

## Anicroches entre le droit des délégations de service public et le droit de la propriété intellectuelle : quelques exemples topiques en matière d'exploitation d'équipements culturels ou sportifs

Olivier Raymundie,  
Charlotte Rouxel

.....  
CABINET PARME  
AVOCATS

Guillaume Teissonnière

.....  
CABINET TEISSONNIÈRE  
SARDAIN CHEVÉ AVOCATS

*Lors des renouvellements des délégations de service public pour l'exploitation des équipements culturels ou sportifs (patinoires, centres aquatiques, etc.) se pose nécessairement la question de la continuité du service et donc celle du sort des éléments incorporels nécessaires ou non à l'exploitation du service en cause.*

*Bien souvent, un débat a lieu entre le délégant et le délégataire sortant sur le point de savoir qui – des deux co-contractants – peut revendiquer la propriété de ces éléments, tant le contrat venant à son terme ne contient pas de stipulation à même de le trancher et tant le droit de la propriété intellectuelle tend à conférer cette propriété au délégataire sortant si celui-ci a accompli – en amont et parallèlement au contrat conclu – les démarches nécessaires à cette fin.*

Cette situation – qui peut être préjudiciable à la continuité des services publics en cause et au bon déroulement des procédures de renouvellement lancées – se doit d'être anticipée en intégrant dans les contrats à conclure des clauses résolvant ces points.

Au nombre des éléments incorporels précités figurent notamment les marques utilisées par les délégataires nécessaires ou non à l'exploitation du service, ainsi que les logiciels utilisés pour l'exploitation du service et comportant notamment les fichiers de clientèle.

Seront ainsi exposées ces trois problématiques récurrentes et proposées des solutions pour les résoudre.

### I. Les marques nécessaires à l'exploitation du service

#### 1. La définition et le régime de protection d'une marque

Par marque, il convient d'entendre – aux termes de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) – « tout signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer des produits ou services d'une personne physique ou morale », signe qui peut notamment consister en une dénomination, une forme, un logo, etc. La fonction de la marque étant de distinguer les produits ou services d'un opérateur, les signes descriptifs

#### MOTS CLÉS

Clause de reprise  
Clause de réversibilité  
Continuité du service  
Droit des marques  
Propriété intellectuelle

ou génériques ne sont donc pas susceptibles d'appropriation par le droit des marques.

Par ailleurs, en application de l'article L. 713-1 du CPI, « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désigné ». La protection conférée par la marque est donc limitée aux produits ou aux services visés dans la demande d'enregistrement. Ainsi, deux signes identiques pourront-ils paisiblement coexister en droit des marques s'ils servent à désigner des produits ou des services différents. Cette règle fondamentale du droit des marques est connue sous le nom de principe de spécialité.

La protection conférée à la marque est de 10 ans à compter de sa date de dépôt et est renouvelable indéfiniment sur simple demande.

Un délai de grâce de six mois est accordé au propriétaire d'une marque pour procéder au renouvellement à l'expiration du délai de dix ans. Passé ce délai, la marque tombe dans le domaine public.

Toute atteinte au droit du propriétaire d'une marque enregistrée constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

Au-delà de ce cadre général, des règles particulières s'appliquent aux personnes morales de droit public. Ainsi, en vertu de l'article 14 I de la loi du 4 août 1994 dite « loi Toubon », « l'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étranger est interdit aux personnes morales de droit public, dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens [...] ». Cette interdiction vaut également pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public (articles 14 de la loi précitée et 2.6.2 5° de la circulaire d'application du 19 mars 1996).

## 2. L'utilisation d'une marque est susceptible de conditionner l'exploitation même du service

Certains délégants donnent à leurs équipements un nom et un logo constitutifs d'une marque et déposent celle-ci en leur nom de sorte que les renouvellements des délégations de service public ne posent pas de difficulté.

En revanche, certains équipements se voient dotés d'un logo et d'un nom par un délégataire qui procède alors au dépôt de la marque de sorte qu'il en est propriétaire et que ni le

délégant ni le délégataire suivant ne peuvent l'utiliser.

Dans une telle hypothèse, la continuité du service est compromise, certaines activités de service public étant éminemment conditionnées à l'utilisation d'une marque, notamment si celle-ci fonde l'exploitation depuis un nombre significatif d'années.

Il en va ainsi de l'exploitation d'un équipement culturel connu sous une marque précise et attirant les organisateurs d'événements principalement en raison de ladite marque, mais également de l'exploitation d'un équipement sportif attirant les usagers en raison du rayonnement lié à la marque en tant que telle.

Outre le fait de déposer une nouvelle marque, de devoir alors initier une politique commerciale pour la faire connaître et ainsi de risquer de compromettre les résultats commerciaux de l'exploitation de l'équipement en cause, le délégant n'a finalement que peu d'actions pour revendiquer le droit de propriété de la marque.

### A. Les actions dont disposent un délégant pour s'assurer de la propriété d'une marque

Une première solution peut consister à faire opposition à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque. L'opposition est effectuée devant l'office gérant la marque, qui peut être soit l'Institut national de la propriété intellectuelle pour les marques françaises (INPI) soit l'Office d'harmonisation du marché intérieur (OHMI) pour les marques communautaires (marques valables dans les 27 États membres de l'Union européenne). Cette solution est cependant réservée à des hypothèses limitées car l'opposition doit être effectuée dans les deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement (CPI, art. L. 712-3 et -4) et le délégant souhaitant agir en opposition devra justifier de droits de marque antérieurs auxquels il serait porté atteinte par la demande d'enregistrement de marque du délégataire.

Une deuxième solution peut consister à agir en nullité à l'encontre de la marque du délégataire. Tout d'abord, l'article L. 714-3 du CPI prévoit la nullité des marques non conformes aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du CPI. Sont ainsi visées les marques descriptives ou déceptives (c'est-à-dire qui trompent les consommateurs sur les qualités ou caractéristiques du produit ou du service). Ce type

d'action en nullité absolue est ouvert à tout intéressé. Ainsi, une marque géographique (intégrant le nom d'une commune, d'un département, etc.) peut-elle être jugée trompeuse ou déceptive si les produits ou services en cause ne proviennent pas de l'endroit indiqué.

L'action en nullité peut aussi se justifier par les droits du délégant sur une marque antérieure à la marque du délégataire. Ce type d'action en nullité relative est uniquement ouvert au titulaire des droits antérieurs. Le délégant devra toutefois se méfier de la forclusion par tolérance qui peut lui être opposée en cas d'inaction en connaissance de cause pendant cinq ans et de dépôt de bonne foi.

Les causes de nullité spécifiques au droit des marques n'excluent pas les nullités de droit commun et notamment celle fondée sur la fraude. Sera alors nul, le dépôt d'un signe dont l'objectif est de rendre celui-ci indisponible aux tiers qui ont un intérêt légitime à l'utiliser (signe utilisé antérieurement par la personne publique ou signe nécessaire à l'exercice de l'activité objet du service public) afin de s'assurer un monopole.

La troisième solution consiste à ce que le délégant victime d'un dépôt frauduleux se prévale de l'article L. 712-6 du CPI pour intenter une action en revendication de propriété et soit ainsi subrogé dans les droits du délégataire usurpateur et ce, dès le jour du dépôt.

Enfin, il est possible pour le délégant de récupérer la propriété d'une marque par un mécanisme de cession, ou d'obtenir un droit d'usage temporaire de la marque par le mécanisme de la licence et en vertu des dispositions de l'article L. 714-1 du CPI. Cette dernière solution n'offre cependant qu'un droit de jouissance temporaire sur le signe, ce qui ne permet pas au délégant de bénéficier d'une solution sûre et pérenne sur le long-terme.

Ainsi, il est d'importance que les délégants s'assurent la propriété des marques de leurs équipements dès la première exploitation de ceux-ci et procèdent à leur dépôt, aux fins de ne pas devenir « otage » d'un ancien délégataire.

## II. Les marques non nécessaires à l'exploitation du service

### A. Le cas des signes pouvant aisément être ôtés en fin de délégation

Tout délégataire se voyant attribuer un contrat va spontanément positionner son logo

au sein de l'équipement sportif ou culturel dont il a la charge de l'exploitation, à côté de celui du délégant ou du logo élaboré par celui-ci pour l'équipement en cause.

Ceci ne pose pas de difficulté dans la mesure où ce logo d'entreprise (et tout autre sigle attestant de la marque) reste aisément détachable de l'équipement et peut donc être ôté, à l'instar par exemple des logos des sponsors, si le délégataire venait à ne pas être désigné pour le contrat suivant.

En revanche, si ce positionnement s'opère sur des panneaux indicateurs d'espaces divers au sein de l'équipement ou encore sur le site web dédié à l'équipement, la situation est plus délicate.

Le délégant doit exiger du délégataire qu'il s'engage à faire disparaître en fin de délégation tout signe relatif à son entreprise, tout en garantissant la pérennité des signes propres à l'équipement. Cet engagement doit être inscrit au sein du contrat.

### B. Le cas des marques non réservées aux équipements dont la gestion est déléguée

#### 1. Des marques ne pouvant être la propriété des délégants

La difficulté est plus importante quand le délégataire développe un projet (appropriable dans sa formalisation, à la différence des concepts et des idées qui sont de libre-parcours) au sein de l'équipement emportant pour sa mise en œuvre non seulement le recours à une marque mais également des investissements en matériel aux fins de donner corps et vie au projet.

Il en va ainsi fréquemment lorsqu'un équipement à vocation culturelle ou sportive comprend également des services connexes au service public en cause, tels des espaces de restauration ou des espaces de congrès ou de réception dont l'exploitation fait partie du périmètre de la délégation.

Les délégataires doivent alors assurer cette exploitation d'espaces connexes et peuvent le faire soit en direct, soit par le biais d'une subdélégation s'ils considèrent que la prestation en cause s'éloigne excessivement de leur cœur de métier.

Ils inscrivent ainsi au contrat la mise en œuvre de leur projet emportant le recours à

une marque (logo uniquement ou autre sigle) et l'acquisition de matériel.

Si les conséquences du choix d'une marque spécifique à l'équipement en cause et les précautions à prendre alors par le délégant s'il entend conserver cette marque pour les contrats futurs ont été précédemment exposées, le recours à une marque d'ores et déjà existante et propriété d'un candidat peut également s'avérer problématique.

Cette marque peut notamment être utilisée dans d'autres équipements comprenant des espaces annexes de même type et n'a pas vocation à devenir la propriété du délégant.

Cependant, elle orne les espaces annexes pendant la durée du contrat en cours et tous les signes en attestant doivent pouvoir facilement être ôtés si la procédure d'attribution du contrat suivant emportait la désignation d'un autre délégataire.

Il peut paraître aussi aisé de régler le sort des matériels acquis par le délégataire pour mettre en œuvre le projet en les qualifiant de biens de reprise – à valeur nette comptable nulle ou non – ou de biens propres selon la volonté du délégant d'en conserver la propriété en fin de contrat.

La situation se complique lorsque ces matériels, de par leurs formes notamment, constituent un signe au sens de l'article L. 711-1 du CPI, sont assimilables en tant que tels à la marque et sont à ce titre la propriété du délégataire (ou de son subdélégataire) car désignés ainsi lors de l'enregistrement de ladite marque. Au terme du contrat, et sauf stipulations expresses acceptées par le délégataire, le délégant ne pourra revendiquer aucun droit de propriété sur le projet et sur les matériels y contribuant.

## 2. Des solutions à étudier par les délégants

Pour préserver ses intérêts, le délégant a alors plusieurs solutions :

- éviter une telle situation en exigeant des candidats en début de procédure qu'ils inscrivent leur proposition dans le cadre d'un projet et donc d'une marque propre à l'équipement en cause pour l'espace annexe concerné, marque qui serait déposée par le délégant et désignerait tant le logo que les matériels. Les investissements pèseraient alors sur le délégant et les candidats devront prendre l'engagement d'exploiter l'espace annexe dans ces conditions ;

- exiger du délégataire apportant le projet qu'il s'engage à céder la marque au délégant en fin de contrat, ce qui apparaît difficile notamment si la marque est utilisée dans d'autres équipements ;

- obtenir du délégataire qu'il restreigne l'enregistrement de la marque en cause s'agissant des produits désignés (matériels) ou qu'il mette à disposition du délégant un matériel propre à l'équipement, distinct des matériels attachés à sa marque, et en garantisse le caractère de bien de reprise avec une valeur nette comptable nulle ou à chiffrer.

L'hypothèse d'une acquisition de matériel distincte de la marque pour l'équipement en cause ne sera pas nécessairement acceptée par le délégataire. S'agissant de la modification, il n'est également pas certain que le délégataire accepte d'y procéder si la marque est *a priori* utilisée dans d'autres établissements. Si le délégataire accédait à une telle demande, il reviendrait à ce dernier de procéder à une restriction du libellé de sa marque auprès de l'INPI ou de l'OHMI.

- renoncer au projet développé dans l'espace annexe si le délégataire venait à ne pas être titulaire du contrat suivant, en ce compris le logo et les matériels qualifiables alors de biens propres du délégataire qui lui reviennent en fin de contrat. Ceci signifie que chaque délégation emportera l'apport d'un nouveau projet, ce qui n'est pas nécessairement dans l'intérêt du délégant.

## III. Les logiciels utilisés pour l'exploitation du service

### A. Les difficultés rencontrées

Les délégataires recourent à des logiciels pour satisfaire à leurs obligations inscrites au sein des contrats. Or, les logiciels sont des créations susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur dès lors qu'ils satisfont au critère d'originalité. Cette protection par le droit d'auteur permet au titulaire des droits d'encadrer strictement les conditions d'utilisation de son logiciel.

En premier lieu, se pose la question de la titularité des droits d'auteur sur ces logiciels. Si les logiciels appartiennent au délégant, celui-ci pourra accorder des licences au délégataire. À ce titre, les logiciels créés par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions du délégant

sont la propriété, *ab initio*, de ce dernier. Cette solution n'est pas transposable aux salariés de l'entreprise privée qui bénéficie d'une délégation de service public. Une cession des droits au profit du délégant sera alors à prévoir pour les logiciels créés par l'entreprise privée ou ses salariés dans le cadre de l'exécution de la mission de service public. Dans ce cadre, une identification précise du périmètre des droits à céder au délégant doit être effectuée.

En effet, ces logiciels contiennent tout à la fois des développements propres au savoir-faire commercial du délégataire que ce dernier voudra pouvoir conserver pour répondre aux besoins d'autres clients, et des développements spécifiques au délégant sur lesquels une cession des droits au délégant sera plus facilement négociable.

Par ailleurs, il convient de bien dissocier les développements logiciels des données traitées par lesdits logiciels et qui sont nécessaires à l'exploitation du service public telles que notamment les données relatives au personnel susceptible d'être repris (compris l'état des litiges éventuellement en cours), à la maintenance, au suivi des installations techniques ou encore à la clientèle (état des abonnements en cours au terme de la délégation notamment).

Ces données doivent être transmises au délégant par le jeu de clauses de reprise ou de réversibilité en fin de contrat, mais également avant le lancement de la procédure de renouvellement aux fins de garantir l'égalité entre les candidats s'agissant notamment du niveau d'information donné.

Prévoir ces situations par le jeu de clauses contractuelles adaptées permet d'éviter au délégant de se retrouver dans des situations où le délégataire – au terme du contrat – part avec le logiciel et les données associées, de sorte que toutes les informations utiles à l'exploitation

doivent être reconstituées et saisies à nouveau pour la prochaine délégation.

#### B. Les moyens de s'en prémunir, en aval et en amont

Pour s'assurer, en aval, d'obtenir des droits pérennes sur les logiciels utilisés et la communication des données nécessaires à l'exploitation, le délégant doit identifier ses besoins propres ainsi que les données d'exploitation et diligenter certaines actions.

En premier lieu, si les besoins du délégant nécessitent la réalisation de développements spécifiques ou « sur-mesure », il est possible de se poser la question d'une cession des droits sur ces développements logiciels propres. Une telle cession au profit du délégant peut notamment avoir pour intérêt de lui conférer une certaine autonomie d'actions lors d'opérations d'évolution ou de maintenance sur les développements informatiques.

En second lieu, il apparaît nécessaire pour le délégant de bien identifier les catégories de données nécessaires à l'exploitation et de prévoir de manière expresse que lesdites données sont la propriété du délégant, encore une fois par le jeu de clauses contractuelles qui définissent précisément les droits d'usage et obligations de chacune des parties.

Ces précautions apparaissent d'autant plus nécessaires que certaines données traitées relèvent de la catégorie des données personnelles et que leur traitement est strictement encadré par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés.

Au regard de ce qui précède, on distingue toute la nécessité de prévoir des clauses organisant la communication des données nécessaires à l'exploitation en cours de contrat et notamment avant la procédure de renouvellement et au terme du contrat.