

## **Contribution de NEXT, avocats de l'innovation et de la création, à la consultation publique relative à la révision des CCAG-TIC et CCAG-PI**

4 février 2021

Dans le cadre de la consultation publique relative à la révision des 5 CCAG, NEXT avocats souhaite faire part des observations suivantes sur le projet de CCAG-TIC (Technologies de l'information et de la communication) et CCAG-PI (Prestations intellectuelles) basées sur son expérience de la rédaction et négociation des contrats portant sur la propriété intellectuelle et les technologies de l'information tant pour les acheteurs publics que pour les candidats.

### **1 La notion de connaissances antérieures et son emploi (art. 42.2 CCAG-TIC & art. 26.2 CCAG-PI)**

La notion de « connaissances antérieures », usuelle notamment dans les contrats de consortium, nous semble mériter d'être revue pour être simplifiée et ainsi mise en œuvre de façon plus efficace tant par les acheteurs publics que les candidats et titulaires de marchés TIC/PI.

Il nous apparaît dommageable à la sécurité juridique que la notion de « connaissances antérieures », dans sa définition, fasse l'amalgame entre des éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle (droit d'auteur, marques, dessins et modèles, brevet, etc.) et ceux qui ne le sont pas (invention non-brevetée, données, informations, savoir-faire, secret des affaires, etc.).

Ces catégories de droit différents appellent des traitements juridiques différents. Par exemple, si l'on entend protéger des « informations », qui par nature ne sont pas couvertes par un droit de propriété intellectuelle, des obligations *ad hoc* doivent être spécifiées, alors que cela ne sera pas utile pour des éléments déjà protégés par les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI).

En outre, autant il est usuel de contracter dans les marchés TIC sur des logiciels ou encore sur des prestations de service qui ne génèrent aucun droit de propriété intellectuelle (ce qui peut permettre à un traitement juridique dans le cadre du CCAG-TIC) autant il n'est pas usuel de contracter dans les marchés TIC sur des savoir-faire, secrets des affaires, droits à l'image, etc. Dans ces cas non-usuels, un traitement contractuel précis devrait être renvoyé au CCAP. La même remarque peut être faite pour les marchés PI, car s'il est usuel de commander des œuvres de l'esprit, il ne l'est pas de contracter sur du savoir-faire, du secret, etc.

D'un point de vue sémantique « connaissances propres » nous semble plus approprié que « connaissances antérieures » car ces connaissances peuvent être développées pendant, mais en dehors du marché.

### **2 Le régime juridique des connaissances antérieures (art. 43 CCAG-TIC et art. 27 CCAG-PI)**

L'amalgame entre les connaissances antérieures protégées par le CPI et les connaissances antérieures non protégées par le CPI rend très délicat le respect des articles 43/27. Il est difficile, voire impossible, de dresser l'inventaire des connaissances antérieures non protégées par un droit de propriété intellectuelle et répondre aux points suivants :

- le nom et la fonctionnalité de la connaissance antérieure ou de la connaissance antérieure standard
- le nom du ou des auteurs
- la source (site Internet par exemple)
- le régime juridique (licence)

L'expérience montre qu'il y a un risque important de ne pouvoir être précis et exhaustif. Or la conséquence juridique de l'absence d'identification est la transformation de la « connaissance antérieure » en un « résultat » ce qui est difficilement acceptable pour les candidats.

En outre, l'intérêt factuel d'imposer cet inventaire pour les « connaissances antérieures » non soumises à un droit de propriété intellectuelle reste à démontrer. Un travail de simplification qui faciliterait le travail tant des acheteurs que des candidats et augmenterait la sécurité juridique peut être mené, à notre sens, sur ce point.

### **3 La distinction « connaissances antérieures » et « connaissances antérieures standards » (art. 43 et 44.2 CCAG-TIC & art. 27 et 28.2 CCAG-PI)**

La notion de connaissances antérieures standards renvoie, en pratique, aux progiciels. Le régime juridique applicable se résume aux deux alinéas suivants :

*« Les droits d'utilisation sur les connaissances antérieures standards s'appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu'acceptée par l'acheteur.*

*Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché. »*

Aussi, lorsque le marché porte sur l'acquisition d'une licence d'utilisation de progiciel, le CCAG n'encadre les droits d'utilisation que de façon très marginale. Le CCAP restera donc primordial pour l'établissement du périmètre d'utilisation des droits concédés. Les acheteurs pourraient se sentir, à tort, protégés par les CCAG et les candidats se sentir, à tort, protégés par leur licence, alors que les deux alinéas reproduits ci-dessus peuvent renvoyer à des documents contradictoires (licence vs documents du marché).

En outre, les conditions de maintenance standard des progiciels ne sont pas abordées dans la clause, ce qui conduit à traiter entièrement le sujet dans le CCAP.

### **4 Le régime juridique des résultats protégés par un droit d'auteur (art. 45.2.1 CCAG-TIC et art. 29.2.1 CCAG-PI)**

Les résultats protégés par un droit de propriété intellectuelle sont cédés à l'acheteur à titre non exclusif, sauf les « résultats qualifiés de confidentiels ». La qualification de « confidentiel » revêt donc une importance particulière sur la détermination du régime juridique du résultat. Or, les projets de CCAG-TIC et PI ne prévoient rien sur la manière dont un résultat peut ou doit être qualifié de confidentiel. Il existe un risque que l'acheteur considère que tous les résultats sont par nature confidentiels.

La sécurité juridique tant de l'acheteur que du titulaire milite pour une définition précise du « résultat

qualifié de confidentiel ».

Les CCAG-TIC et PI ne tirent pas la pleine conséquence du régime juridique de licence non exclusive des résultats puisque les articles respectivement 45.3 et 29.3 prévoient que l'exploitation commerciale de résultat par le titulaire donnera lieu à redevance, dont les modalités devront être définies dans les documents particuliers du marché.

Pour la plupart des marchés liés au développement de solution logicielle, aujourd'hui largement basés sur des progiciels ou des outils open-source, les modalités de calcul et de traitement d'une telle redevance ne sont pas raisonnablement envisageables. En standard dans le CCAG-TIC, une telle redevance ne devra pas être prévue selon nous.

A l'inverse, pour la plupart des marchés liés à la commande d'œuvres de l'esprit, lesquelles sont des créations originales, la logique de ces marchés milite pour que la solution standard du CCAG-PI soit celle d'une cession exclusive des droits d'auteur, donc sans droit d'exploitation réservés par le titulaire.

## **5 Sur le régime juridique des résultats protégés par un brevet (art. 45.2.2 CCAG-TIC et 29.2.2 CCAG-PI)**

Le régime juridique proposé pour les résultats susceptibles d'être protégés par un brevet ne nous paraît pas suffisamment précis.

Le titulaire doit informer de l'existence potentielle d'un tel résultat sans que soient tirés les conséquences de cette information ou de ce défaut d'information.

L'acheteur se voit « concéder une licence d'utilisation non exclusive » sur ces résultats sans que l'on sache précisément s'il s'agit d'une licence de brevet. Le flou entre les droits respectifs des parties sur une invention n'ayant pas fait l'objet d'un brevet et une invention brevetée demeure dans la clause en l'état de sa rédaction, ce qui nous semble préjudiciable à la sécurité juridique. Dans la plupart des marchés TIC, nous ne pensons pas que l'acheteur ait vocation à devenir titulaire ou co-titulaire d'un brevet d'invention.

\*

### **Sur NEXT avocats**

Réunir le droit du numérique et de la création est l'originalité de NEXT avocats.

Les solutions juridiques autour du numérique et de la création se nourrissent aux mêmes sources : le droit des contrats, le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la responsabilité.

Les avocats de NEXT disposent d'une expertise importante et reconnue dans ces domaines, tant en conseil qu'en contentieux.

[www.next-law.fr](http://www.next-law.fr)

[contact@next-law.fr](mailto:contact@next-law.fr)