

## MARCHÉS PUBLICS

# Mobilier urbain: gare à la contrefaçon!

- Pour acheter du mobilier urbain, il faut manier à la fois le Code des marchés publics et le Code de la propriété intellectuelle.
- Deux articles du Code des marchés publics doivent retenir plus particulièrement l'attention: l'article 6 IV et l'article 35 II-8°.

Par NADÈGE RINDERMANN  
Avocat au barreau de Paris

Le Code de la propriété intellectuelle doit toujours être pris en compte lorsque l'acheteur public définit son besoin pour l'acquisition de mobilier urbain.

Dans une décision du 11 septembre 2006, le Conseil d'Etat a réaffirmé les obligations de l'acheteur public dans la description des spécifications des prestations par le cahier des charges (Conseil d'Etat, 11 septembre 2006, «Commune de Saran c./ Société Gallaud», *Le Moniteur* du 29 décembre 2006, cahier «Textes officiels», p.21). La mention désormais bien connue «ou équivalent», ne peut systématiquement permettre à l'acheteur public de se référer à des marques pour la détermination de son besoin.

La Haute Assemblée précise que la référence à une marque ou à un modèle déposé n'est admise que dans l'hypothèse où l'acheteur est dans l'impossibilité de décrire son besoin autrement que par cette référence, et à la condition cumulative que celle-ci soit suivie de la mention «ou équivalent». Elle rappelle que la passation des

marchés publics est soumise au respect des dispositions de l'article 13 du décret n°84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation.

Ce principe est repris par le nouveau Code des marchés publics à son article 6 IV, lequel dispose que «les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou produits. Mais une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, si une description assez précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes: "ou équivalent"».

Quant à l'article 35 II-8°, il permet à l'acheteur d'utiliser une procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence pour les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité. Cette hypothèse impose le cumul de deux conditions: il faut que la

raison invoquée présente une spécificité particulière (technique ou artistique ou tenant à la protection des droits d'exclusivité) au regard de la satisfaction des besoins publics et que seul un prestataire déterminé soit en mesure de satisfaire ce besoin.

La notion de droits exclusifs renvoie, avant tout, à celle de droits de propriété intellectuelle. Le droit exclusif doit être l'unique moyen de satisfaire les besoins publics.

**Phénomène en hausse.** La contrefaçon constitue un préjudice important pour les entreprises titulaires de droit de propriété. La mention «ou équivalent» notamment peut faire craindre aux entreprises titulaires de modèles déposés que ceux-ci soient copiés à leur insu par un concurrent, qui proposera un produit similaire à des conditions tarifaires attractives lui permettant de remporter le marché. Les entreprises victimes d'agissements en contrefaçon perdent des marchés et l'image de marque de leurs produits ainsi que leurs efforts d'investissement en sont affectés.

La contrefaçon est un phénomène qui augmente constamment et touche tous les secteurs de l'activité économique. Longtemps cantonnée aux seuls produits de luxe, elle n'épargne aujourd'hui plus aucun

secteur. Au premier semestre 2006 le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a lancé une campagne de communication en partenariat avec le Comité national anti-contrefaçon (CNAC) et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Il a ainsi souhaité alerter les consommateurs sur les dangers et les conséquences de la contrefaçon.

Certaines entreprises spécialisées dans le mobilier urbain ayant eu des expériences malheureuses de contrefaçon sont soucieuses de rappeler les principes devant gouverner la passation des marchés de fournitures de matériels protégés par des brevets et la nécessaire préservation de leurs droits qui passe par le respect des règles de concurrence et de propriété intellectuelle. Rodolphe Dugon, de la société Espace Harmonie, souhaite ainsi mettre en place un «code de bonne conduite» destiné aux professionnels du mobilier urbain, mais également aux acheteurs.

La contrefaçon recouvre des hypothèses très variées (I). Mais l'entreprise titulaire de droits peut les faire respecter, et le contrefacteur, ainsi que toute personne ayant participé à la contrefaçon, peut voir sa responsabilité engagée (II) devant les juridictions civiles, pénales ou administratives (III).

## L'ESSENTIEL

- ▶ L'acheteur public doit respecter les droits de propriété intellectuelle lorsqu'il envisage l'acquisition de mobilier urbain.
- ▶ Le délit de contrefaçon peut être retenu contre toute personne ayant participé à l'acte, y compris l'acheteur.
- ▶ Les dommages-intérêts dus à la victime se calculent par rapport au bénéfice qu'elle pouvait escompter, et non pas par rapport à ceux que le contrefacteur a réalisés.

## LA CONTREFAÇON, UNE NOTION LARGE

Le Code de la propriété intellectuelle dispose que la contrefaçon recouvre toute atteinte portée sciemment aux droits d'auteur garantis. Sont ainsi constitutifs de contrefaçon:

- la reproduction, l'usage, l'apposition ou l'imitation d'une marque identique ou similaire sans l'auto-

EN SAVOIR PLUS

- **Articles du Moniteur** : « Les bancs publics prennent des libertés », 16 novembre 2006, p. 60. « Les contrats de mobilier urbain sont des marchés publics », 6 janvier 2006, p. 58.
- **Autres articles** : « Choisir et installer un mobilier urbain pour tous », « Paysages actualité », février 2007, p. 30. « Mobilier urbain : un secteur en mutation, des contrats encadrés », « La Gazette des communes », 7 août 2006, p. 28.

► **LIRE AUSSI...**

Interview exclusive de **Jean-Charles Decaux, président du directoire de JCDecaux, dans ce numéro** P. 18

risation du propriétaire ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation;

- toute copie, importation ou vente d'une invention nouvelle, sans le consentement du titulaire du brevet;

- toute reproduction, totale ou partielle d'un dessin ou modèle, sans autorisation de l'auteur.

Le propriétaire d'un brevet, d'une marque ou d'un modèle déposés, est en droit de s'opposer à ce qu'ils soient reproduits et vulgarisés par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation. La contrefaçon est constituée quand bien même une seule reproduction du modèle a été réalisée. La différence de matériaux employés, l'imperfection ou la grossièreté de l'imitation ne sauraient écarter la commission du délit. Ainsi, la reproduction n'a pas à être servile et une imitation seulement partielle est punissable. En outre, la contrefaçon s'apprécie en comparant les ressemblances et non les différences des modèles en cause qui sont pris dans leur ensemble.

Bien entendu, des similitudes sont parfois inévitables lorsqu'on est en présence d'objets, de mobiliers par exemple, dont l'usage ou la destination est identique. On peut alors être en présence d'analogies ayant simplement un caractère fonctionnel. Il faut distinguer les ressemblances « nécessaires » de celles qui procèdent d'une volonté de contrefaçon. Il faut donc, pour que les ressemblances conduisent au délit de contrefaçon, qu'elles concernent les éléments particuliers caractérisant l'originalité du modèle protégé et non pas de l'emploi de caractéristiques appartenant au domaine public et qui ne sont pas susceptibles de protection.

Pour que le délit pénal de contrefaçon soit constitué, la mauvaise foi du contrefacteur est nécessaire. Toutefois, en cas de bonne foi de celui-ci, sa responsabilité civile est susceptible d'être engagée.

Si les agissements passibles de contrefaçon sont variés, les personnes dont la responsabilité peut être engagée à ce titre sont légion, puisqu'elles sont celles s'étant rendues directement coupables de contrefaçon en fabricant le bien mais également toutes celles ayant

eu une participation dans la commission de la contrefaçon.

**LE CONTREFACTEUR: TOUTE PERSONNE QUI A PARTICIPÉ, MÊME L'ACHETEUR**

Les personnes qui peuvent être poursuivies pour contrefaçon sont celles qui se sont matériellement et personnellement livrées à la contrefaçon; il s'agira alors du fabricant ou du sous-traitant, de celles qui ont collaboré avec le fabricant ou le sous-traitant, de celles qui ont commandé la fabrication, de celles, enfin, qui ont commercialisé l'objet contrefait.

Le fabricant poursuivi argumentera le plus souvent qu'il n'a agi que sur instruction d'un client ou d'après un modèle que ce dernier lui a demandé de reproduire. Sa responsabilité ne saurait être dérogée pour autant. Lorsqu'une personne - un industriel, une personne publique - commande à un

fabricant un objet identique à celui d'un concurrent, la responsabilité de l'acheteur et du vendeur est engagée. C'est ainsi que celui qui a commandé un acte contrefait se rend coupable de contrefaçon au même titre que celui qui a réalisé la contrefaçon.

Pour l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, le préjudice ne se calcule pas eu égard aux bénéfices réalisés par le contrefacteur mais eu égard aux bénéfices perdus par la victime du fait des ventes qu'elle n'a pas pu réaliser du fait de la contrefaçon. Une mesure de confiscation des objets contrefaits peut être ordonnée et peut se cumuler avec l'attribution de dommages-intérêts.

**JURIDICTION COMPÉTENTE DANS LE CADRE DE L'ACTION EN CONTREFAÇON**

La personne lésée peut saisir à son choix le tribunal de grande ins-

**« Les entreprises du secteur doivent protéger leurs modèles déposés »**



**RODOLPHE DUGON,** éditeur du site [www.mobilier-urbain.org](http://www.mobilier-urbain.org), annuaire des professionnels du mobilier urbain, depuis 1999.

**■ A quel titre le mobilier urbain est-il exposé à la contrefaçon ?**

Depuis les années 1970/80 des entreprises spécialisées dans la conception, la fabrication et la diffusion de mobilier urbain fonctionnel sont apparues pour répondre aux demandes du marché de l'amélioration du cadre de vie. Ces fabricants font preuve d'un esprit créatif pour développer des équipements originaux suivant un design et des fonctionnalités relevant de la propriété intellectuelle qui seront repris dans les prescriptions des DCE des maîtres d'œuvre.

**■ Que font les professionnels pour se défendre ?**

Le mobilier urbain, conçu en interne ou dessiné par le biais d'un designer externe, fait l'objet d'un dépôt de modèle enregistré auprès de l'INPI.

A ce titre, les professionnels disposent donc du Code de la propriété intellectuelle par lequel certains articles viennent compléter ceux du Code des marchés publics. L'action en saisine de contrefaçon est déjà pratiquée par certains à l'encontre de donneurs d'ordres qui n'auraient pas respecté des modèles déposés.

**■ Comment concilier propriété intellectuelle et marchés publics ?**

Principalement par la prévention pour informer pleinement tous les acteurs de l'aménagement urbain des risques encourus par une éventuelle action judiciaire. Les professionnels n'ont pas vocation à réglementer mais cherchent simplement, à travers des thèmes fédérateurs, à instaurer des lignes de conduite pour assurer un développement durable de leur métier, pour la ville de demain.

PROPOS RECUEILLIS PAR CYRILLE EMERY ■

tance statuant, soit civilement, soit pénalement (la contrefaçon étant un délit pénal), le tribunal de commerce (si les parties sont commerçantes) ou le tribunal administratif lorsqu'il y a lieu à poursuivre les agissements de l'administration. Cette répartition des compétences juridictionnelles n'a pas toujours été évidente du fait du manque de clarté de l'article L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun ».

**Dualité réaffirmée.** Des controverses sont nées sur le point de savoir si les droits d'auteur devaient toujours relever de manière exclusive des seuls tribunaux de l'ordre judiciaire. Cette interprétation, qui aurait conduit à déroger aux principes régissant la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et administratives, n'a pas été retenue. Le Tribunal des conflits a réaffirmé la dualité juridictionnelle et la compétence des juridictions administratives lorsque le litige repose sur des contrats administratifs (T. confl., 15 oct. 1973: JCP G 1974, IV, 17663, concl. G. Braibant, obs. A. Françon).

Ainsi, les actions en responsabilité visant une personne morale de droit public relèvent de la compétence du juge administratif. ■