



ARTICLE

NON-RESPECT D'UNE LICENCE DE LOGICIEL : L'AVOCAT GÉNÉRAL DE LA CJUE DÉLIMITE LES CONTOURS POSSIBLES DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU LICENCIÉ

Droit de la propriété intellectuelle, média et art Brevets IT et données personnelles ANNULE - Concurrence, régulation européenne et FDI | 17/09/19 | Grégoire Desrousseaux



1. La question de la nature de la responsabilité du licencié qui ne respecte pas les termes d'un contrat de licence de logiciel a donné lieu ces dernières années à des solutions jurisprudentielles contrastées en droit français, compte-tenu du principe de non-cumul des responsabilités[1]. Des études récentes lui ont même été spécifiquement consacrées[2].

2. Elle fait l'objet depuis le 16 octobre 2018 d'une question préjudicielle posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE)[3] par la Cour d'appel de Paris[4].

3. L'affaire à l'origine de ce renvoi est la suivante : la société IT Development a consenti par contrat à la société Free Mobile une licence et un contrat de maintenance sur un logiciel de gestion de déploiement de réseaux mobiles dénommé ClickOn Site.

Arguant d'une décompilation non-autorisée et de modifications apportées au code-source de son logiciel en violation du contrat de licence, notamment pour créer des formulaires, la société IT Development a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux d'un sous-traitant de Free Mobile puis a assigné cette dernière en contrefaçon de logiciel sur le fondement des articles L.122-6 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI). En défense, la société Free Mobile a opposé que les actes invoqués ne constituent pas une violation de droits de propriété intellectuelle, mais une inexécution contractuelle, et qu'ils ne sont donc pas constitutifs de contrefaçon par application combinée des articles L.122-6-1 et L.335-3 du CPI.

4. Par jugement du 6 janvier 2017[5], après avoir énoncé qu'« il existe [...] deux régimes distincts de responsabilité en la matière, l'un délictuel en cas d'atteinte aux droits d'exploitation de l'auteur du logiciel, tels que désignés par la loi, l'autre contractuel, en cas d'atteinte à un droit de l'auteur réservé par contrat », le Tribunal de grande instance de Paris a considéré qu'il était reproché à la société Free Mobile « des manquements à ses obligations contractuelles, relevant d'une action en responsabilité contractuelle et non pas des faits délictuels de contrefaçon de logiciel, de sorte que l'action en contrefaçon initiée par la demanderesse est irrecevable ».

5. En appel, la Cour d'appel de Paris (pôle 5, ch. 1) a été invitée par la société IT Development à soumettre à la CJUE une question préjudicielle relative à la nature de la responsabilité encourue par la société Free Mobile.

Au visa de l'article 2 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, des articles 4 et 5 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (version codifiée), et des articles L.122-6, L.122-6-1 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la cour, par arrêt avant-dire droit, a accepté de surseoir à statuer et de renvoyer 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 (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 du 29 avril 2004) 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 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 »

6. Très attendues, les conclusions de l'avocat général désigné par la CJUE dans cette affaire viennent d'être publiées (le 12 septembre)[6].

7. Elles proposent tout d'abord de réduire la portée de la question préjudicielle. L'avocat général considère en effet qu'il n'y a pas lieu d'étendre la question préjudicielle à trois des prétendus manquements contractuels énumérés dans l'ordonnance de renvoi (l'expiration de la période d'essai, l'excès du nombre d'utilisateurs autorisés et le dépassement



d'une autre unité de mesure), aux motifs « *que ces situations ne sont pas nécessairement identiques du point de vue juridique, et surtout, [qu'elles] sont étrangères aux faits litigieux* » (pt. 26). Seul l'éventuel manquement au contrat pour cause de modification du code source est donc analysé.

8. A cet égard, l'avocat général suggère à la CJUE de répondre à la question préjudicielle comme suit (pt. 84, conclusion) :

« Il y a lieu d'interpréter les articles 4 et 5 de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, pris avec l'article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété, en ce sens que :

- La modification du code source d'un programme d'ordinateur, effectuée en violation d'un contrat de licence, constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui appartiennent au titulaire du droit d'auteur sur le programme, à condition que cette modification ne soit pas exonérée d'autorisation conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2009/24.

- 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.

- Il appartient au législateur national de déterminer, en respectant les dispositions de la directive 2004/48 et les principes d'équivalence et d'effectivité, les modalités procédurales nécessaires à la protection des droits d'auteur sur le programme d'ordinateur en cas de violation de ces derniers, lorsque cette violation implique simultanément une violation de ces droits et un manquement contractuel. »

9. Ainsi, selon l'avocat général, si le manquement reproché au licencié consiste dans le non-respect d'une clause contractuelle par laquelle le titulaire s'est expressément réservé l'exclusivité de certaines des facultés énumérées à l'article 4, §1, a) et b) de la directive 2009/24[7], alors « *dans ce contexte, le fondement juridique du droit du titulaire est le contrat et non pas la loi ; en parallèle, la responsabilité du titulaire de la licence qui contrevient au droit exclusif du titulaire du programme résulte également du contrat et non de la loi* ».

Dans cette hypothèse donc, « *la qualification juridique du différend serait uniquement contractuelle* » et il n'y aurait alors pas de place pour la contrefaçon (pt. 32).

10. En revanche, la modification du code source d'un programme d'ordinateur effectuée en violation d'un contrat de licence se situe en dehors de la réserve des facultés énumérées à l'article 4, §1, a) et b) de la directive 2009/24. Elle implique une décompilation (afin de reconstituer le code source du logiciel), qui ne figure pas parmi les actes listés à l'article 4, §1, a) et b) et qui n'est permise qu'à des fins d'interopérabilité, sous réserve de certaines conditions (art. 6 de la directive 2009/24).

Aussi, selon l'avocat général, un tel manquement « *pourrait être qualifié, simultanément, de manquement contractuel et de violation du devoir général du respect du droit d'auteur selon les contours définis par la loi [...]. Dans ce cas de figure, le principe de non-cumul serait applicable* » (pt. 33).

11. En présence d'un cumul de qualification, l'avocat général considère que c'est au législateur national de prévoir le(s) régime(s) procédural(aux) adéquat(s), dans le respect des dispositions de la directive 2004/48 et des principes d'équivalence et d'effectivité issus du droit de l'UE.

A cet égard, l'avocat général relève qu'« *a priori, rien ne permet de penser que, lorsque le droit national répond à la violation de la propriété intellectuelle par l'intermédiaire du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, il le fait au moyen de mesures, procédures ou réparations qui ne satisfont pas [à ces] exigences* » (pt. 69).

Il appartiendrait cependant à la juridiction nationale de renvoi de le confirmer. Plus généralement, cette juridiction devrait vraisemblablement également se prononcer sur la compatibilité du principe de non-cumul des responsabilités en droit français avec les directives 2004/48 et 2009/24.

12. En résumé, si les conclusions de l'avocat général devaient être suivies par la CJUE, la Cour d'appel de Paris devrait alors déterminer si les circonstances du litige IT Development / Free correspondent à l'hypothèse d'une responsabilité exclusivement contractuelle (parce que mettant uniquement en cause les facultés énumérées à l'article 4, §1, a) et b) de la directive 2009/24), ce qui n'est pas nécessairement le cas dans la mesure où la société IT Development reproche également une décompilation illicite (laquelle ne figure pas dans cette énumération).



Si une décompilation illicite devait être confirmée dans ce dossier, il en résulterait en principe un cumul de qualifications. Par application de la règle de non-cumul – et sous-réserve de la conformité de cette règle avec le droit de l'Union (en particulier la directive 2004/48)[8], le fondement de l'action du titulaire serait alors de nature contractuelle.

Affaire à suivre donc...

[1] Le principe de non-cumul des responsabilités interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.

[2] M.Vivant, *La contrefaçon entre contrat et délit, Réflexion sur les catégories juridiques*, Mélanges en l'honneur du Professeur Jacques Mestre, LGDJ 2019 ; P. Léger, *La Nature de la responsabilité dans l'hypothèse de la violation du périmètre d'une licence de logiciel*, D.2018.1320.

[3] Affaire C-666/18 : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1568319762239&uri=CELEX:62018CN0666>

[4] CA Paris, 16 octobre 2018, RG n°17/02679.

[5] TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 6 janvier 2017, RG n° 15/09391.

[6] <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217676&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13310834>

[7] Ce qu'il nomme « *la réserve des facultés du titulaire du programme prévues par le contrat* » et qui correspond au droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumises la reproduction et/ou la modification nécessaires du logiciel pour permettre son utilisation conformément à sa destination.

[8] Cette exigence pourrait avoir des répercussions importantes en droit français, s'agissant notamment des règles applicables aux mesures d'instruction, à la juridiction compétente et aux mesures de réparation offertes au titulaire de droit vis-à-vis de son licencié. En effet, quel que soit le fondement de son action (contractuel ou délictuel), l'ensemble des règles applicables devra respecter les dispositions de la directive 2004/48 et les principes d'équivalence et d'effectivité.
