

LES PROCÉDURES DE « COMPLIANCE » SAISIES PAR LES JUGES

PAR FABRICE PERBOST*

En 2012, dans ces colonnes, nous avons consacré un article à la notion de « *compliance* » ou « conformité » en matière de logiciels¹.

Nous insistions à l'époque sur la nécessité, pour un éditeur de logiciels, de mettre en place un mécanisme de contrôle effectif de l'utilisation des logiciels par le client. Les contrats de licences recèlent ainsi de nombreuses restrictions dans l'utilisation des logiciels que l'on appelle également « facteurs de non-conformité ». Il appartient alors aux clients utilisateurs d'être attentifs dans l'application de ces restrictions dont le contenu peut varier en fonction de chaque type de logiciel. Ainsi, par négligence, un logiciel peut être installé sur un poste de travail non répertorié dans un contrat de licence, voire mis à la disposition de personnes non autorisées du fait d'un mauvais paramétrage. La difficile mise en œuvre des conditions d'utilisation des logiciels ne saurait pour autant justifier des manquements au contrat ou la commission d'actes de contrefaçon. À ce titre, la poursuite d'une politique de « *compliance* » est incontestablement légitime au vu de l'enjeu qu'elle constitue pour les éditeurs de logiciels.

Très récemment, dans le cadre d'une affaire opposant les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) et à la société Sopra Group, le tribunal de grande instance de Paris a été amené, dans le cadre d'une

décision rendue le 6 novembre 2014², à se prononcer sur ces questions de « *compliance* ».

Faits

La société Oracle Corporation et ses filiales (Oracle International Corporation et Oracle France) développent et distribuent le progiciel E-Business Suite. C'est un progiciel de gestion intégrée couvrant les principales composantes de l'entreprise. Au sein de la Suite E-Business, les progiciels assurant des fonctionnalités d'une même catégorie de métier dans l'entreprise sont regroupés par famille. Par exemple, la famille *Financial* (Finances) regroupe les progiciels gérant les fonctions comptables et financières alors que la famille *Procurement* (Achat) gère les fonctions d'achats et liées aux fournisseurs.

Le 6 septembre 2001, l'AFPA lance un appel d'offres dont l'objet est la « Fourniture de progiciels de gestion comptable et financière et de prestations associées d'intégration, formation et maintenance ».

La société française Sopra Group, distributrice des logiciels Oracle, remporte l'appel d'offres le 19 avril 2002 en proposant l'exploitation du progiciel E-Business Suite.

À la suite d'un bon de commande émis le 26 avril 2002 par l'AFPA, Sopra Group commande à la société Oracle 475 licences pour la famille *Financial* et les installe sur le système de l'AFPA.

* Fabrice Perbost est avocat associé au cabinet Kahn et Associés.

1 - La « *compliance* » en matière de licences logicielles, par Henri Alterman et Fabrice Perbost in *Revue de jurisprudence commerciale* – Janvier / Février 2012, Numéro 1.

2 - TGI Paris, 3^e chambre, 1^{er} section, Legalis. Étienne Wery, « Oracle se prend une claque ! Sa politique de produits et licence vertement critiquée par la justice », *Droit et Technologies*, 28 janvier 2015, <http://www.droit-technologie.org/actuality-1692/oracle-se-prend-une-claque-sa-politique-de-produits-et-licence-verte.html>.

En 2005, la société Oracle reprend les contrats souscrits entre Sopra Group et l'AFPA.

Le 7 juillet 2008, la société Oracle fait part à l'AFPA de son intention de procéder à un audit qui ne commencerait qu'en mai ou juin 2009. Cette date correspond à la date à laquelle l'AFPA souhaite passer un nouvel appel d'offres pour développer la « solution achat » déjà existante, installée par Sopra Group.

L'audit est réalisé les 13 mai et 14 juin 2009 avant d'être suspendu en raison de l'appel d'offres en cours. L'audit fait ressortir que l'AFPA utilise 885 licences du logiciel *Purchasing* sans en avoir acquis les droits d'utilisation. Selon la société Oracle, le logiciel *Purchasing* est intégré dans la suite E-Business au sein de la famille *Procurement*. Or, l'AFPA n'aurait pas acquis les licences correspondant à cette famille. L'AFPA, quant à elle, soutient que le progiciel litigieux appartient à la famille *Financial* pour laquelle elle détient les licences d'utilisation.

Il semble que les parties aient discuté pendant un temps, mais les discussions ont ensuite échoué.

Procédure

La société Oracle et ses filiales assignent finalement l'AFPA en contrefaçon de leurs progiciels, le 21 mars 2012, en raison de la non-conformité au périmètre d'utilisation des licences octroyées.

Les sociétés Oracle réclament le versement de 3.920.550 euros HT à titre d'indemnité forfaitaire pour la reproduction non autorisée du progiciel *Purchasing*. Elles réclament également à l'AFPA et à Sopra Group de leur verser la somme de 9.487.731 euros HT à titre d'indemnité forfaitaire pour l'utilisation non autorisée des services de support technique et des mises à jour du progiciel *Purchasing*. Elles exigent en outre que les licences soient désinstallées sous 15 jours et que dans un délai d'un mois à partir de cette date, la société Oracle puisse procéder à un audit de l'utilisation du module *Purchasing*, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard.

De son côté, l'AFPA demande qu'Oracle soit déboutée de ses demandes. Elle réclame à titre reconventionnel la condamnation d'Oracle à lui verser 1.000.000 euros à titre de dommages intérêts et 500.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. L'AFPA appelle en garantie la société Sopra Group.

Au final, les juges déclarent irrecevables les demandes de la société Oracle et la condamne,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à l'AFPA et à la société Sopra Group la somme de 100.000 euros à chacune.

Observations

À la lecture de cette décision, certains ont d'ores et déjà pu annoncer la fin des procédures de « *compliance* » diligentées en France par les éditeurs de logiciels.

Mais avant de vouloir prononcer la mort de ces procédures, voire même de l'envisager, il est souhaitable de replacer la décision du 6 novembre 2014 dans son contexte et d'en souligner les spécificités ainsi que les limites.

Notons tout de suite que cette décision a fait l'objet d'un appel de la part de la société Oracle.

Rappelons également en quelques mots que les procédures de « *compliance* » – ou « *conformité* » en français – consistent en la vérification par les éditeurs de logiciels de la bonne utilisation par leurs clients de leurs logiciels. Ainsi, la « *compliance* » a pour objectif de s'assurer de la non-utilisation de logiciels copiés ou piratés, mais également, dans le cadre de relations contractuelles régulières entre l'éditeur et son client, de l'absence d'utilisation d'un logiciel d'une manière non conforme aux prescriptions contenues dans la licence. La « *compliance* » est un enjeu de premier rang pour les éditeurs de logiciels qui, du fait d'utilisations imprudentes ou délibérément frauduleuses de leurs logiciels, perdent des revenus considérables. Ce manque à gagner est aggravé par un contexte de crise économique et accentué par le système de la reconnaissance du revenu.

1 - La société Oracle fournit le progiciel E-Business Suite qui est un progiciel de gestion intégrée sous la forme de 70 progiciels eux-mêmes regroupés en différentes familles

La société Oracle livre l'intégralité du progiciel E-Business Suite et il appartient ensuite au client d'intégrer et d'utiliser uniquement les progiciels pour lesquels il a acquis une licence. Il n'existe pas de clés pour bloquer l'accès aux autres progiciels. L'utilisateur a donc à sa disposition un nombre de logiciels bien plus important que ceux sur lesquels portent les licences acquises. Ce faisant, le client s'engage à respecter les conditions d'utilisation des progiciels.

La particularité de cette affaire provient donc du fait que l'AFPA n'a pas installé ou dupliqué

les progiciels ou n'a pas eu accès aux progiciels de manière détournée. Les progiciels étaient installés chez elle, mais elle n'avait pas l'autorisation de les utiliser, dès lors qu'elle ne disposait pas des licences idoines. Aussi peut-on raisonnablement penser que la décision rendue par les juges n'aurait pas été la même si tous les progiciels n'avaient pas d'ores et déjà été installés et accessibles par le client.

2 - Les circonstances dans lesquelles est intervenue la procédure de « *compliance* » sont également particulières

La société Oracle a mis en œuvre la procédure d'audit à deux reprises, ce qui n'est pas en soi une fréquence anormale. Cependant, le second audit a été annoncé à une date très en amont de son exécution, le 7 juillet 2008, pour mai ou juin 2009 (soit près de 11 mois avant la réalisation de l'audit), période pendant laquelle la société AFPA avait décidé de lancer un nouvel appel d'offres portant sur le développement d'un logiciel d'achat et pour lequel la société Oracle avait présenté sa candidature.

Les juges ont considéré que l'usage répété de l'audit par la société Oracle, et en particulier, la réalisation d'un audit au moment même de la passation d'un nouvel appel d'offres auquel la société Oracle candidatait, constituait un moyen de pression exercé sur l'AFPA afin d'obtenir de nouveaux contrats ou, à défaut, pour obtenir le paiement de sommes importantes. L'abus n'a pas pour autant été caractérisé, faute de préjudice subi par l'AFPA.

Nul doute cependant que la concomitance des deux événements a pesé dans la décision rendue par les juges. Là encore, on peut légitimement penser que la décision n'aurait pas été nécessairement la même si la procédure s'était déroulée selon un calendrier classique (questionnaire, échanges, mises en demeure, audit, négociations, etc.) sans interférence aucune avec un appel d'offres ou autre événement.

3 - Par ailleurs, la question de la prescription à agir, telle qu'elle est abordée dans le jugement, reste confuse, voire contradictoire

Depuis la réforme du régime de la prescription civile du 17 juin 2008, les parties ont désormais cinq ans à compter du jour où elles ont connaissance des faits permettant d'exercer l'action pour porter l'affaire devant la juridiction compétente. Un régime de transition pour les faits antérieurs à cette loi a été mis en place à l'article 2222 alinéa 2 du code civil.

Les faits étant antérieurs à la loi du 17 juin 2008, les sociétés Oracle bénéficiaient d'un délai de prescription de dix ans à compter de la prise de connaissance des faits.

L'AFPA soutient que le délai de prescription a commencé à courir en 2001, date à laquelle a eu lieu l'implémentation par la société Sopra Group des licences fournies par la société Oracle. Selon l'AFPA, la demande de la société Oracle est donc prescrite. La société Oracle, en revanche, affirme que le point de départ de la prescription est le 26 avril 2002, date à laquelle la société Oracle sait que le contrat conclu avec l'AFPA comprend le progiciel *Purchasing* qu'elle a elle-même intégrée dans le CD d'installation des logiciels.

Les juges fixent le point de départ de la prescription au 26 avril 2002. En application des dispositions transitoires, la date de prescription est donc celle du 26 avril 2012. La demande introductive d'instance datant du 21 mars 2012, les juges en concluent que la demande n'est pas prescrite.

Cependant, au final, le tribunal « *déclare les demandes de la société Oracle France formées à l'encontre de l'AFPA prescrites* », sans plus d'explication. Il appartiendra donc à la cour d'appel saisie de cette affaire de clarifier ce point qui, à la lecture de la décision, reste pour l'instant encore obscur.

4 - Mais la question centrale était de savoir si le différend entre les parties était un litige de contrefaçon ou un litige contractuel

En l'espèce, deux qualifications étaient envisageables et chaque partie s'opposait sur celle à retenir.

La société Oracle assigne en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur attaché aux logiciels pour lesquels l'AFPA n'aurait pas acquis les droits d'exploitation.

Au contraire, l'AFPA répond sur le terrain de l'exécution du contrat entre les parties et estime que le progiciel était inclus dans le champ contractuel ou, à tout le moins, qu'elle a utilisé le progiciel de bonne foi puisqu'il était implanté sur ses équipements par la société Sopra.

Les juges tranchent dans le sens de l'AFPA. Ils considèrent que le litige portait sur le périmètre du contrat et sur sa bonne ou mauvaise exécution. Ils constatent que les sociétés sont liées contractuellement pour l'exploitation du progiciel *Financial* et le seul différend existant

entre les parties est de savoir s'il incluait ou non le progiciel *Purchasing*.

Il est cependant intéressant de noter que les juges sous entendent que la décision aurait été différente si l'AFPA avait utilisé un progiciel cracké, ou implanté seule un progiciel non fourni, ou que le nombre de licences ne correspondait pas au nombre d'utilisateurs. On peut raisonnablement en déduire qu'ils auraient retenu la contrefaçon en présence de logiciels crackés ou de méthodes frauduleuses ayant pour objectif de contrevenir aux limitations imposées par la licence. Ainsi, les juges reconnaissent implicitement que le fait d'utiliser des progiciels pour un nombre d'utilisateurs au-delà de ce qui était contractuellement permis est constitutif de contrefaçon.

Une fois rejetée la contrefaçon, il ne reste plus qu'à apprécier la potentielle mauvaise exécution du contrat. À cet égard, les juges estiment que « *la société Oracle entretient un doute et une confusion sur ce qu'est réellement ce logiciel* ». Ils considèrent que la société Oracle a envoyé des CD comprenant les progiciels pour répondre aux bons de commande et que sur ceux-ci figurent le progiciel *Purchasing* litigieux. Ils en concluent que soit le progiciel *Purchasing* a été intégré, car il fait partie de la suite *Financial* et son utilisation était donc incluse dans la licence acquise par l'AFPA, soit Oracle l'a délibérément inclus afin de répondre aux spécifications techniques de l'appel d'offres. Dans les deux hypothèses, les juges estiment qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'AFPA.

Cette décision est à cet égard dans le droit fil de la jurisprudence initiée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles le 30 avril 2009 et confirmée par la Cour de cassation le 14 octobre 2010³. À l'occasion de cette affaire, la société Teamco faisait grief à la société Alcatel de s'être rendue coupable d'actes de contrefaçon en outrepassant les termes d'utilisation de la licence de progiciel. En effet, Alcatel avait opéré une

migration du progiciel vers un environnement autre que celui initialement et contractuellement autorisé par Teamco. La cour d'appel de Versailles avait débouté la société Teamco de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle sanctionnant la contrefaçon. Les juges avaient estimé que la responsabilité contractuelle devait être invoquée, car il s'agissait de sanctionner un manquement d'Alcatel aux termes de la licence d'utilisation, soit un manquement contractuel. La cour d'appel avait précisé à cette occasion que « *Teamco (...) ne peut rechercher la responsabilité d'Alcatel 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* ». La Cour de cassation avait confirmé cette analyse.

Au regard de la jurisprudence et de la présente décision, une règle semble donc se dégager : de manière classique, les actes sanctionnés au titre de la contrefaçon, sur le terrain délictuel, sont des agissements fautifs sans lien avec l'établissement d'un contrat. L'action en contrefaçon peut donc être intentée à l'égard d'un tiers sans lien contractuel avec l'éditeur de progiciel. Seraient également sanctionnés par l'action en contrefaçon les actes réalisés par le licencié dès lors qu'ils ont été effectués sans l'autorisation de l'éditeur et qu'ils se rattachent aux prérogatives légales du titulaire de droits tels qu'énoncés par le code de la propriété intellectuelle, à savoir les droits patrimoniaux (essentiellement les droits d'exploitation prévus à l'article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les droits de représentation) et les droits extrapatrimoniaux prévus aux articles L. 121-1 (droit au respect de son nom, de sa qualité et de l'œuvre), L. 121-2 (droit de divulgation), L. 121-4 (droit de repentir limité par l'article 121-7-1).

En revanche, les actes sanctionnés par la responsabilité contractuelle trouveraient leur source dans une mauvaise utilisation par l'entreprise des droits qui lui ont été concédés par l'éditeur au titre du contrat⁴.

*

En conclusion, peut-on dire que cette décision dresse l'acte de décès des procédures de « *compliance* » en France? Certainement pas.

3 - Cet arrêt de la Cour de cassation confirmant la cour d'appel de Versailles tranche avec la jurisprudence antérieure qui sanctionnait classiquement la non-conformité aux licences de logiciel par le licencié ou par le tiers, par le mécanisme de la contrefaçon ou laissait le choix de la nature de l'action au titulaire de droits (Cass. com., 9 nov. 1993 et CA Versailles, 10 févr. 1998). Lire *L'affaire Systan : une traduction judiciaire retentissante de la protection du logiciel en droit européen*, par S. Leriche, in RLDI 2011/67, n° 2191 et *Le contentieux des licences de logiciel dans tous ses états*, par E. Varet, in JCP E n°10, 8 mars 2012, 1173.

4 - TGI Paris, 5^e chambre, 1^{re} section 13 mai 2014, Legalis.

Bien au contraire, puisque les juges rappellent que l'utilisation d'un logiciel cracké ou le fait d'implémenter soi-même un logiciel aurait été apprécié comme un litige de contrefaçon. D'ailleurs, ces procédures sont toujours, et à juste raison, utilisées non seulement dans un but de protection des droits de propriété intellectuelle des éditeurs, mais surtout dans un souci d'une meilleure gestion et rationalisation de l'utilisation des logiciels, dans l'intérêt commun des entreprises utilisatrices et des éditeurs.

En revanche, cette décision incite à la vigilance, tant côté éditeur que côté client. L'éditeur doit porter une attention toute particulière aux clauses contractuelles qui régiraient ses prérogatives en tant que titulaire de droits de propriété intellectuelle sur les logiciels. De son côté, le client doit s'assurer de la bonne utilisation et du champ d'application des logiciels pour lesquels il est licencié.