

**AGIL'IT.**  
make things simple®

**Grapi**

Jérôme TASSI  
Avocat (Paris)  
Spécialiste en PI  
[Jerome.tassi@agilit.law](mailto:Jerome.tassi@agilit.law)  
T : 06 17 90 26 10



**Violation d'un contrat  
d'exploitation en  
propriété intellectuelle :  
contrefaçon ou  
responsabilité  
contractuelle ?**



# Rappels sur la règle en cas de concours de responsabilité

## 4 schémas théoriques

**Cumul des responsabilités:**  
combinaison des dispositions propres à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité civile

**Option des responsabilités**  
au choix du demandeur

**Non-option :**  
lorsque les conditions d'une des deux responsabilités sont réunies, le demandeur n'a pas le choix (avec deux variantes: primauté de la responsabilité civile ou contractuelle)

**Régime de responsabilité imposé par la loi**  
(avec deux variantes: primauté de la responsabilité civile ou contractuelle)



# Rappels sur la règle en cas de concours de responsabilité

- **Arrêt fondateur de la Cour de cassation en 1922** qui consacre la règle de non-cumul en droit français : « Attendu que c'est seulement en matière de délit ou quasi-délit que toute faute quelconque oblige son auteur à réparer le dommage provenant de son fait; Que les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu'il s'agit d'une faute commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'un contrat »
- **Jurisprudence constante depuis.** Dans sa formulation moderne: « 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 »
- **Principe de primauté de la responsabilité contractuelle également en droit public** (CE, 22 décembre 1922, Lassus et la formule du commissaire du Gouvernement Corneille: « dès l'instant où le plaignant est non un tiers mais une partie à un contrat passé avec l'auteur du dommage, la faute contractuelle absorbe la faute délictuelle »)



# Rappels sur la règle en cas de concours de responsabilité

Justifications de cette règle d'airain: la force obligatoire des contrats

Remise en cause partielle du principe par la Commission des lois du Sénat « 23 propositions pour simplifier la vie des Français en facilitant la réparation des dommages »:

- Proposition n°10: Permettre au cocontractant victime d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de choisir la voie contractuelle ou la voie extracontractuelle
- Rapport préalable: « Telles sont les raisons pour lesquelles, à l'instar de la majorité des rédacteurs de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, le groupe de travail de votre commission des lois est favorable à la **consécration de la règle du non-cumul, sous réserve d'une exception très importante au profit des victimes de dommages corporels. Celles-ci doivent pouvoir opter en faveur du régime qu'elles estiment leur être le plus favorable**, à condition toutefois d'être en mesure d'apporter la preuve des conditions exigées pour justifier le type de responsabilité qu'elles invoquent. »

Possibilité depuis 2006 pour un tiers de se prévaloir sur le terrain délictuel d'une violation contractuelle: « *le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage* »



# Rappels sur la règle en cas de concours de responsabilité

## Et nos voisins?

Rapport du Sénat en 2019: « *la jurisprudence a depuis longtemps posé un important principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, principe ignoré de nombreux droits étrangers, en particuliers européens* »

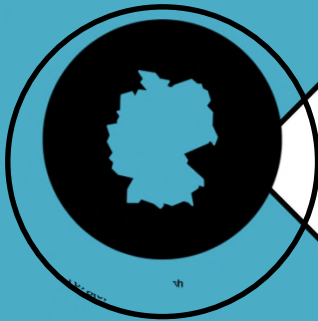


### Belgique

#### Principe de non-cumul

(Cass. 27 nov. 2006:

« L'interdiction de concours entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle fait obstacle à ce que des parties à un contrat introduisent réciproquement des demandes fondées sur les règles de la responsabilité extracontractuelle »



### Allemagne

#### Principe d'option

Reichsgericht, 13/10/1916



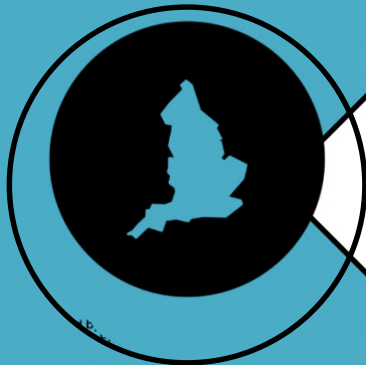
# Rappels sur la règle en cas de concours de responsabilité

## Et nos voisins?



**Pays bas**

Principe d'option



**Royaume-Uni** Principe d'option

House of Lords, 1994, Henderson V Merrett Syndicates Ltd: « Yet the law of tort is the general law, out of which the parties can, if they wish, contract: and, as Oliver J. demonstrated, the same assumption of responsibility may, and frequently does, occur in a contractual context. »



# Concours de responsabilités en PI

## Des exceptions expresses à la règle de non-option

**L. 613-8 CPI (brevets):** 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. Applicable aux COV (**art. L. 623-24 CPI**)

**L.714-1 CPI (marques):** 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** (**transposition de la Directive**)

**L. 335-9 CPI (droit d'auteur):** « Si l'auteur de l'un des délits prévus et réprimés par le présent chapitre est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double » et dispositions analogues: L. 521-13 CPI (D&M), L. 615-14-1 CPI (brevets) et L. 716-12 CPI (marques)



# Concours de responsabilités en PI

## Des exceptions expresses à la règle de non-option

**Art. 45 de la convention sur le brevet communautaire de 1975:** « Les droits conférés par le brevet communautaire peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du paragraphe 1 »

**Art. 32 du Règlement CE 6/2002 sur les D&M:** « 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.** »

**Mais pas dans la Directive de 1998.**

**Art. 25 du Règlement UE 2017/1001** sur la marque de l'UE

**Art. 27 du Règlement CE 2100/94** sur les COV





# Concours de responsabilités en PI

## Possibilité d'option

**Licence de brevets et Marques FR**

**Licence de titres UE**



**Cession ou licence de droit d'auteur (y compris logiciels et BDD)**

**Accords de coexistence ou non-opposition en marques**

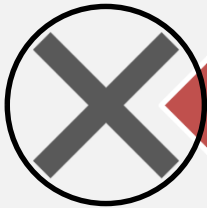
**Licences de dessins et modèles**

**Accord de partenariat/collaboration ou de non-opposition en matière de brevets**



# Concours de responsabilités en PI

## Les enjeux du concours



**Irrecevabilité des demandes devant le JME si demande sur le mauvais fondement**

En DIP: loi choisie par les parties ou à défaut loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (Rome I, contrats) ou loi du pays pour lequel la protection est revendiquée (Rome II)

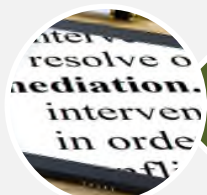


**Plus d'enjeu en matière de prescription (5 ans à partir du jour où le titulaire des droits a connu ou aurait dû connaître la violation)**



**Compétence: TC ou TJ spécialisé, applicabilité d'une clause attributive de compétence**

En DIP (Bruxelles 1bis): domicile du défendeur ou lieu d'exécution du contrat (si contrat) ou lieu du fait dommageable (si délit)



**Clause de médiation préalable applicable si prévue au contrat**



# Concours de responsabilités en PI



**Moyens de preuve: saisie-  
contrefaçon ou constat 145; droit  
d'information**



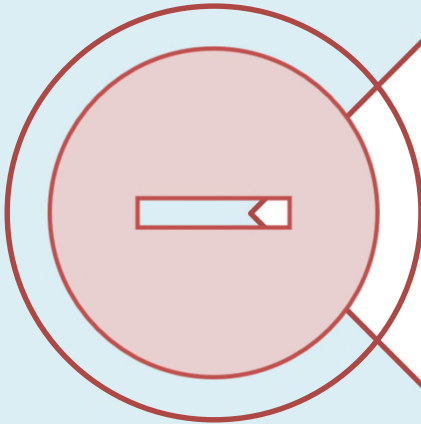
**Décisions provisoires: référé-  
contrefaçon prévu par le CPI ou  
référé de droit commun**



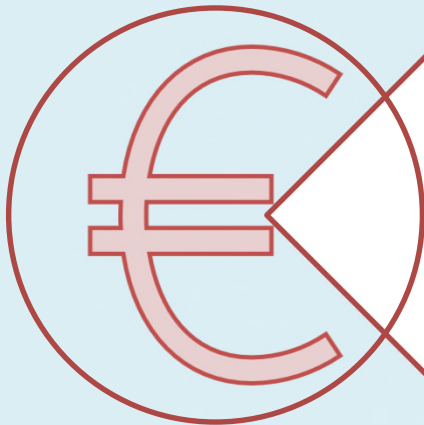
**Clauses limitatives  
ou élusives de  
responsabilité**

# Concours de responsabilités en PI

## Les enjeux du concours



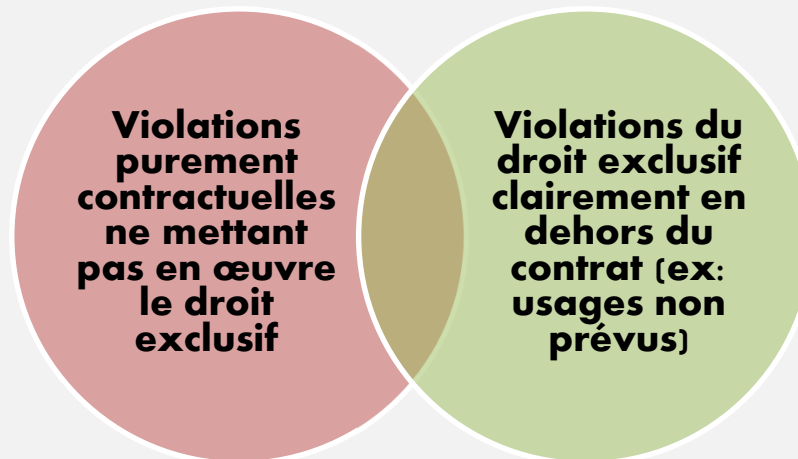
**Mesures accordées en contrefaçon: rappel des circuits commerciaux, destruction des biens contrefaisants et des outils de créations, publication de la décision**



**Domages-intérêts: application du régime issu de la directive 2004/48 (conséquences économiques négatives, préjudice moral, bénéfices du contrefacteur) ou dommages uniquement prévisibles en matière contractuelle (Art. 1231-3 Cciv )**

# Concours de responsabilités en PI

- **Régime de la contrefaçon est *a priori* préférable pour le titulaire de droit et le partenaire contrefacteur présumé aura plutôt intérêt à essayer de se placer dans le cadre de la responsabilité contractuelle.**
- **MAIS le régime contractuel n'a pas que des inconvénients pour le titulaire:**
  - Pas de mise en cause de la validité du titre opposé (contentieux en matière de photographie par exemple)
  - Centralisation du contentieux si la contrefaçon a lieu dans plusieurs pays
  - Pour les obligations de ne pas faire, charge probatoire plus simple





# Concours de responsabilités en PI

## Position de la Cour de cassation

- **Décision Folia (Cass. Com, 31 mars 2009, n° 07-17665)** en cas d'accord de coexistence de marques: « l'arrêt relève que la société Folia est autorisée à exploiter la marque sous la condition expresse, exempte de toute ambiguïté, de respecter le graphisme de la marque telle que celle-ci a été déposée et que cet accord de coexistence doit recevoir une interprétation restrictive afin d'éviter tout risque de confusion entre les marques ; **qu'il en déduit à bon droit qu'en ne respectant pas les accords contractuels auxquels elle était soumise, la société Folia a commis des actes de contrefaçon** à l'égard de la société Morgan »



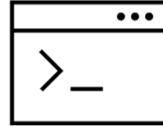
# Concours de responsabilités en PI

## Position de la Cour de cassation

- **Décision Lehning / Lehring Naturellement Efficace (Cass. Com, 10 février 2015, n° 13-24979)** toujours en cas d'accord de coexistence de marques. La CA avait rejeté la demande en contrefaçon car les manquements reprochés ne constituaient pas des fautes d'une gravité suffisante pour constituer des actes de contrefaçon de marque
- **Cassation pour défaut de base légale:** « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l'enregistrement, le non-respect des engagements contractuels constaté n'était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale »
- **CA Paris, 27 mai 2016:** il résulte de ces éléments que le non-respect des engagements contractuels était en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l'enregistrement de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.



# Concours de responsabilités en PI

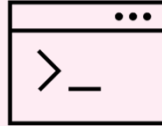


- **CA Versailles, 30 avril 2009:** « Y faisant grief à X d'avoir utilisé les logiciels F et [...] et ce sans l'autorisation de Y, elle ne peut rechercher la responsabilité d'X que dans le cadre de la responsabilité contractuelle quand bien même elle aurait intérêt à se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle notamment quant à l'indemnisation de son préjudice »
- **CA Paris, 10 mai 2016:** « le litige opposant la société Oracle France à l'AFPA et à la société Sopra Group relève donc du terrain contractuel, ce qui rend la demande en contrefaçon exclusivement soutenue par celle-là irrecevable »
- **TGI Paris, 6 janvier 2017** (IT Development c/ Free): « Il est clairement reproché à la société Free Mobile des manquements à ses obligations contractuelles relevant d'une action en responsabilité contractuelle et non pas des faits délictuels de contrefaçon de logiciel, de sorte que l'action en contrefaçon initiée par la demanderesse est irrecevable »
- **TGI Paris, 21 juin 2019:** « 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 »





# Concours de responsabilités en PI



- **Question préjudicielle posée par la CA Paris dans l'affaire IT DEVELOPMENT:**

*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 subie par le titulaire du droit d'auteur du logiciel réservé par l'article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur,*
- *ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ».*



# Concours de responsabilités en PI

**CJUE, 18 décembre 2019, C- 666-18.**

**§ 44:** Il s'ensuit que 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.**

**§ 47:** En l'occurrence, la juridiction de renvoi indique qu'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. Elle relève également que la contrefaçon se définit, dans son acception la plus large, comme étant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, notamment une violation de l'un des droits d'auteur d'un programme d'ordinateur

**§ 48:** Il apparaît, au vu des éléments indiqués au point précédent et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, qu'une interprétation conforme aux exigences des directives 2004/48 et 2009/34 est possible en l'occurrence.

**§ 49:** il convient de répondre à la question posée que 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.**



# Concours de responsabilités en PI

**CJUE, 18 décembre 2019, C- 666-18.**

La majorité des commentateurs en a déduit que le régime de la contrefaçon devrait être applicable puisqu'il est le seul à respecter les garanties de la directive 2004/48

**C. Caron:** « *« on voit mal comment ce régime du Code civil pourrait trouver concrètement à s'appliquer compte tenu des enseignements de l'arrêt puisqu'il n'intègre pas les exigences de la directive 2004/48. De plus, le Code de la propriété intellectuelle n'édicte aucune responsabilité contractuelle spécifique pour atteinte aux droits. C'est donc le régime spécial de responsabilité délictuelle pour contrefaçon du Code de la propriété intellectuelle qui devrait être utilisé puisqu'il est le seul, en droit positif français, à offrir les garanties issues de la directive 2004/48 »*

Malheureusement, suite à un accord, la CA de Paris n'a pas eu à se prononcer suite à la réponse de la CJ



# Concours de responsabilités en PI

CA Paris, 20 novembre 2020

Fait: Sociétés SITALIA et ALGORITHMIC co-titulaires de la PI sur un progiciel Pkmap. Convention d'exploitation entre les sociétés.

**Rejet de la contrefaçon:** « Le défaut d'information de la société Sitalia par la société Algorithmic sur les 'affaires en cours' et l'absence de versement à cette dernière de 30% du prix public sur les ventes, à supposer que de telles ventes soient intervenues, **sont de nature à constituer des manquements à la convention des parties mais non pas une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Sitalia, ces agissements ne caractérisant pas une utilisation du logiciel au-delà des droits dont est titulaire la société Algorithmic.** »



# Concours de responsabilités en PI

CA Paris, 19 mars 2021

La société ENTR'OUVERT est titulaire des droits sur la bibliothèque logicielle LASSO, diffusée sous licence libre (GNU GPL Version 2). Dans le cadre d'un appel d'offres (MON SERVICE PUBLIC), ORANGE a proposé une solution comprenant l'interfaçage de la plate-forme IDMP avec la bibliothèque logicielle LASSO. ENTR'OUVERT a considéré que cela n'était pas conforme aux articles 1 et 2 de la licence GNU GPL Version 2.

**Saisie-contrefaçon puis action en contrefaçon uniquement. TJ Paris, 21 juin 2019, irrecevabilité:**

« Il apparaît ainsi que la société Entr'ouvert poursuit en réalité la réparation d'un dommage généré par l'inexécution par les sociétés défenderesses d'obligations résultant de la licence et non pas la violation d'une obligation extérieure au contrat de licence.

**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. »



# Concours de responsabilités en PI

CA Paris, 19 mars 2021

*« Ainsi, la CJUE ne met pas en cause le principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et la conséquence qui en découle de l'exclusion de la responsabilité délictuelle au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que les parties sont liées par un contrat et qu'il est reproché la violation des obligations de celui-ci.*

*La CJUE s'attache à voir respectées les exigences de la directive indépendamment du régime délictuel ou contractuel de responsabilité applicable ainsi que la protection des logiciels telle que prévue par la directive 2009/24 ».*

*« Ainsi, lorsque le fait générateur d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d'un acte de contrefaçon, alors l'action doit être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle prévue à l'article L335-3 du code de la propriété intellectuelle.*

*En revanche **lorsque le fait générateur d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d'un manquement contractuel, le titulaire du droit ayant consenti par contrat à son utilisation sous certaines réserves, alors seule une action en responsabilité contractuelle est recevable par application du principe de non-cumul des responsabilités** ».*



# Concours de responsabilités en PI

## ... Les suites?



**La Cour de cassation va devoir se prononcer explicitement suite à la position ferme de la Cour d'appel.**



**Incertitudes nombreuses sur les actions en cours et, par précaution, mieux vaut invoquer simultanément ou subsidiairement les deux régimes (surtout si CA Paris est la juridiction d'appel).**

**CA Paris, 29 janvier 2019 : la règle de non-cumul** ne prive pas de la possibilité de présenter à titre principal des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire, pour le cas où ses prétentions principales seraient rejetées, des demandes fondées sur la responsabilité délictuelle ;

.



# Concours de responsabilités en PI

## ... Les suites?



**Une solution envisageable: prévoir contractuellement que le régime du CPI s'appliquera.**

**Rien ne l'empêche puisque la contrefaçon n'implique pas l'absence de relation contractuelle et le titulaire des droits est souvent en position de force pour imposer l'application de ce régime.**





# Concours de responsabilités en PI

## Les suites?



**Nécessite d'harmoniser la propriété intellectuelle en ayant un article transversal écartant la règle du non-cumul**

Pi Doctrine

*La contrefaçon du cocontractant*

*- Proposition d'un régime*

CAROLINE LE GOFFIC  
MAÎTRE DE CONFÉRENCES HDR  
UNIVERSITÉ DE PARIS  
MEMBRE ASSOCIÉ DU LABORATOIRE DE RECHERCHE DU CEIPI

- La faute contractuelle est-elle relative à une modalité de l'autorisation consentie par le titulaire du droit de propriété intellectuelle? Plus précisément, a-t-elle trait à une clause visant à garantir les fonctions essentielles du droit? Si tel est le cas, le régime de la contrefaçon doit être applicable au cocontractant. Si tel n'est pas le cas, seule la responsabilité contractuelle sera encourue.

**Cass. Com, 16 mai 2018:** « la société ASF ne fondait sa demande que sur le manquement de la société X... à ses obligations contractuelles et que l'appréciation du bien-fondé de cette demande n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un certificat d'obtention végétale »