

COMMISSION OUVERTE  
**PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE**

Responsable : FABIENNE FAJGENBAUM



Jeudi 30 octobre 2014

La protection du secret des affaires, le projet de directive, la proposition de loi nationale

Intervenants :

**Yves Bizollon**

Avocat à la Cour

**Pierre Gendraud**

Directeur de la Propriété Industrielle du Groupe PSA Peugeot Citroën et Expert agréé par la Cour de Cassation



*Présentes à cette occasion, les éditions Lexbase vous proposent de retrouver un compte-rendu de cette réunion.*

# Revue

Lexbase Hebdo édition affaires n°403 du 27 novembre 2014

[Propriété intellectuelle] Événement

## La protection du secret des affaires, le projet de Directive, la proposition de loi nationale — Compte rendu de la réunion du 30 octobre 2014 de la Commission ouverte Propriété intellectuelle du barreau de Paris

N° Lexbase : N4756BUP



par *Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo — édition affaires*

La Commission ouverte Propriété intellectuelle (COMPI) a tenu, le 30 octobre 2014, sous la responsabilité de Maître Fabienne Fajgenbaum, Avocat au barreau de Paris, une réunion ayant pour thèmes "La protection du secret des affaires, le projet de Directive, la proposition de loi nationale" à laquelle sont intervenus Yves Bizollon, Avocat à la cour et Pierre Gendraud, Directeur de la Propriété industrielle du Groupe PSA Peugeot Citroën et Expert agréé par la Cour de cassation. Les éditions juridiques Lexbase, présentes à cet événement, vous en proposent un compte rendu.

– Introduction (par Yves Bizollon, Avocat à la cour)

Alors que l'encadrement du secret des affaires est un sujet récurrent depuis une cinquantaine d'années, le législateur européen et le législateur national s'en sont concomitamment saisis, puisqu'il fait aujourd'hui l'objet d'une proposition de Directive, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2013, adoptée en dernier lieu par le Conseil le 26 mai 2014, et d'une proposition de loi relative à la protection du secret des affaires enregistrée à l'Assemblée nationale le 16 juillet 2014, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

## Contexte juridique

En France, la protection du secret des affaires est très imparfaite : il n'existe ni définition de cette notion, ni régime juridique spécifique.

Du côté de l'Union européenne, plusieurs enquêtes et consultations publiques ont été menées dans lesquelles on peut notamment retrouver le panorama des régimes juridiques nationaux. Certains Etats disposent de régimes spécifiques ; d'autres protègent le secret des affaires à travers la législation sur la concurrence déloyale ; d'autres enfin, comme la France ou le Royaume-Uni, tentent de se reposer sur leur droit commun mal adapté. Une harmonisation s'est donc révélée nécessaire. Le projet de novembre 2013 soumis au Parlement a été légèrement modifié par le Conseil. Un rapporteur a été nommé qui devra rendre son rapport à l'été 2015 pour une adoption définitive par le Parlement fin 2015/début 2016.

Quant à la proposition de loi, dite proposition "Urvoas", si elle ne fait l'objet d'aucun obstacle politique, il est permis d'envisager que d'ici un an le texte soit adopté par le Parlement.

Il peut sembler étonnant que le législateur français n'ait pas attendu l'adoption de la Directive au risque de devoir ensuite modifier les textes pour se mettre en conformité avec le texte européen. Mais, le texte de la Directive est très arrêté et la proposition "Urvoas" tient bien entendu compte du projet de Directive. Selon l'exposé du projet de loi *"il s'agit aussi de devancer et d'amplifier la transposition de la future directive"*.

## Contexte économique et matériel

Selon les enquêtes lancées par la Commission, 75 % des entreprises considèrent que les secrets d'affaires ont une importance stratégique pour la croissance, la compétitivité et la performance innovante de leur entreprise. 60 % des répondants ont indiqué qu'ils partageaient régulièrement ou occasionnellement des secrets d'affaires avec des tiers. Les raisons pour lesquelles les entreprises décident de ne pas partager les secrets d'affaires avec des tiers sont notamment : des raisons stratégiques (49 % de réponses positives) et des aspects liés à la perte de confidentialité de l'information (39 % de réponses positives). Cette notion de circulation du secret est un point sensible pour exprimer le besoin d'une protection. 20 % des entreprises disent avoir subi une atteinte à leur secret et 38 % considèrent que le risque s'est accru ces derniers temps.

La réalité connue des avocats français est toute autre. Le cabinet de Maître Bizollon (Bird&Bird) a recensé une quarantaine de décisions sur les trente dernières années sur cette question, dont certaines n'ont qu'un lien éloigné avec le secret des affaires, ce qui pourrait laisser apparaître une certaine contradiction entre les dires des entreprises et la réalité judiciaire. Les explications peuvent être multiples : la réticence des entreprises à utiliser la voie judiciaire pour régler ce conflit, préférant un règlement "amiable" ; l'inadaptation du cadre juridique existant.

### – L'importance du secret des affaires pour l'entreprise : le constat d'un expert (Pierre Gendraud, Directeur de la Propriété industrielle du Groupe PSA Peugeot Citroën et Expert agréé par la Cour de cassation)

Le secret des affaires est présent dans peu d'affaires. Les enjeux économiques en matière de brevets sont de l'ordre de 100 000 à 5 millions d'euros pour l'affaire la plus importante en France. En matière de marques ou de dessins et modèles, les affaires peuvent être assez importantes, jusqu'à 2 ou 3 millions d'euros. En matière de secret des affaires, les montants sont considérables, bien plus importants que pour la contrefaçon de brevets puisque dans deux affaires récentes, les demandes étaient pour l'une de 10 millions d'euros et pour l'autre de 140 millions d'euros.

Il existe deux types d'"ennemis" : le concurrent, qui souhaite par exemple, obtenir des secrets de fabrication et le salarié de l'entreprise. On sort, dès lors, de la législation ne traitant que des rapports entre entreprises concurrentes pour s'intéresser aux rapports internes à l'entreprise. Il existait d'ailleurs une législation ancienne sur le salarié ayant l'intention de révéler à un concurrent des secrets de fabrique.

Entre entreprises, la compétence relève sans difficulté particulière du tribunal de commerce ou du TGI. En revanche, la compétence du conseil de prud'hommes ou du TGI, pour connaître d'une affaire de violation du secret des affaires par un salarié, est moins évidente.

En matière de secret d'affaires, l'entreprise qui a la maîtrise doit avoir mis en place des mesures de protection. Une charte interne doit être respectée. Les documents doivent être marqués de leur degré de confidentialité : information libre, information restreinte (uniquement au personnel de l'entreprise), information confidentielle, information très confidentielle. Le principe est celui de cercles concentriques avec de moins en moins de personnes pouvant y accéder, les personnes avec lesquelles l'information peut être partagée étant identifiées sur une liste. Ces *process* ne sont pas mis en place par la direction propriété industrielle mais par les personnes chargées de la "sûreté

groupe".

– **Présentation des propositions de Directive et de loi (par Yves Bizollon, Avocat à la cour)**

— La protection du secret est-elle un sujet de propriété industrielle ?

Oui à certains égards : les accords TRIPS, pour lesquels il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une question de propriété industrielle, ont intimé aux Etats de mettre en place des mesures de protection du secret des affaires. En outre, le secret est, dans la majeure partie des cas, lié à des enjeux de brevets, notamment de savoir-faire techniques, de marques, ou de dessins et modèles.

Non à d'autres égards : les textes ne créent pas un monopole, contrairement au droit de la propriété industrielle. Ils assurent une certaine protection d'un certain secret. L'accès licite au secret ne constitue pas une atteinte répréhensible. L'accès doit être illicite pour que l'utilisation soit elle-même considérée comme illicite. La protection vise des éléments qui ne sont pas protégeable au titre des droits de propriété industrielle. Les textes de la Directive et de la loi couvrent la propriété industrielle mais ne couvrent pas seulement la propriété industrielle. Tout un pan important est relatif au droit social car la gestion du secret au sein de l'entreprise entraîne nécessairement des répercussions sur les relations individuelles et sur les relations collectives, notamment à travers les obligations d'information des IRP et sur les limites qui leur sont imposées sur l'utilisation de l'information qu'elles reçoivent.

— Que va-t-on protéger ?

Les textes des propositions de Directive et de loi sont harmonisés par rapport au TRIPS. Une protection spécifique du secret est affirmée : personne ne pourra porter atteinte au secret des affaires, notion définie par trois critères. L'information doit d'abord être secrète, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être publique ou aisément accessible. L'information doit, ensuite, avoir une valeur économique (savoir-faire technique, données commerciales, par exemple). L'entreprise doit, enfin, avoir fourni un effort pour en assurer la protection. Si l'entreprise n'a pas pris de dispositions pour assurer le secret, l'information en question ne rentrera pas dans le champ de la protection. Ce dernier critère soulève quelques interrogations. Dans les affaires connues en France, qui ont donné lieu à des actions pénales ou en concurrence déloyale, seuls les deux critères du caractère secret de l'information et de sa valeur économique étaient pris en compte. La protection proposée par la Directive et la loi "Urvoas" sera donc peut-être plus difficile à obtenir que celle obtenue en *surfant* sur les régimes de droit commun.

— Quelles sont les atteintes pouvant être génératrices de responsabilité ?

Seuls certains comportements génèreront une action en responsabilité.

Le premier cas, qui ne soulève pas de difficulté particulière, est l'obtention illicite de l'information secrète. L'obtention sans le consentement du détenteur engagera à coup sûr la responsabilité de celui qui a pris l'information. La Directive va un peu plus loin ; elle précise que l'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement de son détenteur est considérée comme illicite lorsqu'elle résulte, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave :

— d'un accès non autorisé ;

— d'un vol ;

— d'un acte de corruption ;

— d'un abus de confiance ;

— du non-respect, ou d'une incitation au non-respect, d'un accord de confidentialité ou d'une autre obligation de préserver le secret ;

— de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages commerciaux honnêtes.

Le texte français est moins précis puisqu'il prévoit que nul ne peut obtenir une information protégée au titre du secret des affaires en violation des mesures de protection prises pour en conserver le caractère non public, ni utiliser ou communiquer l'information ainsi obtenue.

Le deuxième cas générateur de responsabilité est la divulgation du secret.

Le troisième cas, enfin, est l'utilisation du secret. L'utilisation peut être le fait de celui qui a dérobé l'information

protégée mais elle peut également être le fait d'un tiers.

Les textes prévoient que l'utilisation est génératrice de responsabilité lorsqu'elle est faite sans le consentement de son détenteur par une personne qui a obtenu le secret de façon illicite, ou qui a agi en violation d'un accord. On retrouve bien ici les fondements de l'action en revendication de brevet : le vol de l'invention ou la violation d'une obligation conventionnelle ou légale.

Mais les textes prévoient également que l'utilisation illicite peut être le fait d'un tiers qui n'a pas dérobé le secret. Ainsi, la proposition de Directive prévoit que l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsqu'au moment d'utiliser le secret, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret a été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite. La Directive va plus loin puisqu'elle envisage que la production, l'offre et la mise sur le marché intentionnelles et délibérées de produits en infraction, ainsi que l'importation, l'exportation et le stockage à ces fins de produits en infraction, sont considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires. Le caractère "intentionnel et délibéré" de ce dispositif clé soulève quelques interrogations.

Les dispositions de la proposition loi sont beaucoup moins précises et manque de clarté. En effet, elle dispose seulement que nul ne peut non plus utiliser une information protégée au titre du secret des affaires, sans le consentement de son détenteur duquel il l'a obtenue, de façon licite, directement ou indirectement. De deux choses l'une : soit le texte n'inclut pas l'utilisateur en cascade et dans ce cas il est nettement plus restrictif que la disposition européenne, soit il inclut tous les utilisateurs en cascade et il est nettement plus large puisqu'il ne pose pas de condition d'intention ou de connaissance de cause pour engager leur responsabilité. Ce texte mériterait d'être amélioré sur cette question. D'autant qu'un article prévoit que le juge peut faire interdiction à toute personne de prendre connaissance ou de faire une quelconque utilisation ou communication de l'information concernée, et prohiber tout acte subséquent, tel que la commercialisation de marchandises ou de services élaborés au moyen du secret des affaires concerné. La loi prévoit donc de faire interdiction à la personne qui fabrique alors qu'il n'est pas clair sur la question de savoir si cette personne est bien responsable.

— Les exceptions

L'infraction ne sera pas caractérisée lorsque l'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite, c'est-à-dire :

— d'une découverte ou d'une création indépendante ;

— de l'observation, de l'étude, du démontage ou du test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est licitement en possession de la personne qui obtient l'information ;

— de l'exercice du droit des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément aux législations et pratiques nationales et à celles de l'Union ;

— de toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages commerciaux honnêtes.

En outre, il existe une dérogation expresse, notamment lorsque la divulgation est le fait de l'utilisation légitime du droit à la liberté d'expression et d'information, ou encore lorsqu'elle est faite par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime de leur fonction de représentation, ou par les lanceurs d'alerte

Les exceptions sont assez bien calibrées ; elles correspondent aux impératifs de la vie des affaires et au fonctionnement d'une démocratie. Il n'y a pas lieu de s'effaroucher, contrairement ce qu'on a pu lire ça et là.

Toutefois, dans la proposition de loi, tel que le texte est rédigé, les dérogations ne s'appliqueraient qu'aux dispositions pénales, c'est-à-dire que la violation du secret des affaires ne pourrait pas engager la responsabilité pénale de son auteur mais pourrait néanmoins conduire à mettre en jeu sa responsabilité civile. Cette "ineptie" doit être réparée.

— Les mesures provisoires pouvant être ordonnées par le tribunal

Les textes varient un peu mais l'esprit est le même. Des mesures provisoires "classiques" sont d'abord prévues : des injonctions, des retraits, des confiscations. Les mesures de protection du secret sont calquées sur celles existantes en droit de la propriété intellectuelle. Le texte français va même jusqu'à prévoir que le tribunal peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable au demandeur.

---

#### — La preuve de la violation du secret

En matière de preuve les deux propositions n'envisagent pas de mécanisme identique à la saisie-contrefaçon, ce qui peut sembler regrettable dès lors que la preuve de la violation d'un secret est particulièrement épineuse à rapporter. Il conviendra donc de se fonder sur l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) avec les difficultés posées par l'application de ce texte par la jurisprudence qui impose, notamment, en cas de constat chez un revendeur, de signifier au préalable à la personne que l'on envisage d'assigner.

#### — Les mesures civiles

Les dispositions sont ici aussi assez classiques, puisque sont prévus le rappel des produits et des dommages-intérêts. Comme pour les Directives en droit de la propriété intellectuelle, la proposition de Directive sur le secret des affaires contient toute une série de dispositions sur le calcul des dommages-intérêts. Ceux-ci doivent bien entendu correspondre au préjudice réellement subi. En droit de la propriété industrielle, les pertes du titulaire des droits sont parfois difficiles à chiffrer, si bien que les textes ont déplacé le calcul des dommages-intérêts alloués à la victime en permettant de prendre en compte le bénéfice réalisé par le contrefacteur. La proposition de Directive prévoit ainsi que lorsqu'elles fixent le montant des dommages-intérêts, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération tous les aspects appropriés et notamment les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant. Si la proposition de loi ne reprend pas ce principe, elle s'en inspire, en quelque sorte, en prévoyant que peuvent être prises en compte les économies d'investissements réalisées.

#### — Les sanctions pénales

Contrairement aux réticences connues des professionnels du droit de la propriété intellectuelle à utiliser la voie pénale, en matière de violation du secret, celle-ci peut s'avérer intéressante. La proposition de loi prévoit d'ailleurs un chapitre consacré aux mesures pénales de protection du secret des affaires. Ainsi, le fait pour quiconque de prendre connaissance ou de révéler sans autorisation, ou de détourner toute information protégée au titre du secret des affaires, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

#### — Les garanties offertes au défendeur

Parce que accuser une personne de violation du secret des affaires et que les mesures pouvant être ordonnées par le juge sont graves, les textes prévoient des garanties pour le défendeur. Le juge doit ainsi prendre des mesures justes, équitables et proportionnées. La Directive impose aux Etats de prévoir des mesures de sauvegarde contre leur usage abusif.

#### — La protection du secret pendant le procès

L'une des difficultés majeures est la "judiciarisation" de la violation du secret qui revient en traiter publiquement. Ceci explique d'ailleurs le faible nombre d'affaires sur ces questions. Ce problème sensible est traité par tout un arsenal de mesures, aujourd'hui connues : communication des versions tronquées des documents en ôtant les éléments confidentiels, transmission des versions modifiées à la partie adverse et au juge, possibilité de consulter des documents sur place sans en faire de copie, ni prendre de notes, possibilité de faire des audiences à huis clos. La proposition de Directive prévoit également des "clubs de confidentialité" ou encore la mise à disposition d'une version non confidentielle de toute décision judiciaire, dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés.