

Propriété intellectuelle et marchés publics

Bertrand Warusfel,

maître de conférences à la faculté de droit de Paris V, avocat au Barreau de Paris (cabinet FWPA).

L'appartenance indiscutable de la propriété intellectuelle au domaine du droit privé n'empêche pas que de telles questions puissent se poser dans un contexte de droit public, et notamment s'agissant des marchés publics. Bien qu'en effet, le Code des marchés publics 2004 demeure aussi peu disert sur ce sujet que ceux qui l'ont précédé, on s'aperçoit bien que la propriété intellectuelle peut non seulement affecter les conditions de passation des marchés **(I)** mais aussi constituer dans certains cas l'objet même ou un élément essentiel du marché **(II)**.

I. L'INFLUENCE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUR LA PASSATION D'UN MARCHÉ

La seule mention directe des droits de propriété intellectuelle dans le Code des marchés publics vise à permettre, dans certains cas, que ceux-ci puissent justifier le recours à la procédure d'exception des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence **(A)**, mais le respect des dits droits revêt également une importance particulière lors de la mise en œuvre d'autres modalités de passation tel que le dialogue compétitif **(B)**.

A) DES DROITS EXCLUSIFS QUI PEUVENT JUSTIFIER L'ABSENCE DE CONCURRENCE

Reprenant un principe déjà ancien et consacré par le droit communautaire, le nouvel article 35-III du code 2004, précise que « peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : [...] 4° Les marchés qui ne peuvent être

confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ».

Il ne fait aucun doute que les droits d'exclusivité ici visés sont essentiellement les droits de propriété intellectuelle, comme le relevait d'ailleurs explicitement l'ancienne instruction d'application du code 2001 : « Les droits d'exclusivité renvoient quant à eux au premier chef aux droits de propriété intellectuelle. »

On comprend bien la logique de cette disposition, qui illustre justement en quoi le droit de la propriété intellectuelle est susceptible de venir interagir avec l'application du droit de la commande publique (au risque de la perturber) : si l'exécution de l'objet du marché nécessite la mise en œuvre de moyens couverts par la propriété intellectuelle (par exemple, celle d'un procédé de fabrication breveté), retenir comme titulaire du marché une personne qui ne disposerait pas des droits d'exploitation de ces moyens conduirait nécessairement à ce que, au stade de l'exécution du marché, le titulaire se trouve soit hors d'état d'exécuter le marché, soit en situation de commettre une contrefaçon. Dans les deux cas de figure la personne publique s'en trouverait affectée, soit qu'elle n'obtienne pas satisfaction, soit qu'elle puisse être elle aussi taxée de contrefaçon puisque la violation aurait été commise à son instigation et à son profit.

Si un droit exclusif limite la possibilité de choix de la personne publique (en l'obligeant, par exemple, à ne pouvoir contracter qu'avec le seul titulaire du droit, ou son seul licencié), il ne pourrait donc être question de mise en concurrence et la personne publique a donc intérêt à entrer directe-

ment en négociation avec ce fournisseur exclusif. C'est le sens de l'article 35-III-4° dont l'application vise à prémunir par avance la personne publique contre le risque d'éviction du fait d'un tiers. Ce nouveau texte ne fait d'ailleurs que reprendre dans une formulation plus large les dispositions prévues antérieurement par les articles 104-II et 312 de l'ancien Code des marchés publics⁽¹⁾.

Mais si le principe paraît simple, son application peut être complexe et demande une grande vigilance. Pour que la disposition s'applique, il convient de s'assurer :

- que le droit de propriété intellectuelle concerné existe bien ;
- qu'un unique fournisseur est habilité à le mettre en œuvre ;
- que l'exécution du futur marché serait entièrement dépendante du dit droit de propriété intellectuelle.

Si ces conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas échapper à la mise en concurrence formaliste, sauf à entacher la procédure d'illégalité, voire dans certains cas à encourir une poursuite pour favoritisme⁽²⁾.

À plusieurs reprises les juridictions administratives ont donc été amenées à apprécier si le recours à la procédure négociée pouvait être justifié soit par des raisons artistiques particulières⁽³⁾, soit par la détention d'un droit de propriété intellectuelle exclusif.

C'est ainsi que les droits de propriété intellectuelle d'une entreprise ne justifient pas le recours au marché négocié sans mise en concurrence préalable dès lors que la prestation peut être réalisée par d'autres moyens que ceux proposés par cette entreprise. Le fait, par exemple, qu'un cabinet d'audit avait procédé précédemment à des dépôts de modèles n'a pas suffi à faire admettre que le marché portant sur un audit de la gestion départementale lui soit attribué sans mise en concurrence, dès lors que le Conseil d'État a considéré que cette prestation « pouvait être réalisée par des procédés différents de ceux proposés par

(1) « Les marchés négociés et les brevets d'invention », M. Carrié, *Marchés publics*, n° 260, septembre 1991, p. 29

(2) Pour un cas d'usage abusif que la Miem considère comme constitutif du délit de l'article 432-14 du Code pénal : 8° rapport d'activité, année 2000, Miem, octobre 2001, p. 30.

(3) Pour un refus, relatif à la construction d'une fontaine, voir CE du 8 décembre 1995, Préfet du département de la Haute-Corse, req. n° 168253.

Propriété intellectuelle et contrats publics

le cabinet B., et ne nécessitait nullement la mise en œuvre des droits exclusifs dont ce cabinet dispose en raison du dépôt qu'il a effectué »⁽⁴⁾. De même, dans une affaire concernant des études d'urbanisme, « si la société C., avant la conclusion du marché, a exposé des frais, dont la ville requérante n'indique d'ailleurs pas l'importance, et s'il est conventionnellement prévu qu'elle conserve des droits exclusifs sur les résultats de ses études, ces circonstances n'établissent nullement que cette société ait été la seule à pouvoir réaliser les études constituant l'objet du marché »⁽⁵⁾.

En revanche, le Conseil d'État valide la procédure négociée lorsque seul le titulaire du marché détient la licence d'exploitation du droit indispensable à l'exécution du marché⁽⁶⁾. Il en a fait de même, dans un cas où à la date du choix du titulaire, celui-ci n'était pas encore concessionnaire exclusif du brevet concerné, mais où aucun autre concurrent ne pouvait livrer les équipements nécessaires et où le titulaire étranger du brevet « entendait réserver à la société D., une exclusivité pour la vente d'un four Nichols à la commune de Saint-Étienne »⁽⁷⁾. De son côté, le tribunal administratif de Bordeaux admet la passation d'un marché négocié sans mise en concurrence portant sur l'installation d'un métro automatique, dès lors que cet équipement était couvert par les droits de propriété industrielle de son constructeur qui – dès lors – était seul en mesure d'en assurer la mise en œuvre⁽⁸⁾. Toute cette jurisprudence est en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice qui, en 1994, a rappelé qu'il ne suffit pas qu'existent des droits d'exclusivité sur l'objet du marché pour que le non-recours à la mise en concurrence soit justifié, mais encore qu'il faut établir que celui-ci ne peut être fabriqué ou livré que par un unique fournisseur⁽⁹⁾.

B) DES DROITS INTELLECTUELS DEVANT ÊTRE PRÉSERVÉS LORS D'AUTRES PROCÉDURES DE PASSATION

La mise en œuvre d'autres procédures de passation peut également justifier la prise en compte de droits de propriété intellectuelle. Et ce tant au niveau de l'élaboration des spécifications et du cahier des charges de la consultation que du déroulement de celle-ci.

S'agissant de l'élaboration du cahier des charges, il convient toujours que la per-

sonne publique s'assure que l'objet du marché qu'elle entend passer ne risque pas de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle préexistants. Outre le cas particulier évoqué précédemment d'un droit exclusif obligeant à n'en confier son exécution qu'à un prestataire unique, on doit évoquer notamment la question délicate de la référence à une marque enregistrée.

Il peut arriver, en particulier dans des domaines techniques spécifiques (informatique, télécommunications, équipements industriels, etc.), que le cahier des charges fasse référence à une technologie (avec laquelle la personne publique souhaiterait assurer une compatibilité) qui est dénommée par un terme protégé à titre de marque. Le cas a été tranché, au niveau communautaire, en 1995 par la Cour de justice qui a estimé que la référence à la dénomination « Unix » sans autre mention était contraire à l'article 7-6 de la directive Fournitures dès lors que « le système Unix n'est pas normalisé et qu'il désigne la marque d'un produit déterminé ». Selon la CJCE, en effet, ne pas ajouter la mention « ou équivalent » peut « dissuader les opérateurs économiques utilisant des systèmes analogues à Unix de soumissionner à l'appel d'offres, mais peut aussi entraver les courants d'importation dans le commerce intracommunautaire »⁽¹⁰⁾. Et cette jurisprudence paraît devoir s'appliquer à de nombreux cas de figure comme par exemple en matière de référence aux microprocesseurs, ce qui vient de conduire le ministère de l'économie et des finances à diffuser en avril dernier des préconisations pour les marchés de matériels informatiques, dans lesquelles il précise que les documents de consultation ne doivent pas spécifier une marque commerciale spécifique de microprocesseurs ni se référer à des mesures de performances obtenues

à l'aide de programmes de test indépendants.

En dehors de cette situation particulière, la mise en œuvre des nouvelles dispositions du Code des marchés publics devrait également conduire à se préoccuper des questions de propriété intellectuelle lors du déroulement de la nouvelle procédure de « dialogue compétitif » établie par l'article 36 du CMP. Lors de la mise en œuvre de cette procédure – qui reprend l'inspiration de l'ancien « appel d'offres sur performances » – il existe, en effet, un risque potentiel de réutilisation non autorisée d'éléments intellectuels (éventuellement protégés) communiqués lors des échanges avec les différents candidats.

On sait que déjà que le code 2001 avait reconnu explicitement la possibilité de modifier en cours de procédure le cahier des charges et de permettre à la personne publique de faire certaines reprises dès lors que cela s'opérait avec l'accord des candidats concernés et en toute transparence (article 68 du code 2001). Cette disposition, parfois jugée ambiguë, avait d'ailleurs été soumise à la censure du Conseil d'État au motif qu'on aurait pu l'interpréter comme autorisant la personne publique à violer ainsi les droits de propriété intellectuelle éventuels des candidats. Mais le Conseil d'État confirma explicitement dans son arrêt Unspic, que ces dispositions avaient « pour seul objet d'obliger la personne responsable du marché à assurer un traitement égal des candidats, dans l'hypothèse où elle élabore ou modifie le cahier des charges en combinant des éléments proposés par certains d'entre eux, et qu'elle ne saurait avoir pour effet d'affranchir cette personne du respect du secret des affaires et de la propriété intellectuelle »⁽¹¹⁾.

(4) CE du 29 novembre 1996, Département des Alpes-de-Haute-Provence, req. n° 102165 : RDI, 1997, 74, obs. F. Llorens et P. Terneyre.

(5) CE du 30 septembre 1996, Commune de Grenoble c/M. Avrillier, req. nos 115564 et 120350.

(6) Par exemple, le brevet couvrant les caractéristiques d'un four incinérateur acheté par un syndicat de communes : CE du 14 janvier 1987, Commissaire de la République de la Meuse, req. n° 58557.

(7) CE du 10 octobre 1979, Préfet de la Loire c/M. Cognet et autres, req. n° 1652.

(8) TA Bordeaux du 4 octobre 1990, Aquitaine alternatives c/Cté urbaine de Bordeaux : La Gazette du Palais, 1991, 2, somm. p. 70.

(9) CJCE du 3 mai 1994, Commission c/Espagne, aff. C-328/92 : D., 1994, p. 146, à propos de médicaments.

(10) CJCE du 24 janvier 1995, Commission c/Royaume des Pays-Bas, aff. C-359/93.

(11) CE ass. du 5 mars 2003, Union nationale des services publics industriels et commerciaux, req. n° 233372 : « Les effets des arrêts du Conseil d'État du 5 mars 2003 », dossier collectif, CP-ACCP, n° 22, mai 2003, p. 31 ; JCP, éd. A, 31 mars 2003, p. 427, concl. Piveteau.

Propriété intellectuelle et contrats publics

C'est désormais l'article 67 du Code des marchés publics 2004 qui introduit ce qu'un commentateur a déjà qualifié d'« innovation majeure »⁽¹²⁾ en précisant que la personne publique « ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci ». Par là, s'affirme une nouvelle liberté reconnue à la personne publique non plus seulement de reprendre certains éléments des propositions des candidats pour enrichir son cahier des charges, mais aussi de pouvoir – en vue de nourrir la compétition – communiquer à un candidat des éléments proposés par un autre. Certes, cela doit toujours se faire avec l'accord du candidat à l'origine des informations concernées. Mais il n'en demeure pas moins qu'encore plus que précédemment, pourra exister le risque que la communication ou la reprise d'éléments communiqués par l'un des candidats porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

II. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, OBJET DU CONTRAT PASSÉ PAR LA PERSONNE PUBLIQUE

Les personnes publiques peuvent être amenées à acquérir par la voie contractuelle des droits sur des œuvres ou des titres de propriété intellectuelle. Dans de nombreux cas, ces contrats ne relèvent pas du droit des marchés publics, mais il arrive cependant que certaines prestations intellectuelles ou que certains marchés industriels ou de fourniture aient, entre autre, pour objet la cession de droits intellectuels.

A) DES CONTRATS PRIVÉS QUI ÉCHAPPENT AU DROIT DES MARCHÉS PUBLICS

La jurisprudence traditionnelle relative aux contrats publics reconnaît – par appli-

cation des critères classiques – que les contrats d'acquisition (ou de vente) de droits de propriété intellectuelle par les personnes publiques peuvent souvent n'être que des contrats de droit privé⁽¹³⁾. Le Conseil d'État en a ainsi jugé en matière d'achat d'un droit de brevet⁽¹⁴⁾ ou s'agissant de contrat relatifs à la radiodiffusion d'œuvres musicales⁽¹⁵⁾.

Dans d'autres cas (ou parfois, les mêmes), c'est aussi le nouveau Code des marchés publics qui les exclut lui-même de son champ d'application. Il en va ainsi, aux termes de son article 3, des « contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux contrats concernant les temps de diffusion ». Néanmoins ces contrats qui ne peuvent donc recevoir la qualification de marché public pourraient cependant se voir reconnaître celle de contrats administratifs, s'ils étaient conclus directement pour l'exécution du service ou s'ils comprenaient des prérogatives exorbitantes du droit commun⁽¹⁶⁾.

B) DES MARCHÉS PUBLICS PORTANT SUR DES DROITS INTELLECTUELS

Dans d'autres cas, ce sont de véritables marchés publics qui vont avoir pour objet l'acquisition de droits de propriété intellectuelle, que ce soit à titre principal ou à titre accessoire. Trois cas principaux peuvent se présenter, qui correspondent approximativement à la mise en œuvre de trois des Cahiers des clauses administratives générales (CCAG).

En premier lieu, un marché de prestations intellectuelles (faisant référence au CCAG du même nom) comporte toujours des dispositions de propriété intellectuelle (basée sur les articles 20 à 31 du CCAG-PI, qui se déclinent suivant les trois options A, B et C) qui organisent l'utilisation des résul-

tats du marché, voire la cession plus ou moins large des droits intellectuels sur ceux-ci. Dès lors que la personne publique fait réaliser pour son compte un travail intellectuel protégé par un droit de propriété intellectuelle, le marché public organise les droits respectifs du titulaire-créateur (ou inventeur) et du commanditaire public.

Mais il se peut également que la prestation intellectuelle créatrice de droits intellectuels ne soit que l'un des aspects d'un travail de conception et de fabrication industrielle. C'est alors, le CCAG Marchés industriels (CCAG-MI) qui sera visé et dans lequel on retrouvera un chapitre VII (« Marchés comportant une part d'études ») gérant les aspects de propriété intellectuelle des éventuelles créations ou inventions techniques liées au marché.

Enfin, les personnes publiques sont aussi fréquemment amenées à s'assurer les droits d'utilisation de logiciels informatiques nécessaires à leurs activités. Classiquement, on distingue – comme en droit privé – deux cas très différents : la concession d'utilisation d'un logiciel standard (généralement dénommé « progiciel ») ou le développement par un prestataire d'un logiciel spécifique. Les deux opérations ne sont pas identiques au regard du droit de la propriété intellectuelle et ne donnent pas lieu à la mise en œuvre du même CCAG.

Concernant l'utilisation d'un « progiciel », il ne s'agit pas au sens strict d'un contrat mettant en œuvre un droit de propriété intellectuelle, puisque l'on considère généralement que le droit d'usage n'est pas un droit d'auteur⁽¹⁷⁾. Plutôt assimilé dès lors à un objet matériel (bien qu'il reste une création protégée par la propriété intellectuelle), le progiciel fait alors l'objet de marchés de fourniture visant le CCAG-Fournitures courantes et services (CCAG-FCS) et plus particulièrement son chapitre VII. Ce chapitre précise simplement que « la fourniture des progiciels consiste en une concession du droit d'usage non exclusive » (art. 40 CCAG-FCS) et organise quelques aspects particuliers de la recette et de la garantie (notamment garantie d'éviction du fait d'un tiers engageant une action en contrefaçon, à l'article 51).

En revanche, le développement d'un logiciel spécifique conçu et réalisé par le titulaire sur les spécifications de la personne publique s'apparente à un contrat de commande dans lequel il faut définir

(12) « Le nouveau Code des marchés publics : les principaux axes de la réforme », N. Symchowicz, Lamy droit public des affaires, Supplément A, n° 78, mars 2004, p. 13.

(13) Voir notamment Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français, C. Blaizot-Hazard, LGDJ, 1991, p. 110.

(14) CE du 14 mars 1930, Lefèvre : RD publ., 1930, p. 162, concl. Etori.

(15) CE du 21 janvier 1938, Éditions musico-mécaniques : S., 1939, 3, p. 39, note Mestre.

(16) Pour la reconnaissance de la compétence administrative relativement à un contrat de production d'émissions scolaires confiant l'exécution du service public au cocontractant, voir TC du 6 janvier 1975, Ofrateme.

(17) Voir nos développements, in Lamy droit de l'informatique et des réseaux, 2004, n° 781 et 943.

Propriété intellectuelle et contrats publics

précisément la nature et l'étendue des droits intellectuels dont le commanditaire public disposera sur le logiciel dont il aura financé la création. C'est alors, à nouveau au CCAG-PI et à ses différentes options A à C que l'on revient pour organiser une telle cession de droits.

Mais qu'il s'agisse de progiciel ou de logiciel spécifique, on a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'en l'absence de toutes mentions spécifiques dans le Code lui-même, l'état actuel des CCAG ne permettait qu'une ges-

tion très imparfaite des droits de propriété intellectuelle dans ces types de marché⁽¹⁸⁾. C'est dire si la superbe ignorance que manifeste le Code des marchés publics à l'égard des questions de propriété intellectuelle n'empêche pas que des difficultés surgissent. Il est donc important que les acheteurs publics s'efforcent d'identifier

par avance les droits de propriété intellectuelle qui pourraient venir interférer avec la passation ou l'exécution de leurs marchés et rédigent, à chaque fois que cela s'avère utile, des clauses spécifiques de propriété intellectuelle à insérer dans les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP). ■

(18) Voir notamment, « La propriété intellectuelle dans les marchés publics d'informatique », B. Warusfel, Actualités Jurisanté, n° 7, septembre 1994.

Les conventions de recherche

Dominique Dalmas,
directrice des affaires juridiques du CNRS,

et Samuel Valcke,
directeur adjoint des affaires juridiques du CNRS.

Créatrice de connaissances nouvelles et substrat de l'innovation technologique, l'activité de recherche, qu'elle soit scientifique, technologique, fondamentale, appliquée, finalisée, etc. est clairement considérée comme un élément essentiel de création de richesses économiques, sociales, culturelles. Identifiée comme facteur de croissance et de compétitivité internationale, elle est depuis quelques années mobilisée dans la bataille pour l'emploi.

Recherchant principalement le saut technologique, l'avance compétitive sur les concurrents, le gain de parts de marchés, la recherche-développement dans le secteur privé, elle concerne les grands groupes industriels aussi bien que les PME et PMI. Tout autre est la recherche scientifique menée au sein du secteur public ou académique. Élevée au rang de mission de service public par la loi du 15 juillet 1982⁽¹⁹⁾, elle mobilise une multitude d'acteurs : universités, grandes écoles, organismes publics de recherche⁽²⁰⁾, nantis de régimes juridiques divers⁽²¹⁾. S'ils sont pour la plupart dotés d'un statut d'établissement public, encore faut-il distinguer, selon la *summa divisio* classique, entre ceux ayant un caractère industriel et commercial ou un caractère administratif, quand ils ne relèvent pas de catégories voulues par le législateur telles que celles d'établissement public à caractère scientifique et technologique⁽²²⁾ ou d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel⁽²³⁾.

Multiplicité des protagonistes, dispersion des modes de financement, extrême diversité et complexité croissante des champs scientifiques et technologiques exigent des acteurs qu'ils collaborent soit au sein du même secteur, public ou privé, soit entre intervenants de secteurs différents. Parmi l'éventail de solutions juridiques qui s'offrent aux parties pour concrétiser leur coopération, la convention de recherche ou contrat de collaboration reste l'outil privilégié. Bien que leur nombre paraisse aujourd'hui insuffisant au regard des pratiques de nos voisins européens⁽²⁴⁾, le maillage contractuel est en constante progression depuis deux décennies. À titre d'exemple, le CNRS ou le CEA ont conclu en 2002 environ chacun 1 200 contrats de recherche avec les seules entreprises,

l'Inserm un peu plus de 500, l'Inria 400 (tous types de partenaires publics et privés confondus), l'université Paris VI Pierre et Marie Curie plus de 400, l'université technologique de Compiègne environ 250, l'École normale supérieure de Lyon plus d'une centaine⁽²⁵⁾.

Au-delà de cet aspect quantitatif, il n'en reste pas moins que cette réalité contractuelle recouvre des modalités juridiques diverses et soulève un certain nombre d'interrogations dont celle, non des moindres, de la nature publique ou privée d'un tel contrat **(I)**. Véritable outil de mise en œuvre des missions dévolues aux laboratoires publics, elle est en outre le reflet de l'imprégnation d'une part croissante de l'activité publique par le droit de la propriété intellectuelle **(II)**.

(19) La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France qualifie même la recherche scientifique et le développement technologique de « priorités nationales ».

(20) Plus de 170 acteurs couvrant l'ensemble des champs de la connaissance (source : ministère de la Recherche).

(21) Sur cet aspect, voir « Le CNRS au cœur de la recherche publique », D. Dalmas et S. Valcke, Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, avril 2004, p. 19.

(22) « Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, un cadre institutionnel pour la recherche publique », M.-G. Calamarte-Doguet, AJDA, juillet-août 2002, p. 569.

(23) Notions créées respectivement par la loi du 15 juillet 1982 précitée et par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

(24) Ainsi, à titre d'exemple, 10 % des PME françaises travaillent en partenariat avec un laboratoire public, contre 55 % dans les pays d'Europe du Nord et 25 % en moyenne en Europe (Cahier Industries, n° 86, mai 2003, p. 11-19, dossier spécial consacré au plan gouvernemental pour l'innovation).

(25) Ces chiffres sont des ordres de grandeur donnés à titre indicatif (source : sites web des établissements).