

Grosses délivrées
aux parties le :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 14 JUIN 2006

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/11798

Décision déferée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2003 - Tribunal de Commerce de PARIS
- RG n° 2000/22454

APPELANTE

S.A. SOCIETE RANCE TELECOM

ayant son siège 6 place d'Alleray
75015 PARIS

agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C063

INTIMEES

STE SOCIETE ACTANE

ayant son siège 4 RUE LOUIS BLERIOT
78130 LES MUREAUX

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Alain BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B 887

S.A.S. SOCIETE BMC SOFTWARE DEVELOPPEMENT FRANCE

ayant son siège RUE PIERRE DUHEM, LA ROBOLE,
BP 396 000

13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 03

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me Rémi DE GAULLE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE plaidant
pour la SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté, le 27 juin 2003, par la société FRANCE TELECOM d'un jugement rendu le 13 juin 2003 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

* dit qu'elle s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon en déployant la version 3.43 du logiciel STAR X 25, et de concurrence déloyale et parasitaire,

* prononcé sa condamnation à payer la somme de 200.000 euros à la société ACTANE en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues,

* rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société BMC SOFTWARE DEVELOPPEMENT FRANCE, anciennement société PERFORM SAS,

* ordonné la publication du jugement dans cinq journaux ou revues, au choix de la société ACTANE et aux frais de l'appelante, pour une valeur globale de 7.622,45 euros,

* ordonné l'affichage de la décision pendant une durée d'un mois sur le site Internet de l'appelante,

* ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de publication et d'affichage,

* débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

* condamné l'appelante à payer la somme de 4.573 euros à la société ACTANE et de 15.000 euros à la société BMC au titre de l'article de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 26 janvier 2005 par la Cour de céans qui a, avant dire droit, commis M. Patrick GORDON, en qualité d'expert,

Vu le rapport d'expertise déposé le 13 septembre 2005 par M. Patrick GORDON,

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 mars 2006, aux termes desquelles la société FRANCE TELECOM, poursuivant l'infirmité du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société ACTANE de ses demandes tendant à la cessation d'exploitation et d'utilisation du logiciel STAR X 25, version 3.43, demande à la Cour de :

* à titre principal, juger que la version 3.43 du logiciel STAR X25 ne constitue pas une extension de la version 3.41 du même logiciel au sens du contrat de distribution et de propriété conclu entre la société PERFORM, devenue la société BMC SOFTWARE DEVELOPPEMENT FRANCE et la société S.TEL, devenue la société ACTANE, mais une simple correction relevant de la maintenance corrective, ne lui conférant aucun droit d'auteur, et, en conséquence, juger l'action en contrefaçon diligentée par la société ACTANE à son encontre mal fondée et l'en débouter,

* constatant que la société ACTANE lui reproche, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, les mêmes faits que ce qu'elle lui reproche au titre de la contrefaçon, juger l'action en concurrence déloyale et parasitaire diligentée par la société ACTANE à son encontre, mal fondée et l'en débouter,

* juger que la société ACTANE n'a pas été privée de manière illégitime de la conclusion de contrats de maintenance et, en conséquence, débouter la société ACTANE de la demande d'indemnisation qu'elle a formulée à ce titre,

* juger l'action de la société ACTANE abusive et en conséquence la condamner à lui payer les sommes suivantes :

□ 40.000 euros en réparation du préjudice matériel et d'image qu'elle a subi du fait de cette procédure abusive,

□ 110.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamner la société ACTANE à la garantir, le cas échéant, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et au bénéfice de la société PERFORM, en ce compris une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamner la société ACTANE aux dépens,

* à titre subsidiaire, si *le tribunal* venait à reconnaître que la société ACTANE est bien le titulaire exclusif des droits sur la version 3.43 du logiciel *STAR X25* et à retenir sa responsabilité, juger que la société PERFORM sera tenue de la garantir contre toutes condamnations prononcées à son encontre à la requête de la société ACTANE ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 6 mars 2006, par lesquelles la société ACTANE, poursuivant la confirmation du jugement déferé en ce qu'il a jugé que la société FRANCE TELECOM a commis des actes constitutifs de contrefaçon et s'est rendue coupable de concurrence déloyale, de concurrence parasitaire et de pratiques contraires aux règles du commerce, demande à la Cour de :

* dire que ces agissements ont également été perpétrés par la société BMC SOFTWARE DEVELOPPEMENT FRANCE et ordonner immédiatement et sans délai, sous astreinte de 1.524 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la cessation d'exploitation et d'utilisation du logiciel STAR X , version 3.43,

* condamner in solidum la société FRANCE TELECOM et la société BMC SOFTWARE DEVELOPPEMENT FRANCE à lui payer la somme de 2.286.735,30 euros sauf à parfaire, au titre du coût des licences d'utilisation dont elle a été privée et celle de 304.898,03 euros au titre du coût des contrats de maintenance dont elle a été privée,

* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues *au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses*, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires, sans que la valeur globale puisse être supérieure à 7.622,45 euros,

* dire que cette décision devra être également affichée pendant une durée d'un mois sur les sites Internet de la société FRANCE TELECOM et de la société BMC SOFTWARE DEVELOPPEMENT FRANCE,

* condamner chacune des sociétés FRANCE TELECOM et BMC SOFTWARE DEVELOPPEMENT FRANCE à lui payer une somme de 4.573 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* dire que les sommes mises à la charge *des défenderesses* porteront intérêt à compter de l'acte introductif d'instance et seront capitalisées chaque année en application de l'article 1154 du Code civil,

* condamner *les défenderesses* aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2006, aux termes desquelles la société **BMC SOFTWARE DEVELOPPEMENT FRANCE**, venant aux droits de la société **PERFORM**, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qui la concerne, demande à la Cour de :

* statuant ce que de droit sur l'appel de la société **FRANCE TELECOM** à l'égard de la société **ACTANE**, juger que la version de mise à jour 3.43 du progiciel **STAR X25** ne constitue pas une extension ou une nouvelle version du programme **STAR X25** aux termes du contrat de distribution et de propriété conclu entre la société **PERFORM**, devenue la société **BMC SOFTWARE DEVELOPPEMENT FRANCE**, et la société **ACTANE** mais une simple mise à jour de ce programme ne lui conférant aucun droit d'auteur, et que la société **ACTANE** ne saurait revendiquer une quelconque contrepartie financière de l'utilisation de la version 3.43 du progiciel **STAR X25**,

* débouter la société **ACTANE** de l'ensemble de ses demandes,

* juger que la société **FRANCE TELECOM** devra la garantir de toute éventuelle condamnation au profit de la société **ACTANE**,

* condamner la société **FRANCE TELECOM** sous la garantie éventuelle de la société **ACTANE** à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* la société **PERFORM** a créé un produit de sécurisation de réseau de télécommunication X 25 dénommé logiciel **STAR X 25**, dont le développement a fait l'objet d'un contrat de propriété et de distribution conclu, le 24 novembre 1989, avec la société **ACTANE** aux termes duquel ce produit et les différents modules le composant étaient déclarés propriété commune des deux sociétés,

* par ailleurs, ce contrat mettait à la charge de la société **ACTANE** la poursuite du développement du progiciel **STAR** et de ses mises à jour, la société **PERFORM** s'en réservant la commercialisation, en exclusivité pour certains clients, dont la société **FRANCE TELECOM**,

* au cours de l'année 1996, la société ACTANE aurait mis à jour ce progiciel, en sa version 3.41, intitulée *version 3.43*, transmise à la société PERFORM pour qu'elle soit évaluée par la société FRANCE TELECOM,

* au cours de l'année 1999, la société ACTANE ayant constaté que cette nouvelle version du progiciel avait été déployée sur les sites de la société FRANCE TELECOM en remplacement de *la version 3.41*, a, le 1^{er} mars 2000, fait procéder, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Nanterre, à une saisie contrefaçon dans les locaux de l'une des directions régionales de cette société à Nanterre qui a révélé, d'une part, que *la version 3.41* du progiciel STAR X25 avait été remplacée par *la version 3.43* et que, d'autre part, cette dernière version avait été dupliquée au sein de la société FRANCE TELECOM par l'organisme central d'intégration et de soutien informatique de cette société,

* soutenant qu'elle n'aurait *jamais consenti, ni à Perform ni à France Télécom un quelconque droit d'utilisation sur la version 3.43 de son logiciel*, la société ACTANE a assigné la société FRANCE TELECOM en contrefaçon et concurrence déloyale et en réparation du préjudice dont elle estime être victime, qui a appelé en garantie la société PERFORM ;

*** sur la contrefaçon :**

Considérant que, s'agissant de la propriété intellectuelle revendiquée par la société ACTANE, fondement de son action en contrefaçon, il résulte du rapport d'expertise qu'aucune des 5 modifications visées par la Cour dans son précédent arrêt à savoir :

- *correction d'une anomalie permettant l'accès de STAR X25 par la fonction envoi NSDUO,*
- *correction d'une anomalie supposée pour l'accès à la base de données ,*
- *modification de la taille maximum du fichier except.his qui passe à environ 640 Ko ,*
- *modification afin de libérer une communication en cas de tentative de confirmation d'un appel reçu en sélection rapide avec restriction sur la réponse ,*
- *modification afin de permettre la gestion de fonctions de reroutages dans les commutateurs TRT et SAT dont la fonction de reroutage n'est pas 100% compatible avec le reroutage des commutateurs OST en version 8.40,*

ne constitue, selon l'expert, une extension de la version 3.41 et que toutes ces modifications peuvent être rangées dans la maintenance corrective, soit qu'elles viennent (pour la plupart) corriger une anomalie ou une non-conformité aux normes, soit qu'elles apportent une simple commodité (page 14 du rapport) ;



Considérant que, au cours des opérations d'expertise la société ACTANE a invoqué 12 nouvelles modifications pour lesquelles l'expert conclut qu'elles *ne constituent pas une extension de la version 3.41 et que toutes ces modifications peuvent être rangées dans la maintenance corrective* pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus auxquels l'expert ajoute que ces modifications *viennent combler une lacune* ;

Considérant que force est de constater que la société ACTANE ne formule aucune critique à l'encontre du rapport d'expertise de Patrick GORDON, de sorte qu'il est acquis aux débats que la version 3.43 du logiciel STAR X25, relevant de la maintenance corrective du logiciel version 3.41, est dépourvue, contrairement à l'appréciation des premiers juges, de toute originalité et ne saurait dès lors être protégée au titre du droit d'auteur ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'action en contrefaçon diligentée par la société ACTANE à l'encontre de la société FRANCE TELECOM ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera, sur ce point, infirmé ;

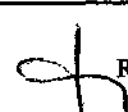
*** sur la concurrence déloyale et le parasitaire :**

Considérant que la société ACTANE soutient que *les mêmes agissements* qu'elle qualifie de contrefaçon, au sens des articles L. 122-6 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, sont également constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, en ce qu'ils constitueraient une appropriation indue de sa création sans que la société FRANCE TELECOM ait effectué les investissements correspondants ;

Mais considérant que les griefs formulés par la société ACTANE au soutien de son action en concurrence déloyale et parasitaire n'étant pas distincts de ceux allégués, et non caractérisés, au titre de la contrefaçon, il y a lieu de rejeter les demandes faites à ce titre et, en conséquence, d'infirmier le jugement déféré ;

*** sur le contrat de maintenance :**

Considérant que la société ACTANE soutient qu'elle *est en droit de considérer* que la société FRANCE TELECOM, en ne lui révélant pas le fait qu'elle utilisait la version 3.43 de son logiciel, a eu pour souci d'éviter de souscrire auprès d'elle un contrat de maintenance dudit logiciel alors que, selon elle, il serait établi que la société PERFORM dans le dernier temps de ses relations avec la société FRANCE TELECOM avait cessé d'exécuter ses engagements de maintenance, de sorte qu'elle aurait subi un préjudice de 304.898,03 euros ;



Mais considérant que force est de constater que la société FRANCE TELECOM était liée à la société PERFORM par deux contrats de maintenance, en date des 2 septembre 1996 et 6 septembre 1999, et que la version 3.43 du logiciel STAR X25 a été livrée, en septembre 1996, dans le cadre du premier de ces contrats ;

Que si les relations contractuelles entre ces deux parties ont effectivement cessé, en novembre 1999, il n'est pas contesté que la société PERFORM en est à l'origine et que la société FRANCE TELECOM n'avait alors aucune obligation de s'adresser à la société ACTANE pour assurer la maintenance du logiciel STAR X25, quelque soit sa version, d'autant que dans le contrat de propriété et de distribution du logiciel conclu, le 24 novembre 1989, entre la société PERFORM et la société S.Tel, aux droits de laquelle se trouve la société ACTANE, il était convenu, à l'article 9, que *PERFORM a l'exclusivité de la commercialisation du produit STAR pendant la durée du contrat dans les sociétés ou groupes suivants (...) FRANCE TELECOM ;*

Que, en outre, il convient de relever que, d'une part, la société PERFORM a, par courrier du 30 novembre 1999, proposé à la société ACTANE *d'envisager, par exemple, le transfert au profit de votre société, des contrats de maintenance conclus avec certains de nos clients* et que, d'autre part, la société FRANCE TELECOM a, alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, demandé, par mail en date du 8 mars 2000, à la société ACTANE de lui faire une proposition commerciale de maintenance du logiciel; que la société ACTANE n'a donné suite à aucune de ces propositions ;

Qu'elle est donc mal fondée à revendiquer une quelconque indemnité au titre du contrat de maintenance, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande ;

*** sur les licences d'utilisation :**

Considérant qu'il résulte du contrat de propriété et de distribution du logiciel STAR X25 conclu, le 24 novembre 1989, entre la société PERFORM et la société ACTANE que, selon les dispositions de l'article 5, ce produit et les différents modules qui le composent *sont la propriété commune des deux sociétés*; que, aux termes des dispositions de l'article 4 de ce contrat, il est précisé que *le produit STAR est développé à partir d'une idée originale de PERFORM qui a développé un prototype et étudié la commercialisation du produit et qui a entrepris la réalisation définitive du produit en développant le noyau multitâches ;*

Considérant que si l'article 5, précité, stipule, en outre, que *la propriété d'une extension est à la partie qui l'a développée*, la société ACTANE ne saurait se prévaloir de cette disposition contractuelle pour revendiquer la propriété du logiciel dans sa version 3.43 et, par voie de conséquence, la titularité d'une licence d'exploitation, dès lors que, ainsi qu'il l'a été précédemment jugé, cette version ne constitue qu'une mise à jour de la version 3.41 s'inscrivant dans le cadre de la maintenance corrective ;

Qu'il s'ensuit que la société ACTANE sera déboutée de ce chef de demande ;

*** sur l'appel en garantie de la société PERFORM :**

Considérant que la société ACTANE ayant été déboutée de ses demandes, l'appel en garantie formée par la société FRANCE TELECOM à l'encontre de la société PERFORM est devenu sans objet ;

*** sur les demandes de la société FRANCE TELECOM :**

Considérant que la société FRANCE TELECOM prétend avoir subi, du fait des agissements de la société ACTANE, un préjudice important dès lors que cette société aurait, d'une part, gravement désorganisé ses services informatiques centraux et lui aurait, d'autre part, causé un préjudice moral ;

Considérant que si effectivement il s'évince des circonstances de la présente instance, notamment des opérations de saisie-contrefaçon, que l'action de la société ACTANE a nécessairement perturbé le fonctionnement des services centraux de la société FRANCE TELECOM, cette dernière ne justifie pas des actes de dénigrement qu'elle allègue ;

Qu'il convient, en conséquence, de lui allouer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la désorganisation de ses services ;

Considérant que, par ailleurs, la société ACTANE ayant, de bonne foi, pu se méprendre sur la portée de ses droits, d'autant que les premiers juges ont accueilli, pour partie, ses demandes, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société FRANCE TELECOM formée au titre de la procédure abusive;

*** sur les autres demandes :**

Considérant que, ainsi qu'il l'a été précédemment retenu, la société ACTANE a pu, de bonne foi, se méprendre sur l'étendue de ses droits, de sorte que la société BMC SOFTWARE DEVELOPPEMENT FRANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; que cette dernière sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts formée, sur le même fondement, à l'encontre de la société FRANCE TELECOM, l'appel en garantie de cette dernière étant justifié par la procédure engagée à son encontre par la société ACTANE ;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société ACTANE ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société FRANCE TELECOM une indemnité de 30.000 euros et à la société BMC SOFTWARE DEVELOPPEMENT FRANCE une indemnité de 20.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirmes le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Déboute la société ACTANE de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société ACTANE à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la désorganisation de ses services,

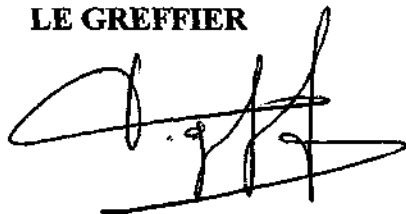
Dit l'appel en garantie formé par la société FRANCE TELECOM à l'encontre de la société BMC SOFTWARE DEVELOPPEMENT FRANCE, sans objet,

Condamne la société ACTANE à verser à la société FRANCE TELECOM une indemnité de 30.000 euros et à la société BMC SOFTWARE DEVELOPPEMENT FRANCE une indemnité de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société ACTANE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER



LE PRESIDENT

