



association des praticiens du droit des marques et des modèles

1. L'APRAM, association des praticiens du droit des marques et des modèles, regroupe les trois familles de la Propriété Intellectuelle : les Conseils en Propriété intellectuelle, les responsables Propriété Intellectuelle au sein des entreprises et les avocats spécialisés dans ce domaine.

L'APRAM et ses membres ont constaté avec satisfaction les avancées significatives en termes d'harmonisation des droits de propriété intellectuelle depuis plusieurs années et notamment:

- pour les marques (Directive 2008/95, Règlement 207/2009 sur la marque communautaire) ;
- pour les dessins (Directive 98/71 et Règlement 6/2002) ;
- pour les droits d'auteur (Directive 2001/29) ; et
- pour le respect des droits de propriété intellectuelle (Directive 2004/48).

L'APRAM salue ces mesures qui se sont traduites par une protection accrue des titulaires de droits et une meilleure prévisibilité de leurs actions contre les contrefacteurs au niveau européen, dans le respect des principes de la liberté du commerce et de l'industrie et du droit de la concurrence.

2. Mais il existe d'autres comportements déviant ou déloyaux, comme la communication, l'usurpation ou la divulgation de secrets d'affaires, qu'il est difficile d'interdire car ils reposent sur des règles disparates diversement mises en œuvre dans les pays de l'Union.

Il est cependant dans l'intérêt des acteurs économiques (et partant des titulaires de droits de Propriété Intellectuelle) que ces comportements puissent être sanctionnés.

Le sujet de la protection des secrets d'affaires et de la sanction de leur utilisation non autorisée présente une importance majeure pour notre Association qui considère que le secret des affaires doit et peut être harmonisé au sein de l'Union européenne. Elle est donc particulièrement attentive aux travaux de la Commission à ce sujet et se réjouit de cette initiative.

L'APRAM avait d'ailleurs invité, en juin 2011, Monsieur Jean Bergevin de la Commission à une séance de l'APRAM sur les nouvelles formes de la concurrence déloyale et nos membres avaient écouté avec intérêt les projets de la Commission à cet égard.

L'APRAM souhaiterait faire quelques remarques tenant tout d'abord à la nécessité de procéder à une identification de la notion du secret des affaires (**1.**). Il nous semblait

également important de procéder à un bref panorama de la protection du secret des affaires au sein des pays de l'UE (2.) pour constater, au regard de la disparité existant en la matière, la nécessité de mettre en place une protection harmonisée du secret des affaires au sein de l'Union (3.). Cette protection devrait, selon l'APRAM, être de préférence envisagée sous l'angle de la responsabilité délictuelle et plus précisément de la concurrence déloyale (4.).

1. LA NECESSAIRE DEFINITION DE LA NOTION DE SECRET DES AFFAIRES

Le secret des affaires fait indirectement l'objet d'une existence juridique au niveau international, *via* l'Accord ADPIC de 1994, qui ne mentionne pas explicitement cette notion mais évoque des « renseignements non divulgués » (article 39) :

« 1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3.

2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements :

*a) soient **secrets** en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;*

*b) aient une **valeur commerciale** parce qu'ils sont secrets; et*

*c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de **dispositions raisonnables**, compte tenu des circonstances, **destinées à les garder secrets** ».*

Rappelons que c'est à la lueur des accords ADPIC que doivent être éventuellement interprétés les textes communautaires.

<p>En s'inspirant de l'accord ADPIC, il nous semble que la notion de <i>Trade Secret</i>/secret d'affaires, doit recouvrir des renseignements non divulgués, secrets (c'est-à-dire non connus des professionnels du secteur et non immédiatement accessibles), transmissibles et donc possédant une <u>valeur commerciale</u> (utiles) et protégés par leurs titulaires par différentes <u>mesures pour conserver le caractère secret</u> de ces renseignements.</p>

2. PANORAMA DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES AU SEIN DE L'UE : UNE DISPARITE EDIFIANTE

Dans le droit national des Etats membres de l'Union européenne, le législateur a largement prévu de protéger le détenteur du secret contre les comportements consistant à accéder à, ou à utiliser, un secret d'affaires sans autorisation – et non pas de protéger les atteintes portées au secret (objet de droit).

2.1 La protection du secret des affaires en tant que droit *sui generis* et la sanction de l'atteinte à ce droit : un régime quasi inexistant dans les droits nationaux de nombreux Etats membres de l'Union européenne

Il apparaît qu'aucun pays, à l'exception de la Suède semble-t-il, ne confère une protection spécifique au secret d'affaires, considéré comme un droit de propriété intellectuelle.

2.2 La possibilité de sanctionner l'accès ou l'utilisation non autorisé du secret des affaires sur le fondement de la responsabilité pénale : un régime disponible dans les droits nationaux de nombreux Etats membres de l'Union européenne

2.2.1 Les droits nationaux de certains Etats membres de l'Union européenne

Certains Etats membres de l'Union européenne, et notamment la Belgique, les Pays Bas, l'Espagne et la France disposent de dispositions pénales sanctionnant l'accès ou l'utilisation non autorisé d'un secret des affaires.

D'autres pays, comme le Royaume Uni, ne sanctionnent pas pénalement l'accès ou l'utilisation non autorisé de secrets d'affaires.

2.2.2 L'exemple de la France

(a) Une disposition spécifique : Le délit de violation du secret de fabrique

Le délit de violation du secret de fabrique (article L.621-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Notons également la proposition de loi visant à sanctionner pénalement la violation du secret des affaires adoptée le 23 janvier 2012 par l'Assemblée Nationale, et depuis transmise au Sénat, qui apporte une définition légale du secret des affaires fondée sur les dispositions de l'article 39 des accords ADPIC. Le secret des affaires serait ainsi défini comme « *quel que soit leur support, les procédés, objets, documents, données ou fichiers de nature commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique ne présentant pas un caractère public dont la divulgation non autorisée serait de nature à compromettre gravement les intérêts de cette entreprise en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ou à sa capacité concurrentielle et qui ont, en conséquence, fait l'objet de mesures de*

protection spécifiques destinées à informer de leur caractère confidentiel et à garantir celui-ci ».

(b) Des dispositions plus générales

- Le délit de corruption (articles 445-1 et 445-2 du Code pénal) ;
- L'atteinte au secret professionnel (article 223-13) ;
- L'abus de confiance (article 314-1 du Code pénal) ;
- Le vol (articles 311-1 et suivants du Code pénal) ;
- La trahison et l'espionnage (article 411-6 du Code pénal) ;
- L'atteinte au secret de la défense nationale (article 413-9 du Code pénal) ;

Ces infractions supposent que leurs conditions de mise en œuvre soient réunies (élément moral et matériel de l'infraction), étant précisé qu'il est parfois difficile de sanctionner un comportement qui apparaît comme répréhensible lorsqu'il est le fait d'un tiers de bonne foi.

2.3 La possibilité de sanctionner l'accès ou l'utilisation non autorisé du secret des affaires sur la base du droit de la responsabilité civile contractuelle : un régime disponible dans les droits nationaux de nombreux Etats membres de l'Union européenne

L'expérience montre que les entreprises européennes encadrent fréquemment la communication de leurs secrets d'affaires par des accords contractuels prévoyant des clauses de confidentialité (*Non Disclosure Agreement*) et/ou de non concurrence.

Cependant, le droit des contrats ne permet de s'opposer qu'au cocontractant indélicat qui n'aurait pas respecté les termes du contrat qu'il a signé. Eventuellement, le tiers complice peut être sanctionné sur le fondement de la complicité. Cependant, l'arsenal juridique permettant de s'opposer à l'accès et à la divulgation, par des tiers, au secret des affaires, est très limité en raison de l'effet relatif des contrats.

2.4 La possibilité de sanctionner l'accès ou l'utilisation non autorisé du secret des affaires sur la base du droit de la responsabilité civile délictuelle: un régime disponible dans les droits nationaux de nombreux Etats membres de l'Union européenne

2.4.1 Les droits nationaux des Etats membres de l'Union européenne

La plupart, sinon la totalité, des Etats membres de l'Union européenne offrent un cadre juridique de base pour la protection des secrets d'affaires, en conformité avec l'Article 39 de l'Accord ADPIC.

Dans de nombreux pays, il existe une superposition de droits pour la protection des secrets d'affaires : droit des contrats, code civil, et lois spécifiques sur la concurrence déloyale ou les secrets d'Etat :

- dispositions spécifiques de droit civil applicables au secret des affaires : Allemagne, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Italie, Lituanie, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie ou Suède.
- dispositions générales du droit civil : Belgique, Chypre, Irlande, Finlande, France, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Royaume-Uni ou Roumanie.

2.4.2 L'exemple de la France

Le secret est essentiellement protégé en France par le droit de la concurrence déloyale ou parasitaire. En effet, toute « divulgation d'un secret, secret de correspondance, secret de fabrication, secret d'affaire, obtenu par des moyens abusifs, le plus souvent d'un employé ou d'un ancien employé »¹ constitue un acte de concurrence déloyale, qui cause « nécessairement un préjudice »².

C'est donc une faute qui est sanctionnée en l'espèce -- l'accès à un secret ou l'utilisation de la connaissance protégée par un secret -- et non, comme en matière de contrefaçon, l'atteinte à un droit privatif sur un actif ou un bien incorporel.

Il conviendra alors d'analyser les éléments constitutifs de l'action en concurrence déloyale que sont la faute, le dommage et le lien de causalité.

Le dommage pose une difficulté particulière : dans la mesure où il est difficile d'évaluer la valeur commerciale du secret *ab initio*, il est encore plus fastidieux d'en apprécier l'étendue dans le cadre d'une atteinte. Les juges du fond ont retenu plusieurs chefs de préjudice, qui consistent essentiellement à priver le détenteur du savoir-faire « *de la contrepartie espérée de ses investissements* »³, et notamment :

- la perte subie et le gain manqué⁴ comme pour les droits de Propriété Intellectuelle⁵: l'usurpation du savoir-faire « *constitue pour le titulaire au moins la perte d'une chance* »⁶ et de « *l'avantage que l'information*

¹ Roubier (P), *Théorie générale de l'action en concurrence déloyale*, RDT com. 1948, p.566.

² Lucas (A), op.cit.p234, n°364.

³ *Ibid.*

⁴ J. Schmidt-Szalewski, *Savoir-faire*, D. Rép. Com. févr. 2009, para. 46 ; P. Devésa, *Savoir-faire – contrat de savoir-faire*, JCL Contrats-Distribution, fasc. 1860, para. 105.

⁵ Article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle: "*Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte*".

⁶ R. Fabre, *Réservation du savoir-faire*, JCL Contrats-Distribution, fasc. 1850, para. 96.

secrète [lui conférait]»⁷. Il peut notamment s'agir d'une perte de clientèle⁸ ;

- le profit injustement retiré par une entreprise de l'information⁹ et notamment celui résultant de la conquête d'un marché nouveau¹⁰. A cet égard, l'évaluation du préjudice implique également que soit chiffré « *l'importance de l'investissement qui aurait été nécessaire pour se procurer les mêmes connaissances de manière indépendante* »¹¹ ; et
- le préjudice moral (la perte par exemple de la position de *leader* sur un marché)¹².

3. JUSTIFICATION D'UNE PROTECTION HARMONISEE DU SECRET DES AFFAIRES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE

En dépit de l'absence de disposition uniforme au sein de l'Union européenne, chaque Etat reconnaît que le secret dispose d'une valeur intrinsèque qu'il est nécessaire de protéger de manière spécifique. Le plus petit dénominateur commun au sein de l'Union européenne est donc ce souci de protection d'une valeur économique associée à des connaissances conservées secrètes.

L'APRAM considère que les disparités existant entre les régimes des États membres en ce qui concerne la définition même du secret des affaires et les moyens de faire sanctionner les atteintes au secret des affaires nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur et ne permettent pas aux détenteurs des secrets des affaires de bénéficier d'un arsenal uniforme et d'un niveau de protection équivalent sur tout le territoire de la Communauté, notamment à l'encontre de l'utilisation, par un tiers, d'un secret d'affaires obtenu illicitement. Cette situation n'est pas de nature à favoriser la libre circulation au sein du marché intérieur ni à créer un environnement favorable à une saine concurrence.

C'est parce qu'il lui est reconnu une valeur économique, et parce que cette valeur économique peut amener des concurrents à commettre des actes qui sortent du cadre de la loyauté commerciale afin d'en tirer, injustement/sans bourse délier, un profit, que le secret d'affaires/le savoir faire doit faire l'objet d'une protection au niveau de l'Union européenne.

⁷ *La protection juridique des secrets de l'entreprise*, Lamy Droit et Patrimoine 2000, n°85.

⁸ J. Schmidt-Szalewski, *op. cit.* note 4.

⁹ P. Véron, *La protection de l'information par le droit de la concurrence déloyale et parasitaire*, cah. dr. entr. 1988 n°1 p. 16.

¹⁰ J. Schmidt-Szalewski, *op. cit.* note 4.

¹¹ J. Schmidt-Szalewski, *op. cit.* note 8.

¹² Paris, 10 nov. 1994, "*Mecalog c/ ESP*": Deux anciens salariés d'une société spécialisée dans la conception et le développement de logiciels ont créé une société concurrente et ont prospecté le même client pour la commercialisation de leur propre logiciel. Ces derniers savaient que leur ancien employeur était proche de la phase de commercialisation industrielle du logiciel avec ledit client, projet sur lequel ils avaient travaillé. Préjudice moral du fait de la perte de situation de leader sur le marché: 609.796 €.

4. LES REGIMES JURIDIQUES ENVISAGEABLES EN VUE D'UNE HARMONISATION DU DROIT DE L'UNION EUROPEENNE

Quel est l'arsenal juridique qui pourrait permettre, en droit, d'assurer au détenteur d'un secret, une certaine protection contre l'accès à ce secret, ou à son utilisation, non autorisé?

4.1.1 La sanction de l'accès ou de l'utilisation non autorisé du secret des affaires sur le fondement de la responsabilité pénale – sanction des actes portant atteinte au corps social

La protection de la valeur économique du secret des affaires pourrait prendre la forme de sanctions pénales à l'encontre des comportements consistant à porter atteinte au détenteur du secret des affaires. En effet, l'on pourrait considérer qu'à grande échelle, de tels comportements portent préjudice à la société, puisqu'ils annihilent toute innovation et dissuadent les sociétés de réaliser des activités de recherche et de développement nécessaires à la découverte/développement de ces secrets d'affaires.

Cependant cette piste nous paraît difficile à mettre en œuvre car le droit pénal est d'interprétation stricte et il nécessite la création d'une nouvelle disposition pour chaque acte que l'on pourrait envisager de sanctionner ; sans compter que les Etats considèrent que les sanctions pénales relèvent de leur souveraineté nationale.

4.1.2 La sanction de l'atteinte au secret des affaires - Protection par un droit de propriété intellectuelle ou assimilé

La création d'un nouveau droit de propriété intellectuelle ou assimilé serait certes envisageable et cette solution pourrait constituer une réponse adaptée pour certaines industries victimes de l'essor de techniques qui rendent assez délicate la protection par le seul secret (*reverse engineering* pour le parfum).

Il aurait ainsi pu être envisagé de modeler la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle (2004/48/CE) pour permettre au secret des affaires d'entrer dans le champ d'application de ses dispositions.

Cette solution risque toutefois de ne pas obtenir un consensus de la part des Etats membres, d'aucuns considérant qu'il existe déjà trop de droits privatifs sur des actifs incorporels, étant précisé qu'il peut s'avérer délicat, eu égard à sa nature, de considérer que le secret des affaires puisse être le siège d'un droit de propriété.

D'autres difficultés existent :

- difficulté tenant à la nécessité d'identifier clairement le secret d'affaires, l'objet protégeable, c'est-à-dire le *résultat* objet de la protection ;

- une telle approche serait peut-être difficilement compatible avec le droit de la concurrence, la liberté de commerce et de l'industrie en l'absence de protection d'un bien incorporel par un droit d'auteur, un droit de brevet, de marque, de dessins car il n'en remplit pas les conditions de protection ;
- problèmes liés à la nécessité --en théorie-- de divulguer le secret d'affaires pour disposer d'un monopole avant qu'il ne tombe dans le domaine public ou pour prouver la réalité des atteintes qui y sont portées ; et
- Nécessité d'un registre, etc.

4.1.3 Protection par la concurrence déloyale

(a) Justification de ce régime juridique au regard du droit international

Les accords ADPIC prévoient expressément le moyen de sanctionner les comportements qui portent atteinte au secret d'affaires d'un cocontractant ou d'un tiers en se fondant sur le droit de la responsabilité civile extra contractuelle pour faute que.

En effet, l'article 39 des ADPIC dispose « *en assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués* ».

Rappelons que l'article 10bis de la Convention de Paris dispose quant à lui que :

« (1) *Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.*

(2) *Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.*

(3) *Notamment devront être interdits:*

(i) *tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;*

(ii) *les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;*

(iii) *les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises* ».

(b) Justification de ce régime juridique au regard du droit communautaire et des droits nationaux existants

Le législateur a déjà expressément indiqué, au Considérant 8 de la Directive Pratiques Commerciales Déloyales, qu'« il convient que la Commission examine attentivement s'il y a lieu d'envisager une action communautaire en ce qui concerne la concurrence déloyale au-delà du champ d'application de la présente directive [c'est-à-dire en dehors des relations professionnel – consommateur (B2C), donc pour des rapport B2B] et formule, si nécessaire, une proposition législative couvrant ces autres formes de concurrence déloyale ».

C'est sur le fondement de la concurrence déloyale, on l'a vu, que la plupart des états membres sanctionnent déjà l'utilisation non autorisée de savoir faire.

En conséquence, l'APRAM souhaite que la Commission européenne, dans le cadre de ses travaux¹³ relatifs à une réflexion du droit de l'Union européenne dans certains domaines de la responsabilité pour faute, envisage que la communication, l'usurpation, la divulgation et/ou l'utilisation sans autorisation de secrets d'affaires soient sanctionnées.

¹³ COM(2011) 287 final, COM(2011) 287 final, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions en date du 24 mai 2011, vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle. Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix : ce document, provenant de la Commission européenne indique qu'une étude « analysant l'incidence économique et sociale des atteintes aux secrets de fabrique et aux pratiques en marge de la légalité, telles que les copies parasites, et évaluant les bénéfices économiques d'une démarche européenne dans ce domaine » devrait être menée fin 2012.