

MOTS CLEFS : contrefaçon - inexécution contractuelle - licence d'utilisation – modification logiciel - question préjudicielle - responsabilité délictuelle

Alors que la jurisprudence française se basait sur le cadre contractuel afin de rechercher si l'utilisation d'un logiciel était contrefaisante ou non.

La Cour d'appel de Paris veut affiner sa position sur le sujet et pose une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne sur la question de savoir si la violation des termes d'un contrat de licence de logiciel constituait une contrefaçon ou si elle obéissait à un régime de la responsabilité contractuelle de droit commun. La demande de décision préjudicielle portait donc sur l'interprétation de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ainsi que de l'article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.

FAITS : IT Développement avait consenti à Free Mobile une licence et un contrat de maintenance d'un logiciel qui permet d'organiser et de suivre le déploiement de l'ensemble des antennes de radiotéléphonie par ses équipes et partenaires extérieurs. IT Développement a estimé que Free mobile avait apporté au logiciel des modifications, alors que la licence l'interdisait, a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux d'un sous-traitant de Free Mobile. Il avait alors assigné son co-contractant en contrefaçon de son logiciel et demandé une indemnisation du préjudice subi.

PROCEDURE : Le Tribunal de grande instance de Paris par un jugement du 6 janvier 2017 avait jugé irrecevable ses prétentions fondées sur la responsabilité délictuelle. La Cour d'appel de Paris par une décision du 16 octobre 2018 a alors saisi la CJUE d'une question préjudicielle.

PROBLEME DE DROIT : La Cour d'appel de Paris interroge la CJUE sur la question de savoir si la violation des termes d'un contrat de licence de logiciel constitue une contrefaçon ou si elle obéit à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.

SOLUTION : La CJUE a estimé que « *la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un programme d'ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d'auteur de ce programme, relève de la notion d'« atteinte aux droits de propriété intellectuelle, au sens de la directive 2004/48 ».* « *Par conséquent (II) doit pouvoir en conséquence bénéficier des garanties prévues par celle-ci, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national* ». En ce sens le droit de la contrefaçon s'applique bien à la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un programme d'ordinateur.

SOURCES :

[CJUE, 5ème ch., 18 déc. 2019, aff. C-666/18, IT Development SAS c./ Free Mobile SAS](#)

[Cour d'appel de Paris Pole 5 – Ch. 1, arrêt du 10 Mai 2016](#)

[DIRECTIVE 2004/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle](#)



NOTE :

La Cour d'appel de Paris pose une question préjudicielle à la CJUE afin de déterminer si le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d'un contrat de licence de logiciel constitue une contrefaçon (au sens de la directive [2004/48]) subie par le titulaire du droit d'auteur du logiciel réservé par l'article 4 de la directive [2009/24] concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur ou bien obéit à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun. La réponse de la CJUE s'effectue en deux temps.

La notion de contrefaçon à l'aune de la Directive 2004/48

La CJUE se base entre autres sur la Directive 2004/48 qui exige que tous les États membres mettent en place des moyens de recours et des sanctions effectifs, dissuasifs et proportionnés contre les auteurs des actes de contrefaçon et de piratage.

Elle rappelle que l'analyse de la Directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle s'applique à « toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle ».

Ce qui signifie que l'ensemble des atteintes aux droits de propriété intellectuelle entrent dans ce champ d'action. Le fait que l'atteinte découle d'un manquement contractuel n'a alors ici que peu d'importance, car ce manquement porte atteinte au droit de propriété de l'auteur du logiciel et entraînant une application de la Directive 2004/48.

La Cour précise que la transformation du code du logiciel constitue bien une atteinte aux droits de l'auteur, sans précision aucune sur l'origine, contractuelle ou non, de cette atteinte.

Il s'agit donc bien en l'espèce d'un acte de contrefaçon.

La liberté des États membres à l'établissement d'un régime du cocontractant contrefaisant

Suite à la qualification de contrefaçon le fait de modifier un logiciel protégé par le droit d'auteur, la CJUE énonce que les États membres sont libres de mettre en place des régimes particuliers, notamment un régime propre à la contrefaçon du cocontractant.

Pour autant, la Cour adresse une limite, le respect des protections établies par la Directive.

Cependant, les juridictions nationales et en l'espèce française, se voient laisser faire l'essentiel du travail c'est-à-dire la création de ce régime spécifique prenant en compte la contrefaçon du contractant.

Ce seront très certainement les modalités de calcul des dommages et intérêts qui interviendront en premier. La discussion portera sur le montant calqué sur les dispositions plutôt avantageuses du Code de propriété intellectuelle ou la possibilité d'appliquer des clauses contractuelles. Attention toutefois à ce que ces clauses ne soient pas exclusives de responsabilité puisque cela reviendrait à contrer l'exigence faite par la CJUE dans l'arrêt de ne pas exclure les protections établies par la Directive 2004/48 ce qui serait alors le cas avec ce type de clauses exclusives.

Sigalia ELNECAVE

Master 2 Droit des médias électroniques
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2020



ARRET :

CJUE, 5ème ch., 18 déc. 2019, aff. C-666/18, IT Development SAS c./ Free Mobile SAS

[...]

La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatifs JO 2004, L 195, p. 16, et JO 2007, L 204, p. 27), ainsi que de l'article 4 de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO 2009, L 111, p. 16).

Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant IT Development SAS à Free Mobile SAS au sujet de la contrefaçon alléguée d'un logiciel et du préjudice en résultant.

[...]

Aux termes du considérant 15 de la directive 2009/24 :

« La reproduction, la traduction, l'adaptation ou la transformation non autorisée de la forme du code sous lequel une copie de programme d'ordinateur a été fournie constituent une atteinte aux droits exclusifs de l'auteur »

[...]

La juridiction de renvoi indique que le droit français de la responsabilité civile repose sur le principe de non-cumul, qui implique que, d'une part, une personne ne peut voir sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle engagées par une autre personne pour les mêmes faits et que, d'autre part, la responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que ces personnes sont liées par un contrat valable et que le dommage subi par l'une d'entre elles résulte de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'une des obligations du contrat. Par ailleurs, elle

indique que, en droit français, la contrefaçon, qui est à l'origine un délit pénal, relève de la responsabilité délictuelle, mais que, dans ce droit, il n'existe aucune disposition selon laquelle une contrefaçon ne saurait exister lorsqu'il y a un contrat liant les parties. À cet égard, à titre d'exemple, une action en contrefaçon pourrait être exercée en matière de brevets et de marques à l'encontre du licencié qui a enfreint les limites de son contrat.

[...]

La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, doivent être interprétées en ce sens que la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un programme d'ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d'auteur de ce programme, relève de la notion d'« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national.

[...]

