

Lancement aux U.S. – Points juridiques clés

Maître Céline Bondard

17 mai 2017

Cabinet Bondard
cb@bondard.fr
www.bondard.fr

SOMMAIRE

I. La propriété intellectuelle : protection par les dépôts en France et aux U.S.

- A. Les différents types de propriété intellectuelle
- B. Les droits principaux
- C. Les cas particuliers
- D. Déposer votre marque aux U.S.

II. Le droit des contrats: négocier vos contrats en France vs U.S.

- A. Avant le deal
- B. Négociation: France vs U.S.
- C. Contrats commerciaux : comparaison de quelques clauses essentielles en droit français et U.S.

III. Le droit des sociétés: vous implanter aux U.S.

- A. Pourquoi les U.S
- B. La structuration juridique
- C. Nos partenaires pour votre implantation aux U.S.

I

La protection intellectuelle :
protection par les dépôts en
France et aux États-Unis

A. Les différents types de propriété intellectuelle

- La propriété intellectuelle se réfère à deux types de propriété :
 - **La propriété littéraire et artistique** qui concerne les rapports entre les créateurs et les distributeurs de biens et services relatifs à l'art et la culture.
 - **La propriété industrielle** dont l'objet est de reconnaître un monopole, un savoir pour une invention capable d'application industrielle.

B. Les droits principaux

- **Droit d'auteur**

Article L111-1 du CPI

« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial».

- **Droit des marques**

Article L711-1 du CPI

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale».

B. Les droits principaux

- **Droit des dessins et modèles**

Article L.511-1 du CPI

« Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit (...) caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. (...). »

- **Droit des brevets**

Article L.611-1 du CPI

« Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire (...) un droit exclusif d'exploitation (...) En contrepartie, l'invention doit être divulguée au public ». »

C. Cas particuliers: bases de données et logiciels

- **Les bases de données :**

Recueil d'information sous forme électronique ou non. Protection juridique double :

1. Le droit d'auteur qui protège la forme de la base, l'architecture.
2. Une protection sui generis qui protège la matière contenue par la base.

- **Les logiciels :**

Certains éléments ne sont pas protégés comme les fonctionnalités, algorithmes, interfaces, langages de programmation. Protection juridique double :

1. Le droit d'auteur qui protège l'architecture du logiciel, le code objet et code source, les interfaces logiques, les maquettes et les documentations.
2. Le droit des brevets qui protège l'invention technique découlant du logiciel (plutôt rare). Condition : Si le logiciel permet la réalisation d'un produit ou procédé (effets tangibles)

C. Cas particuliers: recettes de cuisine

Pourquoi une recette de cuisine ne pourrait-elle pas être reconnue comme une œuvre de l'esprit ?

- Elle peut être originale, inventive, empreinte de la personnalité de son auteur, qu'elle soit permanente, ou temporaire comme pour une sculpture de glace.



C. Cas particuliers: recettes de cuisine

- Un arrêt de principe du Tribunal de Grande Instance de Paris du 30 septembre 1997 affirme : « *si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l'esprit* »
- Les tribunaux sont partagés sur la question de la protection des œuvres perceptibles par le goût, et de façon similaire, par la protection des œuvres perceptibles par l'odorat.

C. Cas particuliers: recettes de cuisine

Exemple de brevet sur un procédé: fabrication des biscuits LU :

- La revendication principale du brevet FR2786663 est formulée ainsi :

Procédé de fabrication en continu présentant au moins un motif de marquage en surface, caractérisé en ce qu'il présente :

[a] la réalisation d'une pâte crue de type molle ou semi-liquide comportant la composition pondérale suivante : 25% à 40% de farine, 0% à 5% de dérivé amylocé, notamment amidon de blé, 25% à 35% de sucres, 0% à 10% de fibres, 4% à 10% de matière grasse, [...]

[b] la dépose de pâtons individuels de ladite pâte sur un dispositif transporteur tel qu'un tapis,

[c] la cuisson au four desdits pâtons,

[d] à la sortie du four, le marquage des pâtons cuits avec au moins un dit motif de marquage, avant que n'intervienne une cristallisation notable du sucre,

[e] un refroidissement desdits pâtons cuits pour produire une cristallisation notable du sucre qui fixe le motif de marquage, pour obtenir lesdits biscuits,



C. Cas particuliers: recettes de cuisine

Arrêt du 17 octobre 2007, Cour d'appel de Paris, 4^{ème} Ch. Sect. A:

- L'arrêt confirme la brevetabilité du procédé de fabrication des biscuits LU :
 - « *Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que l'homme du métier, au regard duquel le caractère suffisant de la description du brevet s'apprécie, est le pâtissier spécialiste de la pâtisserie industrielle, connaissant les compositions des pâtes molles ou semi-liquides, les temps de cuisson, le phénomène de la cristallisation et les différentes techniques employées pour la disposition des pâtons, la cuisson et le transport en continu* »

D. Déposez votre marque aux U.S.

1. Quand et comment?

- **A quel moment** déposer votre marque aux U.S.?
- **Comment** déposer votre marque aux U.S. (dépôt local, passer par un enregistrement international?)
- **Pourquoi** effectuer des recherches d'antériorité sur une marque que j'exploite déjà en France?
- **Quel est le risque** si j'exploite une marque non déposée aux U.S.?
- **Mais quel est le coût** d'un tel dépôt?

D. Déposer votre marque aux U.S.

2. Des différences avec le dépôt en France?

- La nécessité de prouver l'exploitation de la marque
 - Le « *Use in Commerce Application* »
 - L' « *Intent-to-Use Application* »
- L'existence de 2 registres différents
 - Le « *Principal register* » ou registre principal
 - Le « *Supplemental register* » ou registre additionnel
- Un contrôle de disponibilité de la marque opéré également par l'USPTO

II

Le droit des contrats: négocier
vos contrats en France vs U.S.

A. Avant le deal

- La conservation des preuves
 - L'enveloppe Soleau.
 - Le tampon « *Confidentiel* » sur vos documents
- Le contrat de confidentialité
 - La nature du contrat : Chaque partie s'engage à garder confidentielles certaines informations reçues.
 - Les clauses de confidentialité : Une clause de confidentialité intégrée à un autre contrat (par exemple un contrat de travail) peut dépasser la durée du contrat.

B. Négociation en France vs aux U.S.

- France -

- Lorsque vous négociez avec des acteurs publics, il vous faut déterminer rapidement les clauses importantes de celles représentant un enjeu moindre.
- Cela joue sur la durée de la négociation, qui peut être relativement longue.
- Vos objectifs lors de la négociation ne doivent pas être trop élevés, afin de pas compromettre les chances de trouver un terrain d'entente.
- Les enjeux de la négociation sont moins importants qu'aux U.S., car le coût des procédures contentieuses est moindre.

B. Négociation en France vs aux U.S.

- U.S. -

- **“I’m out of here!”**: Les parties feignent de rompre les négociations avant la conclusion du contrat, afin d’inciter leur cocontractant à faire des concessions.
- **“We’re going to make lots of \$\$”**: Les parties prévoient la croissante des ventes.
- **“My hands are tied, the BOSS says no”**: L’une des parties déclare qu’elle ne peut signer le contrat sans l’aval de son supérieur, mais ne révèlera pas l’identité de celui-ci.
- **“This is nonsense, you can do better”**: L’une des parties « met la pression » sur son partenaire et imposant un caractère d’urgence.
- **Re-trading the deal** : L’une des parties tente de renégocier des aspects de la négociation, qui avaient pourtant fait l’objet d’un accord.
- **The walkout** : Une partie ne participe pas aux négociations.
- **Miserly Style** : L’une des parties n’acorde aucune importance aux droits réservés à l’autre partie dans la négociation et la conclusions du contrat.

France - La notion de « bonne foi » dans les négociations

- **Les juridictions françaises** considèrent que les parties négocient librement les termes du contrat, et ne doivent pas abuser de ce droit.
- **Le principe de "l'abus de droit"** permet à une partie de rechercher la responsabilité de son cocontractant lors de la phase précontractuelle.
- **L'une des innovations majeures de la réforme du droit des contrats** est l'introduction du principe de *bonne foi* lors de la phase de négociation précontractuelle, jusqu'alors réservée à l'exécution même du contrat.
- **Désormais, les parties peuvent être tenues de fournir certaines informations** lors de la négociation, afin d'assurer au cocontractant la parfaite connaissance des engagements qu'il prend au titre du contrat.

U.S. – La notion de « bonne foi » dans les négociations

- **Pas d'obligation légale ou statutaire** de négocier de bonne foi, mais il est fréquent que cette disposition soit contractuellement prévue.
- **Dans l'état du Delaware**, il est possible d'obtenir des dommages-intérêts sont le fondement de la violation de l'engagement de négocier de bonne foi.
- **Lorsqu'une partie s'engage à négocier de bonne foi**, cet engagement constitue une véritable obligation, dès la phase pré contractuelle.
- **La rétention d'informations** peut entraîner une perception erronée de la réalité pour le cocontractant et, par suite, une condamnation.

B. Contrats commerciaux : comparaison de clauses essentielles en droits français et U.S.

- Clauses de résiliation ;
- Garanties et représentations ;
- Loi applicable et juridiction compétente ;
- Modes alternatifs de résolution des conflits.

France – Clauses de résiliation

- **La résiliation pour faute** : la partie victime d'une inexécution contractuelle doit laisser la possibilité à son cocontractant d'en reprendre l'exécution, avant de procéder à la résiliation.
- **La résiliation du contrat intervient généralement entre 15 et 30 jours** suivant la réception par la partie à l'origine de l'inexécution d'une demande lui indiquant la nature de ses torts.
- **Néanmoins**, la partie victime peut décider la résiliation immédiate du contrat si la faute est considérée comme suffisamment grave. Cette résiliation unilatérale se fait aux risques et périls de son auteur.

France – Clauses de résiliation

- **Résiliation sans faute** : il est important pour la partie à l'origine de la résiliation de s'assurer que le délai de résiliation est suffisant.
- **Les nouveaux articles 1210 et 1211 de Code civil** prohibent les engagements perpétuels, et permettent aux parties à un contrat conclu pour une durée indéterminée d'y mettre fin en respectant le délai contractuellement prévu ou, à défaut, en prévoyant un délai raisonnable.

U.S.- Clauses de résiliation

-
- Les clauses de durée et de résiliation contractuelles peuvent être source de litiges en cas d'ambigüité, ou si la clause de résiliation favorise une partie par rapport à l'autre.
 - Les clauses suivantes doivent faire l'objet d'une attention particulière : les contrats à durée déterminée, ou ceux à durée indéterminée mentionnant une résiliation anticipée, les contrats prévoyant une prolongation, une option, un droit de négociation ou de refus.
 - Il faut être vigilant sur les clauses d'inexécution contractuelle ainsi que les dispositions relatives à la notification par une partie des violations contractuelles de son partenaire.
 - Pour chaque disposition, définir précisément la durée ainsi que les prérogatives de chaque partie en cas de litige.

France - Clauses de responsabilité

(i) Situations dans lesquelles vous ne pouvez limiter votre responsabilité

- Blessures corporelles, décès, ainsi que tout dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle.
- Toute limitation de responsabilité concernant ces dommages est nulle selon la jurisprudence française.

France - Clauses de responsabilité

(ii) Situations dans lesquelles votre responsabilité ne peut être engagée = responsabilité non admise

Les dommages indirects ne sont pas indemnifiables en droit français.

- Que recouvre exactement la notion de dommage indirect ? Il est courant de définir contractuellement différentes sortes de dommages indemnifiables, tels que les gains manqués, l'altération de données etc.
- Exemple : Le défaut de livraison de carburant par une compagnie pétrolière à une station service entraîne pour cette dernière des dommages directs tels la pénurie d'essence, un déficit d'exploitation et des frais bancaires. Tous ces préjudices sont indemnifiables. (*Cass. Com. 14 septembre 2010; n°09-69.036*).

U.S.- Clauses de responsabilité

- **Le droit américain autorise les parties à prévoir une limitation de leur responsabilité** en cas de préjudice direct, en intégrant au contrat un plafond de responsabilité.
- Le plafond peut être une somme d'argent (exemple : 200\$) ou représenter le remboursement d'un produit ou service déterminé (par exemple le remboursement du prix de vente ou du coût de l'abonnement).

U.S.- Clauses de responsabilité

- **Exemple d'exceptions à cette limitation contractuelle :**
 - Indemnisation obligatoire, par une partie, d'un tiers ayant initié une demande à l'encontre de son cocontractant, incluant les demandes relatives à la violation des droits de propriété intellectuelle.
 - Responsabilité d'une partie pour la violation de son obligation de confidentialité ou de sécurité des données collectées.
 - Responsabilité d'une partie pour la violation de son obligation de se conformer à la loi, ou d'une fraude intentionnelle.

France - Garanties et représentations

- Une clause limitant la portée de la garantie due par une partie doit être interprétée strictement par les juridictions françaises si l'autre partie peut démontrer que :
 - La période de négociations précontractuelles a été suffisamment longue ;
 - et a permis au cocontractant de se rendre compte de l'activité de son partenaire ainsi que les besoins de ce dernier.
- De plus, un certain nombre de garanties ne peuvent être limitées ou exclues (voir slides d'après)

France - Garanties et représentations

(i) La garantie des vices cachés (entre un professionnel et un consommateur, et entre professionnels)

- Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
- Exception en droit français: Les contrats conclus entre deux professionnels dans le même domaine d'activité peuvent prévoir des clauses limitant ou excluant la garantie des vices cachés.

France - Garanties et représentations

(ii) La garantie légale de conformité du bien à la description donnée par le vendeur au consommateur

- Garantie de conformité à la description du bien ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires.
- Limite : le consommateur dispose de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour actionner cette garantie.
- Le consommateur peut exiger du vendeur la réparation ou le remplacement du bien non conforme.
- La conformité est appréciée au regard de la description du produit établie au sein du contrat.

France - Garanties et représentations

(iii) La garantie de délivrance conforme (entre professionnels)

- Pour les contrats conclus entre professionnels, le vendeur est tenu de la garantie de délivrance conforme.
- L'acheteur peut actionner cette garantie si le bien vendu n'est pas conforme à la description qui en est faite au sein du contrat.

U.S. - Garanties et représentations

-
- **Garanties expresses ou tacites.** Dispositions ou faits implicites de part la façon dont elles sont présentées au contrat.
 - **L'UCC prévoit** que les tribunaux peuvent reconnaître une garantie de conformité lorsque (1) le vendeur est un commerçant professionnel, et (2) l'acheteur utilise le produit dans des conditions normales (§2-314). Ces dispositions sont également prévues par le **CISG** en son article 35.
 - **L'UCC prévoit** qu'il existe une garantie implicite de conformité à l'usage particulier d'un produit lorsque le vendeur connaît le but particulier pour lequel les produits sont requis, et l'acheteur s'appuie sur le jugement du vendeur pour les sélectionner (§2-315). Ces dispositions sont également prévues par le **CISG** en son article 35.
 - Sources potentielles de litiges : fraudes, tromperies, rétention d'informations, inexécutions contractuelles.

France - Loi applicable et juridiction compétente

- Il est courant de négocier l'application de la loi française ainsi que la compétence des tribunaux territorialement compétents.
- Il faut garder à l'esprit que la question de la loi applicable doit être la première étape de toute négociation : si la loi française est applicable, alors l'ensemble des clauses précitées trouveront également à s'appliquer.

U.S. - Loi applicable et juridiction compétente

- La rédaction de telles clauses doit tenir compte des dispositions suivantes :
 - *Quelle loi est destinée à gouverner les relations contractuelles?*
 - Cette question est particulièrement importante lorsque le contrat prend une dimension internationale
 - Il est important de déterminer la loi applicable qui vous sera la plus favorable.
 - « *Le présent accord est régi et doit être interprété conformément aux lois de (L'ETAT)* »
 - Comment seront traités les litiges potentiels ?
 - La clause doit stipuler que les parties ont convenu de régler leurs différends devant les juridictions d'un état déterminé.
 - La détermination de l'état compétent doit être précis (par exemple : l'Etat de New-York)

France - les modes alternatifs de résolution des conflits

- En France, les conflits peuvent être réglés devant les juridictions, mais aussi par le biais de l'arbitrage ou de médiation; de nombreuses juridictions incitent les parties à régler leur litige avec l'aide d'un médiateur.
- Si vous envisagez d'inclure à votre contrat un clause d'arbitrage soumise au droit français, il est utile de tenir compte des règles procédurales applicables à l'arbitrage, ainsi que le nombre d'arbitres et les frais à prévoir.
- Les principaux organismes d'arbitrage parisiens sont les suivants : la Chambre de commerce internationale (CCI), le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP); l'association française de l'Arbitrage (AFA).

U.S. - les modes alternatifs de résolution des conflits

- Règlement judiciaire, arbitrage ou médiation.
- Certaines juridictions exigent désormais la tentative préalable de médiation entre les parties. Par ailleurs, une partie peut exiger de son cocontractant une telle procédure.
- Si vous envisagez d'inclure à votre contrat un clause d'arbitrage soumise, il est utile de tenir compte des règles procédurales applicables à l'arbitrage, le nombre d'arbitres ainsi que les modalités de leur désignation.

III

Le droit des sociétés: vous implanter
aux U.S.

A. Pourquoi les U.S.

- **Pourquoi se lancer sur le marché U.S?**
 - La taille du marché
 - Une langue unique sur tout le territoire
 - Les possibilités de financement
- **A quel moment dans votre développement vous lancer sur le marché U.S.?**
 - Une fois que vous avez prouvé votre modèle économique sur au moins un territoire européen
 - Le cas du lancement en early stage



B. La structuration juridique

1. La structure uniquement américaine (ou la structure 100% US)

Siège social situé au sein d'un État fédéré américain.

- Avantages : attractivité auprès des investisseurs américains et européens
- Inconvénients: pas de subventions BPI / difficultés des paiements effectués par des clients UE / taux d'échange euros-dollars.

B. La structuration juridique

2. La structure dirigée par une société-mère américaine

Siège social de l'entreprise aux U.S., filiale enregistrée en France. Il faut prouver une activité indépendante de la société-mère pour la BPI; des revenus propres.

- Avantages : possibilité d'avoir des clients européens / subventions BPI / attractivité pour les investisseurs U.S.
- Inconvénients : peu attractif pour les investisseurs français / risques de ne pas bénéficier des subventions BPI.

B. La structuration juridique

3. La structure d'entités séparées

Siège social en France et aux États-Unis. Les entreprises doivent établir un contrat de développement commun.

- Avantages : subventions de la BPI et de la JEI.
- Inconvénients : nécessité de structurer les relations au travers d'accords de R&D / risque de créer de la confusion pour les investisseurs US et européens/ difficultés dans la gestion des actionnaires.

B. La structuration juridique

4. La structure dirigée par une société-mère française

Siège social de l'entreprise en France, filiale aux US. Il faut établir: une comptabilisation des transactions entre les sociétés; des revenus propres.

- Avantages subventions de la BPI / possibilité d'avoir des clients européens
- Inconvénients : peu attractif pour les investisseurs US/ difficultés dans la gestion des actionnaires.

Maître Céline Bondard

Avocate aux barreaux de Paris et New-York
Co-founder et Président,
French-American Bar Association (France)

www.bondard.fr

cb@bondard.fr

Tél: +33 (0)6 19 41 31 52