

*Arrêt rendu par la Cour d'Appel de
PARIS le 19 mars 2021 : quelle portée ?*

Sandrine BOUVIER-RAVON

*Avocat spécialiste en droit
de la Propriété Intellectuelle*
s.bouvier@cousin-associes.com

COUSIN  ASSOCIÉS

Décision accessible sur [legalis.net](https://www.legalis.net) et sur Darts

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 MARS 2021

(n°54, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° **RG 19/17493** - n° **Portalis 35L7-V-B7D-CAUVB**

Décision déferée à la Cour : jugement du 21 juin 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS -
3ème chambre 3ème section - RG n°11/07081

APPELANTE

Société ENTR'OUVERT

Société coopérative de production à responsabilité limitée, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

169, rue du Château

75014 PARIS

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 443 170 139

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistée de Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque D 1380

INTIMEES

S.A. ORANGE, anciennement dénommée FRANCE TELECOM, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

1. La décision du 19 mars 2021

- Faits
- Questions posées :
 - i. Compte tenu de la décision de la CJUE du 18 décembre 2019, la société demanderesse pouvait-elle se fonder à l'encontre de sa licenciée, qui n'avait pas respecté les termes de son contrat de licence sur un logiciel,
 - a. Sur la responsabilité délictuelle ?
 - b. ou seulement sur la responsabilité contractuelle, en vertu de la règle de non cumul des responsabilités.
 - i. Le détournement de savoir-faire de la demanderesse sur le logiciel LASSO, et le fait d'avoir remporté un appel d'offre, constituent-ils des agissements parasitaires distincts des manquements contractuels ?

Réponse de la Cour : irrecevabilité de l'action en responsabilité délictuelle

La Cour d'appel de PARIS a estimé que la CJUE :

- ne remet pas en cause le principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles,
- mais s'attache à voir respectées les exigences de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 indépendamment du régime délictuel et contractuel de responsabilité applicable, ainsi que la protection des logiciels telle que prévue par la directive 2009/24.

Elle distingue ainsi selon que **le fait générateur** d'une atteinte à un droit de PI résulte

- D'un acte de contrefaçon => l'action doit alors être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle
- D'un manquement contractuel, le titulaire du droit ayant consenti par contrat à son utilisation sous certaines réserves => seule une action en responsabilité contractuelle est recevable (principe de non-cumul des responsabilités).

- En l'espèce, selon la Cour, l'action en contrefaçon formée par la société Entr'Ouvert qui agit, en première instance, comme en appel, sur le seul fondement délictuel doit être déclarée irrecevable dès lors que comme indiqué elle se fonde sur le contrat de licence qui lie les parties et se prévaut de la violation des clauses de ce contrat.

Réponse de la Cour : sur le parasitisme

« Les reproches articulés par la société Entr'Oouvert ne sont **pas tirés de violations des clauses du contrat de licence** mais sont relatifs à des **faits distincts de parasitisme** ... »

- => recevabilité de l'action fondée sur l'article 1240 du code civil

« le **logiciel LASSO, tel que modifié et incorporé dans la solution** proposée par la société Orange, a procuré à celle-ci l'avantage de pouvoir répondre à l'appel d'offre de l'Etat en respectant les pré-requis demandés.

⇒ « la société Orange a, sans bourse délier, utilisé le savoir-faire, le travail et les investissements de la société Entr'Oouvert et commis, en conséquence, au préjudice de cette dernière, des actes de parasitisme. »

- Un pourvoi a été formé sur l'irrecevabilité

2. La décision de la CJUE du 18 décembre 2019

Pas de remise en cause du principe de non-cumul

- Reformulation de la question de la Cour d'Appel par la CJUE :

(30) Les directives 2004/48 et 2009/24 doivent-elles être interprétées en ce sens que la violation d'un contrat de licence de logiciel relève de la notion d'atteinte aux droits de PI et que le titulaire desdits droits doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par la directive 2004/48 indépendamment du régime de responsabilité applicable ?

- Oui, dit la CJUE, après avoir comparé les formes possibles de violations d'un contrat de licence (ici : modifier le code source) (31) avec les prérogatives du titulaire des droits (faire interdire la modification du code source) (32).
- La directive 2004/48 s'applique à « toute atteinte aux droits de PI » et doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre également les atteintes résultant du manquement à une clause contractuelle relative à l'exploitation d'un droit de PI.

Réponse de la CJUE

- « 44 - Il s'ensuit que le législateur national **reste libre de fixer les modalités concrètes de protection des dits droits et de définir, notamment, la nature, contractuelle ou délictuelle, de l'action dont le titulaire de ceux-ci dispose**, en cas de violation de ses droits de propriété intellectuelle, à l'encontre d'un licencié de programme d'ordinateur.
- **Toutefois, il est indispensable que, dans tous les cas, les exigences de la directive 2004/48 soient respectées»**
- **NB** « 41 ... tout titulaire de droits de propriété intellectuelle a qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations qu'elle vise, conformément aux dispositions de la législation applicable. Or, la possibilité d'effectuer une telle demande n'est soumise à aucune limitation en ce qui concerne l'origine, contractuelle ou autre, de l'atteinte à ces droits. »

Condition énoncée par la CJUE, dans la décision de la CA

La Cour d'appel est néanmoins passée un peu vite sur la condition rappelée par la CJUE dans le même considérant :

Toutefois, il est indispensable que, dans tous les cas, les exigences de la directive 2004/48 soient respectées.

En particulier, elle n'a pas recherché si ces exigences étaient respectées.

- Selon la CJUE : « (35) S'agissant de la directive 2004/48, celle-ci prévoit, ainsi qu'il ressort de ses considérants 10 et 15 ainsi que de son article 1er, les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, ce qui englobe les droits relevant de la directive 2009/24 ».
- 41 ... tout titulaire de droits de propriété intellectuelle a qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations qu'elle vise, conformément aux dispositions de la législation applicable.

3. Sur le principe du non-cumul

- Selon ce principe, qui est d'origine jurisprudentiel, dès lors qu'un dommage est causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, l'action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est **nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle.**
- Le contractant victime de l'inexécution d'une obligation contractuelle ne peut ni choisir ni panacher le fondement juridique de l'action en réparation de son dommage.

Exceptions légales en matière de PI

Pour les marques

Marques nationales : voir l'article L. 714-1 al 5 du CPI, modifié par la loi du 13 novembre 2019 (article 6) « *Les droits conférés par la marque **peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence** en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié* »

Marques communautaires : article 25 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017

« 2. Le titulaire de la marque de l'Union européenne peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne: a) sa durée; b) la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée; c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée; d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. »

- **Pour les brevets**

L'article L. 613-8, al 3 du CPI (depuis la loi 92-597 de 1992):

*« Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet **peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence** imposées en vertu de l'alinéa précédent. »*

- **Pour les dessins et modèles communautaires**

Le règlement 6/2002 du 12 décembre 2001, art. 32 § 2 :

*« 2. Sans préjudice d'éventuelles actions fondées sur le droit du contrat, le titulaire peut invoquer les droits conférés par le dessin ou modèle communautaire **à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence** en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par le dessin ou modèle, la gamme des produits pour lesquels la licence est octroyée et la qualité des produits fabriqués par le licencié. »*

- **Pour les obtentions végétales communautaires**

Le règlement communautaire n° 2100/94 du 27 juillet 1994, article 27 :

*« 2. Le titulaire peut invoquer les droits conférés par la protection communautaire des obtentions **végétales à l'encontre d'une personne détenant une licence d'exploitation qui enfreint l'une des conditions ou limitations attachées à sa licence** en vertu du paragraphe 1. »*

⇒ Les titulaires de ces droits de PI ainsi énumérés peuvent donc, selon moi, agir en responsabilité délictuelle en cas de violation par le licencié du contrat de licence,

qui dépasse les limites de l'autorisation consentie dans sa licence

par exception au principe de non-cumul, dans les conditions prévues dans chaque article.

« Exceptions » jurisprudentielles

- La JP a :
 - Parfois décidé qu'il fallait faire application du mécanisme de responsabilité contractuelle, avec les conséquences qui s'y attachent (compétence TI Commerce, mécanisme de prescription de droit commun etc ...)
 - parfois accepté de prononcer des condamnations, sur le fondement de la contrefaçon, en cas de violation de contrat portant sur un droit de PI.
- **Mais sans jamais expressément écarter l'application de la règle du non cumul.**

- Voir les exemples cités des décisions qui font application de la responsabilité contractuelle : CCAss, 16 mai 2018 (certificat d'obtention végétale); et Paris, 30 avril 2009 (licence de logiciel)/
- Et les exemples cités qui font application de la responsabilité délictuelle, beaucoup plus nombreux

En matière de violation d'accord de coexistence de marque :

Cass. Com., 15 janvier 2002, n° 99-19.279, Cass. Com., 31 mars 2009, n° 07-17.665, Cass. Com., 10 février 2015, n° 13-24.979

En matière de dépassement d'autorisation en droit d'auteur :

Cass. Civ.1^{ère}. 21 novembre 2006, n°04-16.612; CA Versailles 10 février 1998, Software Partners c/Cecima, n° 1997-5284; CA Versailles, 12e ch., 1er sept. 2015, n° 13/08074, SAS Technologies c/ SAS Infor Global Solutions

Position de la doctrine, s'agissant de la règle du non-cumul en matière de droits de pi :

- **A LUCAS**, qui a fait un commentaire remarquable de l'arrêt de la CJUE du 18 décembre 2019 (Propriétés Intellectuelles, avril 2020 /n°75, pp104 à 111) indique que « *la doctrine dominante se prononce en faveur d'une qualification exclusivement délictuelle de la contrefaçon commise par le cessionnaire* ».
- Selon lui, il est plus conforme à la réalité de dire que le dépassement des limites assignées à la cession **constitue à la fois une faute contractuelle et une faute délictuelle**. Il faudrait donc, en application de la règle de non cumul, rejeter la responsabilité délictuelle, mais la JP antérieure à celle commentée (comme on l'a vu) est très nuancée et cherche à trouver un lien de rattachement avec la responsabilité délictuelle.
- Mais selon lui la **nature propre de l'action en contrefaçon impliquerait la mise à l'écart de la règle de non-cumul...**

4. Les incidences pratiques de ces deux décisions

Certitudes :

Les droits de PI concernés par cette JP :

- Il existe heureusement des certitudes législatives en matière de marque françaises et communautaires, et de brevets FR, de DM et d'obtentions végétales communautaires (voir ci-avant).

Pour les autres droits (droits d'auteur y compris logiciels, DM français, OV) :

- On peut espérer que le législateur introduise des dispositions similaires en matière de DM et OV nationaux, et de droit d'auteur, pour clarification.
- Le principe de non-cumul demeure applicable ; en présence de griefs fondés sur le terrain de la responsabilité contractuelle, on ne peut en principe pas fonder sa demande sur le terrain de la responsabilité délictuelle, compte tenu de cette JP.
- Mais conformément à la JP de la CJUE (qui à mon sens n'est pas et ne peut pas être remise en cause par la CA de PARIS) il faut veiller à ce que le titulaire du droit « bénéficie des garanties prévues par la directive 2004/48 », c'est-à-dire qu'il ait les protections *a minima* prévues par la directive.

Incertitudes

i. Fait générateur ?

- Comment savoir si (pour reprendre la règle fixée par la Cour) un fait générateur résulte d'un manquement contractuel, ou d'un acte de contrefaçon ?
- Essayer de contourner la JP (si elle est confirmée par la CCASS), en distinguant les faits générateurs résultant de manquements contractuels, de ceux résultant de manquements délictuels (la distinction est artificielle !).

Exemples, si on se fonde sur la JP précitée :

- Manquement à l'obligation d'information du titulaire des droits sur le nombre de licences consenties (= manquement à l'obligation de reddition de comptes, L 132-13 et 132-14, Versailles, 10-2-98 précitée) (= **manquement contractuel** Ccass, 16-5-2018, en matière d'obtention végétale),
- Dépassement de l'autorisation donnée : Exploitation d'un personnage d'un ouvrage sous forme de droits dérivés sans autorisation, (CA Paris et Ccass : **contrefaçon**, Ccass, 21-11-2006)

Voir les « pistes » données par la jp pour tenter d'y voir plus clair :

- Ccass, 16 mai 2018 précité sur la compétence du TCO en matière d'obtention végétale :
 - L'appréciation des manquements n'impliquait **aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un certification d'OV** » (ie : dissimulation de ventes illicites)
 - => si examen de l'**existence d'un droit** (ex : le licencié soutient qu'il n'est pas protégeable) ou **méconnaissance d'un droit** (ex : une violation non d'une clause, mais d'une obligation du CPI telle que l'obligation de rendre des comptes en droit d'auteur, qui n'aurait pas été stipulée dans le contrat) : action quasi délictuelle.

- L'article L 714-1 CPI :

« Les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié »

=> si **dépassement des limites de la licence** : responsabilité quasi-délictuelle.

- Peut on transposer cette règle aux DM et droits d'auteur ?
- Au contraire, une telle disposition n'existant pas à leur sujet

=> on ne peut donc pas invoquer la responsabilité délictuelle en cas de dépassement des limites du contrat ?

=> on ne peut qu'invoquer la responsabilité contractuelle ??

Garanties conférées par la directive 2004/48 ?

- La décision est sur ce point très claire : « *ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive* », et ce, même en invoquant les dispositions contractuelles.

Ces garanties sont énoncées de façon générale dans la décision de la CJUE, par ex paragraphe 6 :

« 6 L'article 3 de la directive 2004/48, intitulé « Obligation générale », dispose :

*« 1. Les États membres prévoient les **mesures, procédures et réparations** nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. »*

- Quelles garanties cela couvre-t-il en particulier ?
 - Saisie-contrefaçon (article 7 de la directive),
 - Droit à l'information (article 8 de la directive),
 - Mesures « provisoires et conservatoires » (article 9),
 - Fixation des dommages-intérêts pour chaque droit de PI, (article 13),
 - Autres : rappel des circuits commerciaux, destruction, (article 10) injonctions (article 11), publications judiciaires (article 15), autre sanctions appropriées (article 16).

Les incertitudes :

- La directive impose aussi des **contraintes** : devront-elles être respectées ?
 - Obligation d'engagement d'une action au fond dans un certain délai après la saisie-contrefaçon ou la décision d'interdiction provisoire, articles 7 et 9,
 - Possibilité d'exiger une caution ou garantie en cas de SC ou d'interdiction pro
- QUID compétence exclusive de certaines juridictions ? Et la prescription ?
- PB : peut-on imaginer que le juge FR saisi d'une demande en responsabilité contractuelle accepte d'ordonner des mesures propres à la CF (telle que saisie-contrefaçon) ???

Comme dit Pr LUCAS dans sa note commentant l'arrêt de la CJUE « *il faut une solide dose d'optimisme pour croire que l'application des règles de la responsabilité contractuelle permettrait de garantir le niveau de protection prévu par les dispositions du CPI...* »

- Attention donc à la rédaction des requêtes, assignations etc ... et de préférence essayer de former une demande sur un terrain contractuel + sur le terrain délictuel, soit pour des faits « distincts » soit à titre subsidiaire.

Rédaction des contrats en droit d'auteur, DM Fr et OV Fr ?

- Comment peut-on faire en sorte que le titulaire bénéficie bien, d'un point de vue contractuel, d'un minima constitué des garanties prévues par la directive, en ce qu'elle impose des mesures efficaces destinées à prévenir, faire cesser, remédier à toute atteinte à un droit de PI ?

Peut-on se contenter de rappeler dans le contrat (en préambule ?) que le titulaire des droits de PI objet du contrat bénéficie de toutes les garanties prévues par le Directive 2004/48, sous les conditions qui y sont énoncées ?

Est-ce nécessaire de le faire ? Si on ne le fait pas, quelles en seront les conséquences ?

Il me semble que, si on ne le fait pas, on place les parties dans une position d'insécurité juridique.

- Peut-on prévoir une entorse à la règle de cumul en prévoyant contractuellement qu'en cas de violation du contrat, le titulaire des droits sera recevable à invoquer la responsabilité quasi-délictuelle de son co-contractant (contrefaçon) ?
- Une telle disposition contractuelle qui voudrait écarter l'application de la règle de non-cumul serait « réputée non écrite » ??
- est-ce une règle d'ordre publique ? peut-on y déroger ???

Questions au public ...

