

Thomas Widmer

Violation d'un contrat de licence, fondement contractuel et/ou délictuel?

Par arrêt rendu le 5 octobre 2022¹, la Cour de cassation française a jugé qu'un demandeur est recevable à agir en contrefaçon (action délictuelle basée sur un droit de propriété intellectuelle) à l'encontre de la violation, par sa contrepartie, d'un contrat de licence de logiciel. Il s'agit d'une modification importante de la jurisprudence française qui, en application du principe de «non-cumul», prévoyait jusque-là que la responsabilité délictuelle était écartée au profit de la responsabilité contractuelle dans un tel cas.²

L'objectif de la présente contribution est d'examiner brièvement cette question à l'aune du droit suisse.

Mit Urteil vom 5. Oktober 2022 hat der französische Kassationsgerichtshof entschieden, dass eine klagende Partei die Gegenpartei aufgrund eines Verstosses gegen einen Software-Lizenzvertrag wegen Fälschung verklagen kann (Klage aus unerlaubter Handlung auf der Grundlage eines Rechts am geistigen Eigentum). Dabei handelt es sich um eine bedeutende Änderung in der französischen Rechtsprechung. Diese hatte bisher in Anwendung des sogenannten «Kumulierungsverbots» die Auffassung vertreten, dass in einem solchen Fall die deliktsrechtliche Haftung hinter die vertragsrechtliche Haftung zurücktreten müsse.

Mit dem folgenden Beitrag soll kurz geprüft werden, wie diese Frage im schweizerischen Recht behandelt wird.

I. L'affaire jugée par la Cour de cassation

II. Le droit suisse

1. Aspects matériels
2. Aspects procéduraux

I. L'affaire jugée par la Cour de cassation

L'entreprise Entr'Oouvert est titulaire des droits d'auteur sur un logiciel informatique qu'elle diffuse sous licence. Au bénéfice d'une telle licence, l'opérateur Orange intègre ce logiciel dans une solution informatique, ce qu'Entr'Oouvert estime constituer une violation contractuelle ainsi qu'une violation de ses droits d'auteur (contrefaçon).

Entr'Oouvert assigne alors Orange en contrefaçon devant le Tribunal de grande instance de Paris, qui déclare l'action irrecevable. Selon le Tribunal, en application du principe de non-cumul, seule l'action contractuelle est ouverte.³ Ce jugement est confirmé en appel.⁴

La Cour de cassation prend le contrepied de ce raisonnement: aux termes des art. 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 (ci-après la «Directive»)⁵, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne⁶, certaines garanties sont prévues en cas de violation d'un droit de propriété intellectuelle. En particulier, sont garantis le fait de pouvoir, avant l'engagement d'une action au fond, obtenir des mesures provisoires conservatoires ou la saisie des marchandises litigieuses, ainsi que la possibilité, pour le lésé, de voir son pré-

judice indemnisé ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant restitués.

Le droit français dispose, pour sa part, qu'en matière contractuelle le demandeur ne peut pas demander la saisie de marchandise contrefaisante; les dommages et intérêts ne peuvent par ailleurs pas excéder ce qui était prévisible ou ce que les parties ont prévu au moment de la conclusion du contrat. Ce régime n'offre dès lors pas les garanties prévues des art. 7 et 13 susvisés.

La Cour de cassation en conclut que l'application du principe de non-cumul des responsabilités revient à priver le demandeur des garanties découlant de la directive 2004/48. Partant, Entr'Oouvert est légitimée à se prévaloir, au choix, de deux fondements juridiques distincts à l'encontre d'Orange – délictuel et contractuel.

- 1 Entr'oouvert c./Orange, disponible en ligne: <www.legalis.net/jurisprudences/cour-de-cassation-1ere-ch-civile-arret-du-5-octobre-2022/>, 25 avril 2023.
- 2 Voir notamment M. GEBAUER, Das Europäische Kollisionsrecht und seine Herausforderungen für den EuGH, ZVglRWiss 2016, 567–568.
- 3 Jugement du 21 juin 2019, disponible en ligne: <www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-3eme-ch-3eme-section-jugement-du-21-juin-2019/>, 25 avril 2023.
- 4 Arrêt du 19 mars 2021, disponible en ligne: <www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-2-arret-du-19-mars-2021/>, 25 avril 2023.
- 5 Disponible en ligne: <eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32004L0048>, 25 avril 2023.
- 6 Voir CJUE du 18 décembre 2019, C-666/18, disponible en ligne: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221722&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2279517>, 25 avril 2023.

THOMAS WIDMER, Avocat, Genève.

II. Le droit suisse

1. Aspects matériels

Le principe du «non-cumul» ne trouve pas application en droit suisse qui, au contraire, reconnaît au lésé un concours entre les prétentions résultant d'un acte qui est à la fois illicite et contraire à une obligation contractuelle⁷. Il en va ainsi, à titre d'exemples:

- (i) du bailleur qui bénéficie, lorsque le locataire demeure dans les locaux après la fin du bail, de l'action contractuelle en restitution des locaux ainsi que de l'action réelle en revendication;⁸
- (ii) du patient qui, ayant conclu un contrat de mandat avec un médecin, peut invoquer tant la responsabilité contractuelle que la responsabilité délictuelle (atteinte illicite à l'intégrité corporelle) à l'encontre de ce dernier en cas de faute professionnelle;⁹ et encore
- (iii) du maître de l'ouvrage, auquel l'entrepreneur a livré un ouvrage défectueux et qui peut à ce titre exercer, en concours avec l'action contractuelle en garantie des défauts, l'action délictuelle pour autant que la création du défaut constitue simultanément un acte illicite.¹⁰

Dans de tels cas, le créancier peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre responsabilité, mais aussi les deux concurremment.¹¹

Le cumul objectif d'actions est également applicable en cas de violation d'un contrat de licence portant sur un droit de propriété intellectuelle: le donneur de licence est ainsi libre d'agir tant sur le fondement contractuel que sur le fondement délictuel, pour autant que la violation du contrat emporte une violation d'un droit de propriété intellectuelle.¹² Cette double assise permet, à titre d'exemple, d'élever des prétentions pécuniaires sur la base de la violation d'un contrat de licence portant sur des droits d'auteur¹³ et de requérir, sur le fondement de la LDA, la confiscation et/ou destruction de marchandises fabriqués illicitement¹⁴ ainsi que, cas échéant, la reconnaissance de sa qualité d'auteur d'une œuvre protégée.¹⁵

Relevons toutefois que le demandeur ne peut pas, par le biais d'un tel cumul, obtenir une double indemnisation – l'une sur le fondement de la responsabilité contractuelle et l'autre sur la base de la responsabilité délictuelle – s'il en résulte une surindemnisation.¹⁶

2. Aspects procéduraux

Au niveau procédural, le cumul objectif d'actions est ancré à l'art. 90 CPC, qui prévoit que le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière et qu'elles soient soumises à la même procédure.

La question de la compétence *ratione materiae* est régie par l'art. 5, al. 1, lettre a) CPC, qui prévoit que les cantons doivent instituer une juridiction qui statue en instance cantonale unique tant sur litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (fondement délictuel) – à l'exception

des litiges relevant du droit des brevets, dont la compétence revient au Tribunal fédéral des brevets – que sur ceux relatifs aux licences d'exploitation (fondement contractuel).¹⁷ Tant l'action contractuelle que l'action délictuelle peuvent dès lors être traitées par le même Tribunal.

S'agissant de la compétence *ratione loci* du Tribunal saisi d'une action comportant un fondement bicéphale (contractuel et délictuel), tant le for de l'action contractuelle que celui de l'action délictuelle sont envisageables¹⁸, sauf dans le cas où l'un d'eux est de nature exclusive. En d'autres termes, dans l'hypothèse où le donneur de licence ouvre action à l'encontre d'un preneur de licence tant sur la base du contrat de licence que du droit de propriété intellectuelle prétendument violé, et que la licence contient une clause d'élection de for, l'action cumulée n'est recevable qu'auduit for contractuel (et non au for de l'action délictuelle). Il en va ainsi parce que l'élection de for étant exclusive¹⁹, une attraction des prétentions connexes (par exemple une prétention de nature délictuelle) ne peut se faire qu'au bénéfice du for élu.²⁰

7 ATF 137 III 311 ss consid. 5.2.1; P. TERCIER/P. PICHONNAZ, *Le droit des obligations*, 2019, n° 1287.

8 TF du 8 avril 2019, 4A-524/2018, consid. 4.1.

9 TF du 1^{er} septembre 2022, 4A_417/2021, consid. 3.1.

10 TF du 30 octobre 2015, 4A_261/2015, consid. 4.1.

11 TF du 1^{er} septembre 2022, 4A_417/2021, consid. 3.1.

12 J. DE WERRA, in: J. de Werra/P. Gilliéron (éd.), *Commentaire Romand. Propriété intellectuelle*, Bâle 2013, LPM 18 N 29; au sujet du concours entre l'action contractuelle et l'action basée sur la LCD, voir TC Neuchâtel du 19 octobre 2016, N° de dossier CCIV.2013.5, consid. 8, in RJN 2016, 137, qui se réfère à l'arrêt du TF du 15 avril 2004, 4C.330/2003.

13 Art. 97 CO.

14 Art. 63 LDA.

15 Art. 9, al. 1 LDA cum art. 61 LDA; voir également M. JACCARD/J. ANCELLE, *Switzerland, in The International and Open Source Software Law Book*, 2011, 258.

16 ATF 129 III 135 ss consid. 2.2; V. PERRIAZ, *Le concours d'action et la solidarité*, Fribourg 2017, n° 24.

17 Voir notamment TC Neuchâtel du 20 mai 2014, CCIV.2012.2, consid. 1b, in RJN 2014, 196.

18 Art. 15, al. 2 CPC (for de connexité).

19 Art. 17, al. 1 CPC.

20 L. GROBÉTY, *Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse*, Fribourg 2018, n° 307 et références citées.

Résumé

Au contraire du droit français, le droit suisse reconnaît au lésé un concours entre les prétentions résultant d'un acte qui est à la fois illicite et contraire à une obligation contractuelle. Cela permet au donneur de licence confronté à la violation d'un contrat de licence d'agir à l'encontre d'un preneur de licence tant sur le fondement contractuel, pour élever des prétentions pécuniaires par exemple, que sur le fondement délictuel, afin de requérir des mesures spécifiquement prévues par les lois de propriété intellectuelle (confiscation de marchandise contrefaite, etc.), et ce dans une seule et même action.

Zusammenfassung

Im Gegensatz zum französischen Recht erlaubt das schweizerische Recht der geschädigten Partei die gleichzeitige Erhebung von Forderungen aufgrund einer unerlaubten und vertragswidrigen Handlung. Somit kann ein Lizenzgeber, der mit einem Verstoß gegen den Lizenzvertrag konfrontiert ist, gegen einen Lizenznehmer im Rahmen einer einzigen Klage sowohl auf der vertragsrechtlichen Grundlage, beispielsweise zur Erhebung finanzieller Forderungen, als auch auf der deliktsrechtlichen Basis klagen, um die in den Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums vorgesehenen spezifischen Massnahmen (Einziehung gefälschter Ware etc.) zu beantragen.