**AIPPI 2015**

**QUESTION 247: Secrets d’affaires**

Contributeurs :

Francis Hagel (président) ; Bertrand Warusfel (rapporteur)

Sous-groupe (i) : Isabelle Bertaux ; Jean-Claude Journée (coordinateur) ; Thérèse Keelaghan ; Séverine Kupfer

Sous-groupe (ii) : Guillaume Bensussan ; Yves Bizollon ; Bidier Boulinguier ; Frédéric Bourguet (coordinateur) ; Thomas Cuche ; Edouard Fortunet ; Virginie de Freytas ; Emmanuel Gougé ; Fabirama Niang ; Dora Talvard ; Jean-Baptiste Thiénot

Sous-groupe (iii) : Pierre Berlioz ; Matthieu Dhenne ; Blandine Finas-Tronel (coordinateur) ; Pierre Gendraud ; Fabirama Niang ; Alice Pézard ; Patrice Vidon

Sous-groupe (iv) : Frédéric Benech (coordinateur) ; Gaëlle Bourout ; Jules Fabre ; Corinne Hueber-Saintot ; Loïc Lemercier ; Amandine Métier

I. Current law and practice: Aspect (i) – Overlap with restraint of trade

1) Is trade secret protection viewed as a form of restraint of trade and, if so, under what circumstances and under which legal regimes (e.g. competition law)?

En droit français, il n'existe pas à ce jour de protection légale des secrets d'affaire. La confidentialité de certaines informations ayant une valeur pour l'entreprise peut cependant être protégée de différentes manières qui – sauf exception – n'ont pas pour effet de restreindre particulièrement la liberté du travail ou celle de la concurrence.

On résumera ci-dessous les différentes voies permettant indirectement de protéger le secret des affaires et qui pourraient constituer une restriction applicable à la liberté des salariés ou anciens salariés d'une entreprise. Il peut s'agir 1°) de règles contractuelles, 2°) de l'application de la responsabilité civile délictuelle ou 3°) de certaines dispositions pénales.

**A. Restrictions contractuelles**

Les restrictions contractuelles de l’employée prennent généralement trois formes de clauses : 1) de confidentialité, 2) de non concurrence, et 3) d’exclusivité. La Cour de cassation semble tenir pour équivalentes l’obligation de confidentialité et celle de secret ou de discrétion [[1]](#footnote-1).

**1. Clause de confidentialité**

a. Dispositions du Code du travail

Toute clause contractuelle qui limite le libre exercice d’une activité professionnelle est régie par les dispositions de l’article L. 1121-1 du Code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Toute entrave à la liberté d’expression qui est reconnue aux salariées par le droit français est également réglementée par cet article et par des principes constitutionnels et ceux des droits de l’homme.

En l’absence d’une clause de confidentialité explicite, l’article L. 1221-1 (anciennement L. 210-4) du Code du travail prévoit un devoir de loyauté du salarié à l’égard de l’entreprise. Mais lorsqu'elle existe la clause de confidentialité facilite l’identification de l’obligation dès lors que l’information confidentielle est identifiée comme telle  par l'employeur (conformément aux termes de l’article L. 432-7 du Code de travail). Elle permet de faire perdurer la confidentialité attachée à certaines informations au delà du terme du contrat de travail, ce qui peut également être stipulé par avance dans certaines conventions collectives.

Les conditions de validité d’une obligation de confidentialité sont examinées dans la partie 3 du présent rapport.

Si une clause de confidentialité est étendue au point d’interdire à un salarié l’usage des connaissances et techniques acquises dans l’entreprise après le terme du contrat de travail, elle aboutit à un effet de restriction de la liberté du travail équivalent à celui d’une clause de non-concurrence.

En pareil cas, le tribunal peut requalifier une telle clause en clause de non-concurrence et la considérer comme nulle car ne remplissant pas les conditions de validité des clauses de non-concurrence, évoquées plus bas.

b. Dispositions du Code de la propriété intellectuelle

Certaines informations confidentielles visée par des clauses de confidentialité pourraient être relatives à des inventions de salariés.

L’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle dans son alinéa 3 prévoit alors une obligation mutuelle au salarié et à l’employeur de « s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre ».

**2. Clause de non concurrence**

Dès 1992, la Cour de cassation a entrepris de définir les conditions de légitimité de la clause de non concurrence appliquée aux salariés d’une entreprise, en venant limiter l'application de la règle de l’article 1134 du Code civil, aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites ». Entre 1992 et 2000, la jurisprudence a dégagée quatre conditions de validité : 1) tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, 2) être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, 3) être limitée dans l’espace, et 4) être limitée dans le temps [[2]](#footnote-2).

Toujours au visa du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnel et de l’article L. 1121-1 (L120-2 ancien) du Code du travail, la Cour de cassation a ajouté, à l’occasion de trois arrêts rendus le même jour [[3]](#footnote-3), une cinquième condition cumulative : la nécessité d'une contrepartie financière.

Cette contrepartie financière doit respecter le principe de la proportionnalité. Un salarié pourrait revendiquer l’inopposabilité de la clause si l’indemnité versée en contrepartie s’avérait dérisoire [[4]](#footnote-4). De plus, l’obligation de contrepartie financière est indépendante des conditions de départ du salarié [[5]](#footnote-5). Dans son arrêt du 18 septembre 2002, la Cour de Cassation a donc posé le principe du pouvoir du juge de restreindre l’application d’une clause de non-concurrence illégitime [[6]](#footnote-6).

Il faut en outre souligner que la Cour de Cassation requalifie en clause de non-concurrence des clauses dénommées autrement mais ayant le même effet, telles que « clause de non-détournement de clientèle » [[7]](#footnote-7) ou « clause de protection de clientèle » [[8]](#footnote-8) et les annule dès lors qu'elles ne répondent aux conditions de validité fixées par sa jurisprudence.

**3. Clause d’exclusivité**

Dans le cas d’une clause d’exclusivité dans le contrat de travail, au visa des libertés de l’employé garanties par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article L. 120-2 du Code du travail, la Cour de Cassation prévoit que « la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu’elle n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché » [[9]](#footnote-9).

**B. Responsabilité civile**

**1. du salarié**

En l’absence d’une clause d’exclusivité dans son contrat de travail, le salarié peut exercer une activité professionnelle complémentaire [[10]](#footnote-10). L’employé est tenu par son obligation de non-concurrence (ou de loyauté) à l’égard de son employeur et ne peut pas créer une entreprise concurrente [[11]](#footnote-11) ou détourner la clientèle de son employeur [[12]](#footnote-12).

L’obligation générale de non-concurrence ne doit pas être confondue avec celle résultant d’une clause de non-concurrence, laquelle ne produit d’effet qu’à la rupture du contrat de travail.

**2. de l’ancien salarié**

Le principe de liberté du travail et de libre établissement permet au salarié qui n’est pas lié par une clause de non-concurrence d’occuper un emploi dans une entreprise concurrente ou de créer lui-même une telle entreprise après l’expiration de son contrat de travail. L’employeur ne peut s’y opposer sous peine, éventuellement, d’engager sa responsabilité [[13]](#footnote-13).

Mais l’ancien salarié doit exercer son activité dans des conditions loyales, c’est-à-dire ne pas se rendre coupable d’agissements entraînant la désorganisation de l’entreprise de l’ancien employeur, un trouble commercial ou la confusion dans l’esprit de clientèle. De tels agissements sont fautifs même en l’absence de fraude ou manœuvres dolosives [[14]](#footnote-14).

**C. Responsabilité pénale**

La divulgation de certaines informations relatives à l’entreprise est assortie d’une sanction pénale.

La loi pénale ne sanctionne pas l’espionnage industriel en tant que tel mais différents moyens illicites utilisés par des tiers pour obtenir les secrets de l'entreprise. Ainsi en est-il de la soustraction et du détournement de documents confidentiels sanctionnés comme constituant les délits de vol (C. pén. art. 311-1) d’abus de confiance (C. pén., art. 314-1 et s., 314-12) ou de corruption d’employés (C. pén., art. 445-2).

De plus, l’article 621-1 du Code de la Propriété Intellectuelle renvoie au Code du travail (art. L. 1227-1, ancien art. L. 152-7 C. trav.) qui prévoit que  : « Le fait pour un directeur ou salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 €. La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, prévue par l’article 131-26 du code pénal ».

Dans ce cas particulier, de telles mesures d’interdiction auraient des effets sévères de restriction. Mais dans la mesure où ces restrictions seraient la conséquence d’une décision de justice, elles n’entrent pas dans le cadre de cette question. En dehors de cette hypothèse, l’effet d’une sanction pénale en termes de restriction à la liberté du travail apparaît généralement mineur, car l’action pénale implique l’exigence d’une définition spécifique des informations visées.

Il faut ajouter que les dispositions de l’article L. 1227-1 ne visent pas la communication du secret à un tiers mais sa révélation. Une utilisation personnelle n’est pas une révélation. En application de l’ancien article 418 du code pénal, la jurisprudence décidait que l’infraction n’est pas réalisée lorsqu’un ancien employé, établi à son compte, faisait personnellement usage des secrets dont il avait eu connaissance au service de l’entreprise qui l’employait.

**2) How does your law distinguish between general skills or knowledge acquired during the course of employment, confidential information, and trade secrets? What protection is extended to each?**

La jurisprudence admet que l’ancien salarié d’une entreprise est libre d’utiliser dans une nouvelle fonction le savoir acquis par lui au sein de son ancienne entreprise, dès lors qu’il ne commet aucun détournement de secret de fabrication ou d’autre information confidentielle.

**A. Secret de fabrication**

La jurisprudence en matière de violation du secret de fabrication définit la notion de secret de fabrique comme visant des moyens industriels qui ont pour objet la fabrication. Cela peut couvrir de véritables méthodes et procédés de fabrication qui présenteraient peut-être toutes les caractéristiques de l’invention brevetable ou de simples détails de fabrication, voire ce que la jurisprudence désigne parfois sous l’appellation « tour de main », et qui n’atteignent pas le seuil de la brevetabilité en raison notamment de l’insuffisance ou de l’absence d’activité inventive [[15]](#footnote-15). On peut donc considérer que le secret de fabrique est un procédé technique industriel, même parfois d’exécution de détail, original, brevetable ou non [[16]](#footnote-16) ou peut encore couvrir le code source d’une partie des programmes installés sur des produits si elle pouvait servir à leur fabrication [[17]](#footnote-17).

Un secret de fabrication protégé ne peut donc jamais être une connaissance générale acquise par un salarié mais est toujours un savoir technique précis et limité.

**B. Savoir-Faire**

Certaines décisions de jurisprudence peuvent sanctionner civilement la violation du secret portant sur un savoir-faire. L’expression « savoir-faire » peut se définir comme des connaissances dont l’objet concerne la fabrication des produits, la commercialisation des produits et des services ainsi que la gestion et le financement des entreprises qui s’y consacrent, fruit de la recherche ou de l’expérience, non immédiatement accessibles au public et transmissibles par contrat

La définition énoncée par la jurisprudence est la suivante : “ensemble substantial et formalisé de connaissances non directement accessibles et conférant un avantage compétitif à celui qui le détient » (cité dans le rapport Q215) [[18]](#footnote-18).

Plus fréquemment, le savoir-faire consistera dans un ensemble d’éléments qui sont le fruit de l’expérience et constituent une avance technologique ou commerciale : choix des matières premières, des températures optimales, des meilleures conditions de fabrication [[19]](#footnote-19), d’un marché ou d’un réseau de fournisseurs.

Pour être protégeable, le secret de fabrique ou d’affaires doit :

* être substantiel
* être secret ou en tout cas non immédiatement accessible au public, ce qui légitime un secret partagé ou partiellement révélé
* constituer un avantage concurrentiel.

Là encore, un élément de connaissance générale acquis par un salarié ne peut constituer en soi un savoir-faire, lequel doit être précis et protégé.

**C. Dispositions du Code de la propriété intellectuelle**

Comme indiqué plus haut, la confidentialité peut aussi couvrir une invention brevetable soumise aux dispositions de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose au salarié inventeur de « s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre ». Il s'agit à nouveau d'informations techniques précises et non de connaissances générales acquises par le salarié du fait de son travail.

3) Are employees under a duty of confidence whether or not such a duty is set out in their contract of employment

Une obligation de confidentialité s’impose au salarié sans avoir à être spécifiée dans le contrat de travail[[20]](#footnote-20).

Les salariés d’une entreprise s’engagent par leur contrat de travail à ne pas divulguer des informations relatives à l’entreprise, même en l’absence de stipulation expresse dans le contrat de travail.

Justifié par le principe général des contrats posé par l’article 1134 du code civil[[21]](#footnote-21), selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et explicité dans l’article L. 1221-1 du Code du travail le contrat de travail comporte une obligation de fidélité qui implique au cours de son exécution, une obligation de confidentialité des informations auxquelles le salarié a eu accès dans le cadre de son travail.

Le salarié s’interdit en effet de commettre tout acte contraire à l’intérêt de son employeur, notamment de dévoiler le savoir-faire qui lui a été transmis dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Lorsque l’accès au secret résulte d’un contrat de travail, le bénéficiaire de la révélation est nécessairement tenu à une obligation (si non expresse) tacite, compte tenu de l’obligation de bonne foi de l’article 1134, alinéa 3 du code civil, de non divulgation à des tiers[[22]](#footnote-22).

Cette obligation de confidentialité couvre néanmoins seulement les informations qui présentent une utilité et une certaine valeur pour le bénéficiaire et que le détenteur a tenu secrètes.

If yes:

a. are express confidentiality clauses to protect classes of information broader than would anyway be protected by the employee’s duty of confidence permitted;

Lorsqu'elle existe, la clause de confidentialité détermine le contenu de l’obligation.

La rédaction de la clause peut ainsi renforcer l’autorité de l’obligation de confidentialité en l’érigeant même, selon certains auteurs, en obligation de résultat[[23]](#footnote-23). Il semble toutefois difficile d’imposer au salarié une obligation de résultat quant au fait de conserver l’information secrète et le rendre ainsi responsable d’une divulgation qui pourrait être faite par un tiers.

Cette clause dans le contrat de travail a plus vocation d’en préciser l’efficacité en indiquant par exemple :

* Les catégories d’informations qu’elle couvre et/ou le domaine d’activité concerné  ;
* les mesures qui devront être prises pour préserver le secret ;
* les modalités de communication au sein de l’entreprise.

La clause expresse de confidentialité pourrait également servir à couvrir des informations plus larges que celles couvertes par la définition du secret des affaires, à condition que cela apparaisse justifié par la nature du travail à accomplir et proportionné au but recherché, en application de l’article L1121-1 du code du travail. Cette question est abordée dans la réponse à la question (1).

and

b. how long after the end of employment does an ex-employee’s duty of confidence in relation to trade secrets last in the absence of any express confidentiality clause?

La clause de confidentialité s’impose à tous même après la rupture du contrat de travail [[24]](#footnote-24).

La cour de cassation a estimé, en effet, dans un arrêt du 19 mars 2008 qu’une telle clause *« peut valablement prévoir qu’elle s’appliquera après la fin du contrat de travail et que l’inexécution de l’obligation par le salarié de l’obligation de confidentialité postérieurement à son départ de l’entreprise le rend responsable du préjudice subi par celle-ci, même en l’absence de faute lourde »* [[25]](#footnote-25)

Plusieurs auteurs considèrent qu’en l’absence d’une telle clause contractuelle de confidentialité pour la phase postérieure à l’extinction du contrat de travail, la divulgation de l’information confidentielle constitue une faute délictuelle, constitutive d’un comportement déloyal de son auteur et ne peut donc être protégé que sur le terrain de la responsabilité délictuelle[[26]](#footnote-26).

En d’autres termes, selon ce courant doctrinal, le salarié :

* pendant la durée du contrat de travail, serait tenu de ne pas divulguer les secrets d’affaires, compte tenu de l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1134, alinéa 3 du code civil, donc sur le fondement contractuel ;
* après la cessation du contrat de travail, demeurerait tenu de ne pas divulguer les secrets d’affaires :
* sur le terrain contractuel, si une obligation de confidentialité ou de non-divulgation a été contractuellement prévue pour la phase postérieure à la rupture du contrat ;
* sur le terrain délictuel, en l’absence d’obligation contractuelle de confidentialité, pour la phase postérieure à l’extinction du contrat principal.

Toutefois, en application de l’article 1135 du code civil[[27]](#footnote-27), le respect des secrets des affaires est une obligation que « l’équité, l’usage ou la loi » mettent à la charge du cocontractant et qui demeure une obligation contractuelle même à l’expiration du contrat.

4) If not constrained by an enforceable non-compete agreement, may workers use knowledge acquired in the course of earlier employment in their new employment? If yes, is there any distinction between the types of knowledge they can use?

En l’absence d’une clause de non-concurrence, le salarié peut mettre au profit de son nouvel employeur son savoir faire acquis au cours de son précédent emploi[[28]](#footnote-28).

Toutefois, si les anciens salariés sont libres d'utiliser dans de nouvelles fonctions le savoir faire par eux acquis au sein de leur ancienne entreprise et d’utiliser leurs connaissances personnelles, il leur est interdit de commettre un détournement de secret de fabrique[[29]](#footnote-29) ou d’utiliser toute information confidentielle constituant un savoir faire secret pour le compte de leur nouvel employeur (CA Paris, 5 mai 2004, n° 2003/09946).

5) Are certain employees subject to a higher obligation of confidentiality / non-use? If so, which employees, and what is the rationale for any distinction between employees?

L’article L.1121-1 du Code du travail prévoit que « *Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché*. »

De portée générale, ce principe peut trouver à s’appliquer à l’obligation générale de loyauté des salariés, aux obligations contractuelles de confidentialité, limitées ou non à la durée du contrat de travail, mais également aux obligations contractuelles de non-concurrence. Les conditions posées par cet article appellent naturellement une distinction entre différentes catégories d’employés.

Les obligations renforcées de discrétion pesant sur certaines catégories d’employés peuvent être distinguées selon qu’elles sont prévues par la loi ou qu’elles s’appliquent selon la fonction de l’employé ou le secteur industriel concerné.

**1. Les obligations légales de discrétion**

Les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux auprès du comité d’entreprise[[30]](#footnote-30), les délégués syndicaux[[31]](#footnote-31) et les membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)[[32]](#footnote-32) sont soumis par la loi à une obligation renforcée de discrétion à l’égard des procédés de fabrication et des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant. Cette obligation est étendue aux experts et aux techniciens que le comité d’entreprise peut adjoindre aux commissions qu’il crée ainsi qu’aux deux salariés que le comité peut s’adjoindre dans le cadre de la procédure d’alerte économique[[33]](#footnote-33).

Ces obligations spécifiques s’expliquent par le fait que les employés concernés, du fait de leur statut au sein de l’entreprise et des prérogatives qui y sont attachées, sont destinataires d’informations sensibles fournies par l’employeur qui peuvent présenter un caractère confidentiel, notamment les informations économiques, financières et stratégiques de l’entreprise.

L’article L.465-1 du Code monétaire et financier prévoit par ailleurs des sanctions pénales spécifiques à l’encontre des dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et des personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées concernant les titres de ces sociétés, en cas de divulgation de ces informations (délit d’initié). L’article L.621-18-4 du Code monétaire et financier impose d’ailleurs à certaines entreprises la communication à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de la liste tenue à jour des initiés[[34]](#footnote-34).

**2. les obligations « renforcées » du fait de la fonction de l’employé et du secteur industriel concerné**

En raison de leurs fonctions exercées dans l’entreprise, certains salariés sont naturellement dépositaires ou destinataires d’informations confidentielles stratégiques. Il ressort à ce titre de la jurisprudence qu’une obligation renforcée de discrétion est mise à la charge des salariés en fonction des responsabilités qu’ils assument et des informations relatives à l’entreprise qu’ils détiennent en raison de ces responsabilités. La violation de cette obligation de discrétion peut dans certains cas justifier un licenciement pour faute grave.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi pu juger que :

* Les manquements à l’obligation de discrétion peuvent caractériser la faute grave, **notamment pour les cadres supérieurs** (Cass. Soc. 28 juin 1972, n° 71-40435 et Cass soc., 30 juin 1982, n° 80-41114 concernant la divulgation d’informations financières par le chef du service comptable de la société)
* Commet une faute grave **le directeur commercial qui, convoqué à une réunion de cadres** qui devait rester confidentielle à une époque où la société éprouvait de très sérieuses difficultés, avait, par ses révélations prématurées, provoqué des réactions susceptibles de porter atteinte au crédit de l’entreprise (Cass. Soc. 11 oct. 1978, n° 76-14440),
* **un informaticien est tenu**, de par ses fonctions qui lui donnent accès au système d'information de l'entreprise, **à une obligation particulière** de discrétion et de confidentialité, même en l'absence de clause expresse (Cass. Soc., 8 février 1990).

En matière de clauses de non-concurrence, la Chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer la validité d’une telle clause en ces termes « *Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié à la tête du département biostatistiques occupait* ***une fonction importante au sein de la société*** *Item* ***et qu'il existe dans le domaine de l'industrie pharmaceutique une concurrence très développée dont elle devait se préserver****, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a caractérisé l'intérêt légitime que présentait pour l'employeur l'application de la clause de non-concurrence*»[[35]](#footnote-35).

Ainsi, pour être valide, toute clause de non-concurrence doit, en plus d’être limitée dans le temps et dans l’espace et de faire l’objet d’une contrepartie financière, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. Pour cette dernière condition, il ressort de la jurisprudence citée ci-dessus que l’intensité de la concurrence dans le secteur concerné constitue un critère pertinent.

Certaines conventions collectives contiennent par ailleurs des dispositions spécifiques en matière de secret professionnel et de non-concurrence (notamment pharmacie, métallurgie, sidérurgie, pétrole, secteur bancaire, bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs-conseils). Dans certains secteurs, ces dispositions spécifiques ne visent expressément que les ingénieurs et les cadres : c’est le cas de l’industrie du pétrole (article 316) et de l’industrie de la métallurgie (article 28). L’article 17 de la convention collective de la sidérurgie va même plus loin en prévoyant qu’une clause de non-concurrence ne peut être valable qui si elle s’applique à un salarié « de niveau III et plus ».

Aspect (ii) - Ensuring confidentiality during Court proceedings

6) What measures or provisions are available to preserve the secrecy of trade secrets during Court proceedings? For example, do trade secret proprietors have access to the following mechanisms to preserve the secrecy of a trade secret during proceedings (subject to the Court’s discretion to allow/disallow such access):

Les réponses ci-après ne traitent que de la procédure civile et de la procédure devant l’Autorité de la concurrence ; pour ce qui est de la procédure pénale et de la procédure administrative, nous renvoyons aux explications présentées par le groupe français en réponse à la question Q215.

a. restricted access to the hearing and / or evidence;

- sur l’accès restreint à l’audience de plaidoiries :

En matière de procédure civile, un accès restreint à l’audience de plaidoiries, pour préserver la confidentialité de secrets d’affaires, ne peut être ordonné par le juge que dans le cas où les parties sont d’accord sur cette mesure[[36]](#footnote-36) :

l’article 433 du code de procédure civile pose le principe selon lequel les débats sont publics, sauf exigence légale contraire,  et l’article 435 du code de procédure civile prévoit trois cas dans lesquels le juge a la faculté de décider que les débats auront lieu en chambre du conseil, dont seul celui visant la demande commune des parties est pertinent en matière de protection de la confidentialité des secrets d’affaires.

- sur l’accès restreint aux éléments de preuve :

Les pièces communiquées par les parties dans le cadre d’une procédure ne sont pas librement accessibles aux tiers ; il n’en est pas moins vrai que les pièces ne sont pas confidentielles par nature et peuvent être transmises à des tiers par les parties à la procédure.

L’utilisation ou divulgation d’une pièce peut constituer, dans certaines circonstances, une faute engageant la responsabilité civile de son auteur, en application de l’article 1382 du code civil ; mais les juges sont exigeants en ce qui concerne la caractérisation d’une telle faute, qui est rarement retenue[[37]](#footnote-37).

b. disclosure of evidence only to the legal representatives of the opponent, but not to the opponent themselves;

En procédure civile, il n’existe pas de disposition prévoyant la possibilité de limiter l’accès à des éléments de preuve confidentiels aux conseils des parties.

Dans des cas spécifiques, les parties peuvent convenir, ou demander au juge d’ordonner, que les pièces échangées ne seront accessibles qu’aux avocats, et éventuellement aux conseils en propriété industrielle, mais non aux parties elles-mêmes. De telles mesures ont pu être ordonnées dans le cadre d’expertises de tri de documents saisis (saisie-contrefaçon et procédure de l’article 145 du code de procédure civile), d’expertises techniques[[38]](#footnote-38), d’expertises aux fins d’évaluation du préjudice[[39]](#footnote-39).

c. non-confidential versions of documents being provided to all except authorised individuals;

En procédure civile, il n’existe pas de disposition prévoyant la possibilité de limiter l’accès à des éléments de preuve confidentiels aux conseils des parties.

Les parties peuvent convenir, ou demander au juge d’ordonner, que les pièces échangées ne seront accessibles qu’aux avocats, et éventuellement conseils en propriété industrielle, et à seulement certaines personnes soumises à un engagement de confidentialité. De telles mesures ont pu être ordonnées dans le cadre d’expertises de tri de documents saisis[[40]](#footnote-40), d’expertises aux fins d’évaluation du préjudice[[41]](#footnote-41), de demandes de production forcée d’un document[[42]](#footnote-42), ou encore concernant un procès-verbal de constat[[43]](#footnote-43). Une décision récente a également admis la possibilité de mettre en place un « club de confidentialité »*,* sur accord des parties, en dehors de la présence d’un expert[[44]](#footnote-44) et les juges semblent favorables à des solutions mises en place par les parties, d’un commun accord.

En matière d’expertise, il peut arriver que le juge prévoie que seul l’expert pourra consulter certains documents particulièrement confidentiels, à l’exclusion des parties et leurs conseils ; seul le rapport de l’expert est ensuite soumis à un débat contradictoire[[45]](#footnote-45).

Dans le cadre de la procédure devant l’Autorité de la concurrence en matière d’ententes et d’abus de position dominante, l’article L. 463-4 du code de commerce permet au titulaire de documents contenant des secrets d’affaire de demander à l’Autorité, selon une procédure spécifique, qu’elle en refuse l’accès aux autres parties, sauf lorsque l’exercice des droits de la défense s’y oppose[[46]](#footnote-46) ; cette disposition permet à une partie de communiquer une version non-confidentielle d’un document à la partie adverse, tandis que le rapporteur aura accès à la version confidentielle.

d. only non-confidential parts of any judgment / decision publicly available?

If such (or similar) measures are available, do they apply by default, or must the trade secret holder submit sufficient evidence to convince the Court that the information merits protection?

Les jugements rendus sont publics et il n’existe aucune disposition prévoyant la possibilité de demander d’en expurger les informations confidentielles ; le groupe français n’a pas connaissance de décisions qui auraient été expurgées pour protéger des secrets d’affaires.

Dans le cadre de la procédure devant l’Autorité de la concurrence en matière de contrôle des concentrations, l’article R. 430-7 du code de commerce prévoit que les parties disposent d’un délai de 15 jours calendaires avant la publication de la décision pour former une demande motivée d’en expurger les secrets d’affaires qui peuvent être révélés par la décision.

7) If such (or similar) measures are available, do they apply by default, or must the trade secret holder submit sufficient evidence to convince the Court that the information merits protection?

La partie qui sollicite des mesures de confidentialité a la charge de prouver le caractère sensible des informations concernées nécessitant une protection ; de telles mesures constituant des exceptions au principe de publicité, les juges sont exigeants en termes de preuves.

8) Whether or not such measures are available, does the Court restrict the defendant’s or claimant’s use – after the proceedings have terminated - of the information they gain during the proceedings?

Sauf limitation expresse du jugement, les mesures de confidentialité ordonnées continuent à s’appliquer une fois la procédure terminée ; le contraire priverait d’intérêt et d’efficacité les mesures de protection obtenues, dès lors que l’utilisation par l’autre partie des informations, jusqu’alors secrètes, les placerait dans le domaine public.

Il est possible de solliciter du tribunal la possibilité d’utiliser les informations confidentielles pour d’autres procédures, françaises et étrangères, ayant le même objet ; le juge pourra conditionner cette faculté à la mise en place de mesures de confidentialité dans le cadre de ces procédures également[[47]](#footnote-47).

Aspect (iii) – Valuation of loss

9) Are damages available as a remedy for trade secret violation?

En droit français, des dommages-intérêts sont alloués à titre de réparation en cas d’atteinte à un secret d’affaires.

Quel que soit le fondement de l’action (responsabilité contractuelle, délictuelle ou action en concurrence déloyale), le détenteur d’un secret d’affaires peut réclamer le paiement de dommages-intérêts à celui qui y a porté atteinte, que celui-ci ait agi de bonne foi ou de mauvaise foi.

En cas de violation d’une obligation contractuelle, des sanctions spécifiques peuvent être prévues au contrat.

Les dommages-intérêts ne constituent pas une alternative aux mesures d’interdiction ou correctives, mais une mesure additionnelle si les tribunaux l’estiment nécessaire pour compenser toutes les pertes subies par le détenteur du secret d’affaires.

Toutefois, les tribunaux français exercent leur pouvoir souverain d’appréciation lorsqu’ils évaluent le préjudice résultant de l’atteinte au secret d’affaires, afin de déterminer les mesures appropriées pour le réparer.

En conséquence, les tribunaux français peuvent réduire ou accroître les dommages-intérêts, en prenant en compte les circonstances de l’atteinte et l’attitude de son auteur, mais ils ne peuvent jamais aller au-delà du préjudice subi.

C’est le principe de la réparation intégrale du préjudice, selon l’adage « *Tout le préjudice, mais rien que le préjudice.* », c’est-à-dire sans perte, ni profits pour le détenteur du secret d’affaires, victime de l’atteinte.

En droit français, il n’existe pas de système de dommages-intérêts punitifs (C’est d’ailleurs également la position du législateur européen, selon le considérant 19 de la proposition de directive)

Ce qui signifie que les dommages-intérêts sont calculés selon les règles générales du droit commun de la responsabilité civile, en vertu desquelles seul le préjudice direct et certain est réparable, ces règles se résumant par l’adage déjà mentionné ci-dessus « *Tout le préjudice, mais rien que le préjudice.* »

If so:

a. how (if at all) is that value diluted by publication?

La valeur économique du secret est plus que diluée par sa publication ; elle est totalement anéantie dans la mesure où le dommage résulte directement de la perte du caractère secret du savoir-faire/de l’information commerciale, jusqu’alors non divulguée.

En effet, le caractère secret confère une sorte de protection, puisque personne d’autre que le détenteur ne peut fabriquer, vendre ou utiliser de la même manière les produits/services incorporant ce secret, sans son autorisation.

b. How are those damages quantified? Specifically, is allowance made for loss of profits; unjust enrichment; and/or what the trade secret holder would or might have charged as a reasonable royalty fee or licence?

Il n’existe pas de règle de calcul, ni de quantification spécifique prévue par le droit français. Mais les juges français prennent habituellement en compte tout le préjudice subi : les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret d’affaires, dont le manquer à gagner et la perte subie [[48]](#footnote-48), ainsi que le préjudice moral [[49]](#footnote-49), et dans certaines décisions, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci aurait retirées de cette atteinte [[50]](#footnote-50).

Ainsi, les juges français peuvent, à titre d'alternative, et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire. En principe, cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit au détenteur du secret d’affaires. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Les principales questions soulevées par cette évaluation résident dans les difficultés à obtenir les informations pertinentes de l’auteur de l’atteinte, telles que les quantités vendues des produits, incorporant le secret d’affaires, la marge sur coûts variables/le profit injustement retiré de ces ventes…

L’enrichissement sans cause n’est pas spécifiquement mentionné dans la détermination des dommages-intérêts, même s’il sous-tend la prise en considération des bénéfices réalisés par le contrevenant, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels.

Bien souvent, le préjudice subi par l’entreprise victime d’un détournement d’informations confidentielles reste difficile à évaluer car il résulte de la perte d’une chance ou d’un avantage concurrentiel.

Il est parfois chiffré par rapport à la perte de valeur patrimoniale du savoir-faire obtenu et utilisé illicitement [[51]](#footnote-51) ou encore au regard de la perte de valeur des actifs du détenteur lésé [[52]](#footnote-52).

Il est également difficile d’apprécier le taux de redevance à appliquer pour déterminer une somme forfaitaire sur la base d’éléments tels que, au minimum, le montant des redevances ou droits qui aurait été dus si le contrevenant avait requis l’autorisation d’utiliser le savoir-faire/ le secret d’affaires en question, dans la mesure où il n’existe pas de registre officiel où les taux de redevance, en matière de savoir-faire/secret d’affaires seraient publiés.

Les juges se fondent le plus souvent sur des avis d’experts financiers produits par les parties et soumis au débat contradictoire ou des rapports d’experts judiciaires pour évaluer le montant des dommages-intérêts alloués au détenteur du secret d'affaires lésé.

c. Can damages be awarded for moral prejudice suffered by the trade secret holder? If so, how is moral prejudice defined, and how are such damages quantified?

En droit français, des dommages-intérêts peuvent être alloués pour réparer le préjudice moral causé au détenteur du secret d’affaires, tel que celui résultant de l’atteinte à sa réputation/son image ou encore à sa possession/exploitation exclusive du secret d’affaires, afin de le replacer dans la situation où il se serait trouvé, en l’absence de cette atteinte (recherche d’indicateurs et de l’impact de la divulgation du secret d’affaires…).

Le plus souvent, il s’agit d’une somme forfaitaire appréciée au vu des circonstances de l’espèce, représentant une fraction des dommages-intérêts alloués au titre des autres chefs de préjudice.

Aspect (iv) – Proving infringement

10) What elements must be proved to establish violation of a trade secret?

Les éléments à prouver sont d’une part que le demandeur a sous contrôle des informations qui sont protégées par le secret d’affaires (lesquelles satisfont donc aux critères de secret, de caractère substantiel et d’avantage concurrentiel, en référence à la définition adoptée dans la Q215) et d’autre part l’existence de la révélation, la divulgation et/ou l’utilisation non autorisée (dans ses aspects matériels, légaux et/ou intentionnels et moraux).

On notera par ailleurs que les preuves à rapporter peuvent varier suivant que la violation du secret des affaires est appréhendée au titre de la responsabilité civile délictuelle ou au titre de la responsabilité pénale (en cas de violation d’un secret de fabrique).

La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle, implique classiquement une faute, un préjudice et un lien de causalité, mais pas nécessairement, contrairement aux mécanismes de droit pénal, une intention frauduleuse[[53]](#footnote-53) :

* la **faute** peut consister en une appréhension (c’est-à-dire l’accès non autorisé au savoir-faire, par exemple par le biais d’espionnages industriels[[54]](#footnote-54) ou débauchages[[55]](#footnote-55)) et/ou une usurpation (c’est-à-dire une exploitation[[56]](#footnote-56) ou une révélation[[57]](#footnote-57) illégitimes), étant précisé que l’utilisation, par un salarié, d’une expérience acquise auprès d’un précédent employeur n’est pas, en tant que telle, fautive[[58]](#footnote-58) ;
* le **préjudice[[59]](#footnote-59)** peut consister en un trouble commercial ou un préjudice moral[[60]](#footnote-60) ou encore en une perte de chance de percevoir un prix en contrepartie de la communication du savoir-faire appréhendé frauduleusement[[61]](#footnote-61) ;
* le **lien de causalité** implique par exemple que la mise en œuvre du savoir-faire par le tiers ne soit pas fortuite, c’est-à-dire le résultat de ses propres travaux ou d’une communication effectuée par un autre tiers, réservataire légitime du savoir-faire.

En droit pénal, la sanction du délit de violation de secret de fabrique[[62]](#footnote-62)[[63]](#footnote-63)  nécessite que soit réunis les éléments matériels et moraux suivants :

* l’auteur de la révélation est un employé ou directeur de l’entreprise réservataire du savoir-faire où l’était au moment où il a eu connaissance du secret d’affaire[[64]](#footnote-64) ;
* la révélation est commise intentionnellement, c’est-à-dire de mauvaise foi, voire avec une intention de nuire à son employeur (la révélation par inadvertance n’est pas constitutive du délit) ;
* le secret de fabrique est communiqué (ou tente d’être communiqué) à un tiers qui n’a pas d’accès légitime au secret de fabrique[[65]](#footnote-65) [[66]](#footnote-66) ;

Le délit de violation de secret de fabrique peut également être constitué par complicité, voire recel, notamment afin de retenir la responsabilité du bénéficiaire de la révélation.

11) What additional elements must be proved (if any) for a trade secret violation in comparison to a breach of confidence, to the extent those are different types of violations?

On comprend le *breach of confidence* comme le non-respect d’un contrat de façon large. L’élément additionnel pour prouver la violation du secret d’affaires par rapport au *breach of confidence* est le caractère particulièrement secret de l’information, si les éléments en cause sont bel et bien du ressort du secret des affaires (car en principe défini dans les contrats) [[67]](#footnote-67).

12) Can constructive knowledge of a trade secret by an ex-employee or a new employer be imputed, e.g. if the subject-matter of that ex-employee’s work was closely linked to the trade secret? If so, in what circumstances?

La charge de la preuve pèse, par principe sur celui qui allègue la violation et il n’existe pas, en droit français, de présomption générale permettant de la renverser, s’agissant d’un salarié ayant quitté ses fonctions pour rejoindre un concurrent.

Tout au plus, certaines circonstances, et notamment la proximité de l’ancien employé avec le secret d’affaires, ou la position qu’il avait dans l’entreprise peuvent constituer des indices de l’existence d’une violation du secret.

13) Does your jurisdiction provide for discovery? If yes, does it provide for discovery at the pre-action stage; and / or against third parties?

Non

14) Does the burden of proof switch to the defendant if the applicant is able to demonstrate, to a certain level of probability, that there has been a violation? If yes, what is this threshold?

Non, de la même manière que pour la question 12) cela dépend des circonstances: la charge de la preuve de l’existence du secret d’affaire et de la divulgation illicite repose sur celui qui l’allègue[[68]](#footnote-68) et il y a très peu de renversement de la charge de la preuve en pratique.

Il convient en outre en matière pénale de prouver l’élément intentionnel (déduit des circonstances de l’espèce par les tribunaux).

15) Does your law provide for any other methods for securing evidence, such as seizures or ex parte measures? If so, what requirements must be fulfilled in order for the measure to be ordered and what safeguards are in place to prevent abuse?

Le droit français connait, en droit civil, le recours à l’ordonnance fondée sur l'article 145 du code de procédure civile : mesure d’instruction *in futurum.* Pour cela il faut un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. C’est une procédure sur requête, donc non contradictoire, ce qui assure l’effet de surprise.

Ainsi, tout intéressé peut obtenir, sur requête ou en référé, avant toute procédure contentieuse, une mesure probatoire auprès du Président de la juridiction compétente.

Pendant longtemps, les actions fondées sur l'article 145 du Code de procédure civile étaient exercées contradictoirement devant le juge des référés et il ne pouvait y être dérogé que de façon exceptionnelle. Aujourd'hui, les mesures d'instructions *in futurum* sont principalement demandées sur requête, c'est-à-dire de façon non-contradictoire, afin d'assurer l'effet de surprise et obtenir des mesures intrusives, telle que la saisie.

Les requêtes fondées sur l'article 145 du Code de procédure civile sont notamment utilisées pour l'obtention de pièces touchant au secret des affaires. Afin de préserver le plus possible le secret des affaires et éviter tout abus de la part d'un concurrent, les conditions d'obtention et de mise en œuvre des mesures d'instruction *in futurum* ont été encadrées par la jurisprudence.

Selon la Cour de cassation (Cass., civ.2, 9 novembre 2000, N° de pourvoi : 98-10549), les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ne sont pas subordonnées à la constatation de l'urgence. Toutefois, d'autres conditions sont à respecter avant d'autoriser un demandeur à obtenir les mesures d'instructions. Ainsi, le juge compétent doit s'assurer :

* qu'il est saisi avant tout procès,
* qu'il existe un motif légitime, et
* que les mesures sont proportionnées.

Il est d'abord de principe qu'une mesure d'instruction *in futurum* ne peut être obtenue sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile lorsqu'une juridiction est déjà saisie au fond. Les dispositions de cet article mentionnent expressément : "*avant tout procès*".

L'absence de saisine préalable s'apprécie au jour de la demande. Il convient de noter qu'un litige pendant entre les mêmes parties, mais dont l'objet serait distinct, n'est pas de nature à faire obstacle à l'obtention de mesures d'instructions *in futurum*.

Dans l'éventualité où aucune juridiction n'est saisie au fond, le requérant doit ensuite établir l'existence d'un motif légitime à son action afin de prévenir tout abus. Le moyen de défense fondé sur l'existence d'un secret n'est pas suffisant pour écarter une mesure d'instruction légalement admissible à chaque fois que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits des parties qui les a sollicitées [[69]](#footnote-69).

Le motif légitime est apprécié par le juge au regard de la situation litigieuse qui doit être suffisamment déterminée ainsi qu'au regard de l'intérêt probatoire.

Si la situation litigieuse est facilement démontrable, l'appréciation de l'intérêt probatoire est strictement encadrée en fonction de la pertinence et de l'utilité de la demande. Il doit exister un risque réel de dépérissement des preuves. Dans l'hypothèse où le requérant dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve d'une violation d'un secret d'affaire, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Dans l'hypothèse d'une requête, le demandeur doit justifier du fait que la mesure sollicitée exige une dérogation au principe du contradictoire [[70]](#footnote-70). De même, si le devoir de loyauté n'est pas visé par l'article 145 du Code de procédure civile, il est certain que le demandeur ne saurait omettre des éléments qui auraient amené le juge, s'il en avait eu connaissance, à ne pas autoriser les mesures d'instructions sollicitées.

Le juge doit s'assurer également que les mesures proposées soient proportionnées et qu'elles ne dérivent pas en une mesure d'investigation générale. En effet, il appartient au juge compétent d'organiser rationnellement, dans l'ordonnance de référé ou sur requête, les mesures appropriées pour la préservation des preuves d'une violation d'un secret d'affaire.

Seuls les documents nécessaires à conserver ou établir la preuve nécessaire à un procès futur peuvent être appréhendés. Les documents à saisir doivent être spécifiquement visés dans l'ordonnance afin d'éviter que l'huissier de justice, bien que tiers impartial et garant du respect de la confidentialité, appréhende au cours de sa mission les secrets d'affaire de la personne saisie. Une ordonnance article 145 destinée à prouver l’atteinte au secret des affaires du futur demandeur pourrait donc également déboucher sur une contestation tendant à protéger le secret des affaires du futur défendeur.

La liste des pièces ne doit être ni trop vague, ni trop longue. Ainsi la Cour d'appel a retenu que la demande de se faire remettre l'intégralité de la documentation technique procédait de la volonté de connaître l'état de la technique chez un concurrent[[71]](#footnote-71).

Dans ce contexte, le juge pourra aménager les mesures sollicitées afin de limiter toute atteinte au secret des affaires en limitant dans son ordonnance la liste des documents ou en ordonnant que les documents saisis soient placés sous séquestre, jusqu'à ce qu'un juge du fond se prononce sur le caractère confidentiel ou non. En matière de requête, cette mesure garantit que les documents saisis ne soient pas portée à la connaissance du requérant en l'absence de débat contradictoire. En effet, le requérant sera obligé d'assigner la partie défenderesse soit en référé, soit au fond, afin d'obtenir la mainlevée des pièces séquestrées.

La défenderesse pourra également solliciter la rétractation de l’ordonnance ayant ordonné la saisie de documents sur le fondement de l'article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile.

16) Where seizure is available, for what purposes can it be used? To secure evidence, to prevent items entering into circulation or for other reasons?

L’article 145 du code de procédure civile a une portée large. Le but n’est que l’administration de la preuve.

**II. Policy considerations and proposals for improvements of the current law**

Aspect (i) - Overlap with restraint of trade

17) Should limits be placed on the protection of trade secrets to avoid unlawful restraints on trade? If so, what limits? If not, why?

Aucun texte à portée générale ne vise, en France, la protection des secrets de l’entreprise, de ses secrets commerciaux ou de son savoir-faire qui permettrait d’en placer les limites.

Le droit français reconnaît néanmoins ce principe et protège les secrets de fabrique :

* la doctrine reconnaît le principe de protection du savoir-faire par le droit de la responsabilité pénale ou civile y compris par le droit des obligations [[72]](#footnote-72) ;
* la jurisprudence reconnaît elle aussi le principe de protection des secrets d’affaires, dans le cadre des litiges d’ordre contractuel ou délictuel[[73]](#footnote-73).

Il serait ainsi utile en France de disposer dun texte pour confirmer la protection due aux secrets des affaires contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

Ce texte devrait aussi définir ce qu’il est possible de faire, et donc l’obtention, l’utilisation et la divulgation licite de secrets d’affaires (comme l’envisageait la proposition de loi parlementaire n° 2139 déposée en juillet 2014 à l’Assemblée nationale, restée sans suite).

Les articles 2, 3 et 4 de la proposition de directive n° 2013/0402 avec l’éclairage apporté par le Considérant 8 de la proposition satisfont à ces exigences. Le Considérant 8 indique à cet égard que la définition des secrets d’affaires « devrait exclure les informations courantes et ne devrait pas être étendue aux connaissances et compétences obtenues par des travailleurs dans l’exercice normal de leurs fonctions et à celles qui sont généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui traitent habituellement le type d’informations en question ou leur sont aisément accessibles. »

18) Should different obligations of confidence / non-use apply to different employees? Why/why not?

En raison de leurs fonctions exercées dans la société, certains salariés sont naturellement confrontés à des informations confidentielles stratégiques.

Ainsi, la jurisprudence française semble imposer une obligation de confidentialité ou de non-divulgation plus stricte à des salariés en fonction de leurs responsabilités et des informations auxquels ils sont confrontés.

Il ne nous semble pas nécessaire d’apporter certaines améliorations sur ce point et donc de légiférer.

Il s’agit de cas d’espèce qui doivent être étudiés isolément en fonction de la tâche attribuée au salarié et des informations dont il a connaissance.

Il nous semble difficile d’imposer de règles générales à une certaine catégorie de salariés.

Aspect (ii) - Ensuring confidentiality during Court proceedings

Le groupe souhaite évoquer certaines améliorations envisageables sur cette question (ii) au plan national, tandis que l’essentiel des suggestions sera proposé au point III, dans le cadre de l’harmonisation en cours autour de la Proposition de Directive.

1. Il conviendrait de compléter l’article 435 du code de procédure civile d’un nouveau critère autorisant la tenue d’audiences à huis-clos, à savoir la prise en compte de « motifs légitimes », et à tout le moins la protection du secret des affaires.
2. Il serait utile de s’inspirer des dispositions spécifiques à l’Autorité de la Concurrence (pour rappel, art. L.430-10 du code de commerce, qui prévoit déjà la nécessité de prendre en compte la protection du secret dans l’organisation des procédures).
3. Tout en gardant à l’esprit les différences de nature entre brevet et secrets d’affaires, il convient également de mentionner les Règles de procédure de la future Juridiction Unifiée du Brevet (à effet unitaire), qui ont vocation à s’appliquer d’ici quelques mois,. Tout en insistant sur la nécessité de préserver l’équilibre entre protection de la confidentialité et principe du contradictoire, elles prévoient diverses mesures de protection des informations confidentielles communiquées en cours de procédure, accessible aux magistrats : huis-clos; accès restreint à certaines personnes seulement, accords de confidentialité ; publication expurgée ou limitée des décisions, etc.[[74]](#footnote-74)
4. Une réflexion est actuellement menée, autour des juridictions spécialisées, sur la création de « clubs de confidentialité »à l’anglo-saxonne, ce qui permettrait d’élaborer des « standards » procéduraux pour l’aménagement de la protection des secrets en cours de procédure, en rationalisant les pratiques existantes dans certaines procédures spéciales (saisies-contrefaçon), plutôt que de maintenir le cadre flou de dispositions disparates et non spécifiques.

19) Should a defendant, who is sued unsuccessfully for a trade secret violation, and who learns of the trade secret during the course of the litigation, be required to not use the trade secret after the proceedings? Why/why not?

Si la preuve stricte du caractère secret et de la protection légitime d’un document est dûment rapportée par la partie qui invoque cette protection, et que ce document est effectivement reconnu comme tel par la juridiction saisie, une telle obligation doit exister à la charge de la partie réceptionnaire, la juridiction pouvant la formaliser dans son jugement à titre de rappel.

Or, dans la mesure où, faute de disposition légale expresse, un document confidentiel ou secret, communiqué en cours d’instance, n’est pas protégé par nature, seule la mise en place entre les parties et, le cas échéant, la juridiction, de garanties et règles procédurales et/ou conventionnelles peut assurer cette protection.

En outre, il convient de nuancer cette obligation au regard du risque de « contamination » d’une telle interdiction. Afin d’éviter certaines actions abusives tendant à freiner le développement d’un concurrent, un défendeur qui aurait dûment établi qu’il disposait déjà de connaissances ou d’activités précises sur le sujet en cause, avant la procédure, ne devrait pas se voir empêcher ou interdire, du fait de cette divulgation en cours de procédure, de poursuivre de bonne foi ses développements et son activité sur ce thème, afin de produire toute amélioration possible. Le contrôle et la limite de ces seuils sont toutefois délicats à établir.

Afin de clarifier les devoirs et obligations du réceptionnaire d’un tel document pendant comme après l’instance, il conviendrait, pour ce type de risque précis, d’opérer une synthèse de ces règles et pratiques, aujourd’hui disparates et non spécifiques au secret des affaires, dans les codes de procédure concernés.

20) Should such obligations of confidentiality attach to information that the defendant developed independently prior to the trade secret proceedings, or develops independently after the trade secret proceedings? Why/why not?

Ces obligations ne devraient pas s’appliquer dans cette hypothèse, sous réserve toutefois que les garanties et preuves les plus claires et strictes aient été rapportées quant à :

1. la réalité du caractère secret de l’information concernée,
2. la nécessité de sa protection,
3. l’identité ou la similitude des informations en cause, et
4. la réalité de l’indépendance du développement, suivant des pratiques commerciales honnêtes, par le défendeur (ou la partie réceptionnaire), de ladite information parallèle, avant ou après la procédure.

Cette obligation est d’autant plus inapplicable que le risque de « contamination » (voir question 19) serait ici encore plus important.

Aspect (iii) – Valuation of loss

21) Should damages as a remedy be available by default, or only where injunctive relief is (a) not possible, (b) adequate, or (c) not necessary? If by default, why?

Les dommages-intérêts devraient être alloués, non seulement lorsqu’une mesure d’interdiction n’est pas possible ou appropriée, mais aussi au titre de la réparation intégrale de l’atteinte, lorsque l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ont causé un préjudice économique au détenteur du secret (perte d’un avantage concurrentiel, concurrence illicite générant des ventes manquées, provoquant une baisse des prix…), ainsi qu’au titre du préjudice moral.

Aspect (iv) – Proving infringement

22) Should constructive knowledge of a trade secret by an ex-employee be imputed to their new employer? If yes, in what circumstances? If no, why not?

La proposition de directive du Parlement européen et du conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites prend notamment en compte cet aspect dans son article 3(4) :

« *L’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaire est aussi considérée comme illicite lorsqu’au moment d’utiliser ou de divulguer le secret, une personne* ***savait ou, eu égard aux circonstances, aurait du savoir*** *que ledit secret a été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du paragraphe 3.*».

Les articles 3(2) et 3(3) de la proposition de directive font en outre référence à un acte commis « ***intentionnellement*** *ou à la suite d’une* ***négligence grave*** ».

Au niveau national, l’amendement relatif à la définition et la protection du secret des affaires[[75]](#footnote-75), (finalement retiré du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) prévoyait de faire référence, à « *toute atteinte* ***délibéré ou par imprudence*** ».

Il n’en demeure pas moins qu’une appréciation doit être faite au cas par cas, étant souligné que les critères relatifs au caractère délibéré ou à l’imprudence commise pourraient être opportunément pris en compte.

23) Should pre-action evidence preservation orders and seizure orders be available? If so, should the hearings to decide whether or not to grant them be able to take place ex parte? Why/why not?En droit français, il est envisageable d’agir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile susvisé mais une telle ordonnance reste difficile à obtenir et requiert souvent de détailler le secret des affaires concerné et partant, de le divulguer. La réponse à la question (15) expose en détail les exigences liées à l’obtention d’une ordonnance et à l’utilisation des informations collectées.

Cette procédure prévoit deux modalités : l’une est une modalité contradictoire en référé conduisant à ce que le juge entende les deux parties avant de décider des mesures demandées (inter partes) ; l’autre – qui doit répondre aux conditions posées par les articles 493 à 495 du code de procédure civile – est une ordonnance rendue sur requête, en l’absence du défendeur (procédure ex parte). Il apparaît que ce mécanisme de droit commun paraît suffisant pour assurer l’obtention et la conservation des preuves dans le cas d’une atteinte supposée au secret des affaires.

La proposition de directive européenne ne contient pas de disposition autorisant une saisie ex parte mais laisse les Etats-membres libres de prévoir une telle procédure.

24) What if the claimant learns of new trade secrets (of the defendant) during the course of a seizure?

L’accès licite au secret ne constitue pas une atteinte répréhensible. La proposition de directive prévoit des clubs de confidentialité.

Il serait opportun de prévoir une disposition particulière afin de préciser les conditions d’utilisation d’un tel secret selon la nature du secret des affaires ainsi concerné, sa pertinence dans le litige, les conditions dans lesquelles le demandeur y a eu accès. Un parallèle peut être opportunément fait avec les enquêtes administratives en matière de concurrence gouvernées par le principe de loyauté où toute pièce irrégulièrement saisie est disjointe de la procédure.

**III. Proposals for harmonisation**

25) Is harmonisation in this area desirable?

Le groupe estime utile qu’une harmonisation européenne de la définition et de la protection des secrets d’affaires soit réalisée (conformément aux orientations de la Q215) en conformité avec les obligations de l’article 39 des accords ADPIC.

If yes, please respond to the following questions without regard to your national or regional laws.

Even if no, please address the following questions to the extent you consider your national or regional laws could be improved.

Aspect (i) – Overlap with restraint of trade

26) Please propose principles for the circumstances in which trade secret enforcement actions should fail, because such actions would be de facto restraints of trade.

Les principes proposés sont les suivants. Les restrictions à la liberté du travail et à la liberté du commerce pouvant résulter de la protection de secrets d’affaires doivent être justifiées par la protection de l’intérêt légitime du détenteur et doivent être proportionnées. Elles ne sauraient avoir pour effet d’interdire à un salarié l’exercice de sa profession et l’usage des connaissances acquises du fait de son expérience professionnelle. Ceci implique d’abord que les informations revendiquées comme secrètes soient définies par le demandeur de façon suffisamment précise et répondent aux conditions exigées pour la protection des secrets d’affaires (et en particulier la définition conforme à l’article 39 ADPÏC). Comme exposé dans la réponse à la question (17), la proposition de directive européenne définit ces conditions de façon appropriée, en indiquant en particulier que les connaissances et compétences obtenues par les salariés dans l’exercice normal de leurs fonctions sont exclues de la définition des secrets d’affaires.

Cela suppose également que les restrictions de divulgation et d’usage des informations soient limitées (quant aux types d’activité, dans le temps, dans l’espace..) de façon à être proportionnées.

.

27) What relief should courts give when a trade secret violation has occurred or is about to occur, but an enforcement action is barred as a restraint of trade?

Le seul cas où l’on pourrait imaginer que le prononcé d’une interdiction d’usage comme sanction de la violation effective d’un secret des affaires conduirait à une restriction illégitime de concurrence, serait celui d’une violation du secret par un tiers de bonne foi (c’est-à-dire ayant accédé à celui-ci sans avoir connaissance du fait qu’il s’agissait d’informations protégées). Dans un tel cas, il ne serait pas anormal de prévoir de remplacer une telle mesure d’interdiction par l’octroi d’une indemnisation limitée au montant de la redevance que le tiers concerné aurait du acquitter pour obtenir licitement le droit d’exploiter le secret, ainsi que l’envisage la proposition de directive de l’Union européenne (considérant 18 et article 12.3 de la proposition de la Commission publiée en novembre 2013).

Pour le reste, et particulièrement dans l’hypothèse où une clause de confidentialité serait jugée illicite parce que son application ne respecterait pas les principes exposés dans la réponse à la question (26) et porterait atteinte à la liberté du travail et à la liberté du commerce, en particulier parce que les informations concernées sont définies trop largement et excèdent la définition des secrets d’affaires, il n’y aurait pas lieu pour le tribunal d’envisager de mesure en faveur du demandeur, sauf à ce qu’il limite prétoriennement la portée de la clause concernée afin que son application ne porte plus une atteinte injustifiée à la liberté du travail ou de la concurrence.

28) Should employees subject to a stricter obligation of confidentiality be released from that duty in certain circumstances? If so, in what circumstances?

Certaines circonstances devraient justifier la levée des obligations renforcées de confidentialité pesant sur certains employés, notamment, les impératifs supérieurs suivants :

* l’atteinte aux personnes ;
* l’atteinte à la santé publique ;
* l’atteinte à l’environnement ;
* la criminalité économique et financière.

Dans ces cas, la divulgation par le salarié d’informations confidentielles de l’entreprise semble justifiée en ce sens que la rupture de la confidentialité est proportionnée par rapport à la gravité de l’infraction commise par l’entreprise. Certaines conditions devraient toutefois entourer l’exercice de leur droit par les lanceurs d’alertes professionnelles (notification préalable à l’employeur de l’alerte, supervision de la procédure par un tiers indépendant etc).

Le cadre juridique français actuel comporte des exemples de la protection de ces impératifs supérieurs, notamment :

* La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte prévoit des mécanismes d’exercice de leur droit par les lanceurs d’alerte et des mécanismes de protection du salarié lanceur d’alerte[[76]](#footnote-76) ;
* De la même façon, la Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière protège également les lanceurs d’alerte, y compris en cas de témoignage à la presse.

Aspect (ii) – Ensuring confidentiality during Court proceedings

29) What protection for trade secrets should be available during Court proceedings, and what conditions should be satisfied for that protection to be given?

Le respect du principe du contradictoire, qui contribue à une justice équitable, est essentiel. Il est toutefois souhaitable que les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense soient aménagés afin de préserver les secrets d’affaires. En contrepartie, il paraît nécessaire d’exiger que le caractère secret (ou confidentiel) d’une information, ainsi que la légitimité de la protection demandée à ce titre, soient dûment établis (préalablement) par la partie qui l’allègue.

Ainsi, il semble raisonnable que, lors d’un procès relatif à un secret d’affaire, les parties, leurs représentants légaux, ainsi que toute personne susceptible d’avoir accès au secret des affaires dans le cadre de ce procès soient soumis à une obligation de confidentialité et en particulier à une interdiction d’utiliser et de divulguer le secret d’affaire, sauf autorisation judiciaire.

L’examen de la Proposition de Directive de la Commission Européenne 2013/0402 (COD)[[77]](#footnote-77) permet d’envisager des pistes d’harmonisation potentielles.

1. En matière d’accès restreint aux audiences et aux pièces communiquées par les parties :

La Proposition de Directive de la Commission Européenne, à son Article 8(2)(a), prévoit ainsi la possibilité pour un juge d’ordonner que la communication de certaines informations soit restreinte aux seuls conseils des parties, voire uniquement, dans certaines circonstances, à un expert chargé de déterminer le caractère probant et essentiel d’un document.

Les projets rectificatifs du Parlement[[78]](#footnote-78) et du Conseil européen[[79]](#footnote-79) insistent en revanche sur la nécessité de la communication de tous les documents à au moins un représentant de chacune des parties, afin de respecter le principe du contradictoire.

Par ailleurs, l’Article 8(2)(b) prévoit la possibilité de limiter l’accès aux audiences aux seuls conseils des parties, à l’exclusion de celles-ci, en cas de « circonstances exceptionnelles » et de « justifications appropriées ». Le Parlement et le Conseil considèrent pour leur part qu’au moins « une personne de chaque partie »doit pouvoir assister aux audiences.

Le groupe français n’est pas favorable à l’idée de généraliser la possibilité de limiter la communication d’informations secrètes, ou l’accès aux audiences, aux seuls conseils des parties, à l’exclusion de celles-ci, et penche davantage en faveur des propositions en ce sens du Parlement et du Conseil. En particulier, les conseils ne sont pas les mieux à même de juger du degré de confidentialité/secret d’une information et donc du degré de protection souhaitable pour une information donnée. La possibilité de restreindre cette communication aux seuls conseils des parties devrait toutefois être « tolérée » dans certains cas exceptionnels, mais non généralisée au regard des risques et enjeux en cause, notamment en matière de secret défense.

A cet égard, un projet de loi français relatif au secret des affaires, récemment retiré, posait au moins le principe de la possibilité, pour le Tribunal, de limiter l’accès, par la partie réceptionnaire, à des informations confidentielles communiquées en cours de procédure (ex : consultation sur place, pièces expurgées, etc.).

Ii En matière de rédaction de versions confidentielles et/ou expurgées des jugements :

En France, les hypothèses de jugements non rendus publiquement sont strictement limitées et inapplicables en matière de secret des affaires. Les juges n’ont par ailleurs aucune obligation de maintenir la confidentialité d’informations sensibles ou secrètes.

Le groupe français est favorable à l’autorisation du prononcé de décisions sous une forme confidentielle pour les parties, et expurgées partiellement pour les tiers, comme le prévoit d’ailleurs l’Article 8(2)(c) de la Proposition de Directive, ainsi que plusieurs pays européens. L’occultation de tout ou partie de la décision entre les parties paraît en revanche disproportionnée.

A cet égard, en matière de brevet, les projets de Règles de Procédure de la future Juridiction Unifiée du Brevet (à effet unitaire) envisagent la possibilité de ne pas rendre accessible au public, sous certaines conditions strictes, tout ou partie de décisions contenant des informations confidentielles. Sous réserve d’adaptation au régime plus général et moins spécialisé du secret des affaires, il serait utile de s’inspirer de cette Proposition de Directive dans le cadre des procédures nationales.

Le groupe français remarque qu’à l’issue d’une procédure devant l’Autorité de la Concurrence française, un projet de décision est envoyé aux parties une quinzaine de jours avant terme, à charge pour celles-ci de rendre un avis sur les parties confidentielles ou sensibles à nuancer ou expurger. Une telle procédure pourrait être envisagée pour tous les litiges relatifs à l’appropriation illicite de secrets d’affaires.

La condition d’une telle protection du secret d’affaires durant la procédure est que cette obligation de confidentialité, de non utilisation et de non divulgation soit toujours sous le contrôle du juge, au cas par cas.

30) If an enforcement action fails (e.g. because the defendant had independently developed the secret information and did not misappropriate it), what type(s) of confidentiality or non-use obligation, if any, should continue or cease to apply?

Cette situation suppose que la qualification et la titularité du « secret des affaires » aient été reconnues au demandeur débouté.

Dans ce cas, il paraît légitime que l’obligation de confidentialité, de non utilisation, et de non divulgation demeure à l’égard des personnes (parties, représentants, etc.) ayant été soumis à cette obligation par le juge au cours de la procédure.

Le maintien de cette obligation n’empêchera pas la partie défenderesse gagnante de parvenir à la connaissance des secrets d’affaires du demandeur par ses propres moyens et donc de manière loyale.

Cette obligation doit pouvoir être levée par autorisation du juge lorsque les circonstances le justifient.

L’article 8(1) de la Proposition de Directive s’inscrit en faveur d’une prorogation de la protection des secrets d’affaires au-delà du terme du procès et qui s‘étendrait aux parties, à leurs représentants légaux, aux intervenants des tribunaux, aux témoins, aux experts et à toute autre personne ayant participé à « une procédure judiciaire ayant pour objet l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de secrets d’affaire, ou ayant eu accès à des documents faisant partie d’une telle procédure ».

Les personnes citées ci-dessus ne pourront s’affranchir de leur obligation de confidentialité que s’il « est constaté que le secret d’affaires présumé ne remplit pas les conditions » de caractérisation d’un secret d’affaires (Article 8(1)(a)).

L’Article 8(1)(b) prévoit néanmoins que les parties seront délivrées de leur obligation lorsque les informations secrètes seront devenues « généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent de ce genre de renseignements ».

Le danger, en l’espèce, est celui évoqué précédemment de la « contamination » de certaines informations, et donc des recours stratégiques et abusifs de certains titulaires de secrets d’affaires afin de se prémunir déloyalement contre les progrès de leurs concurrents en matière de R&D.

Le groupe français reconnaît le caractère proportionné et raisonnable des dispositions générales prévues à l’Article 8(1) et souhaite que son application s’inscrive dans le cadre de la prévention de la « contamination » des informations, et permette l’équilibre entre protection efficace des secrets d’affaires et liberté du commerce et de l’industrie.

A titre supplétif, le groupe français relève que l’article 8 de la Proposition de Directive, relatif à la protection des secrets d’affaires au cours des procédures judiciaires, ne paraît pas s’appliquer aux procédures judiciaires autres que celles « ayant pour objet l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites d’un secret d’affaires ».

Le groupe français regrette cette rédaction qui paraît exclure du champ d’application de la Proposition de Directive toutes les procédures judiciaires ne s’intéressant pas spécifiquement à la divulgation d’un secret d’affaires, ce qui semble limiter l’intérêt pratique de la Proposition de Directive. Les dispositions de la Proposition de Directive paraissaient en effet avoir vocation à s’étendre à la protection des secrets d’affaires dans le cadre de tout contentieux.

Aspect (iii) – Valuation of loss

31) Please propose the principles for quantifying damages for trade secret violations.

Le groupe serait d’avis de soutenir une formulation proche de celle de la proposition de directive, telle qu’amendée par le Conseil, tout en se rapprochant des dispositions prévues pour la réparation du préjudice, né de la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle (en ajoutant spécifiquement les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que le contrevenant a retirées de l’atteinte).

Il a été également envisagé de proposer :

* de prendre en compte la durée et la portée de l’interdiction d’usage du secret d’affaires prononcée contre le contrevenant lors de la détermination du montant des dommages-intérêts alloués au détenteur lésé ;
* d’aligner la durée de prescription en cas d’atteinte à un secret d’affaires sur la prescription de droit commun de cinq ans ;
* de préciser que lorsque l’action est portée devant le tribunal du domicile du contrevenant, l’entier préjudice découlant de l’atteinte au secret d’affaires peut être réparé (et non seulement celui causé dans le ressort de ce tribunal), conformément à la jurisprudence Fiona Shevill de la CJUE rendue en matière de diffamation commise au moyen d’articles de presse diffusés dans plusieurs États.

La proposition d’harmonisation est présentée ci-dessous :

À la demande de la partie lésée, la juridiction ordonne au contrevenant qui savait ou aurait dû savoir qu’il obtenait, divulguait, ou utilisait un secret d’affaires de façon illicite de verser au détenteur de secret d’affaires des dommages-intérêts adaptés au préjudice réellement subi en raison de l’infraction.

La juridiction peut limiter l'obligation des travailleurs de verser des dommages-intérêts à leur employeur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites d'un secret d'affaires de l'employeur, si lesdits travailleurs n'ont pas agi intentionnellement.

Lorsqu’elle fixe le montant des dommages-intérêts conformément au § 1, la juridiction prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte et, dans les cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au détenteur de secret d’affaires du fait de l’obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites dudit secret.

Cependant, la juridiction peut aussi, dans les cas appropriés, fixer un montant forfaitaire de dommages-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 en question

La juridiction peut aussi prendre en compte la durée et la portée de l’interdiction d’usage du secret d’affaires prononcée contre le contrevenant lors de la détermination du montant des dommages-intérêts alloués au détenteur lésé.

Les actions en cessation et réparation de l’atteinte au secret d’affaires sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.

Lorsque l’action en réparation est portée devant le tribunal du domicile du contrevenant, l’entier préjudice découlant de l’atteinte au secret d’affaires est susceptible d’être réparé, quel que soit le territoire du lieu de l’atteinte, sous réserve d’harmonisation du droit des États hors Union Européenne.

32) Should courts award moral damages? If so, how should they be quantified?

Oui. Les tribunaux devraient allouer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral causé au détenteur du secret d’affaires, tel que l’atteinte à son image, sa réputation et notoriété ou encore l’atteinte à sa possession/exploitation exclusive du secret d’affaires.

Divers éléments ou indicateurs économiques pourraient, par exemple, être pris en compte (budget publicité et communication du détenteur du secret d’affaires, étendue de la divulgation du secret d’affaires et, corrélativement, de la dilution de sa valeur économique/valeur patrimoniale, taux de notoriété de l’entreprise et positionnement sur son marché, analyse de l’écart entre la situation réelle et la situation normale permettant de déterminer les coûts supplémentaires pour reconstituer l’image de l’entreprise et le manque à gagner, lié à ce déficit d’image résultant de l’atteinte au secret d’affaires…).

Aspect (iv) – Proving infringement

33) What measures to secure or preserve evidence should be available?

Le groupe français est favorable à la mise en place de mesures permettant de préserver la preuve de la violation du secret d’affaire pour les pays qui ne disposent pas par ailleurs de mesures de discovery.

A cet égard le groupe français pense, compte tenu de la difficulté à établir la preuve d’une violation, qu’il est souhaitable de disposer d’une procédure de saisie ex parte, lorsque les circonstances imposent que la mesure soit décidée rapidement et hors la présence du défendeur afin de préserver l’effet de surprise et de prévenir une éventuelle disparition des preuves. A cet égard, en droit français, l’article 145 du code de procédure civile et les moyens de preuve prévus par le code de procédure pénale sont disponibles et semblent suffisants afin de conserver les preuves.

34) What restrictions should apply to the use of seized evidence by the claimant?

Des conditions appropriées pour permettre l’acquisition de preuves tout en évitant les demandes abusives et en respectant le principe du contradictoire ont été établies par la jurisprudence des tribunaux français dans l’application de l’article 145 du code de procédure civile. Ces conditions sont exposées en détail dans la réponse à la question (15). Cette jurisprudence paraît pouvoir servir de base aux principes qui devraient s’appliquer en matière d’usage des procédures de collecte des preuves d’une éventuelle violation d’un secret des affaires.

1. V. Cass. Soc., 13 juillet 1999, inédit, n° 96-45425 : « la cour d’appel a estimé que le seule interdiction imposée au salarié était de faire bénéficier son nouvel employeur des connaissances appartenant au précédent et constituait une obligation de confidentialité ou de secret ». [↑](#footnote-ref-1)
2. Cass. soc., 14 mai 1992, n° 89-45300 ; Cass. soc., 28 octobre 1997, n° 94-43.792 ; Cass. soc. 28 juin 2000, n° 97-44620. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 43334 ; n° 99-43335 ; n° 99-43336 ; et 18 septembre 2002, n° 00-42.904. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cass. soc., 15 nov. 2006, n° 04-46.721. La contrepartie financière était égale, dans ce cas, à 1/10 de mois de salaire brut. [↑](#footnote-ref-4)
5. Cass. Soc. 31 mai 2006 n° 04-44598 et 28 février 2007 n° 05-44984. [↑](#footnote-ref-5)
6. Cass. Soc., 18 sept. 2002, n° **00-42904.** [↑](#footnote-ref-6)
7. Cass. soc., 2 juill. 2008, n° 07-40.618. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cass. soc., 2 mars 2011, n° 08-43.609. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cass. Soc., 11 juillet 2000, 4 arrêts, *Bull. Civ.* V, n° 276 et n° 277 ; *Dr. soc*., 2000, p. 1141, obs J. Mouly ; *RJS*, 11/00, n° 1155. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cass. soc. 21-9-2006 n° 05-41.477 : RIS 11/06 n° 1148. [↑](#footnote-ref-10)
11. Cass. soc. 25-11-1997 n° 94-45.437. [↑](#footnote-ref-11)
12. Cass. soc. 25-1-1995 n° 93-43.682 ; 21-10-2003 n° 01-43.943 : RJS 12/03 n° 1384. [↑](#footnote-ref-12)
13. CA Paris, n° 20-5-1994 : RJS 10/94 n° 1117. [↑](#footnote-ref-13)
14. Cass. soc. 30-4-1987 n° 86-42.266 ; Cass. com. 6-11-1990 n° 88-15.117 : RJS 11 n° 21. [↑](#footnote-ref-14)
15. CA Douai, 16 mars 1967, jur. p. 637. [↑](#footnote-ref-15)
16. Cass. crim., 12 juin 1974, n° 73-90.724, Bull. crim., n° 218 ; Cass. crim., 7 nov. 1974, n° 72-93.034, Bull. crim., n° 323. [↑](#footnote-ref-16)
17. CA Paris, 5 juin 2012, LPA 2012, n° 239, p. 13. [↑](#footnote-ref-17)
18. CA Paris, ch. 4, sect. A, 27 sept. 2000, n° RG : 1995/21188 ; CA Paris, ch. 4, sect. A., 5 mai 2004, n° RG : 2003/09946. [↑](#footnote-ref-18)
19. Cass. 3e civ., 13 juill. 1966, n° 64-12.946, Bull. civ., III, n° 358, JCP G 1967, II, n° 15131. [↑](#footnote-ref-19)
20. L’information confidentielle d’entreprise, Sandrine Buzin, la gazette sociale, 31 octobre 2006 ; [↑](#footnote-ref-20)
21. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » [↑](#footnote-ref-21)
22. La protection des secrets d’affaires en droit français, par Jérôme Passa dans La protection des secrets d’affaires, Propriété Intellectuelle, Jacques de Werra (ed.), Bâle 2013 [↑](#footnote-ref-22)
23. Traité des brevets, Jean-Marc Mousseron, n° 32 ; Fascicule Jurisclasseur 4200, *« Réservation du savoir-faire »*, 2 mai 2013, Régis Fabre ; Droit de la propriété industrielle, *«Le sort des techniques non couvertes par un titre de propriété industrielle »*, Frédéric Pollaud-Dullian, propriété intellectuelle, 2011 ; Répertoire Dalloz, *« Savoir-Faire »,* Johanna Schmidt Szalewski, février 2009 ; [↑](#footnote-ref-23)
24. Droit de la propriété industrielle, *« Le sort des techniques non couvertes par un titre de propriété industrielle »,* Frédéric Pollaud-Dullian, propriété intellectuelle, 2011, § 857 ; *« Savoir-Faire »*, Joanna Schmidt-Szalewski, Rep. Com., Dalloz, février 2009, § 58 à 64 ; Cass. Prud’hommes, 19 mars 2008, pourvoi n° 06-45.322, Paris, 4 février 1993, Muller, Ronis et Scharf / Mors, PIB n° 545, III, 341 [↑](#footnote-ref-24)
25. Cass. Soc., 19 mars 2008, pourvoi n° 06-45.322. [↑](#footnote-ref-25)
26. Fascicule Jurisclasseur 4200, *« Réservation du savoir-faire »*, 2 mai 2013, Régis Fabre ; *La protection des secrets d’affaires en droit français*, par Jérôme Passa dans *La protection des secrets d’affaires*, Propriété Intellectuelle, Jacques de Werra (ed.), Bâle 2013 [↑](#footnote-ref-26)
27. Article 1135 du code civil : « « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » [↑](#footnote-ref-27)
28. CA Rennes, 16 novembre 2010, n° 09/05365 ; CA Aix-en-Provence, 10 avril 2014, n° 13/17363 [↑](#footnote-ref-28)
29. Articles L.621-1 du code de la propriété intellectuelle et L. 1227-1 du code du travail [↑](#footnote-ref-29)
30. Article L.2325-5 du Code du travail. L’expert comptable du comité est par ailleurs tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L.2325-5 du Code du travail, auquel renvoie l’article L.2325-42 du Code du travail. [↑](#footnote-ref-30)
31. Article L.2143-21 du Code du travail [↑](#footnote-ref-31)
32. Article L.4614-9 du Code du travail [↑](#footnote-ref-32)
33. Article L.2323-82 du Code du travail [↑](#footnote-ref-33)
34. « I.-Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues par le règlement général de cette dernière, **une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées** concernant directement ou indirectement cet émetteur ainsi que des tiers agissant en son nom ou pour son compte ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec ce dernier. Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent, mettent à jour et tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers une liste des personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur, ainsi que des tiers agissant en leur nom ou pour leur compte ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec eux.   
    II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les modalités applicables aux obligations d'établissement, de mise à jour et de mise à disposition de listes de personnes ayant accès à des informations privilégiées concernant des actifs mentionnés au II de *l'article L. 421-1*. Il précise également les personnes qui en sont redevables. » [↑](#footnote-ref-34)
35. Cass. Soc. 28 juin 2000, n° 97-44620 [↑](#footnote-ref-35)
36. Une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 3 octobre 2011, *Vestergaard / Intelligent Insect Control*, illustre cette hypothèse:***«*** *Dit que les parties et leurs avocats, conseils et experts, conformément à l'accord entre les parties, devront : […]   
    - veiller à ce que toute audience de plaidoirie française au cours de laquelle les informations confidentielles seront évoquées se déroule en chambre du conseil (audience non publique) étant entendu que les parties, leurs avocats, conseils en propriété industrielle et experts français et étrangers seront autorisés à y assister.* ***»*** [↑](#footnote-ref-36)
37. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 2e section, *Ethypharm / Astra Zeneca, Cipla* (RG № 10/14073): le tribunal a considéré que la diffusion d’informations contenues dans des documents obtenus dans le cadre d’une saisie-contrefaçon, avant la rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie, n’était pas fautive, malgré le caractère extrêmement sensible des informations concernées (en l’espèce des extraits d’un dossier d’autorisation de mise sur le marché) et la lettre adressée par la société Cipla à la société Astra Zeneca lui demandant de ne pas se dessaisir des documents en l’attente de la décision sur la rétractation,

    Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 1e section, *CSP / Airsec* (RG № 11/06900): le tribunal a débouté la société Airsec de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la mise en ligne sur un site internet étranger (le site de la *Federal Trade Commission*) d’un document marqué confidentiel obtenu dans le cadre de la saisie-contrefaçon diligentée à son encontre; le tribunal a considéré que : - la société Airsec aurait dû saisir le juge d’une demande de placement sous scellés du document à la suite de la saisie ; - la mention de confidentialité sur le document était illisible et insuffisante à établir son caractère confidentiel ; - la société Airsec n’a pas démontré le caractère confidentiel des données. [↑](#footnote-ref-37)
38. Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 29 avril 2009, *Evac / Jets Vacuum* (RG № 08/485) : le juge de la mise en état a considéré que les circonstances dans lesquelles la société Evac a eu connaissance d’un plan technique étaient satisfactoires au regard du principe du contradictoire. [↑](#footnote-ref-38)
39. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 1ère section, ordonnance du juge de la mise en état, 1 décembre 2003, Waters / Agilent Technologies, RG № 97/20725. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier, 3 octobre 2011, *Vestergaard / Intelligent Insect Control*: cette ordonnance a prévu un accès limité aux conseils des parties pour trier les éléments pertinents saisis puis, dans un second temps, un accès aux éléments sélectionnés comme pertinents limité, outre les conseils des parties, à certaines personnes sous engagement de confidentialité. [↑](#footnote-ref-40)
41. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 1ère section, ordonnance du juge de la mise en état, 31 janvier 2007, Waters / Agilent Technologies, RG № 97/20725. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ordonnance du juge de la mise en état, 9 mai 2007, Polymer Group / Scamark et al., RG № 06/15973. [↑](#footnote-ref-42)
43. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 1ère section, ordonnance du juge de la mise en état, 6 juillet 2004, Irdeto Access / France Telecom, RG N№ 00/16292. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ordonnance de référé, 13 février 2015, *Univar, Novozymes / DSM IP Assets*, RG № 15/00822. [↑](#footnote-ref-44)
45. Cour de cassation, chambre commerciale, 19 avril 2005, *Minco / MCS,* pourvoi № U 03-20.269 : rejette le pourvoi à l’encontre de la décision de la cour d’appel qui avait considéré que la consultation de documents comptables par l’expert dans les locaux du défendeur, hors la présence du demandeur, était conforme au principe du contradictoire, dès lors que le demandeur avait pu prendre connaissance des investigations de l’expert et de leurs résultats, lui permettant d’en débattre contradictoirement. [↑](#footnote-ref-45)
46. Les règles de mise en œuvre sont prévues aux articles R. 463-13 à R. 463-15 du code de commerce. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier, 3 octobre 2011, Vestergaard / Intelligent Insect Control : « Dit que les parties devront […] n'utiliser à aucun moment les documents confidentiels ou les informations confidentielles qu'ils contiennent ou toute partie de ceux -ci à d'autres fins que pour les besoins de l'action en concurrence déloyale, violation contractuelle et parasitisme pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier ou toutes autres procédures parallèles entre les parties ou parties s'y afférent et se rapportant à l'objet de ce litige ou un objet similaire notamment les procédures pendantes aux Royaume Uni pour autant que la confidentialité des documents confidentiels et des informations qu'ils contiennent soit conservée dans le cadre des procédures étrangères ». [↑](#footnote-ref-47)
48. Citons par exemple : - Tribunal correctionnel de Versailles, 18 décembre 2007, n° 0511965021 (sur l’action civile), dans le cas de téléchargement de fichiers confidentiels par une stagiaire chinoise ;

    - Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, 21 juin 2010 (sur l’action civile), dans le cas de collecte de renseignements stratégiques de Michelin par une employée au profit d’un concurrent ;

    - CA Orléans, 13 janvier 2011, n° 10/01353, dans le cas du démarchage de la clientèle de l’ancien employeur ;

    - CA Paris, 12 avril 2003, n° 12/21643, pour le préjudice correspondant aux dépenses de recherche et développement du détenteur lésé par suite de la violation d’une obligation de non-divulgation d’un savoir-faire. [↑](#footnote-ref-48)
49. TGI de Clermont-Ferrand, 26 septembre 2011 (sur l’action civile), atteinte à l’image du détenteur lésé. [↑](#footnote-ref-49)
50. CA Versailles, 9 octobre 2003, n° 01/07525, quantification de la valeur du travail détourné par référence à une proposition de convention ; Tribunal de commerce de Nanterre, 18 juin 2014 (quantification du préjudice économique au regard de l’économie de temps et d’investissements dont l’auteur de l’atteinte a bénéficié). [↑](#footnote-ref-50)
51. Cass. Com., 25 février 2003, n° 00-21542, dans le cas où l’ensemble des données concernant le système de fabrication élaboré par Chantelle avait été détourné et détenu illicitement. [↑](#footnote-ref-51)
52. CA Paris, 12 avril 2003, n° 12/21643, quantification des frais de recherche et développement [↑](#footnote-ref-52)
53. Cass. Crim. 27 juin 2000, n° 98-14.484 [↑](#footnote-ref-53)
54. CA Paris, 9 avril 1992, PIBD 1992, III, p. 570 ; CA Paris, 27 septembre 2000, D. 2001, Somm. 1309 [↑](#footnote-ref-54)
55. CA Paris, 29 septembre 1994, D. 1995, Somm. 210 [↑](#footnote-ref-55)
56. CA Paris, 27 janvier 2010, RG n° 07/17329 [↑](#footnote-ref-56)
57. Cass. Com., 24 novembre 1970, n° 68-13.597) , Cass. Com., 25 février 2003, n° 00-21.542 [↑](#footnote-ref-57)
58. Comme indiqué à la question 4) ; voir également, CA Paris, 23 mars 1982, D. 1983, IR 53 ; CA Paris, 4e Ch., Sect. A, 5 mai 2004, RG n° 03/09946 [↑](#footnote-ref-58)
59. Voir également les réponses apportées à la question 9) [↑](#footnote-ref-59)
60. Cass. Com. 28 septembre 2010, n° 09-69.272 [↑](#footnote-ref-60)
61. CA Versailles, Ch. 12, Sect. 2, 9 octobre 2003,RG n° 01/07525 [↑](#footnote-ref-61)
62. Article L. 1227-1 du Code du travail et article L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle [↑](#footnote-ref-62)
63. Le secret de fabrique recouvre une notion plus étroite que le secret d’affaire, dans la mesure où, en principe, le secret de fabrique ne porte que sur des procédés industriels, à l’exclusions des secrets commerciaux (voir Q215) [↑](#footnote-ref-63)
64. Cass. Crim., 12 juin 1974 (PIBD 1974, III, p. 399) [↑](#footnote-ref-64)
65. Dès lors, l’exploitation du secret de fabrique par un ou des anciens employés, pour leur propre compte n’est pas constitutive du délit [↑](#footnote-ref-65)
66. Une jurisprudence récente de la Cour de cassation semble également exiger que, outre la révélation en tant que telle, « *une identité dans les caractéristiques techniques essentielles de deux produits fabriqués* » soit constatée (Cass. Crim. 12 février 2013, pourvoi n° 12-82.173) [↑](#footnote-ref-66)
67. voir notamment les décisions rendues dans l’affaire ITP c. Technip (tribunal de commerce de Paris, 16 mai 2006, RG n° 2003053357; CA Paris, 18 mars 2009 – RG n° 2006/11854 ; cass.com. 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-14.985) [↑](#footnote-ref-67)
68. Cass. Com. 6 janvier 1966 (Bull. Civ. IV, n° 3) [↑](#footnote-ref-68)
69. Cass, civ .2, 8 février 2006, n° de pourvoi : 05-14198. [↑](#footnote-ref-69)
70. Cass., civ.2, 20 mars 2014, n° de pourvoi 13-11135. [↑](#footnote-ref-70)
71. La Cour d'appel a retenu que la demande de se faire remettre l'intégralité de la documentation technique procédait de la volonté de connaître l'état de la technique chez un concurrent (CA Paris, 13 mai 1998, RG n° 98/0630). [↑](#footnote-ref-71)
72. *La protection des secrets d’affaires en droit français*, par Jérôme Passa dans *La protection des secrets d’affaires*, Propriété Intellectuelle, Jacques de Werra (ed.), Bâle 2013 ; Jurisclasseur, fascicule 4200, *« Réservation du savoir-faire »*, 2 mai 2013, page 7 et suivantes ; droit de la propriété industrielle, *« Le sort des techniques non couvertes par un titre de propriété industrielle »,* Frédéric Pollaud-Dullian, propriété intellectuelle, 2011*,* § 854 à 877*; « Savoir-Faire »*, Joanna Schmidt-Szalewski, Rep. Com., Dalloz, février 2009, § 26 à 64 ; *Traité des brevets*, « L’objet de l’intervention juridique relative aux résultats de la recherche-développement », § 11 à 30 [↑](#footnote-ref-72)
73. Cass. Crim., 20 juin 1973, n° de pourvoi 72-92270 ; Cass. Crim., 12 juin 1974, n° de pourvoi 73-90724 ; Cass. Com, 3 octobre 1978, n° de pourvoi 77-10915 ; Montpellier, 10 janvier 2006, RG 05/04998 ; Cass. Crim, 19 septembre 2006, n° de pourvoi 05-85360 [↑](#footnote-ref-73)
74. <http://www.upc.documents.eu.com/> (voir version 17 des Règles). [↑](#footnote-ref-74)
75. <http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2447/CSCRACTIV/SPE1810.asp> [↑](#footnote-ref-75)
76. Les lanceurs d’alerte sont protégés par les dispositions de l’article L. 1351-1 du Code de la santé publique qui prévoit : « *Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.  
    Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.  
    En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles*. » [↑](#footnote-ref-76)
77. Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, 2013/0402(COD) du 28 novembre 2013, p.22, Article 8(2)(a). [↑](#footnote-ref-77)
78. Projet de Rapport du Parlement européen sur la Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)) du 10 février 2015. [↑](#footnote-ref-78)
79. Proposition de Directive du Conseil européen relatif à la Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, 9870/14, PI 67 CODEC 1295, du 7 mai 2014. [↑](#footnote-ref-79)