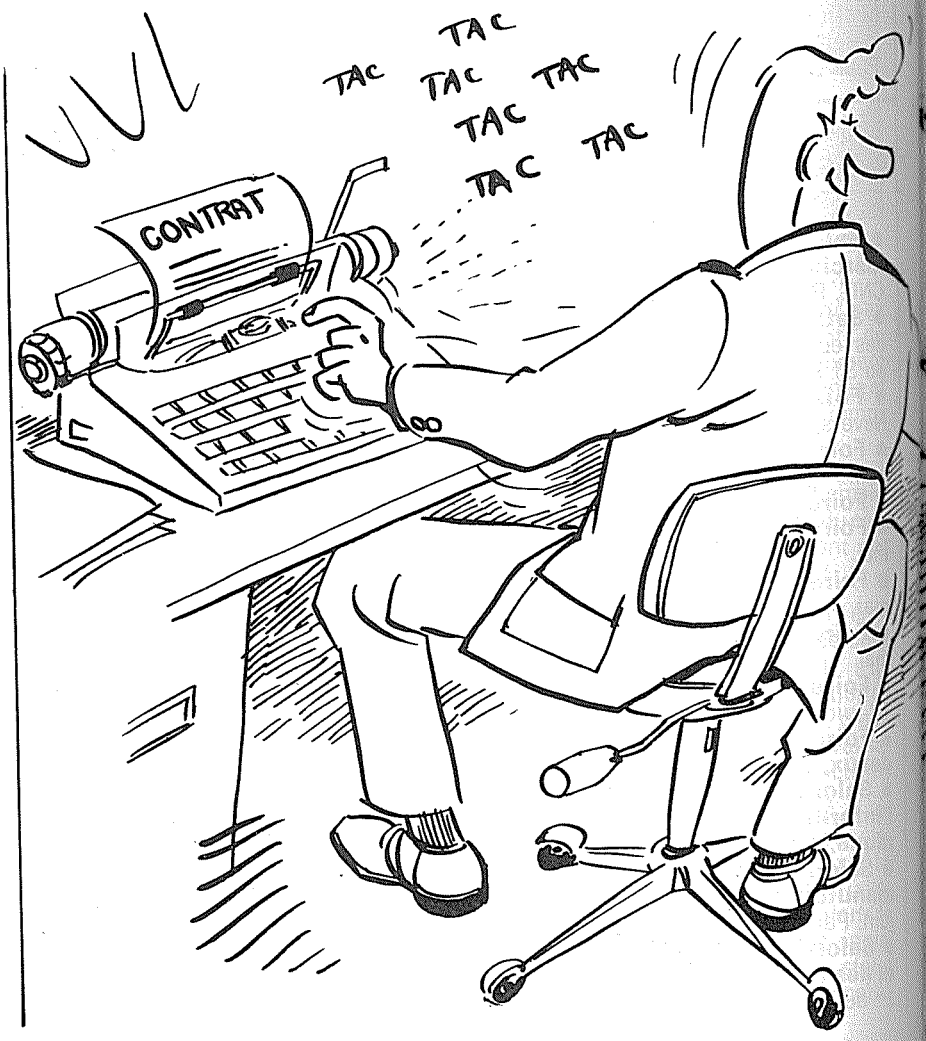
## LE TRANSFERT DE KNOW-HOW DANS LE CONTRAT DE FRANCHISE INDUSTRIELLE

# Comment garantir la rémunération du know-how ?

Dans le numéro 33 de «Franchise Magazine», j'avais déjà souligné l'avenir extraordinaire du concept de la franchise industrielle dans les relations économiques CEE-Afrique. J'exprimais également que le sens de l'Histoire entre ces deux blocs allait vers une nécessité, non seulement de transférer le savoir-faire, mais d'assurer et une formation, et une assistance permanente complète. Le relatif échec des transferts de technologie avec l'Afrique notamment est dû essentiellement à la carence de relation continue entre le donneur de technologie et le preneur.

En principe, cette carence est comblée dans la franchise industrielle. Le franchiseur doit non seulement transmettre son know-how mais assister continuellement son franchisé et je soulignais dans cet article : «Le transfert de know-how aux pays en voie de développement n'a de valeur que s'il permet de "créer des créateurs", des producteurs de technologie». Voilà ce qu'attend l'Afrique !

Mais le franchisé industriel, de son côté, doit être conscient qu'il lui faut payer et son droit d'entrée, et ses redevances et ses fournitures **au franchiseur**. De ce paiement et de la garantie de ce



paiement dépend l'avenir de la franchise industrielle dans ces pays.

## COMMENT DETERMINER LE PAIEMENT

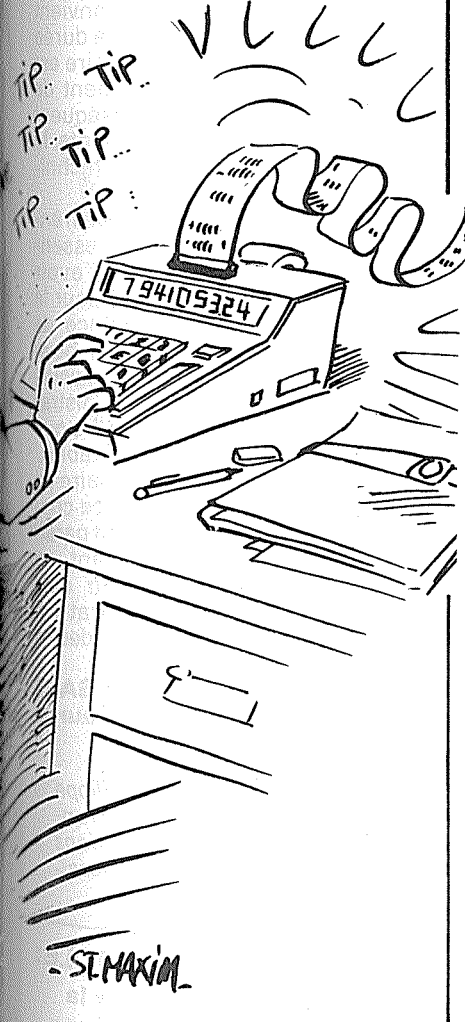
Il faut naturellement respecter les grands principes en la matière, et notamment respecter :

1) Le principe de l'exécution contre-exécution.

2) Garantir l'entrée en créance.

3) Et la parfaite détermination du juste prix.

La franchise industrielle présente, sous l'angle de la variation du prix, un avantage certain comparé à d'autres contrats, dans la mesure où le paiement s'effectue en partie cash (droit d'entrée) et en partie en royalties pour le reste. Celle-ci étant le plus souvent fonction de la valeur des produits fabriqués par la mise en œuvre de la technologie, il n'est pas nécessaire de prévoir une indexation, une réévaluation ou une autre clause de réadaptation du contrat.




### Le principe de l'exécution contre-exécution

Ce principe est facile à respecter s'il s'agit du prix d'une cession ou licence de brevet payable cash. Encore faut-il que le franchiseur ne s'engage à autoriser l'utilisation de son brevet qu'après avoir reçu le paiement du prix. L'entrée en vigueur du contrat sera soumise à l'autorisation du transfert du prix au titre du contrôle des changes si elle est requise.

En revanche, la concession de l'exploitation de la technologie du franchiseur, moyennant royalties seulement, est beaucoup moins sûre. Si la stipulation de la période de l'entrée en créance est facile, l'application du principe exécution contre-exécution est impossible puisque le franchisé, par hypothèse, utilise déjà la technologie lorsqu'il devient débiteur des royalties. Le défaut de paiement de celles-ci devrait être sanctionné par la résiliation de plein droit du contrat de franchise industrielle.

### Transfert de know-how

Dans le cas du transfert de savoir-faire industriel, le défaut de paiement pose le problème de l'exécution de la sanction.

Si le pays du franchisé n'a pas ratifié la Convention de New-York du 15 juin 1958 sur la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères (dans le cas où le contrat de franchise industrielle contiendrait une clause compromissoire) et dont la justice n'a pas une réputation d'objectivité suffisante (si ces tribunaux sont compétents) le remède résiderait dans le recours à la caution d'une société parente dans un pays où l'arbitrage est favorisé par la ratification de la Convention de New-York.

Pendant la période précontractuelle et pour sauvegarder le principe de l'exécution contre-exécution, le franchiseur ne doit pas donner au candidat franchisé industriel des indications qui, si elles accroissent l'intérêt du franchisé pour le package, lui permettraient d'obtenir ce qu'il désire sans avoir à conclure le contrat.

### Le principe de la détermination du juste prix

La détermination d'un juste prix ne dépend pas que de la valeur de la technologie, mais encore du prix qui servira d'assiette aux royalties. Dès lors, on pourrait imaginer une clause comme suit :

*Prix du marché : prix du produit tel qu'il résulte d'une transaction de bonne foi entre des parties indépendantes, n'appartenant pas à un même groupe industriel ou commercial, à condition toutefois que ce prix ne soit pas inférieur au prix de revient du produit, majoré du bénéfice normal et habituel du vendeur.*

*Prix de vente net : somme facturée au client, moins les éléments suivants, pour autant qu'ils se rapportent à la vente et qu'ils soient inclus dans le prix de vente : frais de transport et d'assurance de transport, etc.*

*Le prix de vente net, dans le cas où la vente est faite à une société appartenant au même groupe industriel ou financier que le vendeur, ne pourra être inférieur au prix du marché.*

Cette clause introduite dans le contrat de franchise industrielle permet de faire référence, dans la détermination de l'assiette des royalties, au **prix de vente net** tel qu'il a été défini pour éviter une diminution trop facile de l'assiette des royalties par le jeu de relations (ententes) entre deux sociétés d'un même groupe.

Les clauses de contrôle permettant au franchiseur d'inspecter l'assiette des royalties font partie des clauses garantissant **le paiement d'un juste prix.**

Un contrôle de la comptabilité achats peut compléter le contrôle de la comptabilité vente, car en connaissant les quantités de matières premières utilisées par le franchisé, le franchiseur industriel peut souvent connaître quelles quantités de produits ont été fabriquées.

Le contrat de franchise industrielle est un contrat mixte, c'est-à-dire qui porte à la fois sur la licence de brevet (éventuellement) et sur le transfert de know-how. L'énorme avantage du contrat de franchise industrielle ou mixte, comme le rappelle justement un ▶

auteur américain, «si le brevet contesté est déclaré invalide (c'est souvent le cas pour les dépôts français), le franchiseur peut toujours se baser sur la contre-prestation correspondant aux connaissances techniques pour exiger la poursuite du versement des royalties».

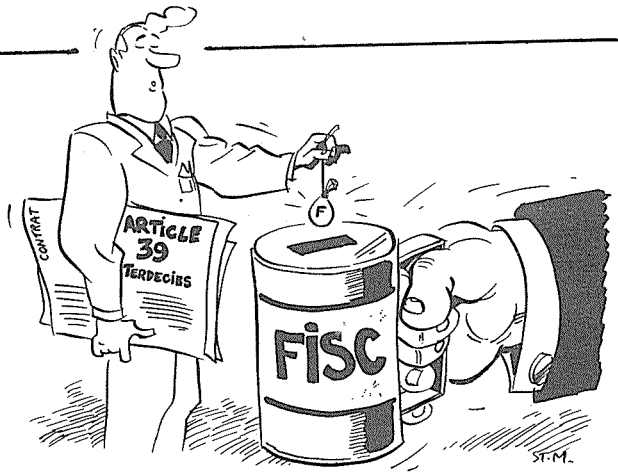
Le droit de la concurrence américain (loi anti-trust) ne permet pas au licencieur de brevet d'imposer au licencié une redevance qui dépasserait le cadre de la technologie utilisée. En revanche, le contrat de franchise industrielle échappe aux lois anti-trust dans la mesure où celui-ci prévoit que le franchisé paiera des royalties en contrepartie de l'assistance technique permanente.

Par ailleurs, fixer les royalties différentes pour des franchisés différents (sauf justification) est interdit aux USA. Les clauses fixant les minima ne sont pas contraires aux règles de concurrence, mais elles sont rarement adoptées par les pays imposant un contrôle préalable à l'entrée en vigueur du contrat de transfert de technologie ou du contrat de franchise industrielle, sauf à démontrer que les quotas sont fixés en fonction du potentiel du marché. La clause de quota minimum assortie d'une résiliation de plein droit du contrat en cas de non-respect des quotas est rarement valable. Elle est d'ailleurs souvent refusée par l'organisme de contrôle.

Enfin, la clause qui prévoit que le franchiseur peut notifier la résiliation du contrat, si le franchisé interrompt le paiement des royalties, semble être acceptée par la jurisprudence américaine.

## CONSEQUENCES DE LA FISCALITE SUR LE PRIX

L'aspect fiscal influence la garantie du paiement du prix. Dans certains pays par exemple, les retenues à la source sur royalties peuvent dépasser 50% de celles-ci. Les conventions fiscales fixent généralement à moins de 6% la retenue à la source, mais une clause peut éviter les problèmes résultant d'un changement dans la politique fiscale respective des deux pays considérés.




Exemple de clause :

*Impôts et taxes : Le prix est fonction de l'existence de la convention de double imposition liant la France à .....*
*depuis le .....*
*et garantissant au franchiseur que l'impôt perçu à la source sur les royalties ne peut excéder .... % du montant brut de celles-ci.*

*Si toutefois cette convention venait à être résiliée ou modifiée, les parties conviendraient expressément que le taux des royalties devrait être revu si l'imposition à la source dépassait 10% du montant brut des royalties.*

Il faudra dès lors prévoir le mécanisme et les modalités de révision.

L'imposition des transferts de technologie en France peut être réduite par le jeu de l'article 39 terdecies du Code Général des Impôts qui dispose que : «Le régime des plus-values à long terme est applicable dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation».

On sait que les plus-values à long terme sont soumises à un taux réduit d'imposition de 15% au contraire des plus-values à court terme soumises à l'impôt normal à 50%.

Ce régime de faveur créé par une loi du 12 juillet 1969 a été étendu par une loi du 19 juillet 1976, notamment aux recours tirés de la cessation ou de la concession de procédés ou de techniques, même indépendants de brevets, mais l'article 39 terdecies précise les conditions auxquelles cette faveur fiscale est acquise et exige notamment le caractère exclusif de la licence concédée, que la société ait elle-même découvert ou mis au point l'invention, objet du brevet ou qu'elle ait organisé ce dernier à titre gracieux, à moins que l'acquisition à titre onéreux ait eu lieu depuis plus de deux ans et à condition que les procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé.

Sont exclues du bénéfice du régime de faveur les licences non exclusives et licences consenties entre sociétés dont l'une contrôle l'autre. Le Conseil d'Etat a récemment jugé (SNECMA, 30 avril 1980) que (atténuant la rigueur d'un critère ancien), «il convient d'apprécier si, eu égard à la durée du contrat, le concessionnaire est à même d'exploiter utilement de façon exclusive, et par conséquent pendant une période suffisante, le brevet, les procédés et les techniques concédés».

La rédaction du contrat de franchise industrielle est ici essentielle car, à défaut d'avoir déterminé un prix distinct pour la licence de brevet, la licence de marque, le transfert de know-how, l'assistance technique, il ne pourrait être opposées à l'Administration fiscale en cas de contrôle que des approximations contestables.

Il me paraît donc nécessaire de préciser en conclusion de ce chapitre que l'intérêt fiscal peut paraître suffisamment important au franchiseur industriel pour qu'il fasse en sorte que son contrat soit conforme à l'article 39 terdecies du CGI.

**Olivier GAST**
**Avocat à la Cour**

---

*Me Olivier Gast et Philippe Lousberg publient "La Franchise industrielle" aux éditions Usine Nouvelle. Ce livre paraîtra en septembre 1986.*

**PROCHAIN ARTICLE :**
**Comment cerner la responsabilité du franchiseur dans le contrat de franchise industriel.**