

Propriété intellectuelle et Nouvelles Technologies

Le thème du mois : L'audit de conformité en matière de logiciels : de la légitime protection des intérêts de l'éditeur à l'abus de droit

Les clauses d'audit insérées dans les contrats de licence de logiciels permettent généralement à l'éditeur de vérifier si l'utilisation faite par le licencié des logiciels concédés en licence est, ou non, conforme aux termes de la licence (nombre d'utilisateurs, nombre de processeurs, etc.).

Lorsque les résultats de l'audit révèlent que le licencié a outrepassé les termes de la licence, l'éditeur va généralement tenter de lui imposer une régularisation de sa situation, en l'invitant à souscrire des licences additionnelles.

S'il peut sembler légitime de permettre contractuellement à l'éditeur de vérifier que son client respecte bien les termes de la licence qui lui est concédée, il n'est guère surprenant qu'à l'issue d'un tel audit, nombre de licenciés – licenciés mais également clients – supportent mal les suites de l'audit, à l'occasion desquelles l'éditeur peut être tenté de menacer son client d'une action judiciaire s'il ne régularise pas sa situation au plus vite, en souscrivant des licences additionnelles.

Alors accusés de porter atteinte aux droits de l'éditeur, sans considération de leur bonne foi (il arrive que le licencié outre passe le périmètre de la licence, sans même en avoir conscience, mais rappelons-le, la bonne foi n'est pas prise en considération dans l'appréciation de la contrefaçon), les clients vont souvent céder sous la pression de l'éditeur, mais parfois aussi discuter la validité ou les conclusions de l'audit. Une négociation peut alors s'ouvrir entre le licencié et l'éditeur.

A défaut d'accord, le licencié ne doit pas pour autant considérer qu'il n'a d'autre choix que d'accepter les exigences de l'éditeur. Deux jugements récemment rendus par les tribunaux de grande instance (TGI) de Paris et Nanterre en font l'illustration.

1) Dans la première affaire (TGI Paris, 3e ch., 6 novembre 2014), une société bénéficiait d'un contrat de licence portant sur une suite logicielle de gestion comptable, conclu en 2002.

A l'issue d'un audit réalisé par l'éditeur en 2005, ce dernier reprochait à son client d'utiliser 885 licences d'un logiciel dont il détenait les droits, ce sans son autorisation. Reste que le logiciel litigieux avait été fourni au client - vraisemblablement par erreur - par l'éditeur lui-même, sur le CD-ROM intégrant la suite logicielle sous licence.

Les tentatives de régularisation amiable ayant échoué, l'éditeur a assigné le client en contrefaçon pour utilisation non autorisée du logiciel litigieux, réclamant près de 13,5 millions d'euros de dommages-intérêts.

Le TGI de Paris, soulignant qu'il n'était pas soutenu que le client aurait utilisé un logiciel cracké ou qu'il aurait implanté seul un logiciel non fourni, ni même que le nombre de licences ne correspondait pas au nombre d'utilisateurs, a estimé que le litige portait uniquement sur le périmètre du contrat conclu entre les parties et en aucun cas sur une problématique d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de l'éditeur. Selon le TGI, l'éditeur ne pouvait donc pas agir contre son client sur le terrain de la contrefaçon. Le raisonnement peut surprendre.

Relevant que le logiciel litigieux avait été livré par l'éditeur lui-même au moment de la conclusion du contrat initial, le tribunal a même estimé que le client n'avait commis aucune faute en exploitant le logiciel litigieux, et a donc débouté l'éditeur de ses demandes.

S'agissant de l'audit mis en œuvre par l'éditeur, il est important de noter que le tribunal a considéré que « l'usage répété par [l'éditeur] de la pratique de l'audit précédant les appels d'offres démontre que [celui-ci] fait pression sur son interlocuteur pour obtenir de nouveaux contrats et, à défaut, use de l'action en justice pour obtenir paiement de sommes importantes [...] en « dédommagement » de son exclusion de l'appel d'offres ».

Le tribunal semble donc considérer que cet usage critiquable de l'audit, conjugué au fondement utilisé par l'éditeur pour agir en justice (la contrefaçon, et non la violation du contrat, ce qui était avantageux pour l'éditeur) relève de l'abus de droit. En l'espèce, l'éditeur n'a toutefois pas été condamné à verser des dommages et intérêts à son client, faute pour ce dernier de justifier d'un préjudice.

2) Dans la seconde affaire (TGI Nanterre, ord. référé, 12 juin 2014), un éditeur se prévalant de la clause d'audit stipulée dans le contrat de licence, souhaitait vérifier, par l'exécution de scripts informatiques permettant d'auditer le système du client, que ce dernier n'outrepassait pas les droits qu'il avait acquis.

Face au refus du client, l'éditeur avait assigné son client en référé afin de le faire condamner à exécuter lesdits scripts et à remettre les données en résultant à un expert désigné par le juge. Cette procédure de référé probatoire (article 145 du Code de procédure civile) visait donc à permettre à l'éditeur de récolter des preuves en vue d'une action au fond ultérieure.

Si le juge a accepté de nommer un expert afin d'étudier les éventuels dépassements de licence, il a toutefois refusé d'ordonner l'exécution des scripts de l'éditeur en raison (i) de l'absence d'obligation en ce sens pour le client dans le contrat de licence et (ii) du fait que les scripts ne constituent pas une mesure d'instruction légalement admissible au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.

3) Les décisions évoquées ci-dessus rappellent que la clause d'audit doit attirer toute l'attention des parties au contrat de licence.

A défaut d'une telle clause, l'éditeur ne peut en aucun cas imposer d'audit à son client, autrement qu'en ayant recours à une mesure d'instruction ordonnée par un juge.

En présence d'une telle clause, l'éditeur ne peut pas pour autant tout faire et tout imposer à son client, et il appartiendra au client d'analyser avec soin les conclusions de l'audit et de les confronter aux dispositions du contrat de licence pour, éventuellement, les contester.

En tout état de cause, la jurisprudence récente démontre que les conclusions d'un rapport d'audit ne sont pas nécessairement à prendre pour argent comptant.

■ « vente-privee.com » : une marque plus ou moins protégée

Par un arrêt en date du 31 mars 2015, la Cour d'appel de Paris a censuré la décision des juges de 1^{ère} instance qui avait fait droit à la demande de la société Showroomprivee.com en prononçant, en 2013, la nullité partielle de la marque « vente-privee.com » en raison de l'absence de caractère distinctif au moment du dépôt.

A la lecture de l'arrêt, la Cour d'appel confirme que, compte tenu de son caractère usuel et descriptif, la marque « vente-privee.com » était dépourvue de caractère distinctif.

Néanmoins, alors que les juges de première instance avaient conclu que l'absence de caractère distinctif du signe au moment du dépôt devait entraîner la nullité de la marque « vente-privee.com », la Cour d'appel va plus loin en estimant que celle-ci a acquis un caractère distinctif par l'usage.

Pour se prononcer ainsi, les magistrats de la Cour d'appel ont en effet estimé que la société « vente-privee.com » avait apporté suffisamment de preuves permettant d'établir un usage continu, intense et de longue durée, à titre de marque, du signe « vente-privee.com » (apposition du signe à côté des produits proposés à la vente, utilisation du signe dans les courriers électroniques...).

Cependant cette décision ne manque pas de susciter certaines interrogations : dans son arrêt, la Cour affirme que « les concurrents de « vente-privee.com » pourront continuer à utiliser l'expression « vente privée » dans son sens courant »... une précision étonnante au regard des principes du droit des marques dont la finalité est de reconnaître des droits privatifs sur un signe de sorte que les tiers ne puissent pas utiliser un signe identique ou similaire pour désigner leurs produits ou services...

■ Un prestataire de création de site internet obligé de transférer des noms de domaine à son client

Par une ordonnance de référé en date du 16 mars 2015, les juges du Tribunal de Grande Instance de Paris ont été amenés à se prononcer sur le transfert au client d'un nom de domaine qui avait été réservé en son nom par un prestataire de services.

En l'espèce, le client, titulaire de plusieurs marques en lien avec son activité d'exploitation d'un salon de thé, d'un comptoir de thé et d'une épicerie fine, avait sollicité le prestataire en vue de la conception du design de ses produits, de son identité visuelle et de la création de deux sites internet.

Lors de la conclusion du contrat, le client avait notamment chargé le prestataire de procéder à la réservation de différents noms de domaine.

Par la suite, outre différents manquements imputables au prestataire – rendant notamment les sites internet inopérables –, le client a constaté que le prestataire avait réservé les noms de domaine en son nom personnel – comme l'attestent la rubrique « holder of domain » ou « registrant » des « WHOIS » relatifs aux noms de domaine.

En conséquence, le client, se prévalant d'un trouble manifestement illicite a assigné en référé le prestataire. Outre des dommages et intérêts, le client exigeait que soit prononcé le transfert des noms de domaine mais également que lui soient communiqués les codes des sites internet créés par le prestataire ainsi que les codes confidentiels permettant l'accès à divers réseaux sociaux.

Pour faire droit à ces demandes, les juges ont estimé que le client, n'ayant plus la main sur les noms domaine réservés et gérés directement par le prestataire, se trouvait « dans l'impossibilité de continuer à exploiter les marques et plus précisément de poursuivre l'activité commerciale relative à la vente en ligne des produits vendus sous ces marques ».

■ Copie de son disque dur professionnel par le salarié, suivant licenciement

Par un arrêt du 31 mars 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu'à l'issue de son contrat de travail, le salarié ne peut conserver que les seules copies des documents strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'oppose à son employeur à l'occasion de son licenciement.

Dans la présente affaire, le salarié avait intégralement copié son disque dur professionnel avant son départ de l'entreprise et cette dernière demandait donc en justice la destruction de cette copie.

Alors que la Cour d'appel de Versailles avait considéré qu'il n'était pas démontré par l'ancien employeur que la copie du disque dur serait utilisée autrement que dans le cadre de la procédure prud'homale, la Cour de cassation retient que c'est au salarié de démontrer que les documents copiés en cause sont strictement nécessaires à l'exercice de ses droits devant les conseillers prud'homaux.

P.D.G.B Société d'Avocats

174, avenue Victor Hugo
75116 Paris

Tél. : 00 (33) 01.44.05.21.21

www.pdgb.com

Benjamin JACOB
Nolwenn VIGNAUD
Julien QUERE