

Tribunal de grande instance – Nanterre

12 juin 2014

Oracle Corporation, Oracle International Corporation, Oracle France
c./
Carrefour, Carrefour organisation et Systemes Groupe

Références de publication :

- <http://www.legalis.net/>

La décision :

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.

Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 05 juin 2014, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

FAITS ET PROCEDURE

La société Oracle France, filiale française de la société de droit américain Oracle Corporation éditrice de logiciels informatiques, a conclu le 26 février 2004 avec la société Carrefour SA un accord cadre définissant les conditions auxquelles celle-ci et ses filiales peuvent commander des logiciels de gestion de base de données de la gamme *Oracle Database* dont les droits d'auteur appartiennent à une autre société du groupe Oracle, la société de droit américain Oracle International Corporation, et bénéficiaire de prestations de service de support technique associé.

Ce contrat étant arrivé à échéance le 26 février 2006, la société Oracle et la société Carrefour organisation et système groupe (COSG), filiale de la société Carrefour SA chargée de réaliser des prestations de service pour les sociétés du groupe, ont conclu un nouvel accord de même nature au profit de ces sociétés.

Le 13 juillet 2006, la société Carrefour SA écrivait à la société Oracle France pour lui demander de transférer l'ensemble des droits et obligation lui incombant résultant de l'accord cadre du 26 février 2004 à sa filiale la société COSG.

Le 17 octobre 2006, la société Oracle lui répondait qu'elle autorisait le transfert de l'accord cadre vers COSG à compte du 1er juillet 2006.

Ce contrat cadre est arrivé à expiration le 31 décembre 2010. Toutefois, les dispositions de contrat de licence Oracle qui régit les commandes de logiciel demeurent en vigueur pour la durée de protection par le droit d'auteur.



Se prévalant de la clause d'audit stipulée dans ces contrats, la société Oracle France a notifié le 27 janvier 2012 à la société Carrefour qu'elle allait faire l'objet d'un audit pour vérifier si l'utilisation des logiciels Oracle était conforme aux droits acquis au travers des contrats de licences. A la suite de divers échanges de courriers, la société COSG a transmis divers éléments mais a refusé d'exécuter des outils de collecte (ci-après dénommés scripts) que la société Oracle France lui demandait de mettre en oeuvre pour recenser les licences et vérifier les documents fournis par Carrefour sur son utilisation des logiciels Oracle. La société Oracle France a alors procédé à ses propres estimations et chiffré le coût des licences utilisées et non acquises par les sociétés du groupe Carrefour. Les sociétés Oracle et Carrefour n'étant pas parvenues à s'entendre sur ce coût, les sociétés Oracle Corporation Oracle International corporation et Oracle France (les sociétés Oracle) ont, par acte du 13 novembre 2013, assigné en référé les sociétés Carrefour et COSG pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, leur condamnation sous astreinte à exécuter les scripts et la désignation d'un expert.

Par ordonnance avant-dire droit du 8 janvier 2014, nous avons désigné M. Serge Migayron en qualité de consultant avec pour mission de dire si ces scripts sont de nature à répondre aux différends qui opposent les parties et peuvent être exécutés sans risque pour les sociétés défenderesse.

Le consultant ayant déposé son rapport, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2014. A cette audience, les sociétés Oracle déposent des conclusions auxquelles elles indiquent oralement se référer et aux termes desquelles elles sollicitent :

- qu'il leur soit donné acte qu'elle n'entendent pas renoncer à solliciter des mesures d'instruction et/ou la réparation de leur préjudice concernant les produits Oracle ATG, Oracle Siebel, Oracle E-Business, Oracle yperion, Oracle Buysiness Intelligence, Oracle PeopleSoft et Oracle Middleware (dont acte),
- qu'il soit dit que les mesures d'instruction fixées par l'ordonnance à intervenir concerneront les sociétés Carrefour SA et COSG ainsi que toutes les filiales majoritaires de Carrefour SA au sens de l'article 233-1 du code de commerce identifiées dans le rapport financier annuel 2012 déposé auprès de l'autorité des marchés financiers,
- qu'il soit dit que les sociétés Carrefour SA et COSG soient déclarées responsables de la collecte nécessaire à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées auprès des sociétés Groupe Carrefour et de leur transmission à l'expert judiciaire,
- qu'il soit constaté que les sociétés Oracle s'engagent à considérer les résultats des scripts. comme confidentiels, sous réserve de leur communication à l'occasion de la procédure judiciaire relative à l'audit du service LMS d'Oracle,
- qu'il soit constaté que les sociétés Oracle s'engagent à appliquer les clauses IO1 et M du contrat de licence et service Oracle annexé à l'accord cadre technology du 21 décembre 2007 à la place des clauses "other 1" et "*limitation of liability*" de l'accord de licence des scripts,
- qu'il soit ordonné aux sociétés Carrefour SA et COSG de communiquer, sous astreinte, le résultat complet des scripts déjà exécutés,





- qu'il soit ordonné aux sociétés Carrefour SA et COSG de faire exécuter les scripts et de remettre les résultats à l'expert judiciaire,
- désigner un expert judiciaire avec pour mission de réaliser l'inventaire des licences d'utilisation des logiciels de la gamme *Oracle Database* acquises par les entités du groupe Carrefour, de leur utilisation par entité juridique, des écarts entre les droits acquis et l'utilisation de ces produits, de déterminer l'unité de tarification applicable pour chaque instance *Oracle Database* déclarée ou utilisée par Carrefour.

Elles exposent, au soutien de leurs demandes, que les sociétés du groupe Carrefour ont refusé à tort et sans motif légitime de mettre en œuvre les outils de collecte automatisés qui auraient permis de faciliter les opérations de recensement des licences et de vérifier les documents fournis sur leur utilisation des logiciels Oracle, et que la complexité et la technicité du litige rendent nécessaire une mesure d'instruction afin que le bien-fondé et l'étendue des droits qu'elles revendiquent soit déterminé et débattu contradictoirement.

Elles ajoutent qu'elles ont un intérêt légitime à solliciter que les mesures d'instruction ordonnées couvrent l'ensemble du groupe Carrefour pour éviter des divergences d'interprétation d'un expert d'une juridiction nationale à l'autre et que la société Carrefour SA, en tant que maison-mère du groupe, dispose des pouvoirs de contrôle sur ses filiales et des processus internes pour centraliser et coordonner les mesures d'instruction, et exiger la coopération de ses filiales à ces mesures, que l'exécution des scripts qui peut se faire sans dommage pour les sociétés défenderesse, est de nature à répondre aux différends qui opposent les parties.

Elle s'oppose à la mise hors de cause de la société Carrefour SA en faisant valoir que celle-ci s'implique bien dans les négociations avec le fournisseur du groupe et que le courrier du 17 octobre 2006 concerne seulement le transfert des licences et le changement d'entité pour la facturation mais n'emporte pas novation de débiteur et que le litige porte sur la contrefaçon des logiciels Oracle par les sociétés du groupe Carrefour.

Après avoir fait observer que la société COSG avait collaboré activement avec les sociétés Oracle afin que l'exécution de l'audit s'effectue dans de meilleures conditions en dépit des carences de la société Oracle France, que le rapport de cet audit était sérieusement contestable, que la société Oracle France leur réclamait des sommes exorbitantes et non fondées, qu'elles n'ont aucune obligation légale ou contractuelle d'exécuter les scripts, que leur exécution est de nature à faire peser un risque sur la sécurité de leurs systèmes informatiques et de donner accès à Oracle à des informations confidentielles, les sociétés défenderesses, dans des conclusions déposées à l'audience du 5 juin 2014 et auxquelles elles se sont oralement référées, sollicitent en premier lieu la mise hors de cause de la société Carrefour SA en faisant valoir que, depuis le 17 octobre 2006, elle ne fait plus parti des contrats cadres et que seule la société COSG a émis des bons de commande des logiciels Database. Elles ajoutent à cet effet que la société COSG a été expressément subrogée dans les droits et actions de la société Carrefour SA et est devenue seule débitrice des paiements dus au titre des engagements contractuels.

Elles s'opposent à l'exécution forcée des scripts aux motifs qu'elle ne répond pas aux conditions exigées à l'article 14 du code de procédure civile faute de constituer une mesure utile, les sociétés Oracle disposant d'ores et déjà des éléments nécessaires pour tirer des conclusions pertinentes dans le cadre de son audit, que leur mise en œuvre ne





permettra pas de trancher le débat et que leur mauvaise exécution pourrait avoir des conséquences dommageables pour le groupe Carrefour.

Elles font valoir, à titre subsidiaire, que l'exécution des scripts ne pourrait avoir lieu que dans le cadre de l'expertise orchestrée et contrôlée par l'expert.

Elles indiquent ne pas s'opposer au principe de l'expertise mais demandent qu'il ne soit pas donné mission à l'expert de donner un avis sur des questions juridiques.

Nous avons, en cours de délibéré, avisé les parties que nous envisagions de relever d'office l'irrecevabilité des demandes suivantes :

- celle tendant qu'il soit dit que les mesures d'instruction fixées par l'ordonnance à intervenir concerneront les sociétés Carrefour SA et COSG ainsi que toutes les filiales majoritaires de Carrefour SA au sens de l'article 23 3-1 du code de commerce identifiées dans le rapport financier Annuel 2012 déposé a près de l'AMP, dans la mesure où, selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
- celle tendant à ce qu'il soit ordonné aux sociétés Carrefour SA et COSG de faire exécuter des scripts dans la mesure où la demande est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et qu'une telle mesure ne peut être considérée comme une mesure d'instruction au sens de ce texte.
- celle tendant à ce qu'il soit dit que les sociétés Carrefour SA et COSG soient déclarées responsables de la collecte nécessaire à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées auprès des sociétés Groupe Carrefour et de leur transmission à l'expert judiciaire, une telle mesure ne relevant pas des pouvoirs conférés au juge des référés par l'article 145 du code de procédure civile,

et invité les parties à présenter leurs observations.

Dans une note adressée le 9 juin 2014, les sociétés Oracle font valoir que :

- les contrats cadres stipulent que Carrefour se porte garant du respect du contrat par les filiales du groupe,
- la notion de groupe est reconnue par le droit commercial, comptable et social et correspond à une réalité économique et opérationnelle,
- leur demande ne tend pas à faire condamner par défaut des filiales mais à faire établir, par une expertise judiciaire, l'inventaire des produits *Oracle Database* au sein de ce groupe et doit correspondre à la réalité contractuelle, technique et opérationnelle,





- les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile doivent s'interpréter au regard de l'article L 332-1-1 du code de la propriété intellectuelle institué par la loi du 11 mars 2014 et qui permet au juge d'ordonner toutes mesures d'instruction permettant de collecter des preuve, même en l'absence de saisie-contrefaçon, et que les scripts dont elles demandent l'exécution constituent bien de telles mesure d'instruction.

Elles demandent, à titre subsidiaire, qu'il soit demandé à l'expert de dresser l'inventaire de l'utilisation des licences par entité juridique, de déterminer la méthodologie des preuves nécessaires au calcul des licences et portant, d'une part, sur la configuration et les caractéristiques techniques des serveurs supportant les produits Database ; d'autre part sur la configuration des bases de données Oracles Database installées et utilisées par Carrefour, de déterminer le plan de mise en oeuvre par Carrefour de la méthodologie de collecte et se faire remettre par celle-ci les résultats fournis par la méthode de collecte mise en oeuvre.

Dans une note adressée le 10 juin 2014, les sociétés défenderesses indiquent notamment que si la demande de scripts était finalement déclarée irrecevable, il pourrait être ordonné à l'Expert désigné dans le cadre de l'expertise contradictoire à intervenir, de déterminer, en accord avec les parties, la méthodologie de collecte la plus pertinente, pour obtenir, en toute sécurité, les informations nécessaires au calcul des licences utilisées par les sociétés du Groupe Carrefour.

1.1.1 DISCUSSION

Sur la demande de mise hors de cause de la société Carrefour SA

La demande d'expertise formée par les sociétés Oracle a pour objet non seulement de s'assurer de la bonne exécution des contrats cadres conclus les 26 février 2004 et 17 octobre 2006 par les parties à ces conventions mais aussi, et surtout, de vérifier que les sociétés défenderesses n'ont pas utilisé ses logiciels sans y avoir été autorisé contractuellement.

Comme le soulignent justement les sociétés Oracle, la mesure d'instruction sollicitée tend donc à rechercher une éventuelle contrefaçon de ses droits d'auteurs par l'une des sociétés défenderesses.

Il importe dès lors peu que la société Carrefour SA soit ou non encore liée contractuellement avec les sociétés Oracle par le contrat cadre du 26 février 2006 dès lors qu'il n'est pas à exclure qu'elle pourrait avoir commis des actes de contrefaçon des logiciels des sociétés Oracle.

D'où il suit qu'il n'y pas lieu de la mettre hors de cause.





Sur le périmètre des mesures d’instruction, après avis donné aux parties

Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Il s’ensuit que la demande des sociétés Oracle tendant à ce qu’il soit dit et jugé que la mesure d’expertise qu’elles sollicitent concernera des personnes morales qui n’ont pas été appelées à la procédure n’est pas recevable, peu important à cet égard que ces sociétés, qui ne sont au demeurant pas identifiées, seraient considérées comme des filiales de la société Carrefour SA au sens de l’article 23 -1 du code de commerce ou que celle-ci se soit portée fort du respect par celles-ci des stipulations contractuelles.

Sur la demande d’expertise et la recevabilité des demandes accessoires, après avis donné aux parties

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le rapport d’audit contractuel réalisé par la société Oracle France versés aux débats est suffisant en dépit des contestations émises sur sa pertinence par les sociétés défenderesses, pour établir la probabilité d’un écart entre le nombre de licences d’utilisation des logiciels Oracle acquis par les sociétés Carrefour et le nombre de celles réellement utilisées.

Les sociétés demanderesses justifient dès lors d’un motif légitime d’obtenir une mesure d’expertise en vue d’établir la preuve d’éventuels manquements par les sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles et d’atteintes aux droits d’auteur dont la société Oracle International corporation est titulaire.

Compte tenu de la complexité des investigations à accomplir, il apparaît nécessaire et opportun de confier la mesure d’instruction à un collège composé de deux experts.

Pour les mêmes raisons, les sociétés demanderesses justifient d’un motif légitime d’obtenir la communication par les sociétés Carrefour SA et COSG du résultat complet des scripts qu’elles ont déjà exécutés, sans qu’il y ait lieu toutefois, à ce stade de l’instance, d’assortir cette mesure d’une astreinte.

Comme il est pertinemment relevé en défense, il n’est ni démontré, ni même allégué, par les sociétés Oracle l’existence d’aucune disposition contractuelle imposant aux sociétés Carrefour et COSG l’exécution des scripts dont les demanderesses sollicitent la mise en oeuvre sous astreinte.





Ces scripts ne constituent pas des mesures d'instruction légalement admissibles au sens des articles 145 du code de procédure civile et L 332-1-1 du code de la propriété intellectuelle, les mesures de cette nature étant limitativement énumérées au code de procédure civile, de sorte qu'étant saisi sur le seul fondement de ce texte, nous ne pouvons contraindre les sociétés Carrefour à les exécuter sur leurs ordinateurs.

Le choix de la méthodologie et des mesures d'investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission relève de la seule responsabilité de l'expert et il n'appartient pas au juge qui le désigne de substituer à celui-ci en les décidant par avance. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner dès à présent aux sociétés Carrefour d'exécuter sur les matériels dont elles sont propriétaires des scripts qu'aucune disposition contractuelle ou légale ne leur impose, en cet état, d'accomplir. Il appartiendra aux experts de décider, le cas échéant, notamment au vu du rapport du consultant, s'ils l'estiment utile à la manifestation de la vérité, d'inviter les sociétés défenderesses à mettre en oeuvre ces scripts ou tout autre outil de mesure automatisé, après avoir pris les précautions nécessaires d'une part pour assurer la permanence du bon fonctionnement des systèmes d'information des sociétés du groupe Carrefour, d'autre part pour préserver la confidentialité des informations recueillies non indispensables à leur mission, et d'en référer au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté.

Il n'entre pas non plus dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de statuer par avance, en l'absence de conflit né et actuel, sur les difficultés éventuelles qui pourraient survenir dans l'exécution de la mesure d'expertise. Par voie de conséquence, la demande des sociétés Oracle tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les sociétés Carrefour SA et COSG soient déclarées responsables de la collecte nécessaire à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées auprès des sociétés du groupe Carrefour et de leur transmission à l'expert judiciaire, n'est pas en l'état recevable.

1.1.2 DECISION

Disons n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Carrefour SA, Déclarons irrecevables les demandes des sociétés Oracle tendant à ce qu'il soit dit et jugé d'une part que la mesure d'expertise qu'elles sollicitent concernera d'autres personnes morales parties à la présente procédure, d'autre part que les sociétés Carrefour SA et COSG soient déclarées responsables de la collecte nécessaire à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées auprès des sociétés du groupe Carrefour et de leur transmission à l'expert judiciaire,

Désignons en qualité d'experts M. Michel Eritat et M. Stéphane Lipski avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre par les parties tous documents qu'ils estimeront utiles, le cas échéant après avoir procédé ou fait procéder par l'une ou les parties à la mise en oeuvre de tout outil de mesure automatisé qui s'avèrerait utile à leur mission, après avoir pris les précautions nécessaires d'une part pour assurer, la permanence du bon fonctionnement des systèmes d'information des sociétés du groupe Carrefour, d'autre part pour préserver la confidentialité des informations recueillies non indispensables à leur mission, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :





- dresser l'inventaire, par entité juridique, des contrats de licences, bons de commandes, factures et toutes pièces associées pour les logiciels *Oracle Database*, options et packs d'administration de Carrefour et des sociétés concernées du groupe Carrefour,
- dresser l'inventaire par entité juridique, des licences acquises pour les logiciels *Oracle Database*, options et packs d'administration de Carrefour et des sociétés concernées du groupe Carrefour,
- dresser l'inventaire et l'utilisation, par entité juridique, des logiciels *Oracle Database*, options et packs d'administration de Carrefour et des sociétés concernées du groupe Carrefour,
- identifier la ou les métriques convenues entre les parties, par utilisateur nommé ou par processeur, pour chaque instance Database déclarée ou utilisée par une des sociétés du groupe Carrefour,
- déterminer la configuration et les caractéristiques techniques des serveurs supportant les produits Database et la configuration des données *Oracle Database* installées et utilisées par Carrefour,
- dire si, entre juin 2012 et mars 2013, les sociétés du groupe Carrefour ont désinstallé des logiciels *Oracle Database* de leurs serveurs,
- procéder à l'analyse comparative du nombre de licences acquises et celui des licences utilisées par les sociétés concernées du groupe Carrefour, identifier les éventuelles régularisations à effectuer et en établir le coût,
- dire si les données recueillies au cours des opérations d'expertise corroborent les tableaux déclaratifs du groupe Carrefour ; dans la négative, donner leur avis sur les causes des divergences,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige et fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que les experts pourront se rendre en tous lieux utiles à l'accomplissement de leur mission pour procéder à toutes vérifications nécessaires, en France et à l'étranger,

Disons que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),





Disons que les expert devront, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle ils procéderont à une lecture contradictoire de sa mission, présenteront la méthodologie envisagée, interrogeront les parties sur d'éventuelles mises en cause, établiront contradictoirement un calendrier de ses opérations et évalueront le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion ils adresseront un compte -rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts devront adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle ils rappelleront l'ensemble de ses constatations matérielles, présenteront leurs analyses et proposeront une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que les experts devront fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que les experts devront rendre compte à ce magistrat de l'avancement de leurs travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'ils devront l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de leur mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 20 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par les parties demandresses entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet ;

Faisons injonction aux sociétés Carrefour et COSG de communiquer aux sociétés demandresses et aux experts le résultat complet des scripts qu'elles ont déjà exécutés, Disons n'y avoir lieu référé pour le surplus des demandes présentées par les sociétés Oracle, Laissons à chaque parties la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le Tribunal : Vincent Vigneau (premier vice-président), Valérie Dufour (greffier)

Avocats : Me Valérie Sedallian, Me Marc d'Haultfoeuille

