

Revue

Lexbase Hebdo édition affaires n°472 du 30 juin 2016

[Propriété intellectuelle] Événement

Point d'actualité au sujet de la Directive "secrets des affaires" — Compte-rendu de la réunion du 2 juin 2016 de la Commission ouverte de Droit de la propriété intellectuelle du barreau de Paris

N° Lexbase : N3400BWT



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

La Commission ouverte de Droit de la Propriété intellectuelle du barreau de Paris (COMPI) a tenu, le 2 juin 2016, une réunion sous la responsabilité de Maître Fabienne Fajgenbaum, Avocate au barreau de Paris, ayant pour thème "Point d'actualité au sujet de la Directive secrets des affaires", à laquelle est intervenu Maître Michel Abello, Avocat au barreau de Paris, spécialiste en Droit de la propriété intellectuelle, Mandataire européen en brevets, avec la collaboration de Maître Anaïs Pallut, Avocate au barreau de Paris. Les éditions juridiques Lexbase, présentes à cet événement, vous en proposent un compte rendu.

La Directive "secret des affaires" (Directive 2016/943 du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites N° Lexbase : L6171K83) a été définitivement adoptée le 27 mai 2016 et publiée au JOUE du 15 juin 2016. Ce texte présente une importance toute particulière en droit de la propriété intellectuelle.

1— Autres textes protégeant le secret des affaires

Cette Directive trouve en fait ses fondements dans des textes de loi des Etats-Unis.

Le premier est l'*Uniform Trade Secrets Act* (UTSA). Il a été publié en 1979 et modifié en dernier lieu en 1985. Il devait faire l'objet d'une transposition dans chaque Etat, un peu à l'instar des Directives européennes. Cette loi définit le "trade secret" qui concerne, comme dans le texte européen, toute information technologique ou commerciale, et pose deux conditions :

- il faut que l'information qui n'est pas généralement connue (secrète) ait une valeur économique ou commerciale et qu'elle tire cette valeur de sa confidentialité ;

— et il faut que le titulaire de cette protection sur le secret d'affaires ait fait preuve de mesures raisonnables pour maintenir ce secret.

Très récemment, le 11 mai 2016, les Etats-Unis ont adopté une loi fédérale, permettant d'avoir une protection uniforme sur l'ensemble du territoire, le *Defend Trade Secrets Act* (DTSA), qui introduit trois grandes nouveautés :

- la protection des secrets d'affaires pendant le procès ;
- une prescription de l'action du délit pour atteinte au secret d'affaires de 3 ans ;
- et la possibilité de saisie du secret *ex parte* au niveau fédéral.

L'article 39 des accords ADPIC de 1994 s'est fortement inspiré de l'UTSA. On retrouve donc une protection effective des renseignements non divulgués contre la concurrence déloyale. La définition des renseignements non divulgués repose sur les deux critères américains, subdivisés dans les accords ADPIC en trois critères. Il faut donc :

- qu'ils soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ;
- qu'ils aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets ;
- et qu'il aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.

2 — La protection actuelle du secret des affaires en droit français

2.1— En droit pénal

Le droit pénal français ne connaît pas d'infraction de violation du secret des affaires spécifique mais une multitude d'infractions au champ d'application limité, notamment :

- le vol (C. pén., art. L. 311-1 N° Lexbase : [L7586ALK](#)) ;
- l'intrusion dans les systèmes informatisés de données (C. pén., art. L. 323-1 N° Lexbase : [L0870KC9](#)) ;
- la violation du secret professionnel (C. pén., art. L. 226-13 N° Lexbase : [L5524AIG](#)).

A cela s'ajoute, en droit de la propriété intellectuelle, la divulgation illicite des secrets de fabrication, infraction prévue par l'article L. 1227-1 du Code du travail (N° Lexbase : [L1058H93](#)) et reprise par l'article L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : [L9818ICM](#)) au champ d'application étroit, puisque :

- le secret de fabrication concerne uniquement un processus de fabrication ;
- et l'infraction ne peut être commise que par un directeur ou un salarié et sont donc exclus, notamment, les intérimaires, les stagiaires et les prestataires.

2.2 — En droit civil

La protection du secret des affaires peut reposer tout d'abord sur la responsabilité contractuelle, lorsque est inséré, dans le contrat, un accord de confidentialité, une obligation de loyauté attachée au contrat de travail d'un salarié, etc..

Elle repose également sur la responsabilité délictuelle, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire (C. civ., art. 1382 N° Lexbase : [L1488ABQ](#) ; art. 1240, nouv. N° Lexbase : [L0950KZ9](#)). En outre, le nouvel article 1112-2 du Code civil (N° Lexbase : [L0599KZ9](#)), qui entrera en vigueur le 1er octobre 2016, prévoit une protection particulière dans la phase des pourparlers : "*celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun*".

3 — La Directive 2016/943 du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites

La Directive est issue d'une proposition assez récente puisqu'elle date du 28 novembre 2013. Les choses sont donc allées assez vite, et ce, bien que le texte ait été très débattu (plus de 300 amendements), en partie parce que les discussions ont été parasitées par les sources des journalistes et le droit à la liberté d'expression. Le trilogue (Commission, Conseil et Parlement) a donc abouti, en décembre 2015, à un texte de compromis qui a été voté par

le Parlement européen le 14 avril 2016 et définitivement adopté le 27 mai 2016 par le Conseil. Depuis, la Directive a été publiée au JOUE du 15 juin 2016. Elle doit être transposée dans les deux ans de la date d'adoption et entre en vigueur 20 jours après sa publication au JOUE. Ainsi, dès lors que des dispositions nationales s'inscrivent dans l'esprit de la Directive, le juge français est tenu de les interpréter de la manière la plus conforme au but poursuivi par celle-ci, ce qui pourra conduire à une modification de la jurisprudence.

3.1 — Objet et définition de la Directive 2016/943

La Directive apporte un seuil minimal de protection des "secrets d'affaires" (art. 1.1), chaque pays restant libre d'apporter une protection plus étendue que celle qui est requise par la Directive aux titulaires de secrets d'affaires.

La définition de la notion de secret d'affaires reprend celle de l'article 39 des accords ADPIC. Ainsi, selon l'article 2.1 de la Directive, on entend par "secret d'affaires", des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes :

- elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles ;
- elles ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes ;
- elles ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes.

Les considérants 1 et 2 donnent des exemples de ce que l'on entend par "secrets d'affaires" : savoir-faire, données commerciales telles que les informations relatives aux clients et aux fournisseurs, les plans d'affaires et les études et stratégies de marché.

Le considérant 14 est intéressant en ce qu'il prévoit que *"ces savoir-faire ou informations devraient être considérés comme ayant une valeur commerciale, par exemple lorsque leur obtention, utilisation ou divulgation illicite est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne qui en a le contrôle de façon licite en ce qu'elle nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle"*.

Cela permet de rapprocher la Directive de la définition que l'on connaît du savoir-faire contenue dans le Règlement n° 316/2014 sur les catégories d'accords de transferts de technologie (N° Lexbase : L003513P), qui est différente de la notion des secrets d'affaires ainsi prévue. En effet, selon l'article 1.1 du Règlement on entend par "savoir-faire" un ensemble d'informations pratiques, résultant de l'expérience et testées, qui est :

- secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible ;
- substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels ;
- et identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité.

3.2 — Champ d'application de la Directive 2016/943

3.2.1 — Limites

L'article 1.2 de la Directive prévoit quelle ne porte pas atteinte :

- au droit à la liberté d'expression et d'information établi dans la Charte (voir aussi art. 5.1)
- au droit d'accès et de divulgation des informations au public par les autorités administratives ou judiciaires (voir aussi art. 3.2) ;
- à l'autonomie des partenaires sociaux et leur droit de conclure des conventions collectives.

3.2.2 — Protection des travailleurs

L'article 1.3 de la Directive ne restreint pas la mobilité des travailleurs. En effet, elle ne permet pas notamment de *"limiter l'utilisation de l'expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions"*. Il ne faut pas confondre le savoir-faire de l'entreprise et le savoir-faire du salarié.

3.3 — Actes et comportements licites (art. 3)

L'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsque le secret d'affaires est obtenu par :

— une découverte ou une création indépendante, ce qui différencie bien le savoir-faire et les droits de propriété intellectuelle. Le considérant 15 prévoit qu'aucun droit exclusif n'est créé par la Directive.

— l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet. Les considérants 16 et 17 précisent que l'ingénierie inverse est licite (sous réserve de la copie servile ou parasitaire exclue du champ de la Directive sur laquelle la Commission souhaite légiférer), sous réserve de la décompilation qui est interdite.

— toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale. Cette disposition apparaît en résonance avec l'article 10 bis de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP) qui prévoit que "*constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale*". C'est le cas, par exemple du compagnonnage, dans lequel le compagnon qui a accès aux secrets d'un maître a le droit les réutiliser pour son propre compte.

3.4 — Obtention illicite (art. 4.2)

Toute personne a besoin de l'autorisation du détenteur du secret d'affaires pour y accéder. Plus précisément, l'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement du détenteur du secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée par le biais d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d'affaires ou dont ledit secret d'affaires peut être déduit ; tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique qui contient ledit secret d'affaires ou dont ledit secret d'affaires peut être déduit. Est également illicite tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

3.5 — Utilisation ou divulgation illicite (art. 4.3)

Il n'est pas possible d'utiliser ou de divulguer le secret d'affaires lorsque :

— il a été obtenu de façon illicite ;

— la divulgation ou l'utilisation est faite en violation d'un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires ;

— la divulgation ou l'utilisation est faite en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l'utilisation du secret d'affaire.

3.6 — Actes et comportements illicites (art. 4.4)

La Directive prévoit que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsqu'une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d'affaires avait été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite.

Cet article met en fait à la charge du récipiendaire une obligation de vigilance. Il sera intéressant de voir jusqu'où va cette obligation de vigilance qui devra être définie par les tribunaux. L'interprétation du caractère illicite est donc subjective, comme en matière de prescription de droit commun.

3.7 — Bien incorporant illicitement un secret d'affaires (art. 4.5)

Selon la Directive, la production, l'offre ou la mise sur le marché, ou l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de biens en infraction sont aussi considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires lorsque la personne qui exerce ces activités savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir.

Les "biens en infraction" sont visés par l'article 2.4 de la Directive : il s'agit des biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite. Et, le considérant 28 prévoit que le caractère significatif porte sur la qualité, la valeur ou le prix des biens résultant de cette utilisation illicite ou sur la réduction du coût, la facilitation ou l'accélération de leurs procédés de production ou de commercialisation.

3.8 — Les dérogations (protection des lanceurs d'alerte)

Selon l'article 5. b) de la Directive, l'action fondée sur la protection des secrets d'affaires est rejetée "*lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation alléguée du secret d'affaires a eu lieu [...] : pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l'intérêt public général*".

Cette disposition a pour objet de protéger les lanceurs d'alerte (voir aussi considérant 20). Le Conseil a rectifié la notion de "*faute professionnelle*" en "*faute ou acte répréhensible*" (traduction de "*wrongdoing*") par le communiqué C3 du 25 mai 2016.

3.9 — Principes généraux de la protection

Il s'agit d'une protection de nature civile (art. 6.1) prescrite dans un délai maximal de 6 ans (art. 8). Ce délai est relativement long, notamment au regard du texte américain qui a institué un délai de prescription de 3 ans et de la proposition initiale de la Commission qui prévoyait un délai d'"*un an au moins et deux ans au plus*".

Il paraîtrait logique que le législateur français aligne le délai de prescription sur le délai désormais commun de 5 ans en droit de la propriété intellectuelle qui est également le délai de prescription de droit commun. En pratique, les actions seront, pour la plupart, fondées à la fois sur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et sur celles issues de la transposition de la Directive.

Les mesures, procédures et réparations doivent être (art. 6.2, 6.3, 7.1) :

- justes et équitables ;
- effectives et dissuasives ;
- proportionnées ;
- non inutilement complexes, coûteuses, ou dilatoires

L'article 7.2 prévoit une protection contre les abus, c'est-à-dire lorsqu'une demande concernant l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires est manifestement non fondée. Dans ce cas, ces mesures de protection peuvent consister, notamment, à allouer des dommages et intérêts.

3.10 — Guide d'appréciation pour le juge

La Directive contient une innovation remarquable en ce qui concerne les mesures que le juge peut ordonner à la demande du requérant. Il s'agit d'une sorte de guide d'appréciation lorsqu'une violation du secret d'affaires est constatée. Ainsi, le juge doit tenir compte (en appliquant les principes généraux précités) au fond (art. 13.1) comme au provisoire (art.11.2) de :

- la valeur ou d'autres caractéristiques du secret d'affaires ;
- les mesures prises pour protéger le secret d'affaires ;
- le comportement du défendeur lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires ;
- l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires ;
- les intérêts légitimes des parties et l'incidence que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties ;
- les intérêts légitimes des tiers ;
- l'intérêt public ;
- et la sauvegarde des droits fondamentaux.

Cette méthodologie, ces critères ainsi listés ne pourraient-ils pas être appliqués par analogie pour apprécier le bien-fondé d'une mesure d'interdiction provisoire en propriété intellectuelle ?

3.11 — Mesures provisoires et conservatoires (art. 10.1)

La Directive prévoit que le juge peut ordonner :

- la cessation ou l'interdiction de l'utilisation ou de la divulgation du secret ;
- l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser des biens en infraction, ou d'importer, d'exporter ou de stocker des biens en infraction à ces fins ;
- la saisie ou la remise des biens soupçonnés d'être en infraction, y compris les biens importés, pour empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché.

Il existe une alternative : le juge peut aussi subordonner la poursuite de l'utilisation illicite alléguée à la constitution de garanties visant à indemniser le détenteur du secret. Mais, le texte ne prévoit pas de divulgation du secret lui-même en échange de la constitution de garantie ! Ces mesures sont comparables aux mesures provisoires applicables en matière de droits de propriété intellectuelle. Mais, contrairement à la Directive 2004/48 du 29 avril, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2091DY4), la Directive 2016/943 ne prévoit pas expressément de procédure *ex parte* ; elle ne l'exclue pas, non plus. Le législateur français va-t-il prévoir une procédure spéciale sur requête ; va-t-il renvoyer à l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) ? Quoiqu'il en soit, il serait regrettable de priver les demandeurs de cette arme.

3.12 — Procédure (mesures provisoires et conservatoires : art. 11)

Le demandeur doit fournir *"tout élément de preuve qui puisse être raisonnablement considérée comme étant accessible afin d'acquies avec un degré de certitude suffisant la conviction que :*

- a) *un secret d'affaires existe ;*
- b) *le demandeur est le détenteur du secret d'affaires ; et*
- c) *le secret d'affaires a été obtenu, est utilisé ou est divulgué de façon illicite, ou une obtention, une utilisation ou une divulgation illicite de ce secret d'affaires est imminente".*

Les termes utilisés ne sont pas les mêmes que dans la Directive qui parle de vraisemblance de la contrefaçon. Le critère de "degré de certitude suffisant" semble donc plus strict. Cette différence apparaît justifiée car pour la marque ou le brevet suppose une formalité de dépôt, un examen par un Office et la délivrance d'un titre. A la différence, le secret d'affaires n'est pas validé, mais suppose une appréciation *a posteriori* par le juge.

3.13 — Examen au fond

Les mesures pouvant être prises sont essentiellement les mêmes que celles ordonnées à titre provisoire (art. 12).

En outre, pour les biens en infraction, il est prévu une peine alternative à la destruction (considérant 28), à savoir des mesures correctives pouvant consister en :

- un rappel des biens en infraction se trouvant sur le marché ;
- une suppression du caractère infractionnel du bien en infraction ;
- un retrait du marché, à condition que ce retrait ne nuise pas à la protection du secret d'affaires en question. Cette mesure est très abstraite.

Lorsque les autorités judiciaires compétentes limitent la durée des mesures, cette durée est suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que le contrevenant aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires (art. 13.1).

3.14 — Dommages-intérêts (art. 14) et publication judiciaire (art. 15)

Les dommages-intérêts sont déterminés comme en matière de propriété intellectuelle : les juges doivent prendre en considération tous les facteurs appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, y compris le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, tel que le préjudice moral causé au détenteur de secrets d'affaires du fait de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires. Et, alternativement, le juge peut, dans les cas appropriés, fixer un montant forfaitaire de dommages et intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret d'affaires.

Pour décider si une publication judiciaire doit être ordonnée le juge doit :

- veiller à protéger le caractère confidentiel des secrets d'affaires (voir art. 9.2.c) ;
- tenir compte de "*la probabilité que le contrevenant continue à utiliser ou divulguer de façon illicite le secret d'affaires*" ;
- tenir compte "*du préjudice éventuel que cette mesure pourrait causer à la vie privée et la réputation du contrevenant*".

Il existe un hiatus entre le considérant 31 et l'article 15.3. En effet, étonnamment, l'article 15.3 prévoit que le juge doit prendre en considération le fait que les informations relatives au contrevenant seraient ou non de nature à permettre l'identification d'une personne morale. Or, le considérant mentionne bien les personnes physiques, ce qui est plus compréhensible et logique,

3.15 — Mesure de substitution (art. 13.3)

Le défendeur de bonne foi peut demander de substituer le versement d'une compensation financière à ces mesures si cumulativement :

- le défendeur "*ne savait pas ni, eu égard aux circonstances, n'aurait dû savoir que le secret d'affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite*" ;
- l'exécution de la mesure lui causerait un dommage disproportionné ;
- le versement d'une compensation financière au demandeur "*paraît raisonnablement satisfaisant*".

Cette compensation financière ne doit pas dépasser le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la personne concernée avait demandé l'autorisation d'utiliser ledit secret d'affaires pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret d'affaires aurait pu être interdite. Il s'agit là d'une mesure contraignante.

L'exception de bonne foi est ici obligatoire alors qu'elle n'est que facultative dans la Directive 2004/48. Le législateur français a d'ailleurs fait le choix de ne pas la transposer en droit interne, même si, en pratique, les juges en tiennent parfois compte.

3.16 — Protection de la confidentialité pendant le procès (art. 9)

Il n'y a rien de réellement innovant mais la Directive a le mérite de "graver dans le marbre" la pratique française et de fixer un cadre juridique clair.

L'article 9 de la Directive prévoit que "*les Etats membres veillent à ce que les parties, leurs avocats ou autres représentants, le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure judiciaire relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne soient pas autorisés à utiliser ou divulguer un secret d'affaires ou un secret d'affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée, qualifié de confidentiel [...]*".

Le texte vise "*une procédure judiciaire relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires*", ce qui est relativement restrictif. On peut regretter que cette disposition ne semble pas directement invocable dans le cadre d'un procès qui n'aurait pas pour objet un secret d'affaires.

Il convient de relever que cette confidentialité perdure après la fin de la procédure mais elle cesse si :

- il est définitivement jugé que le secret allégué ne constitue pas un secret d'affaires ;
- ou les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues ou aisément accessibles aux personnes du milieu concerné.

En pratique les autorités judiciaires peuvent prendre des mesures "*pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires*" et au minimum :

- restreindre l'accès aux documents produits et/ou aux audiences à un nombre limité de personnes soumises à obligation de confidentialité (cercle de confidentialité). Ce cercle restreint de personnes devrait dès lors comprendre

au moins une personne physique pour chaque partie, ainsi que l'avocat de chaque partie et, le cas échéant, d'autres représentants disposant des qualifications appropriées conformément au droit national pour défendre, représenter ou servir les intérêts d'une partie dans les procédures judiciaires. La Directive ne précise pas qui est cette personne physique. *Quid* de la présence d'un salarié de la partie adverse ?

— une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés.

3.17 — Parallèle avec l'accord sur la JUB

Plusieurs règles peuvent être répertoriées : la Règle 190 sur la production forcée de preuve, la Règle 196 sur les mesures de saisie, la Règle sur les mesures d'inspection et la Règle 315 sur l'intervention forcée d'une partie à une instance posent des règles similaires. Ainsi, certaines preuves ne pourront être divulguées qu'à certaines personnes nommées par la juridiction et soumises à un accord de confidentialité.

3.18— Parallèle avec la pratique française

Focus sur les mesures d'instruction *ex parte*. Selon une jurisprudence constante, le risque de violation du secret des affaires n'est pas un obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'instruction *ex parte*.

Il existe, toutefois, des "remèdes" *a posteriori* à la disposition du défendeur ou des tiers intéressés :

— demander à l'huissier de placer les éléments saisis sous scellés ;

- en matière de saisie-contrefaçon, recours sans délai " du saisi pour préserver la confidentialité (C. prop. intell., R. 521-5 N° Lexbase : L9537IAH, R. 623-53-1 N° Lexbase : L9516IAP, R. 716-5 N° Lexbase : L9857IAC et R. 722-5 N° Lexbase : L4245I8Q) ;

- et le référé-rétractation pour tout tiers intéressé prévu par l'article 496 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6613H73).

Protection des secrets dans le cadre d'un procès. Le juge peut, tout d'abord, effectuer lui-même le tri. Il peut également il ordonner une expertise, ce qui permet le maintien de la confidentialité tout en assurant le contradictoire : seuls l'expert désigné par le tribunal, les avocats, les CPI ou les experts des parties dûment mandatés ont accès aux documents et la signature d'un accord de secret sera généralement demandée. Il peut, enfin, ordonner la création d'un "club ou cercle de confidentialité". Il s'agit là d'une création prétorienne (cf. par ex., TGI Paris, 3ème ch., 13 février 2015, n° 15/00 822 N° Lexbase : A7211NBP ; TGI Paris, 3ème ch., 12 décembre 2014, n° 14/60 652 N° Lexbase : A8587NG7).

Il convient, par ailleurs, de relever un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 février 2016 (Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 14-25.729, FS-P+B+I N° Lexbase : A1654QDM). Dans cette affaire, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, le président d'un tribunal de commerce, saisi par voie de requête, a ordonné à un huissier de justice de se faire remettre et conserver sous séquestre des documents sur support informatique. Le requérant assigne par la suite en référé pour obtenir la communication des pièces séquestrées. En présence de la défenderesse et hors la présence de la demanderesse, le juge a dressé la liste de celles dont il autorisait la communication, après avoir vérifié qu'elles ne portaient pas atteinte au secret des affaires. Le demandeur fait appel. La cour d'appel infirme la décision du premier juge et dit que l'avocat du demandeur pourra prendre connaissance des documents séquestrés pour débattre équitablement de leur communication au cours d'une nouvelle audience devant le juge des référés. Elle estime que la conciliation du principe du contradictoire et de la protection due au secret des affaires est assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats, tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en raison de leur qualité. Mais la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel : le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ).

Si cette solution signifie que l'avocat du demandeur ne peut jamais être présent, elle est en conflit avec la norme posée par la Directive 2016/943 et la Cour de cassation devra modifier sa jurisprudence.

En conclusion, la Directive va profondément modifier la pratique des avocats et nécessitera une loi de transposition en France. Il convient, d'ores et déjà, de conseiller aux entreprises de se constituer des preuves qu'ils ont mis

en place des dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à garder secrets leurs secrets d'affaires.