



ICT en intellectuele rechten ICT et droits intellectuels



Paul Maeyaert
Sophie Lens

Tender ICT Day



17/03/2011

ALTIUS





indeling van de uiteenzetting – aperçu de l'exposé

- I. wettelijk kader
- II. overheidsopdrachtenrecht bij ICT-opdrachten
- III. enkele relevante wettelijke bepalingen
- IV. ICT et droits intellectuels
- V. marchés publics ICT et droits intellectuels
- VI. exemple : clause IP d'un cahier spécial des charges concernant un marché ITC
- VII. conflits en matière de droits intellectuels
- VIII. conclusion





I. wettelijk kader

1. op Belgisch vlak :

- de “overheidsopdrachtenwet” van 24 december 1993 (WOO)
- K.B. van 8 januari 1996 m.b.t. de gunning van overheidsopdrachten (klassieke sectoren)
- K.B. van 10 januari 1996 m.b.t. de gunning van overheidsopdrachten (nutssectoren)
- K.B. van 26 september 1996 m.b.t. de uitvoering van overheidsopdrachten + de Algemene Aannemingsvoorwaarden (A.A.V.)





I. wettelijk kader

2. op Europees vlak :

- richtlijn 2004/17/EG (nutsvoorzieningen) en richtlijn 2004/18/EG (klassieke sectoren) : betreffen alleen de gunning (niet de uitvoering) van overheidsopdrachten
- omzettingwetgeving (wetten van 15 en 16 juni 2006) nog niet in werking (nieuwe WOO)
- H.v.J. 23 april 2009, Commissie v. België, C-287/07 en C-292/07: België veroordeeld voor niet-omzetting van de richtlijnen
- aanpassingen aan wet van 24 december 1993 en K.B. van 8 januari 1996





II. **overheidsopdrachtenrecht bij ICT-opdrachten**

1. ICT-overheidsopdracht : levering of dienst ?
2. onderhandelingsprocedure ?
3. naar een concurrentiegerichte dialoog ?





II. overheidsopdrachtenrecht bij ICT-opdrachten

1. overheidsopdracht tot informatisering : levering of dienst ?

- belang : toepasselijke uitvoeringsregels
- onderscheid niet steeds gemakkelijk te maken
- CVP-lijst (zie: <http://simap.europa.eu>)
 - levering : bijv. verkoop van standaard hardware of “kant-en-klaar” softwarepakket
 - dienst : bijv. verkoop van “maat”-software en ontwikkelings-, onderhouds-, vormings- en ondersteuningsdiensten
 - gemengd : waarde van de onderdelen is bepalend





II. overheidsopdrachtenrecht bij ICT-opdrachten

2. onderhandelingsprocedure ?

- keuze van procedure van gunning voor aanbestedende overheid
 - aanbesteding : ongeschikte
 - offerteaanvraag : geschikte maar onmogelijkheid om terug te komen op het bestek om het aan te passen
 - onderhandelingsprocedure (zonder of met voorafgaande bekendmaking) : meest geschikte alhoewel het moeilijkste





II. overheidsopdrachtenrecht bij ICT-opdrachten

➤ onderhandelingsprocedure :

- vormvrije uitzonderingsprocedure
- motivatie noodzakelijk
- enkel in geval van omstandigheden die limitatief zijn opgesomd in artikel 17 WOO
- restrictieve interpretatie van de uitzonderlijke omstandigheden





II. overheidsopdrachtenrecht bij ICT-opdrachten

- complexe ICT-opdrachten waarbij het moeilijk is om de functionele behoeften en technische specificaties in een bestek vast te leggen : mogelijke uitzonderingsgronden :
 - artikel 17, § 2, 1^o, f) WOO : werken, leveringen of diensten die omwille van hun technische of artistieke specificatie *of* bescherming van exclusieve (intellectuele) rechten slechts aan één gegadigde kunnen worden toevertrouwd :
 - zonder voorafgaande bekendmaking
 - geen equivalent of alternatief beschikbaar (zie R.v.St. 15 juli 2008)





II. overheidsopdrachtenrecht bij ICT-opdrachten

- artikel 17, § 3, 2° WOO : werken of diensten waarvan de aard of de onzekere omstandigheden verhinderen op voorhand “een globale prijs” vast te stellen :
 - met voorafgaande bekendmaking
 - complexe werken of diensten; talrijke belangrijke onbekende technische factoren
- artikel 17, § 3, 4° WOO : diensten waarvan de aard zodanig is dat specificaties niet met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden bepaald:
 - met voorafgaande bekendmaking





II. overheidsopdrachtenrecht bij ICT-opdrachten

3. naar een concurrentiegerichte dialoog?

- artikel 3, 9° en 27 van de nieuwe WOO
- uitzonderingsprocedure
- enkel voor bijzonder complexe opdrachten : bijv. aanbestedende overheid kan technische middelen niet bepalen om vooropgestelde doel te bereiken (bijv. de uitvoering van een groot computernetwerk)





II. overheidsopdrachtenrecht bij ICT-opdrachten

- aanbestedende overheid treedt in dialoog om oplossingen te bepalen voor haar behoeften (dialoogfase). Vervolgens worden geselecteerde gegadigden uitgenodigd om in te schrijven (biedingsfase)
- pro's en con's





III. enkele relevante wettelijke bepalingen

1. onverenigbaarheden (artikel 78 van K.B. 8 januari 1996 en artikel 65 van K.B. 10 januari 1996)
2. technische specificaties (artikel 85 van K.B. 8 januari 1996 en artikel 71 van K.B. 10 januari 1996)
3. intellectuele rechten (artikel 14 A.V.V.)





III. enkele relevante wettelijke bepalingen

1. onverenigbaarheden

- principiële afwijzing van offerte van gegadigde (of daarmee verbonden vennootschap) die bij o.a. de studie of de voorbereiding van het ICT-project betrokken was
- doel : eerlijke concurrentie tussen inschrijvers vrijwaren
- tenzij afdoende verantwoording dat gegadigde geen oneerlijk voordeel geniet (zie H.v.J. 3 maart 2005, Fabricom / Belgische Staat, C-21/03 en C-34/03)





III. enkele relevante wettelijke bepalingen

2. technische specificaties

- voorkeur om te verwijzen naar Europese technische specificaties en normen
- doel : eerbiedigen van de beginselen van niet-discriminatie voor alle inschrijvers tot de overheidsopdracht en van het vrij verkeer van goederen en diensten





III. enkele relevante wettelijke bepalingen

- verbod tot aanduiding van merken, octrooien of types, of een bepaalde oorsprong of productie
 - uitzonderingen : (i) onontbeerlijk ten opzichte van het voorwerp van de opdracht en (ii) om redenen van duidelijkheid op voorwaarde van de vermelding “of gelijkwaardig” / “of daarmee overeenstemmend”
 - zie H.v.J. 7 december 2000 , Unix, C-359/93





III. enkele relevante wettelijke bepalingen

3. intellectuele rechten : artikel 14 A.A.V.

- artikel 14 A.A.V. is van rechtswege (automatisch) van toepassing
- artikel 14 A.A.V. is niet aangepast aan complexe ICT-opdrachten
- afwijking mogelijk binnen grenzen van artikel 3 van het K.B. van 26 september 1996 :
 - noodzaak voor de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht
 - lijst vooraan in het bestek
 - formele motivering voor afwijking van bepaalde bepalingen (zie : Cass, 15 mei 2008; Cass, 2 april 2009)
- praktijk : vaak afwijkende clausules inzake intellectuele rechten





IV. ICT et droits intellectuels

1. prérogatives principales sur une “création” ICT
2. droits intellectuels généralement applicables à une “création” ICT





IV. ICT et droits intellectuels

1. prérogatives principales sur une “création” ICT

- propriété du support
- droit d'usage
- possession et usage du know-how (savoir-faire)
- droit de reproduction
- droit d'adaptation (modification, amélioration, addition, etc.)
- droit d'accès au code source
- titularité de l'action en contrefaçon
- droit de commercialisation





IV. ICT et droits intellectuels

2. droits intellectuels généralement applicables à une “création” ICT

- remarque préalable : propriété du support matériel incorporant la “création” v. droits de propriété intellectuelle y relatifs
- droits d’auteur
 - droits patrimoniaux
 - droits moraux
- protection juridique des programmes d’ordinateurs
- droit des bases de données
- droit des brevets
 - brevetabilité d’un programme d’ordinateur ?





V. marchés publics ICT et droits intellectuels

1. remarque préalable
2. objet(s) le(s) plus fréquent(s) d'un marché ICT
3. article 14 C.G.C.
4. cahier spécial des charges





V. marchés publics ICT et droits intellectuels

1. remarque préalable

- créations ICT réalisées par le personnel d'une autorité administrative v. créations ICT réalisées par une adjudicataire dans le cadre d'un marché public





V. **Marchés publics ICT et droits intellectuels**

2. **objet(s) le(s) plus fréquent(s) d'un marché ICT**

- fourniture de matériel informatique ou de télécommunication
- fourniture de logiciels commerciaux
- études et mises au point de logiciels spécifiquement conçus et produits pour répondre aux besoins particuliers du pouvoir adjudicateur
- élaboration de systèmes d'information
- prestations de maintenance, de tierce maintenance applicative ou d'infogérance, etc.





V. marchés publics ICT et droits intellectuels

3. article 14 C.G.C.

- i. prix et redevance pour acquérir et/ou maintenir les droits intellectuels préexistants nécessaires à l'exécution du marché public
- ii. utilisation des résultats – licence d'exploitation
- iii. titularité des droits intellectuels afférents aux résultats du marché
- iv. obligation de confidentialité dans le chef du pouvoir adjudicateur
- v. usage par l'adjudicataire des informations générales sur l'existence du marché et sur les résultats obtenus dans le cadre dudit marché
- vi. démarches visant à préserver les droits intellectuels acquis au cours de l'exécution du marché public
- vii. assistance mutuelle et garantie





V. marchés publics ICT et droits intellectuels

- i. **prix et redevance pour acquérir et/ou maintenir les droits intellectuels préexistants nécessaires à l'exécution du marché public**
- article 14, § 1^{er} C.G.C.
 - adjudicataire doit supporter le prix d'acquisition, de maintien et des licences relatives aux droits intellectuels préexistants identifiés dans le cahier spécial des charges comme étant nécessaires à l'exécution du marché
 - en cas d'omission de mention desdits droits par le pouvoir adjudicateur, il devra en supporter les frais y relatifs
 - pas de majoration du prix en cas d'apport par l'adjudicataire des droits intellectuels lui appartenant





V. marchés publics ICT et droits intellectuels

ii. utilisation des résultats

- pouvoir adjudicateur jouit d'un droit d'usage
 - limité à “*l'usage que lui permet le marché*”
 - usage pour ses “propres besoins” précisés par le cahier spécial des charges ou ceux de tiers désignés dans ledit cahier (article 14, §§2-3)

- licence d'exploitation (possibilité de sous-licence – article 14, §5)





V. marchés publics ICT et droits intellectuels

- iii. titularité des droits intellectuels afférents aux résultats du marché
- “le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas du fait du marché la propriété des droits intellectuels et industriels nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire” (article 14, §3)
 - adjudicataire est seul titulaire des droits intellectuels sauf dérogation dans le cahier spécial des charges (cfr. *infra*)





V. marchés publics ICT et droits intellectuels

iv. obligation de confidentialité dans le chef du pouvoir adjudicateur (article 14, §§2-3)

- obligation de ne pas publier des “*informations générales sur l’existence du marché*” si ces informations peuvent être utilisées par un tiers sans recours à l’adjudicataire : obligation critiquable
- obligation de confidentialité concernant les “*résultats obtenus*” : obligation pertinente en matière de know-how (savoir-faire)
- principe général du respect des secrets des affaires applicable à toutes procédures administratives et/ou juridictionnelles (voy. C.J.U.E., 13/07/06 2006; C.J.U.E., 14/02/06 2008; jurisprudence C.E., article 11 de la loi du 15 juin 2006)





V. marchés publics de ICT et droits intellectuels

- v. usage par l'adjudicataire des informations générales sur l'existence du marché et sur les résultats obtenus dans le cadre dudit marché
- principe (article 14, § 2, 2^o)
 - possible rémunération du pouvoir adjudicateur (article 14, § 2, 2^o *in fine*)
 - justification
 - conditions :
 - pouvoir adjudicateur doit avoir financé la recherche et le développement
 - modalités de la rémunération doivent être réglées dans le cahier spécial des charges





V. marchés publics ICT et droits intellectuels

vi. démarches visant à préserver les droits intellectuels acquis au cours de l'exécution du marché public

- l'adjudicataire est tenu de déclarer au pouvoir adjudicateur dans un délai d'un mois, tout dépôt de demande de brevet qu'il effectue en Belgique et à l'étranger concernant les inventions mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché (article 14, §4)





V. marchés publics ICT et droits intellectuels

vii. assistance mutuelle et garantie (article 14, §§ 5-6)

- information et assistance mutuelle pour faire cesser tout trouble d'un tiers
- garantie de l'adjudicataire contre toute revendication et/ou action d'un tiers dont les droits n'auraient pas été respectés et/ou mentionnés lors de la soumission au marché





V. marchés publics ICT et droits intellectuels

4. cahier spécial des charges

- i. justification : caractère inadapté de l'article 14 C.G.C. aux spécificités des marchés publics ICT
- ii. respect des législations spéciales relatives aux droits intellectuels
 - article 3 LDA : exigence d'un écrit ; interprétation restrictive en faveur de l'auteur, etc.
 - LPO : renvoie aux dispositions de la LDA
 - articles 44 et 45 LBI : exigence d'un écrit, inscription au registre, etc.
 - exceptions diverses contenues dans les législations spéciales





V. marchés publics ICT et droits intellectuels

iii. précision du régime prescrit par l'article 14 C.G.C. et/ou prise en compte de situations non couvertes par ladite disposition

- description des droits de propriété intellectuels antérieurs nécessaires pour l'exécution du marché (article 14, §1^{er})
- précision du droit d'usage concédé au pouvoir adjudicateur en fonction de ses "propres besoins" (article 14, §2, 1^o, alinéa 1)
- précision quant à l'usage que pourra faire l'adjudicataire des informations générales sur l'existence du marché et sur les résultats obtenus (article 14, §2, 2^o)
- précision de l'étendue de la garantie de l'adjudicataire en cas de revendications d'un tiers (article 14, §6)
- etc.





V. marchés publics ICT et droits intellectuels

iv. dérogations à l'article 14 C.G.C.

- rappel article 3 AR du 26 septembre 1996
- plus le marché ICT envisagé est complexe, plus des dérogations seront nécessaires
- cas typique : software “standard” v. software “sur mesure”





VI. exemple de cahier spécial charges dérogeant à l'article 14 C.G.C.

- avant toute chose : mentionner le(s) article(s) du C.G.C. auxquels il sera dérogé (cfr. article 3 C.G.C.)

"Déroptions au cahier général des charges"

Le cahier général des charges fixé dans l'annexe à l'A.R. du 26/09/1996 comprend les dispositions contractuelles générales applicables d'office au présent marché public, même si le présent cahier spécial des charges n'y fait pas explicitement référence.

En application de l'article 3, paragraphe 1, de l'A.R. du 26 septembre 1996, l'attention des soumissionnaires est portée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, en raison des exigences particulières et de la complexité du marché décrit dans le présent cahier spécial des charges, il est dérogé à :

[- identification des articles, dont, par exemple] l'article 14"





VI. exemple de cahier spécial des charges dérogeant à l'article 14 C.G.C.

- **titularité des droits utilisés et/ou créés dans le cadre de l'exécution du marché**
 - **droits préexistants**
 - restent la propriété de leur titulaire originaire
 - tempérament : possibilité de licence au profit du pouvoir adjudicateur si nécessaire à l'usage, l'adaptation, la maintenance et/ou la reproduction des résultats du marché
 - **droits nés dans le cadre de l'exécution du marché**
 - principe (article 14 C.G.C.) : droit d'usage au pouvoir adjudicateur v. titularité à l'adjudicataire
 - dérogation (en fonction de la spécificité du marché considéré)





VI. exemple de cahier spécial des charges dérogeant à l'article 14 C.G.C.

- **mise à disposition par l'adjudicataire de documents et autres informations** (par ex. codes source si nécessaires en fonction des droits cédés)
- **prix / indemnité**
 - prix / indemnité
 - en principe : prix du marché couvre tout (article 14 C.G.C.)
 - en cas de transfert et/ou octroi de droit d'usage et/ou de licence spécifique, possibilité d'inclure lesdits transferts et/ou octrois supplémentaires dans prix initial du marché
 - usage des résultats obtenus par l'adjudicataire
 - principe (article 14 C.G.C.) : libre usage car est titulaire des droits y relatifs
 - dérogation possible, notamment en cas de transfert des droits : limitation d'usage aux seuls fins du marché





VI. exemple de cahier spécial des charges dérogeant à l'article 14 C.G.C.

- **garanties (précision article 14, §§5-6 C.G.C.)**
 - garantie re titularité et autorisations nécessaires pour le transfert et/ou l'octroi de licence envisagé
 - assistance afin d'assurer et de prouver la validité des droits et, le cas échéant, de la cession et/ou de la licence intervenue
 - garantie d'absence d'atteinte aux droits de tiers et assistance en cas de revendications par un tiers
 - définition du plafond d'intervention en garantie auquel pourra être tenu l'adjudicataire (dérogation possible à article 14, §6 C.G.C. : « *garantie limitée au montant du marché HTVA* »)





VI. exemple de cahier spécial des charges dérogeant à l'article 14 C.G.C.

➤ Confidentialité

- confidentialité des informations relatives au marché
- mais possibilité de permettre au prestataire de services de réutiliser le savoir-faire ou l'expérience acquise à d'autres fins que l'exécution du marché

➤ Contrat d'entiercement (« Escrow »)

- principe : dépôt du code source du/des logiciels développés dans le cadre de l'exécution du marché auprès d'un tiers et dépôt subséquent de toute modification ou mise à jour et de la documentation technique y afférente
- utilité





VII. conflits en matière de droits intellectuels

- application des législations spéciales (LDA, LPO, LBD, etc.)
- conférence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire v. Conseil d'état (voy. décision C.E., 2/07/ 2007, nr. 173.073)





VIII. conclusion

- régime d'attribution de titularité des droits intellectuels afférents à des ICT mises au point dans le cadre d'un marché public ≠ régime d'attribution de titularité des droits intellectuels afférents à des ICT mis au point dans le cadre d'un contrat de travail
- régime de droit commun inscrit dans l'article 14 C.G.C. = protecteur des droits de l'adjudicataire
- caractère insatisfaisant et incomplet du régime de l'article 14 C.G.C.
- besoin de le compléter et/ou d'y déroger selon l'objet du marché et les besoins spécifiques du pouvoir adjudicateur dans le cadre du marché considéré
- toute dérogation doit nécessairement répondre au prescrit de l'article 3 C.G.C., à défaut de quoi elle sera déclarée nulle et non avenue





Vragen - Questions



Antwoorden – Réponses

