

Cour de cassation, 1^{ère} chambre civile, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386

Mots clefs : Licence - Logiciel - Principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle - Droit d'auteur - Propriété intellectuelle - Contrefaçon

La nature de la responsabilité des violations de clauses de licence fait débat en propriété intellectuelle entre les juridictions du fond, notamment lorsqu'il s'agit de la violation des clauses contractuelle d'une licence de programme d'ordinateur par un licencié. La haute juridiction européenne a tranché cette question. La position des juges du Quai de l'Horloge était attendu depuis la décision des juges de Luxembourg. Ainsi, la Cour de cassation prend une position qui ne surprend guère et qui est favorable pour la victime d'acte de contrefaçon supposé.¹

Faits : Un éditeur de logiciel diffuse un nouveau logiciel sous deux licences distinctes qu'elle exploite. Un opérateur de téléphonie, intéressé par le logiciel entre en relation d'affaire avec ce dernier. Cet opérateur intègre ce nouveau logiciel dans une solution informatique sans l'accord préalable de l'auteur en violation des clauses de la licence souscrite. L'éditeur, après avoir effectué une saisie contrefaçon au siège de l'opérateur, assigne ce dernier en contrefaçon de droit d'auteur.

Procédure : La cour d'appel de Paris dans un arrêt du 19 mars 2021 confirmant le jugement du 21 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris tout en accueillant le fait du parasitisme de l'opérateur, position confirmée par la Cour de cassation, rejette la demande de l'éditeur et le déclare ainsi irrecevable à agir en contrefaçon en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles. L'éditeur forme un pourvoi en cassation.

Moyens : Au soutien de sa demande, l'éditeur du logiciel, en reprochant à la Cour d'appel de Paris de l'avoir déclaré irrecevable à agir en contrefaçon, invoque la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne rendue le 18 décembre 2019 en la matière qui affirme que la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un logiciel portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire de droit d'auteur est une atteinte aux droits de propriété intellectuelle au sens de la directive 2004/48 et de l'article L335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Problème de droit : Il se pose la question de savoir si la violation d'une clause contractuelle par le titulaire d'une licence est une contrefaçon, par conséquent, s'avoir si l'action en contrefaçon initié par la victime est recevable.

Solution : Les juges du Quai de l'Horloge, dans un arrêt de cassation n° 21-15.386 du 5 octobre 2022, au visa des dispositions nationales et européennes en matière de contrefaçon, adopte le raisonnement de la Cour de justice de l'Union Européenne, en affirmant que le titulaire de droit d'auteur victime de la contrefaçon émanant de son cocontractant en violation des obligations contractuelles est recevable à agir en contrefaçon, ce qui relève de la responsabilité délictuelle.

¹ LEGER P. « L'affirmation de la recevabilité à agir en contrefaçon du titulaire de droit d'auteur à l'encontre du licencié qui a violé les obligations du contrat organisant l'utilisation d'un logiciel », D, 2023, p.55

Note :

La Cour de cassation tranche une question qui fait débat entre les juridictions de fond. Ce débat concerne la nature de la responsabilité du licencié qui, en violant les clauses de sa licence souscrite, porte atteinte aux droits d'auteur de l'éditeur de programme d'ordinateur. Les juges du Quai de l'Horloge prennent position en offrant une option à la victime d'acte de contrefaçon.

Une solution prévisible au regard des circonstances. L'éditeur du logiciel, après une saisie contrefaçon a assigné l'opérateur en contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle. Les juges du fond ont rejeté la demande de l'éditeur en affirmant que la violation d'une clause contractuelle ne relève que du champ de la responsabilité contractuelle. Ces derniers font une application pure et simple du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles. Mais cette application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles semble inadéquat en ce sens que ce dernier n'est pas protecteur des droits d'auteur de l'éditeur de programme d'ordinateur comme nous le suggère 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, ce qui conduirait à une insécurité juridique. C'est ce qu'a rappelé la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un arrêt du 18 décembre 2019 portant sur des faits similaires. Les juges de Luxembourg précisent 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 »². En appliquant la solution dégagée par la Cour de Justice en droit interne français, seule l'art L335-3 du code de la propriété intellectuelle sur la contrefaçon offre des garanties similaires à la directive 2004/48. La Cour de cassation a suivi le raisonnement de la Cour de justice en cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Cette position des juges du Quai de l'Horloge a le mérite d'être claire et précise. En effet, ces derniers affirment que la violation d'une clause d'un contrat de licence par le titulaire de ladite licence et portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle offre une option à la victime. Il s'agit d'un choix judicieux pour la victime afin de mieux défendre ses intérêts.

Une sécurité juridique pour les éditeurs de programme d'ordinateur. Cette option offerte par la Cour de justice puis la Cour de cassation est une sécurité juridique pour les éditeurs de programme d'ordinateur. Ces derniers peuvent choisir la voie qui leur convient le plus pour défendre leurs intérêts. Ce raisonnement des juges offre un avantage au niveau des mesures conservatoires et des dommages-et-intérêts. En effet, l'article 7 de la directive 2004/48/CE offre aux autorités judiciaires de prononcer des mesures conservatoires de preuve au rang desquelles la saisie contrefaçon. Même si en matière contractuelle le juge dispose d'un outil pour

² Civ. 1^{ère}, 5 oct. 2022, n° 21-15.386

assurer la conservation des droits qui est l'article 145 du code de procédure civile, pour la Cour de cassation l'outil le plus efficace pour assurer ces garanties est la saisie contrefaçon. L'outil de l'article 145 du code de procédure civile ne réponds pas aux exigences de ladite directive car ne permet la saisie des marchandises contrefaites. De plus, les termes de l'article 13 de la directive 2004/48 reprise par l'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle donne les modalités de calcul des dommages-et-intérêts auxquels le contrefacteur peut être condamné. Ces dommages-et-intérêts vont au-delà de la réparation intégrale en responsabilité délictuelle. Ainsi, cet arrêt qui restaure une sécurité juridique pour les éditeurs de programmes d'ordinateur assure une protection renforcée des droits de propriété intellectuelle au sens de la directive 2004/48. Cette décision prévisible met un terme à une divergence de jurisprudence, mais révèle aussi des incertitudes.

Des incertitudes sur le régime de responsabilité du licencié. Ces incertitudes se situent à deux niveaux à savoir en matière de contrefaçon et en matière contractuelle. En matière de contrefaçon, la solution des juges du Quai de l'Horloge est claire. L'action en contrefaçon est recevable à la condition que le cocontractant ait violé une

clause du contrat « portant sur les droits de propriété intellectuelle »³. Se pose la question de savoir si toutes les clauses du contrat de propriété intellectuelle sont concernées par une sorte de contamination ou si la violation des clauses du contrat de propriété intellectuelle qui n'ont rien à avoir avec les droits de propriété intellectuelle. En matière contractuelle, la décision vient brouiller l'application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles. Ce principe empêche l'application de l'option offerte par la Cour de cassation à la victime d'une contrefaçon émanant de son cocontractant en vue de défendre ses intérêts.

En résumé, même si l'arrêt de la Cour de cassation restaure une certaine sécurité juridique, il ne met pas fin au débat général sur la contrefaçon provenant du cocontractant.⁴

Sy Traoré

Master 2 Droit de la Création Artistique et Numérique

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE,
LID2MS-IREDIC 2023

³ Civ. 1ère., 5 oct. 2022, n° 21-15.386

⁴ LEGER P., op cit, pp. 57-58

Source :

Cour de cassation, 1^{ère} chambre civile, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386

LEGER P., « L'affirmation de la recevabilité à agir en contrefaçon du titulaire de droit d'auteur à l'encontre du licencié qui a violé les obligations du contrat organisant l'utilisation d'un logiciel », D, 2023, p.55

BISCARAT M., « le titulaire est recevable à agir en contrefaçon en cas de violation des clauses de la licence ! », Lexis

WARUSFEL B., « Violation des dispositions d'un contrat de licence de logiciel : la Cour de cassation remet la jurisprudence en place », La Semaine Juridique Edition Générale n° 49, 12 décembre 2022, act. 1403

ESPAGNON M., « Nature de l'action en responsabilité du titulaire des droits sur un logiciel à l'encontre du licencié », Responsabilité civile et assurances n° 12, Décembre 2022, comm. 266

Arrêt

LA COUR - (...)

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La société Orange fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Entr'Oouvert la somme de 150 000 euros pour parasitisme (...)

Réponse de la Cour

7. D'abord, après avoir constaté que le parasitisme invoqué était distinct des violations alléguées des clauses du contrat de licence, la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a relevé que, dès 2004, les parties avaient entretenu des relations d'affaires, à l'occasion desquelles la société Orange avait très vite montré son intérêt pour le logiciel Lasso en sollicitant divers renseignements, formations et prestations sur ce logiciel, que, pour répondre à l'appel d'offres, celle-ci l'avait identifié comme « permettant d'apporter la brique technique et fonctionnelle à la version IDMP », que la solution IDMP présentée alors était

totallement dépendante de la présence du logiciel, qu'il était impossible, sauf au prix d'une refonte conséquente des codes sources d'IDMP, d'intégrer un autre composant logiciel qui rendrait le même service que Lasso, que la solution proposée par la société Orange avait permis de rendre IDMP conforme au protocole informatique de sécurité, que le logiciel Lasso, tel que modifié et incorporé dans la solution proposée par la société Orange, avait procuré à celle-ci l'avantage de pouvoir répondre à l'appel d'offres de l'Etat en respectant les prérequis demandés et que celle-ci avait, sans bourse délier, utilisé le savoir-faire, le travail et les investissements de la société Entr'Oouvert.

8. Elle a pu en déduire, en l'absence de dénaturation des conclusions et sans être tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Orange avait commis des actes de parasitisme.

9. Ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des

éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans se contredire, qu'elle a retenu que, si la société Entr'Oouvert, sollicitant la somme de 500 000 euros, ne produisait aucune pièce comptable ou financière pour quantifier les moyens qu'elle avait consentis au développement du logiciel Lasso, le parasitisme opéré par la société Orange, pour remporter un marché conséquent avec l'Etat sans aucune reconnaissance ni financière, ni morale du travail et des investissements de la société Entr'Oouvert, lui avait causé un préjudice économique et moral qu'elle a évalué à 150 000 euros.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

(...)

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. La société Entr'Oouvert fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon, (...)

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 335-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, les articles 7 et 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle et l'article 1er de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur :

13. Selon le premier de ces textes, constitue un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle.

14. Conformément au deuxième, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, avant l'engagement d'une action au fond, puissent,

sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, de telles mesures pouvant inclure la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant.

15. En application du troisième, les Etats membres veillent à ce que les autorités judiciaires, lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte, ou, à titre d'alternative, puissent fixer, dans des cas appropriés, un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

16. En vertu du quatrième, les Etats membres doivent protéger les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur.

17. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « la directive [2004/48] et la directive [2009/24] 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 (CJUE, arrêt du 18 décembre 2019, C-666/18).

18. Si, selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en cas d'inexécution de ses obligations nées du contrat, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts, ceux-ci ne peuvent, en principe, excéder ce qui était prévisible ou ce que les parties ont prévu conventionnellement. Par ailleurs, il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles ne permettent pas la saisie réelle des marchandises arguées de contrefaçon ni celle des matériels et instruments utilisés pour les produire ou les distribuer.

19. Il s'en déduit que, dans le cas d'une d'atteinte portée à ses droits d'auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon.

20. Pour déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon de droits d'auteur formées par la société Entr'Oouvert au titre de la violation du contrat de licence liant les parties, l'arrêt retient que la CJUE ne met pas en cause le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et il en déduit que, lorsque le fait générateur d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d'un manquement

contractuel, seule une action en responsabilité contractuelle est recevable.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

(...)