



Luxembourg Newsflash - 14 February 2023

Intellectual property rights over software – recent case

Version française ci-dessous

The Court of Cassation confirmed in a recent decision that it is not possible to transfer rights over software without clear and precise provision in writing.

When a business places an order for a supply of intellectual property, does it automatically become the owner of the product it has ordered? The answer is not obvious and caution is advised. Just because a price has been paid does not mean that the business obtains an unlimited right to exploit the product.

The rules are not the same for all intellectual property rights, such as patents, trademarks, designs and drawings, and literary and artistic works. The final category includes not only copyright in the classic sense of the term, but also rights in computer software and databases.

On 12 January 2023, the Luxembourg Court of Cassation provided a clear answer to the question of the transfer of rights in computer software. At issue was a software package called "Socrates" used by a Luxembourg trade union. An IT company claimed payment of invoices for the use of the software, arguing that it had bought the software from the IT company that had originally developed it.

The trade union objected, arguing that it had bought all the rights in the software by having fully financed its initial development. Although no associated contract had been signed, the Court of Appeal considered that the trade union had become the "owner of the copy of the software" it was using, by having been given at the outset a physical copy of the program installed on its computer system.

This reasoning did not find favour with the Court of Cassation, which referred to the words of the 2011 Law on copyright, according to which "With regard to the author, any transfer or succession of his economic rights is proved in writing and interpreted restrictively in his favour".

The Court concluded from this that the transfer or succession of an author's economic rights must be proved in writing and that, in the absence of a written document, the author is considered not to have assigned their rights. In the Court's view, this rule applies to all transfers of rights, even in the case of software programs created to order or under an employment contract.

Consequently, the appeal judges were not correct to conclude, in the absence of a written document, that there had been a transfer of any rights to the software.

This dispute is one episode in a genuine judicial epic, since it was preceded by an official inspection procedure, and a previous appeal decision had already been overturned. The second Court of Appeal judgment having suffered the same fate, a third composition of the Court of Appeal will have to take the matter forward. Reading the Court of Cassation's judgment suggests that the result will not be the same next time.

This judgment is a reminder of the importance of ensuring that any contract which relates, in whole or in part, to intellectual property rights, contains **precise and detailed clauses** about the scope of the rights which are granted or transferred. During the negotiation of the contract, the parties should clarify whether it

is a transfer of rights or a simple licence, whether or not it is exclusive, whether sub-licensing is permitted, the duration of the agreement, and so on.

The Court of Cassation also referred expressly to software programs "created under an employment contract", i.e. those created by an employee in the course of their work.

In an employment relationship, however, the situation is tempered since copyright law provides an exception for computer programs: when they are created by an employee in the performance of their duties, only the employer may exercise the related economic rights. On the other hand, this exception does not apply to any other form of copyright, for example over texts, photos, graphics, plans or videos.

By way of illustration, a dispute arose between a news organisation and one of its employed photographers, who, after being dismissed, objected to his photos continuing to be used in publications. The judges noted that an employment contract does not entail an automatic transfer of intellectual property rights. In the absence of an express clause in the employment contract, the photos remained the intellectual property of the dismissed employee. The former employer was thus ordered to pay EUR 4,600 for 184 reused photos and EUR 2,000 damages for non-financial harm [1].

It is therefore important to ensure that both commercial contracts and employment contracts contain clauses that are sufficiently precise to avoid disputes.

To read the Court of Cassation's decision (in French), [click here](#).

If you have any questions about this decision or a related area, contact our experts [Jean-Luc Putz](#), Partner, [Employment Law, Pensions & Benefits](#) or [Astrid Wagner](#), Partner, [IP, Communications & Technology](#).

[1] Luxembourg district court (civil), 10 March 2009, n°111601

Droits de propriété intellectuelle sur les logiciels – Cas récent

La Cour de cassation rappelle dans un arrêt récent qu'il ne peut y avoir de cession de droits sur un logiciel en l'absence de clause écrite claire et précise.

Lorsqu'une entreprise passe commande pour une prestation intellectuelle, devient-elle automatiquement titulaire du produit qu'elle a commandé ? La réponse n'est pas évidente et la prudence s'impose : ce n'est pas parce qu'un prix a été payé qu'elle obtient un droit illimité d'exploiter le produit.

Les règles ne sont pas les mêmes pour tous les droits de propriété intellectuelle : brevets, marques, modèles et dessins, la propriété littéraire et artistique, etc. Cette dernière catégorie englobe non seulement les droits d'auteur au sens classique, mais également les droits sur les logiciels informatiques et les bases de données.

Le 12 janvier 2023, la Cour de cassation vient d'apporter une réponse claire en matière de cession des droits sur un logiciel informatique. Était en cause un logiciel dénommé « Socrates » utilisé par un syndicat luxembourgeois. Une société informatique réclamait le paiement de factures pour l'utilisation du logiciel en argumentant avoir racheté ce logiciel auprès d'une première société informatique qui l'avait développé. Le syndicat s'y opposait en argumentant qu'il avait racheté tous les droits en ayant intégralement financé le développement initial.

Bien qu'aucun contrat afférent n'ait été signé, la Cour d'appel a considéré que le syndicat était ainsi devenu « propriétaire de la copie du logiciel » qu'il utilise en s'étant fait remettre initialement une copie matérielle du programme installé sur son parc informatique.

Ce raisonnement a déplu à la Cour de cassation qui rappelle les termes de la loi de 2011 sur les droits d'auteur selon lesquels « A l'égard de l'auteur, la cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par écrit et s'interprètent restrictivement en sa faveur. »

Elle en déduit que la cession et la transmission des droits patrimoniaux de l'auteur se prouvent à son égard par écrit, la sanction étant qu'en l'absence d'écrit, l'auteur est considéré comme n'ayant pas cédé ses droits, cette règle s'appliquant à toutes les cessions de droits, même lorsqu'il s'agit de programmes créés sur commande ou sous contrat d'emploi.

Par conséquent les juges d'appel ne pouvaient, en l'absence d'écrit, arriver à la conclusion qu'il y aurait eu cession d'un quelconque droit sur le logiciel.

Ce litige s'inscrit dans une véritable épopée judiciaire, puisqu'il était précédé d'une instance en saisie-description, et qu'un précédent arrêt d'appel avait déjà subi cassation. Le second arrêt de la Cour d'appel ayant subi le même sort, ce sera donc une troisième composition de la Cour d'appel qui devra connaître de la suite. La lecture de l'arrêt de cassation laisse présager que le résultat ne sera cette fois-ci pas le même.

Cet arrêt rappelle l'importance de veiller à ce que tout contrat qui porte, en tout ou en partie, sur des droits de propriété intellectuelle, contienne **des clauses précises et détaillées** sur la portée des droits qui sont accordés ou cédés. Lors des négociations, les parties devront clarifier s'il s'agit d'une cession de droits ou d'une simple licence, si elle est exclusive ou non, si une sous-licence est autorisée, quelle est la durée de l'accord, etc.

La Cour de cassation se réfère aussi explicitement aux programmes « créés sous contrat d'emploi », donc ceux créés par un salarié dans l'exercice de son travail.

Dans la relation de travail, la situation est cependant tempérée puisque la loi sur les droits d'auteur prévoit une exception pour les programmes d'ordinateur : lorsqu'ils sont créés par un employé dans l'exercice de ses fonctions, seul l'employeur peut exercer les droits patrimoniaux afférents.

En revanche, cette dérogation ne s'applique pas à tous autres droits d'auteur, par exemple sur des textes, des photos, des graphismes, des plans, des vidéos, etc.

A titre d'illustration, un litige [1] avait opposé une maison de presse à un de ses salariés photographes, qui, après avoir été licencié, s'opposait à ce que ses photos continuent à être utilisées dans des publications. Les juges ont rappelé que le contrat de travail n'emporte pas de cession automatique. En l'absence de clause explicite dans le contrat de travail, les photos restaient la propriété intellectuelle du salarié licencié. L'ex-employeur a ainsi été contraint de payer la somme de 4.600 euros pour 184 photos réutilisés, ainsi que 2.000 euros à titre de préjudice moral.

Non seulement pour les contrats commerciaux, mais également dans les contrats de travail il importe donc de s'assurer de la présence et de la précision de clauses qui évitent des litiges.

Pour consulter la décision de la Cour de cassation, [cliquez ici](#).

Pour plus d'informations sur ce cas et pour toutes questions, contactez vos experts [Jean-Luc Putz](#), Partner, [Employment Law, Pensions & Benefits](#) ou [Astrid Wagner](#), Partner, [IP, Communications & Technology](#).

[1] TA Lux. civ. 10 mars 2009, n° 111601.

your contacts



JEAN-LUC PUTZ

Partner
Employment Law, Pensions &
Benefits
Business Crime

[Learn more](#)



ASTRID WAGNER

Partner
IP, Communication & Technology

[Learn more](#)



Arendt & Medernach SA
Registered with the Luxembourg Bar
RCS Luxembourg B 186371

arendt.com

41A avenue JF Kennedy
L-2082 Luxembourg
T +352 40 78 78 1

This publication is intended to provide information on recent developments and does not cover every aspect of the topics with which it deals. It was not designed to provide legal or other advice and it does not substitute for the consultation with legal counsel before any actual undertakings.



I am informed that I can object to the processing of my personal data for marketing purposes at any time either by e-mail addressed to unsubscribe@arendt.com or by clicking [here](#).

