



Non-respect d'une licence de logiciel par le licencié : la Cour de cassation tranche enfin

En cas de non-respect des termes d'un contrat de licence de logiciel, le titulaire de droits est-il recevable à agir contre son licencié sur le fondement de la contrefaçon (responsabilité délictuelle) ?

Après avoir été soulevée devant différentes juridictions¹ et fait l'objet d'une question préjudicielle devant la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE)², cette question – qui a suscité de vifs débats – vient d'être tranchée par la Cour de cassation à l'occasion d'un arrêt rendu dans une affaire opposant la société Entr'Ouvert (société coopérative ouvrière de production) aux sociétés Orange et Orange Business Services.

Dans son arrêt du 5 octobre 2022 publié au Bulletin, la 1^{ère} chambre civile de la Cour de cassation³ énonce en effet 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 relative au respect des droits de propriété intellectuelle s'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, est recevable à agir en contrefaçon malgré la relation contractuelle liant les deux parties.

Ce faisant, la Cour de cassation consacre une dérogation au principe de non-cumul des responsabilités selon lequel le créancier d'une obligation contractuelle ne peut en principe se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle quand bien même il y aurait intérêt.

En effet, lorsque le licencié ne respecte pas les termes de son contrat de licence de logiciel, le titulaire de droits doit déterminer, avant d'agir, si le licencié a commis un acte de contrefaçon, relevant du régime de la responsabilité délictuelle, ou bien un manquement contractuel, obéissant au régime de la responsabilité contractuelle.

¹ Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 6 janvier 2017, n° 15/09391

² CJUE, 18 décembre 2019, IT Development SAS / Free Mobile SAS, affaire C-666/18

³ Cass. civ. 1, 05-10-2022, n° 21-15.386

La réponse à cette question conditionne la recevabilité de l'action en contrefaçon intentée par un éditeur de logiciel à l'encontre d'un licencié indélicat, compte-tenu du principe de non-cumul des responsabilités.

L'action en contrefaçon permet au titulaire des droits d'auteur de bénéficier des garanties prévues par la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle⁴ et incorporées à l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle portant, notamment, sur le recours à la saisie-contrefaçon et des modalités de calcul des dommages-intérêts plus favorables.

Dans un litige ayant opposé la société Free Mobile SAS (titulaire d'une licence d'utilisation sur un logiciel) et la société IT Development SAS (éditeur)⁵, la Cour d'appel de Paris avait été amenée à se prononcer sur cette question délicate. Elle avait alors choisi de transmettre à la CJUE la question préjudicielle suivante :

« Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d'un contrat de licence de logiciel constitue-t-il (i) une contrefaçon subie par le titulaire du droit d'auteur du logiciel ou bien (ii) peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? »

En réponse, la CJUE a indiqué en substance que la violation d'une clause d'un contrat de licence de logiciel portant sur des droits de propriété intellectuelle relève bien de la notion d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle au sens de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, le titulaire des droits sur un programme doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière.

Pour autant, la CJUE ne s'est pas explicitement prononcée sur le régime de responsabilité applicable.

La société IT Développement s'étant finalement désistée de son action, le litige opposant la société Entr'Ouvert (titulaire des droits sur un logiciel libre) à la société Orange (utilisatrice de ce logiciel libre) a finalement été le premier à permettre une application de la solution énoncée par la CJUE.

Dans un arrêt du 19 mars 2021⁶, tout en reconnaissant qu'une inexécution contractuelle peut générer une atteinte aux droits de propriété intellectuelle, la Cour d'appel de Paris a estimé que le fondement approprié pour agir dépendait du fait générateur de cette atteinte. En application du principe de non-cumul des responsabilités, la Cour d'appel avait exclu le fondement de la contrefaçon (responsabilité délictuelle) au profit de la responsabilité contractuelle, les parties étant liées par un contrat de licence de logiciel libre.

Ce raisonnement aboutissait cependant à priver le titulaire des droits d'auteur des garanties de la directive de 2004/48, en contradiction avec la solution prônée par la CJUE.

La société Entre'Ouvert s'est donc pourvue en cassation.

Aux termes d'un arrêt clair et motivé, la 1^{ère} chambre civile rappelle en premier lieu les garanties accordées au titulaire de droits par la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, consistant notamment dans la possibilité de requérir une saisie-contrefaçon (article 7) et d'obtenir des dommages-intérêts pour l'entier préjudice subi indépendamment des clauses limitatives prévues au contrat (article 13).

⁴ Directive 2004/48/ce du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004

⁵ CA Paris, 18 février 2020, IT Development SAS / Free Mobile SAS, RG n°17/02679

⁶ Cour d'appel de Paris, 19 mars 2021, Entre'ouvert / Orange, RG n°19/17493

Puis, en s'appuyant sur le raisonnement de la CJUE, la Cour de cassation relève que le titulaire de droits doit pouvoir bénéficier de ces garanties indépendamment du régime de responsabilité applicable par les juridictions nationales.

Or, la 1^{ère} chambre civile relève que l'action en responsabilité contractuelle ne permet pas au titulaire de droits de bénéficier de ces garanties : l'article 145 du code de procédure civile ne permet pas d'ordonner une mesure de saisie-contrefaçon d'une part et l'ancien article 1147 du code civil autorise le plafonnement de dommages-intérêts par l'effet d'une clause contractuelle d'autre part.

Aussi, dès lors qu'il ne bénéficie pas des garanties prévues par la directive s'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le titulaire de droits est recevable à agir en contrefaçon.

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait déclaré la société Entr'Ouvert irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la Cour d'appel autrement composée.

Au-delà de la seule question de la recevabilité de l'action en contrefaçon intentée par la société Entr'Ouvert, il sera intéressant de voir si la formation de renvoi conclut - ou non - à l'existence d'une contrefaçon.

Affaire à suivre donc.

Auteurs



Charles Bouffier
Avocat associé
cbouffier@racine.eu



Victoire Danès
Juriste
vdanes@racine.eu



Robin Genest
Juriste
rgenest@racine.eu