

préetées en ce sens que la violation d'une clause d'un 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 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.

Auteursrecht – Computerprogramma's – Licentieovereenkomst – Ongeoorloofde wijziging van de broncode van een computerprogramma door een licentiehouder in strijd met de licentieovereenkomst – Door de auteur van de software tegen de licentiehouder ingestelde vordering wegens inbreuk – Aard van de toepasselijke aansprakelijkheidsregeling – Richtlijn 2009/24/EG – Begrip «inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten»

Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten en richtlijn 2009/24/EG betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's moeten aldus worden uitgelegd dat schending van een clause die is opgenomen in een licentieovereenkomst voor een computerprogramma en die betrekking heeft op de intellectuele-eigendomsrechten van de houder van het auteursrecht op dat programma, onder het begrip «inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten» in de zin van richtlijn 2004/48 valt, en deze houder derhalve in aanmerking moet kunnen komen voor de garanties waarin deze laatste richtlijn voorziet, ongeacht welke aansprakelijkheidsregeling volgens het nationale recht toepasselijk is.

Note

Contrat-façon ?

Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ! Voici en somme le message délivré par la Cour de justice de l'Union européenne⁽¹⁾. Selon le dispositif de l'arrêt annoté :

«La violation d'une clause d'un 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 2004/48, et (...), par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national».

L'ivresse des «mesures, procédures et réparations» prévues par la directive 2004/48/CE relative au respect («enforcement») des droits de propriété intellectuelle doit être procurée au titulaire victime d'une atteinte à ces droits, quand bien même l'auteur de l'atteinte est son cocontractant (*in casu* un preneur de licence) et quand bien même l'origine de l'atteinte réside-t-elle dans la violation, par ce dernier, de clauses particulières du contrat.

Cette décision, rendue sur question préjudicielle de la Cour d'appel de Paris, aura sans doute des répercussions importantes outre-Quévrain (I). Pour le juriste belge, elle est aussi l'occasion de revenir sur l'épineuse question du concours entre manquement contractuel et atteinte à un droit intellectuel (II).

I. L'enseignement de l'arrêt IT Development c. Free Mobile et ses conséquences potentielles pour le droit français

L'enseignement de l'arrêt annoté se décline en deux temps : le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut invoquer les garanties minimales de la directive 2004/48 lors même que l'atteinte à son droit est la conséquence d'un manquement contractuel (A); cela étant, les États membres restent libres de déterminer la nature et le régime de la responsabilité qui incombe en ce cas au cocontractant du titulaire (B).

A. Indifférence de l'origine contractuelle de l'atteinte pour l'application des mesures, procédures et responsabilités prévues par la directive 2004/48

Ce n'est pas un hasard si l'arrêt annoté est rendu sur question préjudicielle d'un juge français : le droit français est en effet particulièrement hostile à l'option des responsabilités, autrement dit à la faculté pour la victime d'un acte constituant tout à la fois un manquement contractuel et un délit civil, de choisir le fondement, contractuel ou délictuel, du recours qu'il entend exercer contre ce cocontractant qui lui a causé un dommage (ou dont l'agent d'exécution,

sur un logiciel: responsabilité contractuelle ou délictuelle?», *AJ contrat*, 2020 p. 89; F. POLLAUD-DULIAN, «Violation des limites d'un contrat de licence et contrefaçon», *D.*, 2020, p. 12.

(1) Pour des premiers commentaires de cet arrêt, *cfr* A. GENDREAU, «Violation du périmètre des droits concédés

ou encore la chose, lui a causé un dommage)⁽²⁾. La victime ne peut obtenir une double indemnisation, ce qui va de soi, mais elle ne peut davantage «panacher» son recours⁽³⁾ ni même choisir la voie qui lui semble la plus favorable : le recours contractuel s'impose ; il est prioritaire⁽⁴⁾.

La jurisprudence française semble toutefois divisée sur la question de savoir si l'exclusion de l'option est également de mise lorsque l'action contractuelle entre en lice, non avec l'action en responsabilité classique fondée sur l'article 1240 (anc. 1382) du Code civil, mais avec l'action *en contrefaçon* fondée sur l'atteinte (alléguée) à des droits d'auteur⁽⁵⁾. Ainsi, dans un contexte comparable où l'éditeur d'un logiciel reprochait à une entreprise d'avoir méconnu les limites de la licence d'utilisation qui lui avait été accordée, la cour d'appel de Versailles admet la qua-

lification de contrefaçon⁽⁶⁾ tandis que le tribunal de grande instance de Paris l'exclut⁽⁷⁾. Cette exclusion est motivée comme suit :

«Il n'est à aucun moment soutenu que (la défenderesse) aurait utilisé un logiciel cracké ou implanté seule un logiciel non fourni par (le distributeur agréé), ni même que le nombre de licences ne correspondait pas au nombre d'utilisateurs. En conséquence, le litige soumis au tribunal n'est pas un litige de contrefaçon mais bien un litige portant sur le périmètre du contrat et sur sa bonne ou mauvaise exécution. Or la sanction d'une inexécution ou mauvaise exécution du contrat par l'une des parties relève de la seule responsabilité contractuelle de sorte que la qualification retenue par les sociétés demanderesse ne sera pas retenue et que le tribunal

(2) Voy. notamment Civ., 2^e, 26 mai 1992, *Bull. civ.*, II, n° 154 ; *RTD civ.*, 1992, p. 766, obs. P. JOURDAIN : «Le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle». Comme le relève Pauline Léger, «il ne s'agit pas tant d'un principe de non-cumul que de non-option. L'objectif de cette règle est d'empêcher le demandeur de choisir discrétionnellement le régime de responsabilité qui sera mis en œuvre pour réparer son dommage dans l'hypothèse d'un concours, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle le demandeur est en mesure d'engager à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle» («La nature de la responsabilité dans l'hypothèse de la violation du périmètre d'une licence de logiciel», *Recueil Dalloz*, 2018, pp. 1320 et s.).

(3) Par panachage on entend la combinaison des deux fondements en vue d'obtenir des avantages liés à chacun d'eux. Il ressort, en revanche, de la jurisprudence récente de la Cour de cassation de France que la victime peut agir à titre principal sur le fondement contractuel et à titre subsidiaire sur le fondement délictuel (Civ., 3^e, 28 avril 2011, n° 10-13.646).

(4) Comme l'exprime la cour d'appel de Paris dans l'arrêt par lequel fut saisie la Cour de justice, une personne ne peut voir sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle engagées par une autre personne pour les mêmes faits et, en outre, la responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que ces personnes sont liées par un contrat valable et que le dommage subi par l'une d'entre elles résulte de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'une des obligations du contrat. Notons que ce principe de non-option (ou non-cumul) connaît toutefois quelques tempéraments. En particulier, la voie délictuelle demeure ouverte lorsque la faute constitue également une infraction pénale.

(5) *Cf.* P. LÉGER, «La nature de la responsabilité dans l'hypothèse de la violation du périmètre d'une licence de logiciel», *op. cit.*, et les références citées aux notes 17 et 18.

(6) Voy. Versailles, 12^e ch., 1^{er} septembre 2015, n° 13/08074 et n° 13/09435, *SAS Technologies c. SAS Infor Global Solutions*, disponible à l'adresse <https://www.doctrine.fr/d/CA/Versailles/2015/RAF2606E58F4177A9DA79> ; la décision de la cour est toutefois peut-être influencée par la circonstance que le litige portait *in casu* sur l'exploitation pré-tendue du logiciel «pour les besoins de sociétés tierces non spécifiées lors de la conclusion du contrat» ; il n'empêche que la partie défenderesse était la licenciée des demanderesse. La doctrine française semble généralement favorable à l'accueil de l'action en contrefaçon dans ces circonstances : voy. les références citées par P. LÉGER, «La nature de la responsabilité dans l'hypothèse de la violation du périmètre d'une licence de logiciel», *op. cit.*, note 17.

(7) TGI Paris, 3^e ch., 1^{er} sect., 6 novembre 2014, n° 12/04940, *Oracle corporation et a. c. Afpa e.a.*, disponible en ligne à l'adresse <https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2014/FR9ED7725725CD68E6127A>. Pour une décision similaire mais dans le contexte d'une licence libre (programme open source), voy. TGI Paris, 3^e chambre, 21 juin 2019, *Entr'ouvert c. Orange*, où le tribunal considère que : «La solution du litige requiert l'interprétation de la licence libre, régissant les rapports entre les parties en cause pour établir la légalité ou l'illégalité du comportement reproché. La relation entre la société Entr'ouvert et les sociétés Orange pour l'utilisation de la licence est donc de nature contractuelle. En application du principe de non-cumul de responsabilité, seul le fondement de la responsabilité contractuelle est susceptible d'être invoqué par la demanderesse, qui doit donc être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon et en ses prétentions accessoires, fondées exclusivement sur la responsabilité délictuelle, sans que la société Entr'ouvert ne puisse invoquer "la résolution immédiate" et rétroactive de la licence, sanction au demeurant propre à la matière contractuelle. Les prétentions accessoires à la contrefaçon telles que le droit d'information, l'interdiction d'usage, la publication du jugement ne peuvent prospérer» (décision accessible en ligne à l'adresse suivante : <https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-3e-ch-3e-section-jugement-du-21-juin-2019/>).

jugera ce litige au regard des seules règles du Code civil relatives à l'exécution des contrats»⁽⁸⁾.

Dans l'affaire *Free Mobile* ayant donné lieu à l'arrêt annoté de la Cour de justice, le tribunal de grande instance de Paris maintient son analyse⁽⁹⁾ et déclare

(8) Il faut dire que le contexte n'incitait pas le tribunal à faire preuve de générosité à l'égard des demandesses, les sociétés du groupe Oracle qui, suite à un audit informatique auprès de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et à une saisie-contrefaçon auprès du sous-traitant de cette dernière, réclamaient des sommes considérables à cette société d'utilité publique alors qu'elle avait pu de bonne foi estimer que le logiciel litigieux se rattachait à une suite logicielle («Finance») pour laquelle elle disposait d'une licence plutôt qu'à une autre suite («Procurement») pour laquelle elle n'en avait pas. Voy. notamment E. WÉRY, «Oracle se prend une claque ! Sa politique de produits et licence vertement critiquée par la justice», billet publié le 21 janvier 2015 sur le site Technologie.org (<https://www.droit-technologie.org/actualites/oracle-se-prend-une-claque-sa-politique-de-produits-et-licence-vertement-critiquee-par-la-justice/>). À noter que l'approche du tribunal de grande instance fut entérinée par la Cour d'appel de Paris dans la mesure où l'action était formée par Oracle France, qui avait un lien contractuel avec l'AFPA. En revanche, la société Oracle International Corporation, titulaire des droits d'auteur, fut déclarée recevable à agir en contrefaçon : *cf.* Paris, Pole 5 – Ch. 1, 10 mai 2016, disponible en ligne à l'adresse <https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-1-arret-du-10-mai-2016/>. Comme le relèvent des praticiennes de ce type de contentieux, «cette question (du fondement de l'action en responsabilité en cas de dépassement du périmètre d'une licence de logiciel) s'inscrit dans le cadre des actions d'audit des parcs logiciels des entreprises menées régulièrement par les éditeurs de logiciels bureautique sur la base de contrats de licence souvent complexes concernant les droits accordés et les conditions à respecter pour l'utilisation de ces logiciels. Les politiques de licence variant d'un éditeur à l'autre, une société se fournissant auprès de plusieurs éditeurs doit mettre en place un suivi et une gestion pointus des déploiements concernés. Il existe d'ailleurs des outils uniquement dédiés à l'assistance de la gestion de parcs logiciels (outils dits de «Software Asset Management»). Mais cela ne suffit pas toujours et un audit peut caractériser un décalage entre le périmètre de la licence et l'utilisation effective du logiciel» (B. DELMAS-LINEL et J. DARCEL, «Contrefaçon ou responsabilité contractuelle : la voie se dégage-t-elle pour les éditeurs de logiciels et leurs audits de parc informatique?», *Option Droit des Affaires*, 12 février 2020, accessible en ligne à l'adresse suivante : <https://www.osborneclarke.com/fr/insights/contrefacon-ou-responsabilite-contractuelle-la-voie-se-degage-t-elle-pour-les-editeurs-de-logiciels-et-leurs-audits-de-parc-informatique/>).

(9) Le tribunal relève qu'il est «clairement reproché à Free Mobile des manquements à ses obligations contractuelles,

dès lors *irrecevable* l'action en contrefaçon diligentée par la société IT Development à l'encontre de l'opérateur de téléphonie, Free Mobile, auquel il était reproché d'avoir créé de nouveaux formulaires dans un logiciel de gestion de projet («ClickOnsite»), et donc d'avoir modifié le code source du programme d'ordinateur en question, en violation du contrat de licence.

Saisie d'un recours contre cette décision, la cour d'appel de Paris éprouve de son côté des doutes quant à la compatibilité du principe jurisprudentiel de non-option avec le droit de l'Union. Elle saisit dès lors la Cour de justice de 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 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?».

Suivant son habitude, la Cour de justice commence par reformuler la question en vue de donner une «réponse utile» au juge de renvoi : selon la Cour il s'agit, *en substance*, de déterminer :

«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 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 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».

Comme on l'a vu, la Cour répond par l'affirmative à la question ainsi reformulée.

relevant d'une action en responsabilité contractuelle, et non pas des faits délictuels de contrefaçon de logiciel» : *cf.* <https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2017/FR979E867CE224667EEC77>.

Pour aboutir à cette conclusion, la Cour – qui précise se référer à l'hypothèse de la *modification du code-source* du programme par le licencié, (apparemment) seule en cause dans l'affaire au principal – observe qu'un tel acte «relève des droits d'auteur» sur un programme d'ordinateur dès lors que, aux termes de la directive 2009/24, le titulaire a seul «le droit de faire ou d'autoriser... la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation...» dudit programme (article 4, § 1). La Cour souligne que la directive «ne fait pas dépendre la protection» de la question de savoir si l'atteinte alléguée «relève ou non de la violation d'un contrat de licence»⁽¹⁰⁾. De même la directive 2004/48 s'applique-t-elle, aux termes de son article 2, à «toute» atteinte aux droits de propriété intellectuelle, ce qui suggère qu'elle «couvre également les atteintes *qui résultent* du manquement à une clause contractuelle relative à l'exploitation d'un droit de propriété intellectuelle, y compris celui d'un auteur d'un programme d'ordinateur» (point 36; nous soulignons).

Cette dernière formule nous semble exacte: le contrat de licence a, précisément, pour objet premier de mettre le licencié à l'abri du droit exclusif⁽¹¹⁾ (en le rendant créancier d'une obligation de *non facere* à l'encontre du concédant⁽¹²⁾) mais, dès lors qu'il dépasse les limites fixées par le contrat, qu'il «sort du périmètre de la licence», le licencié ne peut plus invoquer cette protection et porte dès lors atteinte aux droits de propriété intellectuelle de son cocontractant (ou de l'auteur de ce dernier, en cas de sous-licence); autrement dit, le licencié se trouve en état de contrefaçon⁽¹³⁾. L'atteinte au droit exclusif «résulte» donc du manquement contractuel; elle en est la *conséquence*.

Suivant sa méthode interprétative habituelle, la Cour observe que cette constatation, selon laquelle la protection offerte par la directive 2004/48 peut être invoquée également entre cocontractants, est confirmée tant par les *objectifs* – assurer une protection effective de la propriété intellectuelle et plus précisément un «niveau de protection élevé, équivalent et homogène dans le marché intérieur» – que par le *contexte* de cette directive, à savoir la possibilité pour tout titulaire de droits de propriété intellectuelle de

demander l'application des mesures, procédures et réparations prévues.

Conclusion:

«la violation d'une clause d'un 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 2004/48, et (...) par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette directive» (point 49).

Ce libellé, repris dans le dispositif de l'arrêt, selon lequel «la violation d'une clause d'un contrat de licence (...) relève de la notion d'«atteinte aux droits de propriété intellectuelle»», nous semble moins heureux que celui du point 36 reproduit précédemment. La contrefaçon contractuelle, ou «contrefaçon», ne constitue qu'un raccourci intellectuel. La contrefaçon n'est en réalité que la *conséquence* de la violation contractuelle. Pour la même raison, nous semble sujette à caution l'affirmation de la demanderesse (IT Development), apparemment entérinée par la Cour d'appel de Paris, selon laquelle la contrefaçon ne serait «pas par essence une action délictuelle»⁽¹⁴⁾. L'action en contrefaçon est nécessairement de nature délictuelle, ce qui n'exclut pas (nécessairement) que le contrefacteur, lorsqu'il a violé le contrat qu'il avait conclu avec le titulaire des droits ou son licencié, puisse (également) devoir faire face à une action de nature contractuelle, en exécution forcée, en résolution et/ou en paiement de dommages-intérêts.

Au-delà de cette nuance terminologique, méritent d'être soulignés les termes «portant sur des droits» figurant au point 49 et dans le dispositif de l'arrêt: ce n'est pas *toute clause* du contrat de licence dont la violation ouvre le bénéfice de la protection spéciale de la directive.

Par exemple, la méconnaissance d'une clause de *non-concurrence* ou de *confidentialité*, fréquentes dans les contrats de licence (sinon de programmes d'ordinateur du moins d'autres propriétés intellectuelles), ne saurait être assimilée à un acte de contrefaçon; seule l'action contractuelle sera ouverte en présence de tels manquements. En revanche, les autres hypothèses évoquées par le juge de renvoi (à côté de celle de la modification du code source, au départ de laquelle raisonne la Cour de justice) nous paraissent bien impliquer une atteinte aux droits de propriété intellectuelle du concédant, qu'il s'agisse de l'utilisation du logiciel après expiration d'une *période d'essai* ou du *dépassement du nombre d'utilisateurs autorisés* (ou d'une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utili-

(10) Point 33, voir aussi point 34.

(11) Cfr B. VANBRABANT, *La propriété intellectuelle*, Bruxelles, Larcier, 2018, t. II, pp. 691 et s.

(12) B. VANBRABANT, *La propriété intellectuelle*, *op. cit.*, p. 687.

(13) Rapp. F. POLLAUD-DULIAN: «le cessionnaire qui exploite l'œuvre au-delà des limites posées par le contrat est un contrefacteur, au même titre qu'un tiers qui empiète sur le champ du droit exclusif» («Violation des limites d'un contrat de licence et contrefaçon», *op. cit.*).

(14) Voy. les conclusions de l'avocat général Campos, point 21.

sés pour faire exécuter les instructions du logiciel)⁽¹⁵⁾. De manière plus évidente encore, peuvent être qualifiés d'actes de contrefaçon l'exploitation en dehors du territoire concédé ou après l'expiration ou la résiliation d'un contrat de licence⁽¹⁶⁾. Quant au défaut de paiement des redevances, il ne devrait, à notre estime, pas (nécessairement) être considéré comme une «atteinte» aux droits du titulaire, dès lors que la clause relative aux conditions financières de la licence ne «porte» pas exactement sur lesdits droits⁽¹⁷⁾.

B. L'autonomie procédurale laissée aux États membres et l'avenir du principe de non-option en droit français

Après avoir posé ce premier principe – la possibilité pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle d'invoquer le bénéfice de la directive 2004/48 également dans un contexte contractuel –, la Cour

souligne l'autonomie procédurale dont disposent les États membres :

«Le législateur national reste libre de fixer les modalités concrètes de protection desdits 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»⁽¹⁸⁾.

En d'autres termes, les tribunaux français peuvent (continuer à) faire application du principe traditionnel de l'exclusion de l'option à condition que le titulaire ne soit pas privé, par ce fait, du bénéfice des garanties offertes par la directive 2004/48.

Mais, précisément, en est-il privé⁽¹⁹⁾? Si elle relève, sans surprise, que c'est au juge national qu'il appartiendra en définitive de le déterminer, la Cour semble néanmoins encourager ce dernier à renoncer au principe du non-cumul⁽²⁰⁾, ce en quoi elle prend d'ailleurs un peu de distance par rapport à la position de son avocat général⁽²¹⁾.

(15) En ce sens également, *cf.* A. GENDREAU, «Violation du périmètre des droits concédés sur un logiciel: responsabilité contractuelle ou délictuelle?», *AJ contrat* 2020, p. 89; F. POLLAUD-DULIAN, «Violation des limites d'un contrat de licence et contrefaçon», *D.*, 2020, p. 12. Comp. P. Léger, qui considère que le licencié qui outrepassa le nombre autorisé d'utilisateurs simultanés n'engage que sa responsabilité contractuelle, alors qu'une diffusion ou une modification non autorisée du programme pourrait être sanctionnée comme contrefaçon («La nature de la responsabilité dans l'hypothèse de la violation du périmètre d'une licence de logiciel», *op. cit.*, point I.B). Mérite également d'être épinglée l'opinion de l'avocat général Campos Sanchez-Bordona selon laquelle: «la qualification juridique du différend serait uniquement contractuelle» (et le principe de non-cumul en vigueur en droit français n'entrerait pas en jeu) lorsque le titulaire des droits sur le programme d'ordinateur reproche au licencié d'avoir effectué des actes de reproduction ou d'adaptation «nécessaires pour permettre à l'acquéreur légitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs» que le titulaire s'est réservé par une disposition contractuelle spécifique comme le lui permet l'article 5, paragraphe 1, de la directive» (conclusions précitées, points 30-32).

(16) *Cf.* F. POLLAUD-DULIAN, «Violation des limites d'un contrat de licence et contrefaçon», *op. cit.*, *in fine*; P. LÉGER, «La nature de la responsabilité dans l'hypothèse de la violation du périmètre d'une licence de logiciel», *op. cit.*, point I.B; B. VANBRABANT, *La propriété intellectuelle*, *op. cit.*, p. 894. Pauline Léger relève, à juste titre, que l'utilisation par le licencié d'un logiciel autre que celui donné en licence devrait (*a fortiori*) pouvoir être appréhendé comme un acte de contrefaçon (*op. et loc. cit.*).

(17) On verra que l'action en cessation est toutefois admise en Belgique dans de telles circonstances: *cf.* l'arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2010 discuté *infra* (II.A).

(18) Point 44.

(19) Pour une réponse résolument négative, *cf.* F. POLLAUD-DULIAN, «Violation des limites d'un contrat de licence et contrefaçon», *op. cit.*

(20) La Cour rappelle en effet sa jurisprudence constante obligeant la juridiction nationale à donner au droit interne, «dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l'Union et d'assurer, ainsi, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit de l'Union lorsqu'elle tranche le litige dont elles est saisie» (point 48). Elle note qu'une telle interprétation semble possible en l'espèce, après avoir rappelé l'observation de la juridiction de renvoi selon laquelle «aucune disposition du droit national relative à la contrefaçon ne dispose expressément que cette dernière peut être invoquée uniquement dans le cas où les parties ne sont pas liées par un contrat» (points 47-48).

(21) Pour l'avocat général Campos Sanchez-Bordona, la circonstance que l'action en contrefaçon confère une plus grande protection au titulaire d'un programme d'ordinateur que l'action contractuelle – en raison de la compétence de tribunaux spécifiques, d'un régime de réparation plus généreux et de la disponibilité des mesures de saisie-contrefaçon – ne signifie pas que la voie contractuelle ne puisse être imposée, dans les circonstances de la cause, car «le législateur de l'Union n'impose pas que les mesures, les procédures et les réparations adoptées dans les États membres pour la protection de la propriété intellectuelle réunissent les qualités énumérées à l'article 3 de la directive 2004/48 de manière superlative, autrement dit, qu'elles soient les plus effectives, les plus dissuasives ou celles qui créent le moins d'obstacles pour le commerce légitime» (point 68). «*A priori*, rien ne permet de penser que, lorsque le droit national répond à la violation de

En réalité, la plupart des exigences générales de l'article 3 de la directive 2004/48 ne devraient pas poser problème : les mesures, procédures et réparations résultant d'une action en responsabilité contractuelle – ou en exécution forcée du contrat pour retenir la terminologie classique du Code civil – ne semblent pas moins «loyales» ou moins «équitables», ni plus «complexes» ou «coûteuses» que celles qui résultent d'une action en contrefaçon ; elles peuvent sans nul doute être «appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif» (il est même permis de penser que l'action en contrefaçon est davantage exposée que l'action contractuelle à de tels détournements...). Mais ces mesures, procédures et réparations sont-elles «effectives, proportionnées et dissuasives» ?

Pour tenter de répondre à cette question, il convient de se pencher plus avant sur les exigences posées par les autres dispositions de la directive. Sans prétendre nous livrer à un examen exhaustif, qui dépasserait l'objet de cette note, trois observations peuvent être faites :

- si la *procédure de saisie-description* «à la française» n'est peut-être pas indispensable pour répondre aux exigences de la directive relatives aux *mesures de conservation des preuves* (article 7)⁽²²⁾, elle contri-

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 aux exigences de l'article 3 de la directive 2004/48» (point 69). M. Campos Sanchez-Bordona conclut que «hormis (la) réserve (relative aux dommages-intérêts, discutée ci-après), il n'existe aucune objection – du point de vue du droit de l'Union – à ces deux voies juridictionnelles ni, par extension, au principe du non-cumul» (point 70).

(22) «Avant même l'engagement d'une action au fond, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. De telles mesures peuvent inclure 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. Ces mesures sont prises, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il

bue néanmoins au caractère effectif du système de protection, ce qui rend souhaitable de la mettre à disposition du titulaire de droits de propriété intellectuelle également dans le cadre d'une violation contractuelle (grave). Cette procédure ne s'apparente d'ailleurs nullement à une action en responsabilité, en sorte que sa mise à l'écart au titre de la règle de non-cumul paraît très discutable ;

- le régime contractuel ne devrait pas faire obstacle à l'obtention des *mesures provisoires et conservatoires* prévues à l'article 9 de la directive (que ce soit par la voie du référé ou de la saisie réelle en contrefaçon), ni à celle des *mesures correctives* prévues à l'article 10 ou encore des *injonctions* prévues à l'article 12 (ces deux derniers types de mesures pouvant le cas échéant être justifiées, dans la sphère contractuelle, par le droit à l'exécution ou à la réparation en nature) ;
- plus délicate et discutée est la question des *dommages-intérêts*, auxquels s'appliquent les exigences de l'article 13 de la directive 2004/48. À cet égard, il n'est pas sans intérêt d'observer que, dans l'affaire *IT Development c. Free Mobile* comme dans l'affaire *Oracle c. AFPA*⁽²³⁾, les dommages-intérêts postulés par l'éditeur de logiciel au titre de la contrefaçon étaient environ du double de ceux réclamés à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il est vrai que l'article 13, paragraphe 1, de la directive (reproduit partiellement dans le Code de la propriété intellectuelle français) dispose, notamment, que «lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires (...) prennent 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». D'aucuns font observer que ce système est plus généreux (pour le titulaire) que le régime contractuel fondé sur le principe indemnitaire, laissant entendre que, sur ce point, la règle du non-cumul pourrait être contraire à la directive⁽²⁴⁾. Nous ne sommes

existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve».

(23) *Cfr supra*, note 7.

(24) *Cfr* notamment F. POLLAUD-DULIAN, «Violation des limites d'un contrat de licence et contrefaçon», observations précitées ; voy. aussi (plus prudent) A. GENDREAU, «Violation du périmètre des droits concédés sur un logiciel : responsabilité contractuelle ou délictuelle ? », *op. cit.*

toutefois pas convaincus de cette contrariété, notamment parce que le principe évoqué concerne l'hypothèse dans laquelle le contrevenant «s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir»; le licencié de bonne foi – comme dans l'affaire Oracle précitée – pourrait être traité de manière plus clémente sans violation du droit de l'Union européenne. En outre, même dans l'hypothèse d'une atteinte «fautive», les autorités judiciaires compétentes doivent avant tout ordonner au contrevenant de verser au titulaire des dommages-intérêts «adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte» (article 13, § 1, alinéa 1) et «à titre d'alternative» (à l'appréciation globale évoquée ci-dessus), elles «peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question». Ces préceptes laissent une large marge de manœuvre au juge qui souhaiterait s'en tenir au principe indemnitaire (ou, si l'on préfère, à l'indemnisation du seul dommage «prévisible» en lien direct avec l'inexécution contractuelle).

En conclusion, si les éditeurs de logiciels inquiétés par la jurisprudence française en matière de concours de responsabilités peuvent sans aucun doute se réjouir de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire *Free Mobile*, on ne peut pour autant affirmer que la messe est dite, sur les bords de Seine, pour le principe de non-option. La jurisprudence française pourrait faire de la résistance en considération de l'objectif essentiel de ce principe, consistant à ne pas déjouer les prévisions des parties.

Mais qu'en est-il du côté de la Seine ?

II. Mesures, procédures et sanctions applicables en cas d'atteinte au droit de propriété intellectuelle par un licencié: le point sur le droit belge

L'arrêt *Free Mobile* devrait avoir un impact beaucoup plus limité sur la jurisprudence belge, d'une part en raison du très large accueil réservé à l'action en cessation des atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins (A), d'autre part en raison du caractère non absolu de l'interdiction du cumul de responsabilités (B).

A. La large disponibilité de l'action en cessation

Au lendemain de la consécration de l'action en cessation par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (article 87), une décision rendue par le président du tribunal de première

instance de Bruxelles avait prétendu faire application en la matière de la «théorie du (non) cumul» («samenloopleer») consacrée par la Cour de cassation au sujet de l'action en cessation d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal avait ainsi rejeté comme non fondée l'action en cessation diligentée par une agence de publicité contre un de ses anciens clients qui continuait à faire usage de diverses créations (brochures, logo, packaging...), au motif que le litige était «de nature contractuelle» et que le juge des cessations ne pourrait constater l'existence d'une atteinte au droit d'auteur sans «s'immiscer» dans la discussion relative au contenu exact et à la portée des accords conclus entre parties⁽²⁵⁾. Cette décision avait été sévèrement critiquée⁽²⁶⁾, à juste titre⁽²⁷⁾, et fut d'ailleurs réformée en degré d'appel⁽²⁸⁾. Elle est également restée isolée: la grande majorité des décisions rendues par les juges de la cessation civile ne retiennent pas l'exception «de non-cumul». Ou bien ils écartèrent purement et simplement l'analogie avec le droit des pratiques déloyales⁽²⁹⁾, ou bien, sans la rejeter par principe, ils constatèrent, pour faire droit à l'action en cessation, que le manquement contractuel dénoncé par

(25) Prés. Civ. Bruxelles, 27 août 1996 (*Lowe Troost c. Akzo Nobel Coatings et De Keiyn Paint*), *Ing.-Cons.*, 199*, p. 30, *A&M*, 1997, p. 73, note B. MICHAUX.

(26) Cfr B. MICHAUX, note précitée; voy. aussi F. DE VISCHER et B. MICHAUX, *Précis du droit d'auteur et des droits voisins*, Bruxelles, Bruylant, 2000, n° 647.

(27) À juste titre car, en matière de pratiques commerciales, ni la simple existence d'un contrat entre le demandeur et le défendeur, ni même la circonstance que l'acte reproché au défendeur constitue par ailleurs un manquement contractuel, ne font obstacle à l'aboutissement de l'action. Certes, comme la Cour de cassation l'a exprimé dans son arrêt fondateur du 25 novembre 1943 (*Pas.*, 1944, I, 70), «on ne peut considérer comme faussant "les conditions normales de la concurrence" les actes qui ne seraient répréhensibles que du point de vue particulier des engagements contractuels» (nous soulignons), mais la violation d'un contrat peut être accompagnée d'une pratique illicite *per se* justifiant une mesure de cessation et le cocontractant victime de l'inexécution contractuelle peut en outre agir en cessation contre le tiers qui se serait rendu complice de cette violation.

(28) Bruxelles, 25 septembre 1997, *Ing. Cons.*, p. 346.

(29) Voy. Prés. Civ. Bruxelles, 31 mai 1995, *IR-DI*, 1996, p. 80 (*Size c. Du Pont de Nemours*), confirmé en appel par Bruxelles, 22 janvier 1997 (*A&M*, 1997, p. 261, *IR-DI*, 1997, p. 28) aux motifs que «dergelijke regel (...) niet bestaat m.b.t. de stakingsvordering ex artikel 87 §1 Auteurswet en de vraag naar het bestaan en de draagwijdte van de eventuele onderliggende contractuele verhouding aan bod kan komen met betrekking tot de vraag naar het bestaan en de omvang van een auteursrecht of naburig recht».

le demandeur se doublait d'une atteinte aux droits exclusifs, d'auteur, de celui-ci⁽³⁰⁾.

La situation fut définitivement clarifiée par un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2010⁽³¹⁾. Dans cette affaire, la Sabam avait attrait Belgium Television (BTV) devant le juge des cessations, à laquelle elle reprochait, en substance, de poursuivre ses émissions de télévision alors qu'elle avait suspendu le paiement des minima de royautés convenues entre parties dans le cadre d'une licence provisoire. BTV prétendait justifier cette suspension de paiement par l'existence d'un différend sur l'assiette de calcul des droits d'auteur et l'absence de réponse reçue, de la part de la Sabam, à une lettre alléguant des violations du droit de la concurrence. La cour d'appel de Bruxelles avait accueilli l'action en cessation, considérant que :

«Il n'est pas interdit au juge des cessations de sanctionner un acte incriminé lorsque celui-ci, tout en étant contraire à un contrat, est en soi, indépendamment de ce contrat, contraire à la loi. Dans le domaine du droit d'auteur, la loi condamne les actes qui ne seraient pas expressément autorisés par le titulaire du droit. La violation de toutes les clauses contractuelles qui déterminent la portée et les conditions de l'autorisation (mode d'exploitation, durée, territoire, paiement conditionnant l'autorisation) est, par définition, une violation de la loi. En d'autres termes, celui qui méconnaît les limites d'une autorisation du titulaire

commet un acte de contrefaçon indépendamment d'une faute contractuelle. Il en va toutefois autrement dans les cas où l'acte querellé enfreint uniquement une clause contractuelle sans aucunement mettre en cause l'autorisation donnée par le titulaire. En ce cas, la violation est purement contractuelle et l'action en cessation ne s'applique pas»⁽³²⁾.

BTV se pourvut en cassation contre cette décision. Dans le moyen qui nous intéresse, BTV faisait d'abord valoir que «lorsqu'une convention lie les parties quant à l'utilisation par l'une des œuvres protégées par le droit d'auteur dont l'autre est le titulaire, seule une action en responsabilité contractuelle peut être envisagée lorsqu'une de ces parties se plaint de la mauvaise exécution du contrat qui les lie». Cette interprétation assez maximaliste de la règle du non-cumul, qui n'est pas sans rappeler la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris, est sans surprise rejetée par la Cour de cassation, aux motifs que :

«Une action en cessation fondée sur l'article 87, § 1^{er}, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins peut être introduite contre celui qui commet une faute contractuelle, si ce manquement constitue en soi une atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins».

La Cour reprend ici, *mutatis mutandis*, sa jurisprudence en matière d'action en cessation commerciale⁽³³⁾, avec cette différence toutefois que l'action en cessation peut mettre aux prises les parties contractantes elles-mêmes.

Le moyen de cassation reprochait également à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'action en cessation alors que le contrat de licence n'avait pas fait l'objet d'une résolution judiciaire et que l'exception d'inexécution n'avait pas même été soulevée par la Sabam à la suite du défaut de paiement. Selon BTV, il en résultait qu'elle demeurait autorisée à émettre, ce qui faisait obstacle à un constat d'atteinte aux droits d'auteur invoqués par la Sabam.

Cette critique est également écartée par la cour de cassation, qui dit pour droit que :

(30) Prés. Bruxelles, 21 février 1997, *A&M*, 1997, p. 283 (aff. *Luc Janssen c. Era Films*, relative à la violation du droit d'un réalisateur audiovisuel à l'intégrité de son œuvre; au sujet de cette décision, voy. également le commentaire critique de A. PUTTEMANS in *Droits intellectuels et concurrence déloyale – Pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, Bruxelles, Bruylant, 2000, n° 48, p. 75); Prés. Bruxelles, 20 février 1998 (aff. *Magnesium c. IBSR*, relative au concept «Bob»), considérant que «le législateur n'a certainement pas voulu mettre le titulaire de droits d'auteur qui tient ses droits d'un contrat dans l'impossibilité d'agir en cessation contre son cocontractant; que le juge saisi sur base de l'article 87, §1^{er}, de la loi du 30 juin 1994 est compétent pour examiner qui est titulaire des droits d'auteur en litige, ce qui peut impliquer l'examen d'un contrat portant, précisément, sur une cession de droits». Voy. encore Bruxelles, 10 novembre 1998, *IR-DI*, 1999, p. 24, relevant de manière plus laconique que «het enkel feit dat eerste geïntimeerde aan haar stakingsvordering de schending van een contractuele verbintenis ten grondslag legt niet aan de toepassing van artikel 87§1 Auteurswet in de weg staat». Cette position anticipe, en somme, la jurisprudence *IT Development c. Free Mobile*.

(31) *Pas.*, 2010, p. 2515, *A&M*, 2011, p. 179, *JLMB*, 2011, p. 736, *RW*, 2012-13, p. 251, *RGDC*, 2013, p. 140 note T. LÉONARD et O. MIGNOLET.

(32) La cour d'appel se ralliait ici à la position exprimée par B. Michaux dans sa critique du jugement précité du 27 août 1996 dans l'affaire *Lowe Troost c. Akzo Nobel Coatings*: *cf supra*, note 26.

(33) *Cfr* en particulier Cass., 4 juin 1993, *Pas.*, I, 549, *R. Cass.*, 1993, note BALLON, *RDC*, 1994, p. 608, note J. STUYCK et C. PAUWELS: «Une action en cessation fondée sur (la législation en matière de pratiques commerciales) ne peut être intentée par un non-contractant contre celui qui a commis une faute contractuelle que lorsque ce manquement constitue en lui-même, et indépendamment du contrat une violation de l'interdiction de commettre un acte contraire aux usages honnêtes du commerce».

«Celui qui méconnaît les limites de l'autorisation d'exploitation délivrée par le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins commet un acte de contrefaçon, indépendamment de toute faute contractuelle.

Le juge de la cessation peut dès lors constater l'existence d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins et ordonner sa cessation si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations imposées par le titulaire en échange de son consentement».

Enfin, le moyen de cassation soutenait que «le juge de la cessation est incompétent pour apprécier le contenu ou la portée des conventions»; selon la demanderesse en cassation, la cour d'appel avait outrepassé ses compétences en procédant à une telle appréciation et en décidant que BTV n'avait «pas invoqué l'exception d'inexécution de bonne foi». Prenant le contrepied de cette thèse, la Cour de cassation affirme que:

«Le juge statuant en cessation en application de l'article 87, § 1^{er}, de la loi du 30 juin 1994 n'est pas compétent pour ordonner la cessation de manquements contractuels non constitutifs d'une atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins.

Il peut toutefois examiner le contenu et la portée d'un contrat pour apprécier le caractère autorisé ou non de l'acte qualifié de contrefaçon».

Cet arrêt reconnaît un pouvoir très important au juge saisi d'une action en cessation d'une atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins: non seulement le contexte contractuel ne fait pas obstacle à son intervention – y compris lorsque le contrat en question lie le demandeur au défendeur –, mais le juge des cessations a le pouvoir, sinon le devoir, de «s'immiscer» dans le contrat, d'en «examiner le contenu et la portée», afin de déterminer si l'acte argué de contrefaçon est ou non exempté par le contrat. Et il peut prononcer un ordre de cessation non seulement lorsque le licencié-défendeur a méconnu les *limites* de l'autorisation d'exploiter qui lui a été accordée – où l'on retrouve la discussion de la jurisprudence française sur le respect du «périmètre» de la licence (périmètre matériel, géographique et temporel) –, mais également lorsque le licencié ne respecte pas les *conditions* de cette autorisation, et notamment lorsqu'il «ne s'acquitte pas des obligations (pécuniaires) imposées par le titulaire en échange de son consentement».

Il est permis de se demander si l'action en cessation serait ouverte aussi largement au titulaire d'une *marque* qui a donné celle-ci en licence et qui est pareillement confronté à un défaut de paiement de la part de son licencié, alors que cette hypothèse n'est pas reprise parmi celles qui, selon les dispositions légales applicables, autorisent le titulaire de la marque à invoquer les droits conférés par cette

marque à l'encontre d'un licencié⁽³⁴⁾; et dans la négative, il est permis de se demander comment cette différence de traitement peut être justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

Quoiqu'il en soit, force est de constater que, s'agissant de l'action en cessation, et donc de la possibilité pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle d'obtenir des «mesures correctrices» de la part des autorités judiciaires en cas d'atteinte à ses droits, la jurisprudence belge remplit pleinement les exigences formulées par la Cour de justice dans l'arrêt annoté.

Mais qu'en est-il en ce qui concerne les *autres* mesures, procédures et réparations prévues par la directive 2004/48?

B. *Les autres mesures, procédures et réparations disponibles en cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle par un cocontractant*

Une saisie en matière de contrefaçon pourrait-elle être diligentée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle à l'encontre d'un cocontractant?

Il y a tout lieu de penser que si ce cocontractant sort des limites de l'autorisation qui lui a été accordée, le titulaire pourrait faire procéder, auprès de ce cocontractant ou d'un tiers (notamment un sous-traitant, un distributeur ou un client), à une collecte de preuves par la voie d'une saisie-description (moyennant bien sûr l'autorisation présidentielle requise à cet effet). Le texte de l'article 1629*bis* du Code judiciaire n'y fait nullement obstacle. La procédure de saisie-description pourrait notamment être utile lorsque le titulaire du droit, ou son représentant, a des doutes sérieux quant à l'exactitude des chiffres déclarés par le licencié⁽³⁵⁾. On n'aperçoit pas

(34) Cfr notamment article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques: «Le titulaire de la marque 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» (rapp. article 25, par. 2, du règl. 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne; article 2.32, alinéa 2, Conv. Benelux en matière de propriété intellectuelle). Au sujet de ces textes, voy. B. VANBRABANT, *La propriété intellectuelle*, Bruxelles, Larcier, t. II, 2018, pp. 841-843.

(35) Pour une illustration, voy. Anvers, 5 juin 2015, *IR-DI*, 2015, p. 246 (*Sabam c. ID&T*, relatif aux droits d'auteur

bien, en revanche, l'utilité d'une saisie-description dans un contexte où le seul grief articulé à l'encontre du licencié ou cessionnaire consisterait à n'avoir pas payé les droits prévus contractuellement, en l'absence de doutes ou de discussions sur l'étendue de l'exploitation.

Qu'en est-il des mesures de *saisie réelle* et des autres mesures conservatoires visées à l'article 1369bis/1, § 4, du Code judiciaire⁽³⁶⁾? Bien que, ici également, les «objets contrefaisants» pourraient avoir été fabriqués par un licencié ou un autre cocontractant du titulaire, il semble moins vraisemblable que de telles mesures soient accordées par le tribunal, dans un tel contexte, notamment parce que l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause doit être «non raisonnablement contestable» et que le juge doit réaliser une pondération des intérêts en présence (article 1369bis, § 5, C. jud.). Une saisie n'est toutefois pas exclue, par exemple pour appréhender une production clandestine, du licencié, en marge de celle qui est autorisée et déclarée au concédant.

Pour boucler la boucle, examinons la *responsabilité* du licencié en cas de violation des obligations résultant du contrat conclu avec le titulaire des droits de propriété intellectuelle. La responsabilité doit-elle nécessairement être engagée sur le terrain contractuel ou le titulaire peut-il choisir d'agir en contrefaçon et de réclamer des dommages-intérêts sur pied de l'article XI.335 du Code de droit économique? Le concédant peut-il «s'évader du contrat» en optant pour les règles de la contrefaçon? On touche ici au cœur de la question du concours de responsabilités.

La doctrine spécialisée en matière de propriété intellectuelle n'est guère prolige sur le sujet, son attention semblant s'être focalisée sur l'admissibilité, dans les circonstances considérées, de l'action en cessation. Du côté de la jurisprudence, une décision

du à l'occasion du festival de musique électronique «Tomorrowland»; une saisie-description avait été réalisée, à l'initiative de la Sabam, en raison de la différence notable entre les chiffres d'audience déclarés par l'organisateur du festival et ceux parus dans la presse.

(36) Rappelons qu'en vertu de cette disposition, le président peut, notamment, «faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement. Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue».

particulièrement intéressante est l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Anvers dans l'affaire *Tomorrowland* où l'organisateur du festival de musique électronique éponyme avait grossièrement sous-évalué le nombre de participants dans ses déclarations à la Sabam. Le juge anversois considère que :

«Degene die de grenzen overschrijdt van de door de houder van het auteursrecht of van de naburige rechten toegekende exploitatievergunning maakt zich schuldig aan namaking, los van enige contractuele fout (...).

Het maakt dan ook niet uit of dit bedrag wordt gevorderd in uitvoering van de overeenkomst tussen partijen, dan wel als schadevergoeding volgend uit de namaking door ID&T.

Krachtens artikel 86bis, § 2, lid 3 van de Auteurswet, thans artikel XI.335, § 2, lid 3 van het Wetboek Economisch Recht, kan de rechter evenwel, in geval van kwade trouw bij wijze van schadevergoeding de afdracht bevelen van het geheel of van een deel van de ten gevolge van de inbreuk genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande».

Ces considérations appellent plusieurs observations.

Il est exact que le dépassement des limites (temporelles, territoriales ou matérielles) d'une licence emporte une atteinte aux droits exclusifs du concédant et constitue dès lors un acte de contrefaçon qui appelle les sanctions prévues par le Code de droit économique en conformité avec la directive 2004/48. En cela la jurisprudence de la Cour d'appel d'Anvers semble bien conforme à l'approche de la Cour de justice dans l'arrêt annoté.

Il est exact également que l'une des principales conséquences de cette qualification résidera dans la possibilité, pour le titulaire des droits violés, de solliciter la *cession des bénéfices* de son cocontractant, mais également des mesures de *confiscation* civile, lorsque l'atteinte a été commise mauvaise foi (article XI.335, § 2, alinéa 3, et § 3, CDE). Ces mesures sont étrangères à la notion de responsabilité *stricto sensu*⁽³⁷⁾.

Au-delà, et contrairement à ce que suggère la Cour d'appel d'Anvers, le régime d'*indemnisation* n'est pas nécessairement identique selon que la responsabilité du licencié est mise en cause sur pied des articles 1146 et suivants du Code civil (responsabilité contractuelle) ou de l'article XI.335 du Code de droit économique

(37) Ces actions ont, à tout le moins en partie, une fonction revendicatoire ou sanctionnatrice. Sur la nature revendicatoire de l'action en cession de bénéfices, *cf* B. VANBRABANT, *La propriété intellectuelle*, t. 2, *Régime patrimonial*, *op. cit.*, pp. 108-118.

(responsabilité quasi délictuelle)⁽³⁸⁾. Certes dans les deux cas la bonne foi est inopérante⁽³⁹⁾, l'action a une fonction indemnitaire⁽⁴⁰⁾ et le dommage réparable inclut tant le *lucrum cessans* (*in casu* les *royalties* manquées) que le *damnum emergens* (par exemple l'atteinte à la réputation)⁽⁴¹⁾. Toutefois, dans le régime du Code civil, «le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée» (article 1150) et, «dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention» (article 1151). Dans la perspective d'une action en contrefaçon, il sera nettement moins évident pour le défendeur d'objecter du caractè

rière *imprévisible* ou *indirect* du dommage (ou d'une partie du dommage) dont le demandeur réclame réparation⁽⁴²⁾. Par ailleurs, et de manière plus déterminante, le contrat de licence peut contenir des *aménagements* de la responsabilité susceptible d'être encourue par le preneur, soit en faveur de ce dernier (clause exonératoire ou limitative de responsabilité) soit en faveur du concédant (clause pénale). Ceci sans parler des questions de compétence et de prescription⁽⁴³⁾.

Le titulaire-concédant peut-il *opter* entre l'un ou l'autre fondement, voire les *combiner*, selon ce qui est le plus avantageux pour lui? Pour répondre à cette question il convient de se référer à la jurisprudence classique de la Cour de cassation relative au concours de responsabilités; la circonstance que la responsabilité délictuelle éventuelle du licencié repose sur l'article XI.335 du Code de droit économique plutôt que sur l'article 1382 du Code civil⁽⁴⁴⁾ ne nous semble pas justifier la mise à l'écart de ce système. Selon la Cour de cassation de Belgique:

«La responsabilité d'une partie contractante ne peut être engagée, sur le plan extra-contractuel, du chef d'une faute commise lors de l'exécution d'un contrat, que si la faute qui lui est imputée constitue un manquement non à une obligation contractuelle, mais à l'obligation générale de prudence et que si

(38) Dans un autre contexte, la Cour de cassation a pu observer que «l'examen de la demande sur la base de la responsabilité contractuelle ne conduit pas nécessairement à la même décision que l'application des règles relatives à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle (Cass., 13 novembre 1989, *Pas.*, 1990, I, p. 298; *J.T.T.*, 1990, p. 371, obs.).

(39) L'absence de prise en compte (sinon de manière inavouée) de la bonne foi du contrefacteur pour le calcul de l'indemnisation constitue l'un des motifs pour lesquels la responsabilité contractuelle peut paraître plus adaptée dans certains cas d'inexécution d'un contrat de licence: *cf.* P. LÉGER, «La nature de la responsabilité dans l'hypothèse de la violation du périmètre d'une licence de logiciel», *op. cit.*, point II.B et la référence à Eugène Pouillet; *rapp.* S. LENS et B. VANBRABANT, «La réparation du dommage résultant d'atteintes aux droits intellectuels», *op. cit.*, section 2, *in fine*.

(40) L'obligation pour un licencié de respecter les limites de l'autorisation accordée par le concédant nous paraît être de résultat, en sorte que l'article 1147 du Code civil est d'application: «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part». En vertu de l'article 1148, «il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit» (nous soulignons).

(41) *Cfr.* notamment S. LENS et B. VANBRABANT, «La réparation du dommage résultant d'atteintes aux droits intellectuels», *in* J. CABAY et A. STROWEL (coord.), *Les droits intellectuels, entre autres droits: intersections, interactions et interrogations*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 45 et s. En matière contractuelle, l'article 1149 du Code civil dispose expressément que «Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé».

(42) En matière de responsabilité extra-contractuelle, la prévisibilité du dommage est avant tout un élément de la faute (dans le cas où la faute alléguée réside dans un manquement au devoir général de prudence). Or, la responsabilité pour contrefaçon n'est pas à base de faute. La prévisibilité intervient parfois aussi au niveau du lien de causalité lorsque les juges, de manière plus ou moins inavouée, entendent s'écarter d'une application stricte du principe de l'équivalence des conditions. *Cfr.* G. SCHAMPS, «La prévisibilité du dommage en responsabilité civile. De son incidence sur la faute et sur le rapport de causalité», *Rev. dr. pén.*, 1994, pp. 375 et s.

(43) Comme l'observe B. Dubuisson, «en se plaçant sur le terrain quasi délictuel, le cocontractant cherche le plus souvent à éviter l'application d'une clause compromissoire ou d'une clause limitative ou exonératoire de responsabilité, à contourner le délai de prescription qui s'attache à son action contractuelle, à justifier l'application de la règle de conflit propre aux délits ou quasi-délits, ou encore à écarter une règle de compétence spéciale» (B. DUBUISSON, «Les relations entre la responsabilité aquilienne et les contrats», *RPON*, livre 3bis, vol. 2, n° 77).

(44) Concernant les conséquences de cette substitution de fondement, réalisée par la loi du 9 mai 2007 relative aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle, et le caractère «objectif» de la responsabilité encourue en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, *cf.* S. LENS et B. VANBRABANT, «La réparation du dommage résultant d'atteintes aux droits intellectuels», *op. cit.*, pp. 106 et s.

cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat»⁽⁴⁵⁾.

Dans l'interprétation dominante de cette formule, il faut – et il suffit – que tant la faute que le dommage allégués ne soient pas «purement contractuels»⁽⁴⁶⁾. La première de ces conditions doit toutefois être légèrement adaptée eu égard au caractère objectif de la responsabilité délictuelle en cas de contrefaçon ; on n'a pas à s'interroger sur le comportement de l'homme normalement diligent et prudent, mais uniquement se demander si le cocontractant a *porté atteinte aux droits intellectuels* dont se prévaut le demandeur, autrement dit si *un tiers* (non engagé dans les liens d'un contrat de licence) pourrait se voir reprocher le même comportement. Comme nous l'avons relevé précédemment, tel ne sera *pas* le cas – et le manquement sera dès lors purement contractuel – si la *clause* violée est *accessoire* à l'opération de licence, telle une clause de confidentialité ou de non-concurrence⁽⁴⁷⁾. En revanche, la méconnaissance des *limites* (matérielles, territoriales et temporelles) de la licence constitue sans aucun doute un manquement «mixte» (atteinte au droit *et* manquement contractuel) qui devrait dès lors ouvrir la voie à l'action en

contrefaçon⁽⁴⁸⁾ ; dans cette hypothèse, nous pensons que le licencié serait mal fondé à exciper du caractère imprévisible ou indirect de l'un ou l'autre élément du préjudice réclamé par le titulaire (notamment un dommage moral ou les frais de recherche et d'identification de l'atteinte). L'interprétation généreuse de l'article 13 de la directive 2004/48 dérogée par la Cour de justice⁽⁴⁹⁾ devrait également profiter au titulaire-*concedant* dans de telles circonstances.

L'hypothèse du (simple) *défaut de paiement* des royalties convenues, ou de l'inobservation d'autres *conditions* de la licence⁽⁵⁰⁾, est plus délicate. Il ne nous paraît pas évident que la solution (particulièrement favorable au titulaire, faut-il le rappeler) dégagée dans le contexte de l'action en cessation⁽⁵¹⁾ doive être étendue à la demande d'ordre pécuniaire du titulaire-concedant et que ce dernier puisse dès lors fonder sa demande sur l'article XI.335 du Code de droit économique (à tout le moins lorsque le licencié y objecte⁽⁵²⁾). Car tant le manquement que le dommage invoqués par le titulaire-concedant sont, dans l'hypothèse envisagée, essentiellement *contractuels* : le concedant se plaint d'un défaut de paiement et son préjudice réside dans la perte de l'avantage escompté de la bonne exécution du contrat. Nous inclinons donc à penser que l'étendue de l'indemnisation – si tant est qu'il soit permis de parler d'indemnisation plutôt que d'exécution forcée⁽⁵³⁾ – devrait être déterminée conformément aux prévisions des parties,

(45) Cass., 14 octobre 1985, *Pas.*, 1986, I, p. 155, *R.C.J.B.*, 1988, p. 341, note M. VAN QUICKENBORNE ; Cass., 9 novembre 1987, *Pas.*, 1988, I, p. 296 ; Cass., 28 septembre 1995, *Pas.*, 1995, I, p. 412 ; Cass., 23 mai 1997, *R.W.*, 1998-1999, p. 681 ; Cass., 26 avril 2002, *R.G.A.R.*, 2002, 13585. Pour la doctrine, *cf.* notamment B. DUBUISSON, «Questions choisies au droit de la responsabilité contractuelle», in *La théorie générale des obligations*, CUP, vol. XXVII, décembre 1998, p. 153 ; P. WÉRY, «Les rapports entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle, à la lumière de la jurisprudence récente», *R.G.D.C.*, 1998, p. 81 ; I. MOREAU-MARGRÈVE, «Grands arrêts récents en matière d'obligations», *Act. Droit*, 1997, n° 13, p. 40 ; X. DIEUX, «Tendances générales du droit contemporain des obligations "Réforme et contre-réforme"», in *Les obligations contractuelles*, éd. J. Barreau de Bruxelles, 2000, nos 22 et s., p. 32 ; B. DUBUISSON, «Les relations entre la responsabilité aquilienne et les contrats», *op. cit.*, pp. 20 et s. ; J.-F. GEERKENS, «I casi di confine tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale in diritto francese e belga», communication (en français) faite dans le cadre de la «Tavola rotonda conclusiva del progetto di ricerca : Responsabilità: precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale, magistratuale» tenue à Rome les 30 et 31 janvier 2009, disponible en ligne à l'adresse suivante : <https://orbi.uliege.be/handle/2268/57454>.

(46) Voy. B. DUBUISSON, «Les relations entre la responsabilité aquilienne et les contrats», *op. cit.*, n° 83.

(47) Cons. Prés. Comm. Bruxelles, 9 novembre 2009, *ICIP-Ing.Cons.*, 2009, p. 724.

(48) Pour une illustration de la dernière hypothèse (exploitation post contractuelle), voy. par exemple Liège, 16 septembre 2014, *ICIP-Ing.Cons.*, 2014, p. 772 (aff. «Exclusive Strings»).

(49) C.J.U.E., arrêts du 17 mars 2016, *Christian Liffers c. Producciones Mandarin SL et Mediaset España Comunicación SA*, aff. C-99/15 et du 25 janvier 2017, *Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa c. Stowarzyszenie Filmowców Polskich*, aff. C-367/15.

(50) Pour un exemple, voy. Civ. Nivelles, 26 octobre 2010 (*Allard et crts c. Festival de Théâtre de Spa*), *A&M*, 2011, p. 533, relatif à l'utilisation dans un spot radio publicitaire d'un fond musical publié sous licence *Creative Commons* sans respecter les conditions de la licence (création d'une œuvre dérivée, usage commercial et absence d'attribution). Les demandeurs fondaient leur réclamation à titre principal sur les articles 1147 et 1149 du Code civil et subsidiairement sur la violation de leurs droits d'auteur. Le tribunal ne se prononce pas sur la question du concours et applique donc implicitement les règles de la responsabilité contractuelle.

(51) *Cfr supra*, II.A, en particulier l'arrêt du 7 octobre 2010.

(52) Il faut en effet rappeler que le tribunal ne peut soulever d'office le problème du concours, qui n'est pas d'ordre public (*cf.* B. DUBUISSON, *op. cit.*, n° 76).

(53) Voy. P. REMY, «La responsabilité contractuelle: histoire d'un faux concept», *Rev. trim. dr. civ.*, 1997, pp. 324 et s.

telles qu'exprimées dans le contrat (et dès lors en tenant compte d'une éventuelle limitation de responsabilité⁽⁵⁴⁾ – sauf le cas du dol bien entendu).

Dès lors, c'est à notre sens à bon droit que la cour d'appel de Bruxelles, dans une affaire opposant la Sabam à une ASBL organisant des projections de films et des soirées dansantes⁽⁵⁵⁾, opère une distinction entre les événements pour lesquels une autorisation avait été demandée et ceux qui n'avaient fait l'objet d'aucune notification – et partant d'aucun contrat – préalable⁽⁵⁶⁾. S'agissant des événements autorisés⁽⁵⁷⁾,

(54) Rappr. P. Léger, estimant que le recours à la contrefaçon que permettrait (en France, *de lege ferenda*) l'ouverture d'une option au titulaire de droits ne devrait pas aboutir à contourner l'application des dispositions contractuelles ayant vocation à encadrer la responsabilité des parties», telles que «une clause limitative ou exonératrice de responsabilité, une clause pénale, ou encore une clause compromissoire» («La nature de la responsabilité dans l'hypothèse de la violation du périmètre d'une licence de logiciel», *op. cit.*, point II.B).

(55) Bruxelles, 11 octobre 2013 (*Sabam c. Le Bulex*), A&M, 2014, p. 34.

(56) «La signature par un utilisateur du formulaire de demande d'autorisation de la Sabam, ou la lettre standard d'autorisation donnée par la Sabam en réponse à cette demande, fait naître entre cet utilisateur et la Sabam une convention de licence d'exécution des œuvres du répertoire géré par cette dernière (...). Les modalités financières de cette licence sont déterminées conformément aux conditions générales imprimées au verso du formulaire, qui renvoient aux tarifs de la Sabam. Ces tarifs constituent une composante de la convention des parties, et l'obligation de payer les droits d'auteur au tarif convenu est de nature contractuelle. (...) Les événements organisés sans autorisation constituent un acte de contrefaçon et une faute civile, dont la Sabam – en qualité de représentante des auteurs – peut obtenir réparation sur la base de l'article 1382 du Code civil à concurrence du dommage causé par cette faute (...). À noter que l'article XI.335 CDE n'était pas encore en vigueur au moment des événements concernés. La directive 2004/48 l'était, en revanche (quoique non encore transposée en droit belge) et la cour d'appel relève dès lors, à bon droit, qu'elle «devra donc, dans toute la mesure du possible, interpréter en l'espèce l'article 1382 du Code civil dans un sens conforme à la(dite) directive».

(57) On ne s'attardera pas plus avant au sort réservé par la cour d'appel aux événements *non autorisés*, dès lors que ceux-ci relèvent de la contrefaçon classique et non du concours de responsabilités, la cour refusant – à juste titre – de considérer que l'ASBL Le Bulex était liée à la Sabam par une forme de contrat cadre. On précisera seulement que la Cour ne se montre pas particulièrement sévère à l'égard du contrevenant, refusant ici également – en raison du principe indemnitaire présidant à l'article 1382 du Code civil – la majoration de 100 % des droits postulée par la Sabam (une indemnité forfaitaire de 750 euros est allouée au titre des «frais encourus

pour lesquels un manquement d'ordre contractuel pouvait être relevé, la cour refuse de sortir du cadre conventionnel et, partant, d'accorder les 100% de majoration réclamés par la Sabam au titre de «dommage moral»; la cour applique la loi des parties, résultant *in casu* des tarifs de la Sabam acceptés par la licenciée à travers sa demande d'autorisation. Le défaut d'adresser un relevé des œuvres exécutées et des recettes engrangées, comme le retard de paiement des droits, ne sont pas tenus comme équipollents à des actes de contrefaçon⁽⁵⁸⁾. Cette approche ne nous semble pas condamnée par la jurisprudence *IT Development c. Free Mobile* car les clauses méconnues par le licencié ne «portaient» pas sur les droits de propriété intellectuelle invoqués par la Sabam; les garanties prévues par la directive 2004/48 n'étaient dès lors pas applicables à cet aspect de la demande d'indemnisation.

Selon un proverbe américain, tous les jours d'ivresse ont leur lendemain.

Bernard Vanbrabant

spécifiquement pour la recherche, la constatation et la poursuite des actes de contrefaçon»). Les cours d'appel d'Anvers et de Gand se sont cependant montrées plus sévères (*cf.* B. VANBRABANT *e.a.*, «Quantification of monetary relief» – rapport belge, question 2, a) et la Cour de justice a depuis lors dit pour droit qu'une majoration de 100 % des droits n'est pas contraire à l'article 13 de la directive 2004/48 pour autant qu'elle soit allouée dans une perspective indemnitaire (arrêt *OTK*, précité): *cf.* S. LENS et B. VANBRABANT, «La réparation du dommage résultant d'atteintes aux droits intellectuels», *op. cit.*, p. 62;

(58) «En ce qui concerne les événements pour lesquels une demande d'autorisation a été introduite, les obligations du Bulex sont celles qui résultent de la convention des parties. Les conditions générales de la Sabam, qui constituent les termes de cette convention, ne prévoient aucune clause sur laquelle l'indemnité de 100 % des droits réclamée par la Sabam pourrait se fonder. Au contraire, l'article 2 des conditions générales prévoit que «Les tarifs à appliquer seront augmentés de 30 % lorsqu'une des conditions mentionnées à l'article 1^{er} n'est pas remplie»; il s'agit d'une clause pénale qui, telle que formulée, est forfaitaire tant en faveur qu'à charge de la Sabam: celle-ci ne peut plus réclamer un montant supérieur à celui de la clause pénale, même dans l'hypothèse où son préjudice réel excéderait ce montant (article 1226 du Code civil...). Or les infractions reprochées au Bulex, en ce qui concerne les événements avec demande d'autorisation, consistent exclusivement en diverses violations de l'article 1^{er} des conditions générales, sanctionné par la clause pénale de l'article 2: dépôt tardif de la demande, absence de relevé des œuvres, absence de relevé des recettes, et non-paiement des droits dans le délai».