

# Chronique

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

## LES ORACLES DE LA JUSTICE SUR LES PROCÉDURES DE « COMPLIANCE » DE LICENCES LOGICIELLES

PAR FABRICE PERBOST\* ET DOMITILLE PHILIPPE\*\*

En 2015, dans ces colonnes, nous nous interrogeons sur la viabilité des procédures de « *compliance* », c'est-à-dire des procédures de contrôle de l'utilisation des logiciels<sup>1</sup>, à la lumière du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu dans le cadre d'un litige opposant les sociétés du groupe Oracle à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) et à la société Sopra Group<sup>2</sup>.

Pour rappel, en 2001 l'AFPA avait lancé un appel d'offres pour la conclusion d'un marché de fourniture de progiciels de gestion comptable et financière, ainsi que la prestation de services annexes d'intégration, de formation et de maintenance. Sopra Group y avait répondu en proposant la fourniture et l'intégration de progiciels de la suite Oracle E-Business en tant que partenaire d'Oracle France et de distributeur agréé des produits Oracle. À l'expiration du marché, Oracle France était venue aux droits de Sopra Group et avait recueilli les contrats du marché. En 2005, Oracle France avait conduit un premier audit de licence dont la régularisation avait été abandonnée en raison des contestations émises par Sopra Group sur les non-conformités. En 2009, un deuxième audit avait été mené alors que l'AFPA lançait concurrentement un nouvel appel d'offres. Oracle

France avait décidé de suspendre la remise du rapport d'audit pour attendre les résultats de l'appel d'offres. Faute d'avoir été retenue, Oracle France concluait dans son rapport, en août 2010, à l'utilisation non autorisée de 885 licences du progiciel Purchasing (un module d'Oracle E-Business suite) et réclamait à l'AFPA plus de trois millions d'euros pour régulariser la non-conformité. Les parties n'étant pas parvenues à trouver une solution amiable, les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France ont assigné l'AFPA en contrefaçon pour violation des droits d'auteurs attachés au progiciel Purchasing. L'AFPA contestait la qualification du litige et répondait à l'assignation sur le terrain de l'exécution du contrat arguant qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en installant et en utilisant le progiciel litigieux, puisque celui-ci avait été inclus dans le périmètre du marché et appelait en conséquence Sopra Group en garantie.

En première instance, le tribunal avait tranché en faveur de l'AFPA et avait ainsi requalifié la demande pour l'examiner sur le terrain contractuel. La société Oracle France, seule co-contractante de l'AFPA, fut jugée recevable à agir alors que les demandes en contrefaçon des sociétés américaines furent rejetées. Puis, à la suite d'une analyse factuelle, les juges relevaient que le module Purchasing avait bien été inclus par Oracle France, elle-même, et qu'ainsi il avait toujours été admis et compris que le marché incluait l'exploitation de ce progiciel.

L'arrêt d'appel daté du 10 mai 2016<sup>3</sup> et récemment rendu public est venu partiellement

\* Fabrice Perbost est avocat associé au cabinet Harlay Avocats.

\*\* Domitille Philippe est avocate collaboratrice au cabinet Harlay Avocats.

1 - « Les procédures de « *compliance* » saisies par les juges », par Fabrice Perbost in *Revue de jurisprudence commerciale* - Mars / Avril 2015 - Numéro 2.

2 - TGI Paris, 3<sup>e</sup> chambre, 1<sup>er</sup> section, 6 novembre 2014, Legalis.

3 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1<sup>er</sup> chambre, 10 mai 2016, Legalis.

Infirmier l'appréciation des juges de première instance et apporte ainsi un éclairage sur la qualification à donner au dépassement de licence (I). Si Oracle a de nouveau été condamnée, avec une sanction financière alourdie, l'analyse des faits de l'affaire permet de rappeler l'importance de délimiter un cadre contractuel clair et d'établir un dialogue préventif sur les risques de non-conformité (II).

## I - La qualification du dépassement de la licence : un litige de contrefaçon

En appel, les juges recentrent l'objet du litige sur la contrefaçon et estiment qu'il convient de se placer sur le terrain délictuel – et non pas contractuel – lorsque l'installation et l'utilisation de logiciels sont effectuées sans l'autorisation de l'éditeur.

Le revirement est d'abord annoncé par l'examen minutieux de la recevabilité des demandes des sociétés Oracle auquel se livrent les magistrats en appel. Oracle Corporation est rapidement exclue, car son intervention relève d'une erreur, confirmée par Oracle Corporation elle-même, dans la chaîne de transmission des droits d'auteur sur le progiciel. Le statut d'Oracle International Corporation est également examiné, afin de déterminer si celle-ci est titulaire de droits d'auteur et est fondée à agir en contrefaçon. En application des règles de la Convention de Berne, les juges retiennent que la loi française est applicable pour déterminer la qualité de titulaire des droits de la société américaine et que celle-ci bénéficie de la présomption légale de titularité en raison de l'exploitation du progiciel sous son nom. L'action engagée par la société Oracle International Corporation pour contrefaçon est alors jugée recevable.

En ce qui concerne Oracle France, co-contractante de l'AFPA, les conseillers censurent le jugement de première instance en ce qu'il a d'office requalifié sa demande en contrefaçon pour l'examiner sur le terrain contractuel. Les juges font application de la règle de non-cumul des régimes de responsabilité, selon laquelle « 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 » et considèrent, comme les premiers juges, que le litige l'opposant à l'AFPA est de nature contractuelle. Toutefois, le litige portant sur la contrefaçon, les juges relèvent qu'il n'y a pas lieu de requalifier la demande et déclarent en

conséquence la demande d'Oracle France en contrefaçon irrecevable en l'absence de titre l'habilitant à agir aux côtés de sa société mère américaine.

Il convient de noter qu'il existe cependant une dérogation à la règle de non-cumul lorsque le co-contractant est également titulaire exclusif des droits d'auteurs. Dans cette affaire, c'est parce que Oracle France se cantonne à un rôle de distributeur des supports matériels (précisément des CDs de la suite progicelle) qu'elle est irrecevable à agir en contrefaçon. En revanche, si la société française disposait d'une licence exclusive, c'est-à-dire du pouvoir d'exploiter seule les logiciels sur le territoire français et ainsi de concéder des licences aux tiers, sa demande en contrefaçon aurait pu être accueillie<sup>4</sup>.

Enfin, il est précisé que pour apprécier l'existence d'actes de contrefaçon en matière de licence logicielle, il convient d'examiner si un manquement aux obligations contractuelles est caractérisé telle qu'une utilisation au-delà des droits d'usage accordés au contrat ou le non-respect des restrictions d'usage.

Les juges d'appel confirment ainsi que dans le cas d'un dépassement des termes de la licence, l'éditeur est légitime à engager une action de nature délictuelle, afin de sanctionner les actes de contrefaçon des droits d'auteur sur le logiciel.

Cette décision est à cet égard dans la continuité de la jurisprudence de la cour d'appel de Versailles du 1<sup>er</sup> septembre 2015 qui a précisé que « l'usage [du logiciel] pour un service bureau destiné à de nouvelles entités non spécifiées lors de la conclusion du contrat caractérise une utilisation au-delà des droits cédés et un acte de contrefaçon »<sup>5</sup>.

La position jurisprudence actuelle marque le retour à la solution classique de la sanction de la non-conformité aux licences logicielles par le mécanisme de la contrefaçon. Cette solution semble cohérente, dès lors que la responsabilité se situe en dehors du champ contractuel et que le client ne se conforme pas aux restrictions d'utilisation posées par le titulaire des droits. Néanmoins, afin que l'action prospère, encore

4 - §§ 190 et 191 des lignes directrices du 28 mars 2014 n°2014/C89/03 relatives à l'application de l'article 101 du TFUE et du règlement [CE] n°316-2014 du 21 mars 2014 relatif aux accords de transferts de technologie définissant la licence exclusive.

5 - Cour d'appel de Versailles, 12<sup>e</sup> chambre, 1<sup>er</sup> septembre 2015, n° 13/08074.

faut-il s'assurer que le périmètre contractuel est clairement délimité et que l'éditeur sensibilise son client sur les risques de non-conformité.

## **II - L'importance d'un cadre contractuel et d'un dialogue préventif sur les risques de non-conformité**

L'arrêt d'appel écarte l'existence d'actes de contrefaçon et sanctionne Oracle en raison de ses pratiques contractuelles et d'un dialogue entre les parties marqué par la déloyauté.

Pour apprécier l'existence de manquements aux termes de la licence, la formation d'appel se prononce sur l'intention des parties d'inclure ou non le progiciel Purchasing dans le marché. L'analyse factuelle détaillée du fôle joué par Oracle France et Sopra Group dans la réponse à l'appel d'offres, puis du comportement d'Oracle France postérieurement à la conclusion du marché amène les magistrats à considérer que le progiciel Purchasing était inclus dans le périmètre du marché.

Selon les pièces produites, les juges considèrent qu'Oracle France est personnellement intervenue pour préparer la réponse à l'appel d'offres de 2001 et qu'elle a formulé une offre sur-mesure pour l'AFPA qui incluait le progiciel Purchasing. Il est relevé qu'Oracle France a eu connaissance des besoins précis de l'AFPA, puisque cette dernière a répondu à un questionnaire d'évaluation de ses besoins préparé par Oracle, puis que des consultants d'Oracle France ont participé à l'élaboration de la réponse à l'appel d'offres faite par Sopra Group, qu'Oracle France a elle-même préparé le bon de commande nécessaire pour l'acquisition des licences au regard de l'offre communiquée par Sopra Group et retenue par l'AFPA et enfin qu'Oracle France a consenti des remises supérieures à ce qui était prévu au contrat de partenariat avec Sopra Group. Les juges notent que le bon de commande ne comporte pas une liste détaillée des licences consenties, mais que les conditions tarifaires, avant remise, font apparaître un prix supérieur à celui prévu pour les seuls progiciels de la famille Financials, ce qui confirme que le marché intégrait, outre les progiciels Financials, le module Purchasing.

De plus, le comportement ultérieur d'Oracle France sert d'indice aux juges pour confirmer leur analyse de l'intention des parties en phase d'avant-vente. Il est ainsi noté qu'Oracle a établi après la passation du marché un plan de formation destiné à l'AFPA où le module Purchasing

est expressément mentionné, qu'au cours du premier audit, mené en 2005, Oracle a recensé l'ensemble des modules utilisés par l'AFPA y compris le progiciel Purchasing, puis qu'en 2006 Oracle France est intervenue pour des prestations de conseil relativement au redéploiement des modules licenciés à l'AFPA sans qu'Oracle France ne formule la moindre réserve concernant l'utilisation du progiciel litigieux, qu'en 2008 une intervention pour corriger un incident portant sur le module Purchasing a eu lieu et enfin, que dans le cadre de la réponse préparée pour le nouvel appel d'offres en 2009, il est fait mention d'une solution s'intégrant parfaitement avec le module Purchasing déjà utilisé par l'AFPA.

C'est donc un ensemble d'éléments factuels, antérieurs et postérieurs à la conclusion du marché, qui rendent vraisemblable que l'intention d'Oracle France avait été d'inclure le progiciel Purchasing dans la suite concédée à l'AFPA, quand bien même par la suite Oracle France contestait cette volonté. Les juges en concluent qu'aucune faute n'est imputable à l'AFPA ni à Sopra Group pour avoir installé et utilisé ce progiciel.

L'arrêt souligne l'importance de l'obligation d'information, création prétorienne aujourd'hui consacrée à l'article 1112-1 du code civil par l'ordonnance de réforme du droit des contrats<sup>6</sup>. En matière informatique, cette obligation se mue en devoir de conseil et de mise en garde du client dont l'intensité varie en fonction de la qualité de profane ou de professionnel averti du client. Au titre de ce devoir, Oracle France était tenue de mettre en garde l'AFPA sur les limites de l'autorisation consentie.

Il est ainsi probable que la solution aurait pu être différente si Oracle France n'était pas intervenue aux côtés de Sopra Group dans la préparation de l'appel d'offres et si Oracle France avait pris des mesures préventives au cours de l'exécution du contrat pour sensibiliser l'AFPA sur les non-conformités dès le premier audit ou en faisant toutes réserves de ses droits pour les progiciels non visés par l'audit ou encore en vérifiant la conformité actuelle du déploiement des licences préalablement à la fourniture de la prestation de conseil pour le redéploiement.

---

6 - Ordonnance n°2016-131 du 13 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2016.

En plus de sanctionner le caractère ambigu du périmètre contractuel, le comportement d'Oracle France est condamné pour déloyauté et mauvaise foi.

La critique tient, d'une part, aux circonstances particulières de l'audit. Mené à deux reprises pour obtenir la souscription de licences déjà concédées, Oracle France a surtout attendu un an, soit le temps de savoir qu'elle n'était pas retenue par l'appel d'offres de 2009, pour communiquer son rapport d'audit. Or, aucun élément n'est apporté pour justifier que l'appel d'offres aurait permis de régulariser le déficit de licence, ce qui laisse à penser que l'allégation d'une situation de non-conformité ne visait qu'à faire pression sur l'AFPA sans motifs légitimes. D'autre part, la manière dont les sociétés Oracle ont mené la procédure contentieuse est jugée « blâmable », en raison d'un exposé des faits partial dans le but de nier le rôle joué par Oracle France et d'une demande d'indemnisation majorée du triple, passant de 3,2 millions à plus de 10 millions, par rapport à la demande initiale de régularisation.

Les juges retiennent que ces manquements ont causé un préjudice d'image aux défenderesses et ont participé à perturber et désorganiser le fonctionnement de l'AFPA, car son personnel a été détourné de ses missions habituelles. Au final, les sociétés Oracle sont condamnées conjointement à verser 100 000 euros à chacune des défenderesses à titre de dommages et intérêts en sus des 100 000 euros respectifs à verser pour les frais exposés pour leur défense.

Déboutées de l'ensemble de leurs demandes, les sociétés Oracle se sont pourvues en cassation.

En conclusion, la décision rendue semble très circonstancielle et se focalise sur les pratiques d'un éditeur logiciel en particulier. Néanmoins, les éditeurs gagneraient en légitimité à poursuivre une procédure de *compliance* en favorisant le dialogue en amont, tant au stade précontractuel pour remplir à bien leur obligation d'information et pouvoir en justifier, qu'au cours de la vie du contrat lorsque des évolutions aux droits concédés sont sollicitées par le client. Outre le fait que ce dialogue permettrait d'assainir les relations contractuelles, il pérenniserait les chances de succès des éditeurs dans la restitution du manque à gagner du fait d'utilisations imprudentes ou délibérément frauduleuses de leurs logiciels.