


AJ Contrat 2018, p.539**Violation du périmètre des droits concédés par un contrat de licence de logiciel : quelle responsabilité ?****Arrêt rendu par Cour d'appel de Paris
pôle 5, ch. 1****16-10-2018**
n° 17/02679**Sommaire :**

Lorsqu'il viole le périmètre des droits qui lui ont été concédés sur un logiciel, la responsabilité du licencié doit-elle être mise en cause sur le fondement de la contrefaçon ou celui de la responsabilité contractuelle ? Telle est en substance la question préjudicielle posée par la cour d'appel de Paris à la Cour de justice de l'Union européenne aux termes d'un arrêt en date du 16 octobre 2018.

En l'espèce, un concédant reproche à son licencié d'avoir entrepris des actes de modification du logiciel en violation des droits dont il disposait aux termes des articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, dont le non-respect constitue une contrefaçon au sens des dispositions de l'article L. 335-3 du même code. En l'espèce, les conditions et le cadre dans lesquels le licencié pouvait procéder à des adaptations et modifications du logiciel en cause étaient évoqués dans une clause du contrat de licence conclu entre les parties. Après avoir diligenté des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux du sous-traitant mandaté par le licencié pour effectuer les opérations de modification en cause, le concédant avait assigné son cocontractant en contrefaçon. Par un jugement du 6 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le concédant irrecevable en ses demandes au motif qu'elles résultaient d'une action en contrefaçon, alors que les fautes invoquées trouvent leur source dans des manquements à des obligations contractuelles. Ayant interjeté appel de cette décision, le concédant a sollicité de la cour d'appel de Paris qu'elle pose à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :  (1)

Texte intégral :

« Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d'un contrat de licence de logiciel (par expiration d'une période d'essai, dépassement du nombre d'utilisateurs autorisés ou d'une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il :

- une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004) subie par le titulaire du droit d'auteur du logiciel réservé par l'article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur ?





- ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? ».

La cour d'appel, par un arrêt avant dire droit, a fait droit à la demande de l'appelant et renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne afin de répondre à cette question préjudicielle.

Texte(s) appliqué(s) :

Code de la propriété intellectuelle - art. L. 122-6
Code de la propriété intellectuelle - art. L. 122-6-1
Directive n° 2009/24/CE du 23-04-2009 - art. 2 - art. 4 et 5

Mots clés :**PROPRIETE INTELLECTUELLE** * Licence de logiciel * Contrefaçon * Responsabilité contractuelle

(1) Le principe du non-cumul des responsabilités, ou plus exactement le principe de « non-option », interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt (Com. 26 sept. 2018, n° 17-15.306). La responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels. L'action en contrefaçon est généralement considérée comme ressortissant des actions en responsabilité délictuelle, quoiqu'elle dispose d'un régime autonome. L'action en contrefaçon est, en effet, sans référence à l'article 1240 (anc. art. 1382) du code civil, dans la mesure notamment où « la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi » (Civ. 1^{re}, 13 nov. 2008, n° 06-19.021, D. 2009. 263, obs. J. Daleau  , note B. Edelman  ; *ibid.* 266, note E. Treppoz  ; RTD com. 2009. 121, obs. F. Pollaud-Dulian ; *ibid.* 140, obs. F. Pollaud-Dulian). Le juge n'a pas à rechercher l'existence d'une faute dès lors que la contrefaçon est établie. Lorsque l'utilisateur d'un logiciel outrepassé les droits qui lui ont été consentis, la question de savoir s'il viole les droits d'auteur dont dispose son concédant, commettant ainsi des actes de contrefaçon qui ressortissent du cadre plus général de la responsabilité délictuelle, ou s'il viole les stipulations du contrat en engageant sa responsabilité contractuelle, est cruciale car la réponse apportée conditionne la recevabilité de l'action (V. P. Léger, « La nature de la responsabilité dans l'hypothèse de la violation du périmètre d'une licence de logiciel - Réflexions sur les difficultés d'application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle », D. 2018. Chron. 1320 ).

Le concédant peut avoir tout intérêt à se prévaloir du régime de la contrefaçon plutôt que celui de la responsabilité contractuelle. Cette action lui ouvre, devant des juridictions spécialisées, non seulement le droit d'employer des moyens d'action spécifiques particulièrement efficaces, par exemple les opérations de saisie-contrefaçon, mais aussi le droit de bénéficier d'un régime de réparation plus favorable. Les dommages et intérêts ne s'arrêtent pas, comme en matière contractuelle, à la réparation des dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat (C. civ., art. 1231-3). Les clauses limitatives de responsabilité et les clauses attributives de juridiction n'ont pas vocation à

s'appliquer. La contrainte que pose cependant l'exercice de l'action en contrefaçon réside dans le fait que l'auteur doit rapporter la preuve que le logiciel en cause est original, c'est-à-dire effectivement protégé par un droit de propriété littéraire et artistique.

À l'inverse du droit des marques ou des brevets, les textes applicables en matière de droit d'auteur n'ont pas envisagé la nature de l'action d'un litige né du non-respect des droits concédés aux termes d'une convention (dont la qualification est discutée). Malgré son enjeu, cette question n'est pas clairement résolue par la jurisprudence.

Les réponses qui ont été apportées ne sont pas uniformes. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 10 mai 2016 (Paris, pôle 5, ch. 1, 10 mai 2016, n° 14/25055), constatant que « les parties sont en désaccord sur le périmètre des licences consenties et l'inclusion ou non dans ce périmètre [d'un] logiciel », a déclaré irrecevable l'action en contrefaçon engagée par le donneur de licence. La Cour estime que ce litige « relève donc du terrain contractuel, ce qui rend la demande en contrefaçon exclusivement soutenue par [le concédant] irrecevable ». À l'inverse, la cour d'appel de Versailles, dans une affaire relative à l'exploitation « du logiciel pour les besoins de sociétés tierces non spécifiées lors de la conclusion du contrat », a considéré que l'action du concédant relevait de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle concernant la contrefaçon de droit d'auteur. (Versailles, 12^e ch., 1^{er} sept. 2015, n° 13/08074). De son côté, le Tribunal de l'Union européenne avait eu à connaître d'une affaire opposant une société de services et d'ingénierie informatique à la Commission (Trib. UE 16 déc. 2010, aff. T-19/07, D. 2011. 455, point de vue J.-L. Clergerie [📄](#) ; *ibid.* 2164, obs. P. Sirinelli [📄](#)). En résumé, après avoir confié à cette société la mission de réaliser en partenariat un logiciel de traduction automatique, la Commission avait mandaté une autre société afin d'en assurer une maintenance évolutive. Le premier prestataire avait alors assigné la Commission au motif que les interventions réalisées pour faire évoluer le logiciel réalisé constituaient une violation des droits d'auteur qu'elle détenait sur ce logiciel. Les juridictions de l'Union européenne n'étant pas compétentes pour les litiges opposant les personnes privées à la Commission européenne en matière contractuelle à défaut de clause compromissoire, la Commission soutenait que l'action relevait de la responsabilité contractuelle et non pas délictuelle. Le Tribunal lui a donné tort, relevant notamment que l'action de la société était fondée sur la violation d'un droit de propriété et ne trouvait pas sa source dans la violation d'une obligation contractuelle. Cette décision a été annulée par la Cour de justice (CJUE 18 avr. 2013, aff. C-103/11). Cependant, la motivation ne permet pas d'en tirer de grands enseignements. Il a été considéré que dès lors que l'interprétation d'un contrat entre les parties en cause est indispensable pour établir la légalité ou l'illégalité du comportement reproché aux institutions, le litige échappe à la compétence des juridictions communautaires.

Puiser dans le contenu du contrat pour déterminer si le licencié a outrepassé les droits accordés n'est pas contradictoire avec la qualification des actes en cause en actes de contrefaçon au sens des dispositions de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. Dans ce type d'infraction contractuelle, le licencié - mais faut-il encore l'appeler ainsi - exploitait le bien sans droit ni titre en violation des prérogatives de l'auteur. Ceci n'empêche pas, par ailleurs, le demandeur de solliciter la résolution du contrat. Il n'y a pas là de contradiction avec le principe de non-cumul.

La même problématique se pose dans d'autres branches du droit de la propriété intellectuelle. En droit des brevets, les dispositions de l'article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle permettent au concédant d'intenter une action en contrefaçon contre « un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence ». De façon plus précise encore, l'article L. 714-1 du même code permet également au concédant d'invoquer les règles relevant du régime de la contrefaçon lorsque le licencié « enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis ».

L'option entre l'action en responsabilité contractuelle et en contrefaçon n'étant pas offerte par les textes applicables en matière de violation des droits de l'auteur, il faudra en rester au principe français du non-cumul.

Il est à souhaiter qu'une réponse claire assurant la sécurité des acteurs soit apportée. À cet égard, il faut espérer que la Cour de justice de l'Union européenne fixe des critères suffisamment éclairants pour permettre d'apporter des réponses à d'autres cas que ceux qui sont visés par la question préjudicielle (expiration d'une période d'essai, dépassement du nombre d'utilisateurs autorisés ou d'une autre unité de mesure, ou encore modification du code source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit).

À retenir

Par un arrêt du 16 octobre 2018, la cour d'appel de Paris, après avoir rappelé la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, pose à la Cour de justice de l'Union européenne la question de savoir si la violation par le licencié du périmètre des droits qui lui ont été concédés aux termes d'un contrat de licence de logiciel relève d'une action en responsabilité contractuelle ou de l'action en contrefaçon.

Antoine Gendreau, *Avocat associé, Osmose*