

Les clauses de transfert de know-how dans le contrat de franchise industrielle

1^{ère} PARTIE

La franchise industrielle est la "passerelle" idéale pour rééquilibrer la richesse entre l'humanité riche et l'humanité pauvre. Grâce au transfert de know-how elle permet de créer des créateurs dans les pays d'accueil.

Selon les estimations de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED), 90% des transferts de technologie observés dans le monde sont des échanges de techniques entre pays industrialisés. Parmi eux, les pays occidentaux, c'est-à-dire les pays à économie de marché sont à l'origine d'au moins 60% de ces échanges.

Malgré l'incertitude des statistiques, on peut dire que l'essentiel des transferts de technologie est la conséquence d'activités quotidiennes des entreprises.

Les populations des grands pays industrialisés (Amérique du Nord, Japon, Scandinavie, Europe des Dix) ont globalement le "même niveau technologique". Ce niveau est élevé. C'est une des caractéristiques essentielles des pays industriellement avancés. Malgré le handicap des langues, les informations technologiques et tout ce qui compose la technologie générale et incorporée circulent bien d'un pays à l'autre.

Le concept de la franchise industrielle fonctionne de plus en plus dans les transferts "Ouest-Ouest".

Tous les pays du Tiers-Monde peuvent recevoir des transferts de know-how ou de technologie à la condition qu'ils soient justement rémunérés aux fournisseurs. La franchise industrielle, par son dynamisme et ses règles de fonctionnement, est la "passerelle" idéale aujourd'hui pour rééquilibrer la richesse entre l'humanité riche et l'humanité pauvre.

Mais tout comme un franchisé doit accepter «d'apprendre et de respecter le savoir-faire du franchiseur» (quitte à "oublier" ses connaissances spécifiques passées, mais non conformes à celles du franchiseur), en matière de franchise industrielle, les pays acquéreurs de know-how et de technologie doivent accepter finalement la négation de certaines de leurs valeurs sociales. Leur progrès social en dépend. L'histoire humaine n'est-elle pas autre chose qu'une succession de "déculcuration" ?

Ces quelques réflexions sur l'environnement international de la franchise industrielle nous permettent d'introduire notre développement qui repose sur la question: «Comment le droit moderne va-t-il suivre le bouleversement technologique sans précédent que nous allons vivre?»

En d'autres termes, comment maîtriser le know-how? Comment le transférer? Comment le rémunérer? Comment le garantir? Comment le protéger? Comment l'enrichir?

Le concept du know-how est la technique du juridique de demain qui sera la plus importante.

Cette technique va bouleverser

également le raisonnement traditionnel du juriste français et européen. Le know-how révolutionne le juridique. **Le know-how est la pierre angulaire de la théorie du commerce moderne.**

Tout le monde reconnaît, aujourd'hui, que la franchise est une technique nouvelle qui tend à envahir tous nos circuits commerciaux.

Tout le monde reconnaît que la franchise commerciale révolutionne les vieilles habitudes, les mentalités et les principes traditionnels. Pourquoi?

Parce ce que — et ceci découle de ce qui précède — la franchise commerciale est structurée autour d'une théorie: celle précisément du know-how, du transfert de know-how.

C'est du know-how que découlent la formation et l'assistance permanente (autre technique essentielle au contrat de franchise).

Notre société glisse inexorablement vers le secteur tertiaire! Or, qu'est-ce que le secteur tertiaire? Sinon du transfert de know-how!

Vendre du know-how, c'est vendre du vent, de l'impalpable, de l'intangible. Mais d'aucuns penseront qu'il est plus facile de vendre des produits comme des tricots, des chaussures par exemple, qu'une idée, un concept, un système. Pour vendre un système, il faut être capable d'arriver à un niveau de sophistication supérieur. Le vendeur et l'acheteur doivent être des gens évolués ayant dépassé leurs besoins primaires.

- L'informatique (diagnostic + besoin + choix du software + choix du bon matériel); le fast-food; l'imprimerie rapide; la location de véhicule; le pot d'échappement; l'agence immobilière; l'agence matrimoniale; la sous-traitance dans tous les domaines d'activité; le décapage; le vidéo club; la radio privée, la télévision privée, etc.

Toutes ces prestations constituent un know-how spécifique et transmissible. Dès qu'il y a know-how, si on additionne la licence d'une marque et une assistance continue, il peut y avoir franchise. La franchise tiendra une grande place dans l'économie de demain. Puisque nos sociétés post-industrielles glissent vers le secteur du tertiaire, que ce secteur tertiaire est composé essentiellement de connaissances, d'imagination, d'expérience, bref de savoir-faire.

Mais pour boucler la boucle, encore faut-il déterminer et explorer ce fameux know-how et ses rapports avec le transfert de technologie dont il est issu.

1/ Know-how et transfert de technologie

A) Le transfert de technologie :

La technologie est un concept si complexe, que les dictionnaires évitent d'en donner une véritable définition. Pour le Littré, la technologie est : «le traité des arts en général», ou encore «l'explication des termes propres aux différents arts et métiers.» Pour le "Petit Larousse" : c'est «l'étude des techniques, des outils, des machines, des matériaux, des composants électroniques.»

Le «glossaire des termes relatifs au transfert de technologie, à la coopération industrielle et à la planification de l'entreprise», de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, qui est une référence à l'ONU, indique que le terme technologie : «désigne habituellement l'ensemble des informations, des compétences, des méthodes et l'outillage nécessaire pour fabriquer, utiliser et faire des choses utiles.»

D'autres auteurs (1) ont proposé la définition suivante : «La technologie est un ensemble complexe de connaissances scientifiques, de machines et outils mais aussi de maîtrise systématique d'une organisation efficace de la production.»

Cette dernière définition a l'avantage d'intégrer techniques, technologie et know-how. En effet, sans know-how, il est impossible de mettre en œuvre outils et méthodes. Les éléments tangibles d'une technologie (machines, outils, équipements) sont matériellement transférables; il ne s'agit que d'un contrat de vente.

En revanche, l'acquisition d'un know-how, c'est-à-dire des connaissances et de l'expérience est l'aboutissement d'un long processus d'apprentissage au bout duquel l'acquéreur de technologie ou le franchiseur (industriel ou commercial) a souvent profondément changé.

B) Le know-how industriel

Pour ma part, le know-how (qu'il soit industriel ou commercial) est la réunion de trois composantes fondamentales :

- Première composante : l'imagination, l'innovation.
- Deuxième composante : les connaissances, la compétence.
- Troisième composante : l'expérience, la pratique.

Dans un transfert de know-how, le franchiseur communique seulement la deuxième et la troisième composante. Jamais la première.

Sa protection absolue réside dans sa capacité à entretenir la première composante, c'est-à-dire l'imagination et l'innovation.

Mais la transmission d'une connaissance est une expérience, un long apprentissage pour le franchisé et correspond, pour le franchiseur, à une ingénierie *claire, dense et complète*.

Les pays en développement exigent, aujourd'hui, non seulement la transmission du know-how, mais la communication d'un certain état d'esprit propre, précisément à «transformer leur connaissance en de nouvelles techniques de production.» En d'autres termes, le transfert de know-how aux pays en développement n'a de valeur que s'il permet de créer des créateurs, des producteurs de technologie.

La franchise industrielle et commerciale permet d'atteindre cet objectif fabuleux : "créer des créateurs".

C) La place du know-how dans le transfert de technologie aujourd'hui

Auparavant, le know-how était essentiellement l'accessoire d'une cession ou d'une licence de brevet.

Si l'on examine les techniques contractuelles classiques pour transférer une technologie, on peut observer :

1°) Que la licence de brevet est assez peu utilisée ;

2°) Qu'il est même des licences de modèles et dessins (sauf dans un package de franchise industrielle) ;

3°) Qu'en fait, le moyen le plus usité est la communication de know-how dont le véhicule est le contrat "clés sur porte" (80% environ du total des contrats).

Si le know-how industriel tend à prendre une telle ampleur dans le commerce international s'étonnerait-on, dans une société dont les agents économiques sont de plus en plus des prestataires de service, que le know-how commercial (au sens large) suive le même développement dans les relations contractuelles en France et en Europe, par exemple. (En fait, le boum de la franchise en France semble confirmer la justesse de cette "extrapolation").

On verra, dans le prochain article, comment on transfère, comment on communique un know-how industriel. Ce sera le point D de la première partie de notre démonstration...

(A suivre...)

M^e Olivier GAST
Avocat à la Cour
Cabinet Gast & Douet ●



Le transfert de know-how dans le contrat de franchise industrielle

2^{ème} Partie

Comment transfère-t-on et communique-t-on un know-how industriel ?

Le contrat de franchise industrielle porte sur des opérations complexes. Les catégories juridiques classiques du droit de propriété industrielle (brevet, marque, dessin et modèle), les contrats d'entreprise comme le contrat de transfert de know-how et d'assistance technique sont autant de régimes juridiques distincts. Le droit positif français tente toujours de ramener les transferts complexes à des catégories juridiques "nommées" et désagrège le transfert en autant d'opérations traditionnelles relevant de régimes différents. Or, le contrat de franchise industrielle tend à construire un concept managérial de transfert globalisant.

Le contrat de franchise industrielle est, aujourd'hui encore, d'un point de vue strictement juridique, un contrat "inommé" ou "sui generis". Mais, tout comme le contrat de franchise commerciale devient de plus en plus un contrat spécifique, autonome, suivant son régime propre, le contrat de franchise industrielle, de par sa nature globalisante, tendra de plus en plus, lui aussi, vers un régime juridique connu et distinct des contrats de transfert de technique classiques.

Le know-how industriel peut être défini comme une connaissance (ou ensemble de connaissances) **technique et secrète, transmissible et non brevetée**, conférant au franchiseur un avantage concurrentiel (quelquefois, une position monopolistique si le savoir-faire technique — exemple : haute technologie — est très en avance sur la concurrence).

Ce savoir-faire technologique peut se composer de divers aspects : procédé de fabrication, méthode de commercialisation,

méthode de gestion, méthode de communication (publicité médias), méthode de recrutement du personnel et formation, etc.

Ce savoir-faire industriel doit être compilé dans des manuels opérationnels rédigés de manière pédagogique, c'est-à-dire denses, clairs et complets.

Cette étape est très difficile et conditionne la réussite du transfert au franchiseur industriel. Les manuels opérationnels prévoient souvent :

- Les plans d'installation des usines avec tous les circuits matière première, énergie, transformation, conditionnement, emballage.
- Les procédures d'engineering avec les descriptifs des équipements de leur entretien et la gestion de la sécurité.
- Les procédures de stockage.
- Les opérations de contrôle.
- Les détails relatifs à l'adaptation du processus aux pays concernés.

Ces documents écrits sont la base de la formation initiale que l'équipe du franchiseur va dispenser au franchiseur. Mais, à ce stade, cette formation et ce premier transfert sont théoriques.

Le transfert doit ici prendre en considération les aptitudes générales et particulières, et les compétences du franchiseur. En effet, comment s'assurer que le franchiseur a bien assimilé toute la connaissance transmise par le franchiseur ? Comment être sûr que le franchiseur pourra seul, plus tard, assurer la maintenance et le bon fonctionnement du processus technologique ? Ces aspects pédagogiques sont accrus, notamment dans les pays en développement. En effet, ces documents techniques sont trop souvent rédigés par des spécialistes pour des spécialistes. Contractuellement, un fran-

chiseur industriel ne peut se contenter de transmettre des informations sans rien promettre de leur exploitation, ni de leur résultat.

Le franchiseur industriel ne vend pas une usine clés en main, mais plutôt "un compte d'exploitation clés en mains". Ce qui veut dire pour le franchiseur, un degré d'implication beaucoup plus important.

En termes juridiques, le franchiseur industriel a certainement une obligation de résultat vis-à-vis du franchiseur, au niveau de la mise en place du processus technologique.

En effet, le franchiseur s'engage à permettre au franchiseur, grâce au transfert de savoir-faire, d'exploiter tel processus, et d'obtenir telle performance prévue dans le contrat.

Dans cette hypothèse, la non-obtention du résultat ou des performances promises établit l'inexécution (présomption de faute, art. 1147 du Code Civil), de l'obligation de transfert mise à la charge du franchiseur. Sa responsabilité est engagée, sauf pour lui à établir une faute commise par le franchiseur dans la mise en œuvre du processus technologique envisagé ou dans les cas de force majeure.

Les conditions d'établissement de l'inexécution présumée fautive du franchiseur sont très importantes, car le préjudice peut être considérable. Les clauses contractuelles devront nécessairement envisager les limites de ces obligations ainsi que leurs effets secondaires. Dans un contrat de franchise industrielle, rien ne doit être laissé dans l'ombre ni faire l'objet de dispositions trop générales, laissant libre cours au laxisme des parties.

(A suivre...)

M^oOlivier GAST ●

Le transfert de know-how dans le contrat de franchise industrielle

Comment assurer l'assistance technique permanente dans un contrat de franchise industrielle?

Aux USA, la loi Stevenson-Wydler de 1980 sur l'innovation technique fixe ainsi ses objectifs : «L'innovation technique et industrielle permet d'élever le niveau de vie, de renforcer la productivité des secteurs public et privé, de créer de nouvelles industries et de nouvelles possibilités d'emploi, d'améliorer les services publics et de renforcer la complexité des produits des Etats-Unis sur les marchés mondiaux.»

Grâce à l'innovation, la technologie est le moyen privilégié de conquérir un avantage concurrentiel. Le moyen juridique le plus moderne de ce transfert est le contrat de franchise industrielle.

A/ La responsabilité du franchiseur.

Le franchiseur industriel se mue en formateur, en pédagogue, transfère de package, de technologie qui font appel, non seulement aux capacités techniques du franchiseur, mais aussi à sa capacité organisationnelle et de gestion, à son accès facile au marché des capitaux et à son expérience en matière de marketing.

Deux conséquences problématiques émergent :

a) Le contrôle technologique du franchiseur, dans le pays récepteur par le franchiseur industriel est difficile, car le franchiseur doit assumer davantage de risques, ce qui entraîne une plus grande responsabilité.

Le franchiseur impose non seulement une technologie, mais aussi la manière dont elle est exploitée; le mode de formation du personnel; une organisation originale de rapports entre dirigeants et employés.

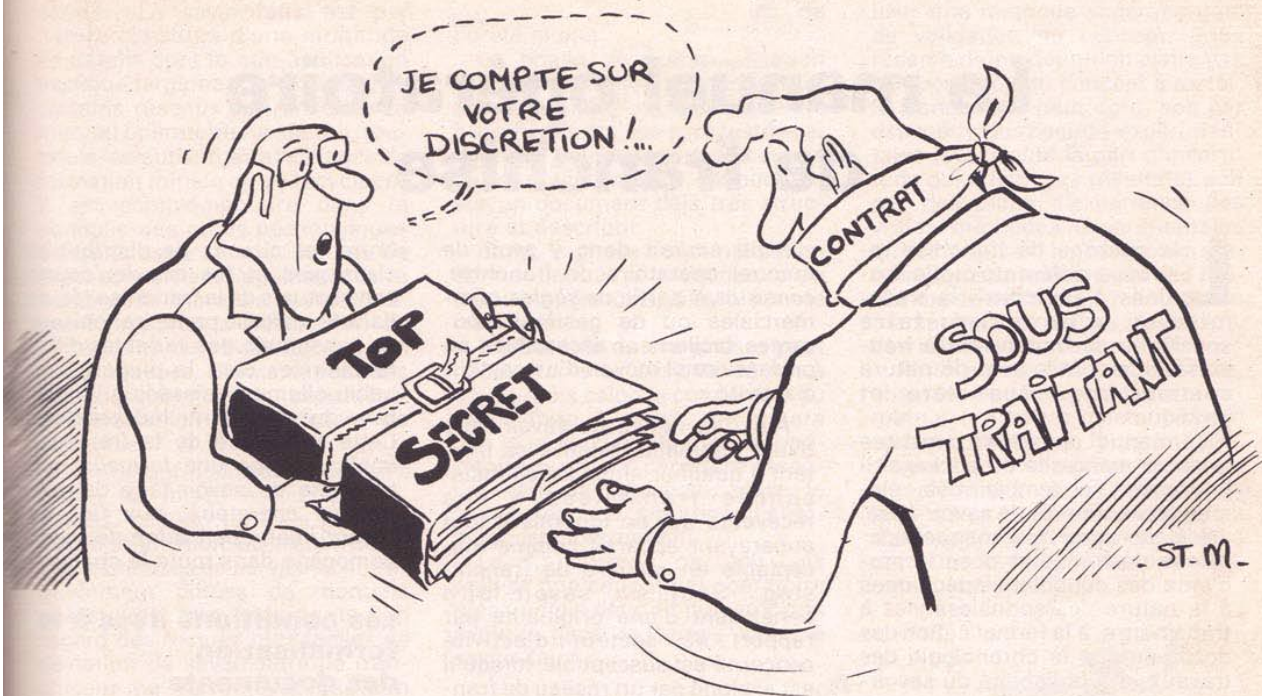
Ainsi, le franchiseur tend à se soumettre à l'ensemble du schéma productif étranger (pays du franchiseur, mode de pensée du franchiseur, etc.) et à reculer indéfiniment le moment où il acquerra l'autonomie technologique.

b) La responsabilité du franchiseur industriel devient très lourde. En effet, de telles exigences aboutissent à créer des risques très élevés pour le franchiseur qui, à la limite, devient responsable du fait d'autrui.

Il n'est pas étonnant d'observer dans les contrats de franchise industrielle internationaux de lourdes exigences contractuelles.

Il y a entre le franchiseur industriel et le franchiseur, un juste équilibre à trouver entre le degré de transfert de risques et de responsabilités et le degré d'indépendance et d'autonomie du franchiseur.





B/ L'assistance technique permanente est-elle accessoire au transfert de know-how industriel ?

Une certaine ambiguïté réside dans le caractère accessoire ou non de l'assistance technique permanente.

En effet, l'aide technique suppose une intervention beaucoup plus longue que l'initiation au know-how (formation initiale). Elle implique une série de prestations qui est comprise généralement dans ce que l'on appelle l'ingénierie.

Cette assistance permanente dans les pays en développement, par exemple, ne peut être conçue que si elle associe le personnel du franchisé local en vue de le mettre à même de se substituer à l'équipe du franchiseur (expatriée provisoirement), lorsqu'il aura assimilé leur compétence.

La différenciation entre l'assistance — comme accessoire immédiat du transfert de know-how —, et l'assistance — comme aide prolongée à une équipe autonome (indépendante de celle du franchiseur, au niveau de la compétence) —, capable de maîtriser seule le processus technologique, objet du transfert, rend plus aisée la répartition des responsabilités juridiques.

Les clauses d'assistance technique permanente doivent donc avoir une vie indépendante du transfert de know-how impliqué par le contrat de franchise industrielle.

En ce qui concerne les contrats de franchise industrielle avec les pays en développement, le problème est de savoir qui est le mieux placé pour assurer cette assistance : le franchiseur (détenteur du know-how) ou une société tiers (sous-traitante) ?

Seules quelques sociétés disposant du personnel qualifié nécessaire peuvent assurer l'assistance technique permanente.

Dans la majeure partie des cas, le franchiseur industriel sous-traitera à une société tiers la mission d'assurer l'assistance technique permanente au franchisé.

L'inconvénient, dans ce cas, est de communiquer le ou les procédés transférés qui sont toujours confidentiels et secrets. Dès lors, de sérieuses précautions devront être prises dans le contrat de franchise industrielle pour sauvegarder le secret.

L'intérêt juridique de cette distribution entre assistance initiale et assistance permanente est le degré d'implication et donc de responsabilité du franchiseur vis-à-vis de son franchisé.

Inutile de souligner que les faits dommageables, en matière industrielle (industrie lourde, ou de transformation, mécanique, chimique ou électronique, etc.), peuvent être énormes (exemple : la tragédie de l'usine de Bopal en Inde), sans comparaison avec la franchise commerciale traditionnelle.

Dans les numéros passés de "Franchise Magazine", nous avons abordé brièvement l'aspect pédagogique du transfert de know-how qui constitue, à n'en pas douter, le point le plus technique et le plus délicat du contrat de franchise industrielle (1).

L'autre aspect important du transfert de know-how industriel réside dans le paiement.

«Tous les pays peuvent recevoir des transferts de know-how ou de technologie à la condition qu'ils soient justement rémunérés aux fournisseurs.»

Nous aborderons, dans le prochain article, les clauses garantissant le paiement du prix du transfert de know-how industriel.

**M^e Olivier GAST
Cabinet Gast & Douet**

(1) Confer "Franchise Magazine", N^{os} 33 à 35.