

Concessions de travaux ou de services et marques : les bons réflexes

Les concessions de travaux ou de services constituent des contrats par lesquels une autorité concédante confie « *l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix* » (article 5 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016).



Des ressources sont mobilisées tout au long de la concession pour assurer la bonne exécution des travaux ou du service.

Au moment de la conclusion du contrat de concession tout comme au cours du contrat, des signes distinctifs du service public ou de l'ouvrage (dénomination commerciale, logo, charte graphique, marques, noms de domaine, sites web, ensemble des éléments liés à l'identité du service, qu'ils soient visuels (dessins, schémas, photographies, vidéos, etc.) ou sonores (voix, musiques, identités sonores, etc.) ont pu être créés et/ou déposés par le concédant ou le concessionnaire afin d'identifier le service public ou l'ouvrage. À l'issue

du contrat de concession, la personne publique est censée pouvoir changer de concessionnaire, et sur le fondement du principe de continuité du service public, souhaiter maintenir l'usage des mêmes signes distinctifs par le nouveau concessionnaire que ceux utilisés par le précédent concessionnaire.

Il est préférable de définir contractuellement le partage des droits de propriété intellectuelle entre concédant et concessionnaire sur les signes distinctifs dès la **signature du contrat de concession** (1). En l'absence d'une telle précaution, le **sort des signes distinctifs du service public ou de l'ouvrage** peut soulever des difficultés à l'issue de la concession (2).

1► Préciser les droits de propriété intellectuelle relatifs aux signes distinctifs dans le contrat de concession

Il convient de distinguer les signes distinctifs préexistants au contrat de ceux qui ont été créés pendant le contrat de concession.

1.1 En amont du contrat, identifier les signes distinctifs du service public ou de l'ouvrage préexistants au contrat de concession et les modalités de leur mise à disposition du concessionnaire

a) Lister les signes distinctifs préexistants mis à disposition par le concédant au profit du concessionnaire

Il s'agit d'identifier les signes distinctifs sur lesquels le concédant a acquis les droits d'exploitation et qu'il souhaite associer au service public ou à l'ouvrage concédé. Un contrat spécifique définissant les modalités de son utilisation par le concessionnaire pourra être annexé à la concession.

Exemple

Pour une marque et le logotype associé qui ont été préalablement déposés par le concédant, définir leur cadre d'exploitation par le concessionnaire dans le cadre d'une licence s'avère indispensable.

b) Lister les signes distinctifs préexistants apportés par le concessionnaire dans le cadre de la concession

Dans ce cadre, il convient de s'assurer que le concessionnaire a bien acquis tous les droits d'exploitation de ces signes distinctifs. Prévoir éventuellement dans le contrat les modalités d'utilisation de ces éléments par le concédant, notamment lors d'actions de communication et obtenir une garantie du concessionnaire de jouissance paisible de ces signes distinctifs par le concédant.

Exemple

Ressources visuelles (charte graphique ou maquettes de site web) ou sonores que le concessionnaire va utiliser pour identifier le service public concédé.

1.2 Préciser les signes distinctifs susceptibles d'être créés et/ou déposés à l'occasion de l'exploitation du service ou de l'ouvrage et en définir les modalités d'exploitation et de gestion

Bien qu'ils n'aient pas préexisté au contrat de concession, certains signes distinctifs sont susceptibles d'être créés en cours d'exécution du contrat.

Exemple 1

Nom de domaine réservé pour identifier le site internet présentant le service public.

Exemple 2

Création d'une identité visuelle du service

Lister les signes distinctifs susceptibles d'être créés en cours d'exécution du contrat ainsi que les droits et obligations des parties dans leur protection, leur exploitation, leur gestion et leur défense notamment à l'encontre de tiers non-autorisés. Une procédure d'information du concédant, voire une autorisation préalable, peut être définie dans le contrat de concession et/ou dans un contrat de licence spécifique annexé.

Exemple

Prévoir que les signes identifiant le service ou l'ouvrage sont déposés soit par le concédant soit par le concessionnaire au nom et pour le compte du concédant.

2► Sort des signes distinctifs à l'issue du contrat

Deux cas de figure doivent être envisagés : d'une part le devenir des signes distinctifs dont le sort en fin de contrat a été défini dans le contrat de concession et d'autre part, le devenir des signes distinctifs dont le sort en fin de contrat n'a pas été défini dans le contrat de concession.

2.1 Les signes distinctifs dont le sort en fin de contrat a été défini par le contrat de concession

En principe, chaque partie récupère l'entièreté des droits sur les éléments qu'elle a apportés préalablement à la conclusion du contrat de concession.

À l'issue du contrat de concession, chaque partie n'a plus le droit d'utiliser les signes distinctifs appartenant à l'autre sans l'autorisation expresse de cette dernière. Pour les signes distinctifs créés ou dont les droits ont été acquis au cours du contrat, leur sort à l'issue de la concession dépendra du partage des droits prévus (cf. 1.2). Le cas échéant, il pourra être prévu que lorsque le concessionnaire a déposé à son nom des actifs qui devaient être déposés au nom du concédant, il les lui rétrocède gratuitement.

2.2 Les signes distinctifs dont le sort en fin de contrat n'a pas été défini dans le contrat de concession

En l'absence de stipulation contractuelle, la jurisprudence distingue selon qu'il s'agit de biens de retour, de biens de reprise ou de biens propres :

- les biens de retour sont généralement des biens immobiliers ou mobiliers que la jurisprudence (Conseil d'État, commune de Douai, 21 décembre 2012) qualifie comme tels car ils sont indispensables au service. Ils sont ainsi considérés comme étant, dès l'origine, la propriété du concédant et lui reviennent automatiquement et gratuitement en fin de concession ;
- les biens de reprise sont des biens utiles, voire indispensables au service mais qui ne sont pas irremplaçables. Au terme de la concession, le concédant pourra les acquérir moyennant un prix, calculé en fonction de leur valeur vénale ;
- les biens propres sont des biens apportés par le concessionnaire et qu'il a vocation à conserver en fin de concession.

À ce jour, les précédents jurisprudentiels ont concerné uniquement des biens matériels et non des biens

immatériels au rang desquels se trouvent les signes distinctifs. Pour autant, il n'est pas exclu qu'en l'absence de stipulation contractuelle, des signes distinctifs puissent être qualifiés de biens de retour sous réserve :

- qu'il s'agisse de signes distinctifs nécessaires au bon fonctionnement du service public ou de l'ouvrage;
- qu'ils soient indissociables du service public ou de l'ouvrage qu'ils servent à identifier ;
- que leur non-restitution au concédant à l'issue de la concession serait nuisible à l'exploitation du service public ou de l'ouvrage.

Cependant, au regard de l'aléa juridique, afin d'éviter toute difficulté, il est préconisé de prévoir dans la concession le sort des signes distinctifs attachés au service ou à l'ouvrage. Pour ceux dont le concédant souhaite maintenir l'usage au terme de la concession : prévoir le dépôt ou l'acquisition des droits d'exploitation au nom et pour le compte du concédant, soit par lui-même soit par le concessionnaire, ce dernier bénéficiant d'une licence d'exploitation pour les besoins de la concession et éventuellement d'un mandat de gestion. À défaut, indiquer qu'en fin de concession, ils sont gracieusement rétrocédés au concédant.

Publication : septembre 2017

Les publications de l'APIE, sous licence CC BY NC, sont accessibles sur :

www.economie.gouv.fr/apie



@APIE_gouv

LinkedIn APIE

Directeur de la publication : Danielle Bourlange

**MARQUES PUBLIQUES ■ PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ■ SAVOIR-FAIRE
MÉCÉNAT ■ LIEUX PUBLICS ■ CONTENUS ET IMAGES ■ PILOTAGE**