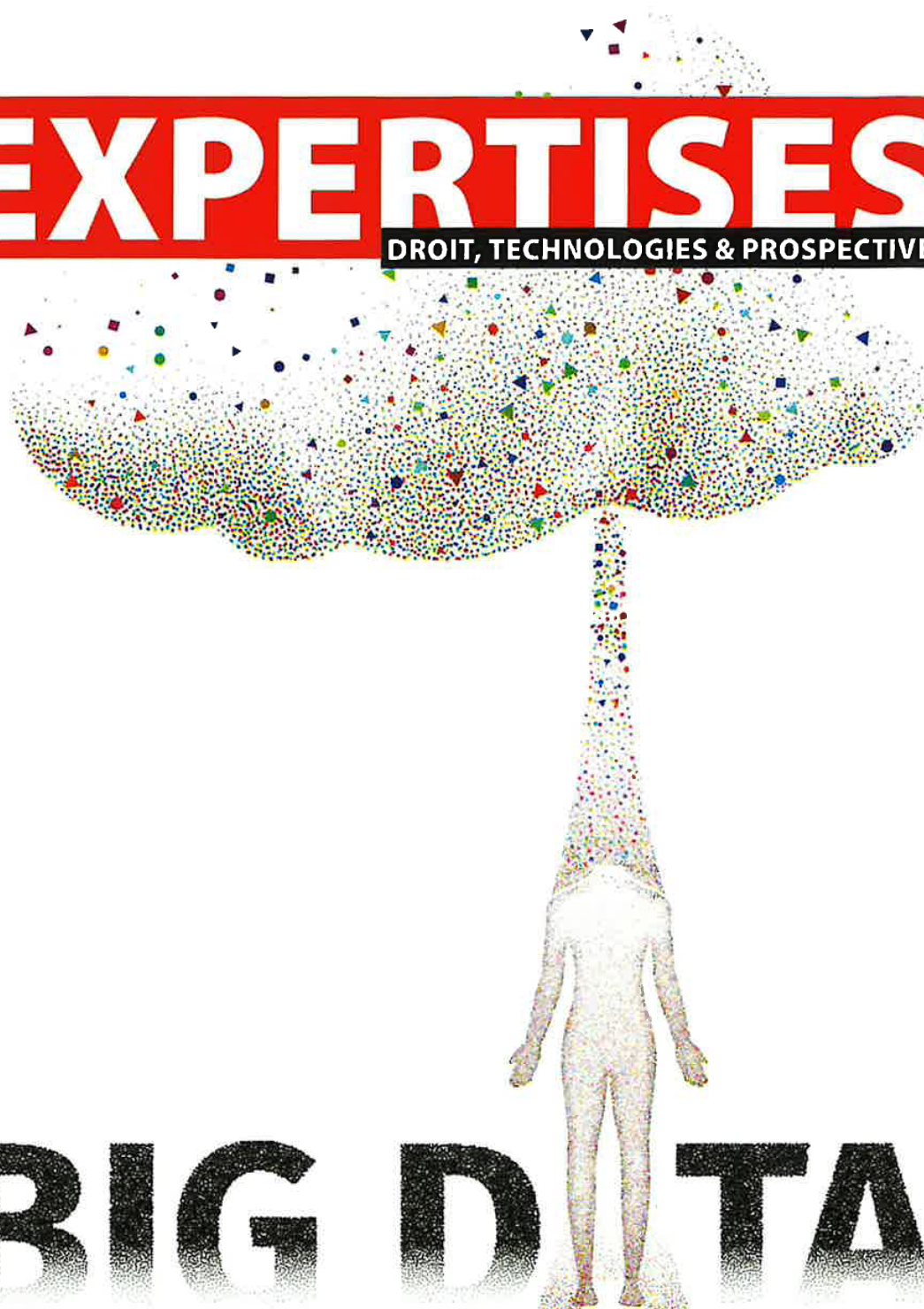


EXPERTISES

DROIT, TECHNOLOGIES & PROSPECTIVES



BIG DATA
DEMATÉRIALISATION
DU REEL

NOVEMBRE 2022 - N°484

EXPERTISES DES SYSTÈMES D'INFORMATION

CONTENTIEUX

La violation d'une licence de logiciel est une contrefaçon



Par un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de cassation tranche en faveur de la contrefaçon en cas de violation du contrat de licence de logiciel par le licencié. Elle s'inscrit ainsi dans la jurisprudence de la CJUE qui, dans sa décision du 18 décembre 2019, avait rappelé l'obligation pour le droit interne de respecter les garanties que le législateur européen a reconnu aux titulaires de droits de propriété intellectuelle sur un logiciel.

Par cet important arrêt, la Cour de cassation met fin au feuilleton judiciaire initié par la 3^{ème} chambre du tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire opposant l'éditeur Oracle à l'AFPA concernant la nature de l'action d'un éditeur à l'encontre du licencié ne respectant pas les droits d'utilisation qui lui sont concédés aux termes de son contrat de licence.

Sur cette question, les juridictions du fond, favorables à l'application du régime de responsabilité contractuelle (I) n'avaient pas tenu compte de l'avertissement rendu par la CJUE sur le sujet (II). Par cet arrêt, la Cour de cassation tranche en faveur de la contrefaçon soit de la responsabilité délictuelle (III) ce qui n'est pas sans conséquence pour les praticiens (IV).

Les juridictions du fond favorables à l'application du régime de la responsabilité contractuelle

La question de savoir si l'action d'un éditeur de logiciel contre un licencié qui ne respecte pas les conditions et les limites fixées dans le contrat de licence est de nature délictuelle ou contractuelle a donné lieu à de nombreux débats depuis le jugement rendu par la 3^{ème}

chambre du tribunal de grande instance (aujourd'hui tribunal judiciaire) le 6 novembre 2014 dans l'affaire « Oracle c/ AFPA »¹.

Dans ce jugement les juges de la 3^{ème} chambre avaient considéré que, l'éditeur et le licencié étant lié par un contrat, une telle action était nécessairement de nature contractuelle. Ils avaient dès lors rejeté l'action en contrefaçon des sociétés Oracle sur le fondement du principe de non-cumul de responsabilité.

Le praticien averti sait que le débat est loin d'être purement théorique. Si l'on retient la responsabilité contractuelle, alors l'action n'est ouverte qu'au contractant du licencié qui n'est pas nécessairement l'éditeur, notamment lorsque celui-ci a opté pour une distribution indirecte via des distributeurs (qui peuvent être des filiales de l'éditeur ou des tiers liés par un contrat de distribution). Au contraire, si l'on retient l'action en contrefaçon, celle-ci n'appartient qu'au titulaire des droits sur le logiciel et donc à l'éditeur.

Concernant les conditions d'accès, le régime de la responsabilité contractuelle n'imposera que la preuve de la faute contractuelle là où le régime de l'action en contrefaçon exigera

au préalable la preuve de l'originalité du logiciel en cause.

En termes de réparation, les conséquences sont aussi lourdes puisque le régime de la responsabilité contractuelle permet aux parties de convenir dans le contrat dans une certaine mesure, de limites, ce qui peut prendre la forme d'un montant plafonné alors que l'action en contrefaçon, qui relève du régime de la responsabilité délictuelle, ne permet pas le jeu de telles clauses.

La réponse à la question de la nature de l'action de l'éditeur à l'encontre de l'utilisateur d'un logiciel qui ne respecte pas les termes de son contrat de licence entraîne donc de nombreuses conséquences pratiques tant au niveau des conditions de l'action que des réparations possibles en cas de succès.

A la suite du jugement « Oracle / AFPA », cette question est revenue à plusieurs reprises devant les juridictions du fond.

A l'exception d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1^{er} septembre 2015 qui avait retenu une solution en faveur de l'action en contrefaçon², les juges du fond ont toujours repris la solution retenue dans l'affaire « Oracle c/ AFPA »³.

C'était d'ailleurs la solution retenue par les juges du fond⁴ dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation ici commenté.

Dans cette affaire, la société Entr'ouvert qui est un éditeur d'une bibliothèque logicielle dénommée « Lasso », distribuée sous licence libre « GNU GPL V2 », reprochait à la société Orange d'avoir mis cette bibliothèque à disposition dans une solution proposée en réponse à un appel d'offres auprès de l'Agence pour le gouvernement de l'administration électronique (« l'ADAE ») sans respecter les termes de la licence « GNU GPL V2 ».

Pour rappel, la licence dénommée « GNU GPL V2 » est un modèle de licence pour logiciel libre créé par la Free Software Foundation très largement utilisé dans le monde entier pour la distribution de logiciels libres. La licence GNU GPL est une licence de logiciel libre dite « contaminante », ce qui signifie qu'elle emporte l'obligation pour celui qui modifie un logiciel distribué sous cette licence ou qui l'incorpore dans un autre logiciel, de distribuer le logiciel modifié ou nouvellement créé selon les mêmes termes de licence. Parmi les obligations de cette licence figure celle de publier le code source du logiciel modifié ou nouvellement créé⁵.

En l'espèce, Entr'ouvert reprochait à Orange d'avoir encapsulé la bibliothèque Lasso dans des modules de la solution proposée à l'ADAE sans publication du code source de la bibliothèque comme requis par la licence GNU GPL v2. Entr'ouvert avait fait réaliser une saisie-contrefaçon et avait ensuite assigné la société Orange en contrefaçon. Par un jugement en date du 21 juin 2019, la 3^{ème} chambre du tribunal de grande instance de Paris avait rejeté l'action en contrefaçon d'Entr'ouvert en rappelant que la licence GNU GPL v2 est un contrat, précisant au passage qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion, et en considérant, conformément à sa position classique en la matière, que la nature de l'action était nécessairement contractuelle.

L'avertissement de la CJUE non suivi d'effet par les juges du fond

La cour d'appel de Paris saisie de cette affaire a confirmé le jugement du TGI de Paris⁶ dans son arrêt du 19 mars 2021.

Toutefois, antérieurement à cet arrêt, dans une autre affaire la cour d'appel de Paris avait porté le débat de la nature d'une telle action devant la CJUE via une question préjudicielle⁷.

Dans le cadre de cette saisine la CJUE s'était interrogée sur le fait de savoir « si les directives 2004/48 et 2009/24 doivent être interprétées en ce sens que la violation d'une clause d'un contrat de licence de 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 »⁸.

Dans son arrêt du 18 décembre 2019, la CJUE avait considéré que « la violation d'une clause de 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. » et que « ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette directive ».

Toutefois, la Cour de Luxembourg devant rester étrangère aux subtilités du droit français concernant le principe de non-cumul des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle, précisait dans sa décision que « les modalités exactes d'application de ces garanties » n'étaient pas prévues dans la directive et qu'elle n'imposait pas « l'application d'un régime de responsabilité particulier ».

Si en apparence, la CJUE n'avait pas tranché le débat qui animait le droit interne français, ce qui est parfaitement normal puisque cela ne relève pas de sa compétence, les juges de Luxembourg avaient donné une indication très claire sur leur conviction en la matière.

Ils avaient en effet rappelé dans cette même décision que « l'application d'un régime particulier ne devrait cependant en aucun cas constituer un obstacle à la protection effective des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d'auteur de ce programme telle qu'établie par la directive 2004/48 et 2009/24. » et avaient invité les juges français à « prendre en considération l'ensemble du droit national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu'il n'aboutit pas à un résultat contraire au droit de l'Union ».

C'est d'ailleurs l'obligation d'assurer l'effectivité des garanties prévues par la directive qui sera le fondement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation ici commenté.

Toutefois, malgré cette invitation de la CJUE, dans son arrêt du 19 mars 2021 concernant l'affaire Entr'ouvert c/ les sociétés Orange, la cour d'appel de Paris a retenu une solution dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure. Selon elle, soit « le fait générateur d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d'un acte de contrefaçon » et il relève alors de la responsabilité délictuelle soit le fait générateur « résulte d'un manquement contractuel » et dans ce cas « seule une action en responsabilité contractuelle est recevable par application du principe de non-cumul des responsabilités. »

La cour d'appel de Paris justifiait sa position en estimant que la CJUE n'avait pas mis « en cause le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et la conséquence qui en découle de l'exclusion de la responsabilité délictuelle au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que les parties sont liées par un contrat et qu'il est reproché la violation des obligations de celui-ci. »

Ce n'est pas l'avis de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui, par son arrêt du 5 octobre 2022, tranche définitivement le débat et redonne enfin à l'action en contrefaçon la juste place que les juridictions du fond lui déniaient depuis le jugement « *Oracle / AFPA* »

La Cour de cassation en faveur de l'action en contrefaçon

La solution retenue par la Cour de cassation est fondée sur l'obligation pour le droit interne de respecter les garanties que le législateur européen a entendu reconnaître aux titulaires de droits de propriété intellectuelle sur un logiciel, comme la CJUE l'avait expressément rappelé dans sa décision du 18 décembre 2019.

La plus haute juridiction française rappelle tout d'abord qu'au titre de ces garanties figure la possibilité pour une partie ayant présenté « *des éléments de preuve raisonnablement accessibles* » démontrant qu'une atteinte est portée à ses droits de propriété intellectuelle, d'obtenir avant toute action au fond que soient ordonnées des « *mesures provisoires rapides et efficace pour conserver les éléments de preuve pertinent* ». Elle rappelle qu'au titre de ces mesures peuvent figurer « *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* ». »

C'est bien sûr, dans notre droit interne, le rôle joué, pour les œuvres logicielles, par la saisie-contrefaçon de l'article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle. C'est d'ailleurs par une saisie-contrefaçon que la société Entr'ouvert avait commencé son périple procédural l'opposant aux sociétés Orange, Or, la Cour de cassation relève que l'article 145 du code de procédure civile qui est le texte de droit commun pour les mesures provisoires avant toute procédure au fond ne permet pas « *la saisie réelle des marchandises arguées de*

contrefaçon ni celle des matériels et instruments utilisés pour les produire ou les distribuer. »

Il s'agit ici d'un rappel d'une jurisprudence établie, la Cour de cassation ayant déjà jugé que lorsqu'une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile donne lieu à la saisie d'éléments, il s'agit d'une saisie-contrefaçon déguisée et en prononce la nullité⁹.

La Cour suprême expose ensuite que les Etats membres doivent également veiller à ce que dans le cadre de la fixation des dommages-intérêts soient pris 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*. ». Or, comme le relève fort logiquement la Cour de cassation, l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, disposait qu'en cas de manquement contractuel, les dommages-intérêts ne pouvaient « *excéder ce qui était prévisible ou ce que les parties ont prévu conventionnellement*. »

En conséquence, considérant qu'à l'égard d'un licencié qui ne respecte pas les termes de son contrat de licence, l'éditeur ne peut agir qu'en responsabilité contractuelle aurait pour effet de permettre au licencié de faire jouer à l'encontre de l'éditeur une clause limitative de responsabilité si le contrat en contient une.

Ainsi, un licencié qui aurait, par exemple, déployé plus d'utilisateurs que ne lui permettait son contrat de licence pourrait par le jeu d'une clause limitative de responsabilité ne pas avoir à payer le prix qu'il aurait dû verser pour pouvoir disposer des droits d'utilisation sur le logiciel dans une telle proportion.

Cette solution qui revient à faire la part belle à la faute lucrative n'a évidemment pas de sens, ce qui démontre l'inadaptation du régime de responsabilité contractuelle en la matière, comme les auteurs de ces lignes l'avaient souligné à plusieurs reprises¹⁰.

C'est ainsi que la Cour de cassation relevant que « *dans le cas d'une 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* » casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris pour violation de la loi.

Par cette cassation pour « *violation de la loi* », la Cour suprême montre très clairement que pour elle la question ne doit pas prêter à hésitation : l'action d'un éditeur de logiciel à l'encontre d'un licencié qui ne respecte par son contrat est une action en contrefaçon.

La solution de la Cour de cassation doit être pleinement approuvée car elle met fin à une jurisprudence des juridictions du fond qui était contraire tant à la volonté du législateur européen que celle du législateur interne.

L'objectif du législateur européen, notamment aux termes de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, est « *d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur*. ». Or tel, n'est absolument pas le cas si l'on retient le jeu du régime de responsabilité contractuelle qui permettrait le bénéfice des clauses limitatives de responsabilité.

Ecarter l'action en responsabilité délictuelle au profit de l'action en responsabilité contractuelle est également contraire à la volonté du législateur interne puisqu'il a clairement établi sa volonté de protéger le droit d'auteur par une action spécifique, l'action en contrefaçon,

dont le régime spécial figure aux articles L 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Or, si le législateur a pris le soin de définir un régime spécial pour cette action, avec des conditions et des garanties spécifiques pour le titulaire de droit d'auteur sur un logiciel, le principe « *specialia generalibus derogant* » veut que l'on applique ce régime spécial et que celui de droit commun soit écarté.

Des conséquences à anticiper pour les praticiens

Les éditeurs de logiciels doivent toutefois anticiper les conséquences pratiques d'une telle solution de la Cour de cassation, notamment concernant les conditions de l'action en contrefaçon.

En premier lieu, il convient de rappeler que l'action est réservée au titulaire des droits sur le logiciel.

L'action devra donc être initiée par le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel, lequel n'est pas nécessairement l'entité qui aura conclu le contrat de licence avec le licencié, notamment si le logiciel fait l'objet d'une distribution indirecte (par l'intermédiaire de filiales de l'éditeur ou de partenaires distributeurs par exemple).

Concernant les conditions de l'action, s'agissant d'une action en contrefaçon il appartiendra à l'éditeur de faire la démonstration de la titularité de ses droits et de l'originalité de son logiciel.

Si la preuve de la titularité des droits ne pose pas trop de difficultés puisqu'elle est facilitée par la présomption posée par l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle¹¹, la condition d'originalité doit quant à elle faire l'objet d'une attention particulière de la part des éditeurs car elle est particulièrement difficile à remplir.

Pour rappel, s'agissant d'œuvre logicielle il est de jurisprudence constante que l'originalité ne peut reposer ni sur les fonctionnalités du logiciel ni sur le concept sous-tendant celui-ci

puisque les fonctionnalités et les concepts relèvent des idées qui sont de libre parcours¹².

La jurisprudence française considère que l'originalité consiste dans l'effort intellectuel qui se traduit dans une structure individualisée – une architecture ou des lignes de code (code source ou code objet) – et qui n'est pas la traduction d'une simple logique prédéfinie¹³.

L'éditeur devra donc anticiper cette étape et préparer en amont la démonstration de l'originalité de son logiciel en étant en mesure de fournir une description du code ou de l'architecture de son logiciel¹⁴,

A cet effet il est particulièrement recommandé d'avoir effectué un dépôt des codes sources auprès d'un tiers de confiance (comme l'APP par exemple) et d'avoir documenté le développement du logiciel, notamment avec des commentaires sur son code ou son architecture.

Les éditeurs de logiciels ne doivent donc pas s'y tromper et garder à l'esprit que les conditions de l'action en contrefaçon ne sont pas simples à remplir, particulièrement s'agissant des logiciels.

D'ailleurs, si la juridiction saisie considère que les conditions d'accès à la protection par le droit d'auteur, notamment la condition d'originalité, ne sont pas remplies s'agissant d'un logiciel dont le licencié ne respecte pas les conditions de la licence, le régime de la responsabilité contractuelle pourrait alors trouver à s'appliquer mais, à notre sens, uniquement à titre subsidiaire. En effet dans un tel cas il n'y aurait pas d'atteinte au principe de non-option puisque faute de remplir les conditions d'accès à la protection par le droit d'auteur, l'action en contrefaçon ne serait pas ouverte et l'action contractuelle serait donc l'unique voie possible.

Dans leurs assignations, les praticiens devront donc anticiper ce risque en prévoyant un titre subsidiaire leur permettant de fonder leurs demandes

sur le régime de la responsabilité contractuelle dans le cas où l'action en contrefaçon serait rejetée faute d'en remplir les conditions.

Sophie HADDAD

Avocat associé

En charge du département IP IT

Antoine CASANOVA

Avocat associé

Carler Avocats

Notes

- (1) TGI Paris, 3^{ème} chambre, section 1, 6 novembre 2014, « Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Corporation et Oracle et Oracle France c/ AFPA et Sopra Group ».
- (2) CA Versailles, 12^{ème} chambre, 1^{er} septembre 2015, n°13/08074 « SAS Technologies c/ SAS Infor Global Solutions ».
- (3) CA Paris, 10 mai 2016, « Sté Oracle International Corporation c/ AFPA » ; TGI Paris, 3^{ème} Chambre, 3^{ème} section, 6 janvier 2017, n° 15/09391, « IT Development c/ Free Mobile ».
- (4) TGI Paris, 3^{ème} Chambre, 3^{ème} section, 21 juin 2019 et CA Paris Chambre 5, Pôle 2, 19 mars 2021, RG n°19/17493.
- (5) « Licence publique générale GNU version 2 » disponible sur <https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.fr.html>.
- (6) CA Paris, Chambre 5, Pôle 2, 19 mars 2021, RG n°19/14793.
- (7) CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 16 octobre 2018 « IT Development / Free Mobile ».
- (8) CIUE, C-666/18, 18 décembre 2019 « IT Development / Free Mobile ».
- (9) Cass. Civ 1ère n°11-20.531, 28 novembre 2012.
- (10) « Le débat est (enfin) tranché : le non-respect des termes du contrat de licence de logiciel est une contrefaçon », Sophie Haddad et Antoine Casanova, RLDI 5651, numéro 167, Février 2020.
- (11) L'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ».
- (12) Cass. Civ 1ère 13 décembre 2005, n°03-21.154 ; Cass. Civ 1ère 14 novembre 2013, n°12-20.687 ; CA Paris, 24 mars 2015.
- (13) Cass. Civ. 1ère 17 octobre 2012 n°11-21.641 ; CA Montpellier 2ème Chambre, 6 mai 2014 n°13/00995 ; CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 7 mai 2019, n° 16/11002.
- (14) CA Paris, 24 mars 2015.