

Prendre en compte la contrefaçon

Lorsque l'administration veut acheter du mobilier urbain, elle doit intégrer dans sa stratégie d'achat la problématique de la propriété intellectuelle.

En effet, l'achat de mobilier urbain peut se heurter à deux droits distincts de propriété intellectuelle :

- le droit des brevets qui fait partie du droit de la propriété industrielle qui concerne les innovations qui peuvent avoir une application industrielle ;
- le droit des dessins et modèles qui est protégé tant par le droit de la propriété artistique et littéraire que par le droit de la propriété industrielle (directive européenne du 13 octobre 1998 relative à la protection des dessins et modèles) qui concerne les créations en deux dimensions (dessins) et les créations en trois dimensions (modèles).

La problématique des droits de propriété intellectuelle est à prendre en compte :

- dans la définition du besoin (notamment le CCTP) pour ne pas viser un procédé protégé par un brevet ;
- dans la protection contre la contrefaçon des produits qui peuvent être proposés ;
- dans les droits que l'administration compte garder en cas de conception d'un produit spécifique.

La définition du besoin

Pour rédiger un CCTP, un fonctionnaire peut avoir une certaine propension à «copier coller» des documents déjà existants, voire à demander conseil à une «entreprise amie» ce qui est bien sûr strictement interdit. En tout état de cause, un CCTP ne peut pas viser directement ou indirectement un procédé breveté. Si tel est le cas, la nullité de la procédure est quasiment certaine dès lors que le CCTP :

- a pour incidence de réduire la concurrence ;
- fait de l'administration un «contrefacteur» d'un procédé industriel breveté.

Dans les faits, le contentieux ne viendra pas du titulaire du droit qui voit le plus souvent d'un œil bienveillant le fait d'être le seul à pouvoir répondre à la demande de l'administration mais plutôt des concurrents qui peuvent notamment exercer un référé précontractuel pour faire supprimer par le juge le ou les articles litigieux.

Il faut rappeler que les besoins ne peuvent être définis qu'en termes de normes et/ou en termes de résultat ou d'objectif à atteindre.

La protection contre la contrefaçon

Lorsque l'administration achète du mobilier urbain, elle doit avoir la quasi-certitude que

son achat ne porte pas sur la contrefaçon d'un modèle existant et/ou ne viole pas le droit des brevets.

On ne peut pas demander à l'administration de faire les recherches nécessaires d'antériorité avant chaque achat. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut «rien faire».

A notre sens, trois moyens d'action sont indispensables :

- demander aux candidats qui remettent une offre d'attester sur l'honneur que le produit vendu ne contrefait aucun dessin ou modèle déposé ou non et ne viole en aucun cas le droit de propriété industrielle d'une tierce personne.
- rédiger dans le CCAP ou le document qui en tient lieu un article pour garantir l'administration de tout recours des tiers en cas de contrefaçon et/ de violation d'un droit de propriété industrielle..
- prévoir une pénalité spécifique et importante en cas de constatation :
 - d'une contrefaçon ;
 - d'une violation du droit des brevets.

Certes, en cas de réelle contrefaçon, ces moyens ne permettront pas à l'administration d'éviter tout désagrément mais elle pourra pour le moins démontrer sa bonne foi et par ailleurs «faire payer le désagrément». De plus, ces moyens sont pour le moins dissuasifs.

La conception d'un produit spécifique

Certaines collectivités de plus en plus nombreuses ne veulent pas d'un mobilier urbain «dans le commerce» mais veulent faire réaliser un mobilier urbain ou de simples panneaux d'information spécifique à une collectivité.

Pour ce faire, l'administration va, soit conclure un premier marché avec un concepteur pour ensuite le faire réaliser, soit conclure un marché industriel.

Dans les deux cas, l'administration devra être vigilante sur les droits qu'elle veut acquérir mais aussi sur les droits qu'elle veut enlever au concepteur pour que le modèle ne soit pas «vendu» à une entreprise ou à d'autres collectivités publiques.

En premier lieu, il semble indispensable de viser l'option «B» de l'article 25 du nouveau «CCAP prestations intellectuelles». Cette option est celle qui donne le plus de droits à l'administration et notamment «Le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents

aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales, pour les destinations précisées dans les documents particuliers du marché» au terme de l'article B 25.

En second lieu, le «CCAP» devra au minimum préciser :

- l'utilisation du droit par l'administration (par exemple pour la seule signalisation commerciale ou pour l'ensemble du mobilier urbain que voudrait développer la collectivité publique) ;
- le territoire sur lequel les droits sont acquis (par exemple pour toutes les communes d'une intercommunalité) ;
- le territoire sur lequel le titulaire ne peut pas utiliser ses droits (par exemple la France) ;
- la durée de cette acquisition ;
- le prix forfaitaire ou unitaire (pour chaque mobilier réalisé) d'utilisation des droits. Nous conseillons en effet de prévoir des prix distincts dans l'acte d'engagement :
 - le prix de la prestation de conception ;
 - le prix de rétrocession de droit d'exploitation.
- éventuellement, les «royalties» à verser au titulaire du droit de propriété si une utilisation commerciale est envisagée.

Conclusion

Les personnes publiques se sont pendant trop longtemps désintéressées du droit de la propriété intellectuelle notamment en considérant que le «CCAG» réglait tout. Tel n'est pas et ce droit doit faire l'objet d'une attention particulière tant il met en jeu des intérêts économiques importants.

*Patrice COSSALTER,
avocat au barreau de Lyon,
Société d'avocats LEGITIMA*

Pour aller plus loin :

*<http://www.wipo.int/patentscope/fr>
<http://www.inpi.fr - ep.espacenet.com>*