



La protection des secrets d'affaires et les enjeux de la transposition de la directive du 8 juin 2016

AIPPI, 11 janvier 2018

Yves BIZOLLON, *avocat au barreau de Paris*
(cabinet Bird & Bird)

Bertrand WARUSFEL, *Professeur à l'Université Paris 8,*
avocat au barreau de Paris (cabinet FWPA)

*co-présidents de la commission Secrets
du groupe français de l'AIPPI*

I

(Actes législatifs)

DIRECTIVES

DIRECTIVE (UE) 2016/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL**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****(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)**

1. Les principales dispositions de la directive du 8 juin 2016
2. Les points clés de la transposition



Les principales dispositions de la directive du 8 juin 2016

- La définition du secret d'affaires
- Les actes illicites portant atteinte au secret d'affaires
- La sanction de la violation des secrets d'affaires
- La protection de la confidentialité en cours de procédure
- Les limites à la protection des secrets d'affaires (lanceur d'alerte, salarié, journaliste)

Définition des secrets d'affaires (art 2)

- 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

Un secret qui devra être prouvé (art. 11)

- exiger du demandeur qu'il fournisse tout élément de preuve qui puisse être raisonnablement considérée comme étant accessible afin d'acquérir avec un degré de certitude suffisant la conviction
 - que le secret existe,
 - le demandeur est le détenteur du secret d'affaires; et
 - 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.

Actes illicites (art. 4)

- L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement de son détenteur :
 - a) 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
 - b) tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.
- L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires sans le consentement du détenteur, par une personne qui :
 - a obtenu le secret d'affaires de façon illicite
 - agit en violation d'un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer
 - agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l'utilisation du secret

(art 4 – suite)

+ tous les actes

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

(y compris production, l'offre ou la mise sur le marché, ou l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de « biens en infraction »)

Sanctions et réparation

- Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu'une réparation au civil soit possible en cas d'obtention, d'utilisation et de divulgation illicites de secrets d'affaires (art. 6).
- Les mesures et réparations doivent (art. 7) :
 - être proportionnées
 - évite la création d'obstacles au commerce légitime dans le marché intérieur
 - prévoir des mesures de sauvegarde contre leur usage abusif (en particulier, réparation si action de mauvaise foi, art 7.2)

Confidentialité durant la procédure (art. 9)

- 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 et dont ils ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.
- En particulier, mesures pour :
 - restreindre à un nombre limité de personnes (au moins, une personne physique pour chaque partie et l'avocat de chaque partie ou d'autres représentants de ces parties) l'accès à tout ou partie d'un document contenant des secrets (idem audiences)
 - mettre à la disposition de toute personne autre une version non confidentielle de toute décision judiciaire expurgée



Les limites à la protection des secrets d'affaires

- Des actes réputés licites
- Des protections particulières (salariés, journalistes, lanceurs d'alerte)

Actes licites (art. 3)

Le secret d'affaires obtenu par :

- a) une découverte ou une création indépendante;
- b) l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information et qui n'est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention du secret d'affaires;
- c) l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l'Union et aux droits nationaux et pratiques nationales;
- d) toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale.

Protection de certains acteurs particuliers

- Rien ne permet de limiter l'utilisation par les travailleurs d'informations qui ne constituent pas un secret d'affaires tel qu'il est défini à l'article 2, point 1.
- De limiter l'utilisation par les travailleurs de l'expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions;
- d'imposer aux travailleurs dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l'Union ou au droit national (art. 1.3).

Dérogations (art. 5)

- pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information établi dans la Charte, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias;
- b) 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;
- c) la divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l'Union ou au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice;
- d) aux fins de la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national.

2. Les points clés de la transposition en France (+ propositions de la commission AIPPI)

- La nature de la protection (civile et/ou pénale)
- La preuve des atteintes au secret d'affaires
- Les mesures de confidentialité à prendre devant la juridiction civile
- Les tribunaux compétents
- Préserver la possibilité d'invoquer la responsabilité civile de droit commun
- Conciliation avec l'application des clauses de non-concurrence



La nature de la protection : civile + pénale

- pour donner aux victimes différents moyens d'action complémentaires (comme cela se pratique en propriété intellectuelle) et pour pouvoir faire face à des violations de secrets d'affaires de nature crapuleuse ou nécessitant le recours aux investigations de police
- prévoir des dispositions pénales alternatives spécifiques en droit français.

La preuve des atteintes au secret d'affaires

- le recours à l'article 145 du Code de procédure civile en matière de secrets d'affaires n'est pas tout à fait satisfaisant
- créer de nouvelles dispositions qui devraient prévoir pour le demandeur d'une mesure probatoire l'obligation de
 - présenter tout élément de preuve raisonnablement accessible de l'existence du secret
 - fournir des indices de l'atteinte alléguée
 - assigner au fond avant l'expiration d'un délai raisonnable

Les mesures de confidentialité à prendre devant la juridiction civile

- pouvoir mettre en œuvre le mécanisme prévu par l'article 9 de la Directive dès avant la délivrance d'une assignation
- donc, prévoir un aménagement de l'article 56 du Code de procédure civile :
- le demandeur pourrait, s'il justifie d'un motif légitime tenant à la nécessité de ne pas divulguer un secret d'affaires, différer l'exposé des moyens de fait en demandant au juge d'ordonner ladite confidentialité aux parties à la procédure
- prévoir une sanction pénale à toute violation des règles de confidentialité durant la procédure

Les tribunaux compétents

- vu la spécificité de la matière et de la procédure applicable, ainsi que sa connexité possible avec des questions de propriété intellectuelle, procéder, pour les litiges relatifs aux secrets d'affaires, comme en matière de droits de propriété intellectuelle : IO TGI compétents
- mais pas nécessaire de prévoir une prorogation de la compétence exclusive en cas de demandes en concurrence déloyale connexe



Préserver la possibilité d'invoquer la responsabilité civile de droit commun

- l'adoption de la loi de transposition devra laisser ouvert le recours à d'autres régimes de protection juridique, notamment l'action en concurrence déloyale/parasitaire, dans les hypothèses où la loi de transposition de la Directive ne pourrait être appliquée



Conciliation avec l'application des clauses de non-concurrence

- Le recours à des clauses de non concurrence par les employeurs permet d'encadrer l'utilisation du secret
- Donc, le législateur devrait prendre en compte cet aspect pour que la loi soit rédigée de sorte que son application ne contrevienne pas à l'application des clauses de non concurrence

Conclusion

- Les secrets d'affaires :
- une protection distincte de la propriété intellectuelle
- mais qui peut compléter utilement les moyens de protection des actifs immatériels de l'entreprise