

AJ contrat 2020 p.89

Violation du périmètre des droits concédés sur un logiciel : responsabilité contractuelle ou délictuelle ?

Antoine Gendreau, Avocat associé, Osmose

1. Rappel des faits. Un concédant reprochait à son licencié d'avoir entrepris des actes de modification des codes source d'un logiciel de gestion en violation des termes du contrat de licence qu'il avait conclu avec lui. Les opérations de modification au logiciel avaient été confiées à un sous-traitant. Le concédant avait diligenté des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux du sous-traitant, puis il avait assigné le licencié en contrefaçon sur le fondement des articles L. 122-6 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Par un jugement du 6 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris déclarait le concédant irrecevable en ses demandes au motif que l'action aurait dû être intentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle puisque les fautes invoquées trouvent leur source dans des manquements à des obligations contractuelles. Le concédant interjetait appel de cette décision. Par un arrêt en date du 16 octobre 2018⁽¹⁾, la cour d'appel de Paris décidait de surseoir à statuer et posait à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

« 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⁽²⁾) 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⁽³⁾ 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 » ?

Après avoir cantonné la question préjudicielle à la problématique de la modification du code source, qui était la seule question pertinente pour la résolution du litige, la Cour de justice de l'Union européenne décide, par cet arrêt du 18 décembre 2019, que la seule règle à laquelle le droit national doit se conformer est d'apporter au titulaire des droits un régime de protection conforme au droit de l'Union européenne, plus particulièrement celui prévu par la directive n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, peu important la nature de l'action en responsabilité servant au fondement de la demande.

2. Les enjeux. Lorsque l'utilisateur d'un logiciel outrepassé les droits qui lui ont été consentis, se pose 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, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

Si certains systèmes juridiques permettent au titulaire des droits de choisir le fondement de son action, le droit français de la responsabilité repose sur le principe du non-cumul des responsabilités, ou plus exactement le principe de « non-option » ou d'absence de choix. Le créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt⁽⁴⁾. La responsabilité délictuelle ne

peut pas régir les rapports contractuels. L'action en contrefaçon est considérée comme ressortissant des actions en responsabilité délictuelle, quoiqu'elle dispose d'un régime autonome. Elle est sans référence à l'article 1240 du code civil, dans la mesure notamment où « la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi » (5). Le juge n'a pas à rechercher l'existence d'une faute dès lors que la contrefaçon est établie.

Dès lors, la réponse à la question de savoir si le licencié qui a outrepassé les droits qui lui ont été octroyés engage sa responsabilité sur le plan contractuel est déterminante puisqu'elle conditionne la recevabilité de l'action (6).

3. L'état du droit. À ce jour, la jurisprudence française n'est pas stabilisée. La cour d'appel de Paris a pu décider qu'est irrecevable l'action en contrefaçon engagée par le donneur de licence au motif que « les parties sont en désaccord sur le périmètre des licences consenties et l'inclusion ou non dans ce périmètre [d'un] logiciel ». À l'inverse, la cour d'appel de Versailles a considéré que relevait de l'action en contrefaçon celle intentée dans une affaire où était en cause l'exploitation « du logiciel pour les besoins de sociétés tierces non spécifiées lors de la conclusion du contrat » (7). Il s'agissait dans ces deux affaires de déterminer si l'usage qui était fait des logiciels avait été ou non autorisé.

Une réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle posée par la cour d'appel de Paris aurait permis de mettre fin aux réponses contradictoires apportées à cette question par les juridictions françaises. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne commence par limiter la question qui lui est posée, puis y apporte quelques éléments de réponse.

4. Limitation de la question préjudicielle. Le débat judiciaire portait en l'espèce sur les modifications apportées par le licencié aux codes source du logiciel dont l'usage avait été concédé. Néanmoins, la cour d'appel de Paris avait étendu la question préjudicielle aux cas d'expiration d'une période d'essai, du dépassement du nombre d'utilisateurs autorisés ou d'une autre unité de mesure. L'avocat général (8) avait considéré que « ces situations ne sont pas nécessairement identiques du point de vue juridique, et surtout, que les trois premières situations sont étrangères aux faits litigieux » (9). La Cour de justice de l'Union européenne, suivant en cela les conclusions de l'avocat général, décide que dans la mesure où, en l'espèce, seul est en cause le cas de figure relatif à la modification du code source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial, il ne « convient de se référer, en l'occurrence, qu'à celui-ci » (10).


5. Le raisonnement de la Cour de justice. S'agissant du droit de modification, il faut rappeler que le titulaire des droits sur le logiciel dispose seul du « droit d'effectuer et d'autoriser : 1° La reproduction permanente ou provisoire du logiciel [...] ; 2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant [...] » (11). La violation de ces droits constitue une contrefaçon (12). Ces actes peuvent cependant être valablement accomplis par le licencié « lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs », à moins cependant que le titulaire des droits ne se soit réservé cette faculté par contrat ou l'ait soumis à des modalités particulières (13).



L'avocat général (14) avait conclu que « le fondement juridique de l'action que le titulaire des droits d'auteur sur un programme informatique peut exercer contre le titulaire de la licence, pour cause de violation des facultés propres du titulaire des droits, est de nature contractuelle lorsque le contrat de licence réserve ces facultés au titulaire du programme, conformément à l'article 5 paragraphe 1, de la directive 2009/24 » du 23 avril 2009. Il en résultait donc que « la qualification juridique du différend serait uniquement contractuelle » (15). À l'inverse, en cas d'atteinte à d'autres droits que la reproduction et de l'adaptation (décompilation par exemple), alors cette violation « pourrait être qualifié[e], simultanément, de manquement contractuel et de violation du devoir général du respect du droit d'auteur selon les contours définis par la loi ». L'avocat général en concluait qu'il incombait au législateur national de déterminer les modalités procédurales nécessaires à la protection de ces droits.


La Cour de justice de l'Union européenne se refuse à toute qualification y compris dans l'hypothèse où est seul en cause l'exercice du droit de modification ayant fait l'objet d'un dispositif contractuel. Elle observe en premier lieu que la directive n° 2009/24/CE du 23 avril 2009 « ne fait pas dépendre la protection des droits du titulaire des droits d'auteur d'un programme d'ordinateur de la question de savoir si l'atteinte alléguée à ces droits relève ou non de la violation d'un contrat de licence ». Elle relève en second lieu que la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un logiciel portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d'auteur grevant ce programme relève de la notion d'« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Dès lors, s'agissant d'une « contrefaçon », elle doit être protégée conformément aux termes de cette dernière directive.

En conséquence, dès lors que l'atteinte aux droits de l'auteur du logiciel définis par les dispositions de la directive n° 2009/24/CE du 23 avril 2009 sont protégés conformément aux dispositions de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004, le régime de l'action en responsabilité applicable adopté par le droit national est indifférent. Il incombe à celui-ci de déterminer le régime de cette action afin qu'il réponde aux exigences de cette dernière directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004, que l'action dont le titulaire des droits de propriété intellectuelle dispose soit de nature contractuelle ou délictuelle.

La violation d'une clause du contrat ayant pour objet d'interdire la modification du logiciel est donc une contrefaçon, terme équivalent à l'expression « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » employée par la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004, et le titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national.

6. Les conséquences. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne ne permet pas de conclure que l'auteur dispose d'une option entre l'action en contrefaçon et l'action en responsabilité contractuelle  (16), mais qu'il incombe au droit national de déterminer la ou les voies qui doivent être choisies. Dès lors que le principe de non-cumul reste applicable, la question reste entière même si l'arrêt met en lumière un certain nombre d'éléments de réponse à la fois sur le plan des principes et sur celui des conséquences.

Sur le plan des principes, toutes les personnes usant d'un logiciel au mépris des droits qui sont réservés au seul titulaire ne devraient-elles pas être traitées sur le même plan, qu'elles aient ou non conclu un contrat  (17) ? Si, pour un même usage, une personne outrepassé les limites de l'autorisation qui lui a été consentie, ne se retrouve-t-elle pas dans la même position que celle qui n'avait pas d'autorisation pour d'autres usages ? La personne qui utilise un logiciel pour un nombre d'utilisateurs supérieur à celui autorisé par le contrat porte atteinte au monopole de l'auteur pour les utilisateurs excédentaires de la même façon que celle qui l'utilise sans avoir signé de contrat. La situation est la même en ce que les deux personnes agissent sans autorisation préalable de celle qui dispose d'un monopole d'exploitation des droits. Aucune d'entre elles n'est « licenciée » ou encore « autorisée » pour l'usage en cause. Qu'il faille interpréter le contrat ou même les actes accomplis dans le cadre de l'exécution du contrat pour déterminer si l'usage était ou non autorisé peut sembler indifférent pour déterminer la nature et le régime de l'action  (18) dès l'instant qu'il s'agit de vérifier que le licencié a respecté le périmètre de l'autorisation qui lui était consentie par le titulaire exclusif du monopole sur le logiciel.

En droit des marques, l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les « droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui 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 par le licencié ». Le droit des brevets permet pour sa part au concédant d'intenter une action en contrefaçon lorsqu'un licencié « enfreint l'une des limites de sa licence »  (19).

Il n'est pas toujours aisé de distinguer ce qui ressortit, d'une part, d'une violation des clauses définissant le périmètre de l'autorisation concédée par le titulaire des

droits et, d'autre part, d'autres infractions au contrat. Le non-paiement de la redevance qui est la contrepartie de l'usage accordé peut conduire par exemple à des réponses différenciées en fonction des conditions de paiement prévues par la convention et du contexte de l'infraction.

Sur le plan des conséquences, si néanmoins l'action en responsabilité contractuelle devait être retenue comme fondement de l'action engagée par le titulaire des droits, la conformité de ce régime aux exigences posées par la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 prêterait assurément à beaucoup plus de débats que si l'action en contrefaçon était retenue.

Le droit de la responsabilité contractuelle limite la réparation du préjudice à hauteur des « dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat » (20). Cette limitation n'est pas opposable au créancier si l'inexécution résulte d'une faute lourde ou dolosive, auquel cas tous les préjudices qui sont la « suite immédiate et directe de l'inexécution » seront réparés (21). Le cantonnement de la réparation du préjudice aux dommages « qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus » en l'absence de faute lourde ou de dol est-il compatible avec le régime prévu par exemple avec l'article 13 de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 ? Rappelons que cet article prévoit que la réparation du préjudice subi par le titulaire du fait d'un contrevenant qui « s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir » consistera dans « le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis » ou le « recouvrement des bénéfices ». Ces derniers correspondent-ils toujours à un dommage prévisible ? Dans l'affirmative, peut-on considérer que celui qui s'est livré à une activité contrefaisante alors qu'il avait des « motifs raisonnables de le savoir » commet toujours une faute lourde permettant de ne pas cantonner la réparation aux dommages prévisibles ?

À l'inverse, toujours sur la question de la réparation, l'action en contrefaçon prévue par le code de la propriété intellectuelle ne posera pas de débat. En effet, l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle invite à prendre en considération les « conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits », au nombre desquelles le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits. Précisons que, de façon alternative, le texte prévoit la possibilité d'« allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire ».

La Cour de justice de l'Union européenne souligne que l'article 3 de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 prévoit que « les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés ». En outre « elles doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».









Le choix de la responsabilité contractuelle n'est donc pas la voie la plus aisée s'agissant des exigences posées par la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne la protection du titulaire des droits de propriété intellectuelle. Cependant, le choix de l'action en contrefaçon exigera des titulaires de droits ayant conclu des contrats avec les défendeurs qu'ils distinguent, dans le cadre des actions qu'ils intentent, quelles sont les infractions qui ressortissent du domaine de la responsabilité contractuelle de celles qui ressortissent de l'action en contrefaçon. Cette exigence ne manquera pas de susciter encore de nombreux débats.

À retenir

Par une décision du 18 décembre 2019 (aff. C-666/18, RTD civ. 2019. 865, obs. H. Barbier (22) ; D. 2020. 12 (23)), la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur une question préjudicielle posée par la cour d'appel de Paris, a décidé, s'agissant d'un droit prétendument exercé par le licencié en infraction aux stipulations d'un contrat de licence de logiciel, que le titulaire des droits doit bénéficier du régime de protection conforme aux dispositions de la directive n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national.

Mots clés :

PROPRIETE INTELLECTUELLE * Logiciel * Contrat de licence * Violation * Responsabilité

- (1) Paris, 16 oct. 2018, n° 17/02679, AJ contrat 2018. 539, obs. A. Gendreau .
- (2) JOUE, n° L. 157, 30 avr., rect. JOUE, n° L. 195, 2 juin ; JOUE, n° L. 204, 4 août 2007.
- (3) JOUE, n° L. 111, 5 mai.
- (4) Com. 26 sept 2018, n° 17-15.306.
- (5) Civ. 1^{re}, 13 nov. 2008, n° 06-19.021, *M^{me} Rheims c/ Gautel*, 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 .
- (6) T. Azzi, « Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs », RTD civ. 2007. 227  ; 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  ; E. Varet, « Le contentieux des licences de logiciel dans tous ses états », JCP E 2012. 1173.
- (7) Paris, pôle 5, ch. 1, 10 mai 2016, n° 14/25055 ; Versailles, 12^e ch., 1^{er} sept. 2015, n° 13/08074.
- (8) <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217676&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13310834>
- (9) Concl., pt 26.
- (10) Arrêt, pt 31.
- (11) CPI, art. L. 122-6, issu de l'article 4, 1) de la directive n° 2009/24/CE du 23 avril 2009.
- (12) CPI, art. L. 335-3.

(13) CPI, art. L. 122-6-1, I, issu de l'article 5, 1) de la directive n° 2009/24/CE du 23 avril 2009.

(14) G. Desrousseaux et C. Bouffie, « Non-respect d'une licence de logiciel : l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne délimite les contours possibles de la responsabilité contractuelle du licencié », *blog August Debouzy*, 17 sept. 2019.

(15) Concl., pt 32.

(16) F. Panneau et T. Guichoux, « La CJUE se prononce formellement sur la possibilité d'une action en contrefaçon en cas de violation d'une licence logicielle », *Les Echos Executives*, 20 déc. 2019.

(17) M. Vivant, « La contrefaçon entre contrat et délit, Réflexion sur les catégories juridiques », *Mélanges en l'honneur du professeur Jacques Mestre*, LGDJ, 2019, p. 931.

(18) V. cep. en faveur du régime de responsabilité contractuelle, A.-C. Chiariny, « Licence de logiciel - Responsabilité du licencié de logiciel qui enfreint les limites du contrat », *Propriété intellectuelle*, 2019. Étude 8.

(19) CPI, art. L. 613-8.

(20) C. civ., art. 1231-3.

(21) C. civ., art. 1231-4.