

Asociación Iberoamericana para el Derecho Alimentario

From the Selected Works of Luis González Vaqué

2015

Secrets d'affaires: l'urgente nécessité d'adopter une directive face a l'inefficacité de l'application de l'accord sur les ADPIC

Luis González Vaqué

Secrets d'affaires : de l'urgente nécessité d'adopter une directive devant l'inefficacité de l'application de l'accord sur les ADPIC

Luis González Vaqué

Ancien conseiller de la DG de Marché intérieur

SOMMAIRE:

I. Introduction

II. La *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*

A. Consultations des parties intéressées

B. Analyse d'impact : problèmes identifiés

C. Base juridique

D. Objectif et champ d'application

E. Définitions

F. Obligation *générale* imposée aux États membres

G. Protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires

H. Injonctions et mesures correctives

I. Autres dispositions

III. Conclusions

I. Introduction

Alors qu'il y a déjà plus d'un an que la Commission européenne a présenté sa 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 illicites¹ il nous paraît opportun de nous préoccuper de cette proposition, notamment de sa portée et

¹ Document COM(2013) 813 final du 28 novembre 2013.

de son impact éventuel sur l'économie de l'UE. Nous ne l'avons pas fait auparavant car nous ne pensions pas que son adoption serait retardée² et, par conséquent, nous pensions qu'il était préférable d'attendre afin de pouvoir nous référer à une norme en vigueur et non à ladite Proposition (par la suite, la "Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires"³).

Avant de procéder à une analyse plus détaillée de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*, nous en résumerons ci-après les points les plus importants :

- il est proposé une définition commune du concept de "secret d'affaires" ainsi que des mécanismes à travers lesquels les victimes de l'appropriation illicite de secrets d'affaires peuvent obtenir réparation⁴;
- l'un de ses principaux objectifs sera l'harmonisation des législations en matière de protection contre l'appropriation illicite des secrets d'affaires dans les différents États membres de l'UE qui présentent des différences substantielles, compte-tenu du fait, en outre, que certains pays ne disposent pas de législation spécifique en la matière (il est donc par conséquent difficile pour les entreprises d'accéder aux systèmes d'autres États membres et, quand elles sont victimes d'une appropriation illicite de connaissances techniques confidentielles, celles-ci sont réticentes à présenter des recours car elles ne sont pas assurées que les tribunaux vont protéger le caractère confidentiel de leurs secrets d'affaires), et
- il s'agit fondamentalement d'éviter que perdure le système fragmenté actuel qui influe de manière négative sur la coopération transfrontière entre

² Compte-tenu de l'accueil favorable du Conseil (voir : http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/142780.pdf).

³ Voir, à propos de cette proposition: Aplin, T. F., «A critical evaluation of the proposed EU Trade Secrets Directive», *Intellectual Property Quarterly*, n° 4, 2014, pp. 257-279 (article disponible à la page internet suivante, consultée le 25 mars 2015 : http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2472161_code2159956.pdf?abstractid=2467946&mirid=1); Cook, T., «The Proposal for a Directive on the Protection of Trade Secrets in EU Legislation», *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 19, n° 1, 2014, pp. 54-58 (article disponible à la page internet suivante, consultée le 25 mars 2015 : <http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/26513/4/JIPR%2019%281%29%2054-58.pdf>) ; Galopin, B. et al., « Droit de l'information », *Documentaliste-Sciences de l'Information*, Vol. 51, n° 1, 2014, pp. 20-27 ; Knaak, R. et al., « Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 3 June 2014 on the Proposal of the European Commission for a Directive on the Protection of Undisclosed Know-How and Business Information (Trade Secrets) Against Their Unlawful Acquisition, Use and Disclosure of 28 November 2013, COM(2013) 813 Final », *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 45, n° 8, 2014, pp. 953-967 ; Grassie, G., « Trade secrets : the new EU enforcement regime », *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 9, n° 8, 2014, pp. 677-683 ; Mayoral, A., « Los posibles efectos de la Directiva sobre los secretos comerciales en el ámbito de la producción alimentaria », *BoDIA/Co*, n° 12, 2015, pp. 23-32.

⁴ Comme le souligne Mayoral, A., la future directive permettra que les tribunaux nationaux luttent contre l'appropriation illicite d'informations commerciales et confidentielles et retirent du marché les produits violant les règles sur les secrets d'affaires, tout en rendant possible l'indemnisation des victimes de telles infractions (voir du même auteur : op. cit., pages 23-24).

entreprises et *partenaires de recherche*, qui constitue un obstacle considérable à l'utilisation du Marché unique de l'UE comme moteur de l'innovation et de la croissance économiques.

En principe, l'application de l'accord sur les ADPIC⁵, aurait dû éliminer les principales différences entre les législations des États membres de l'UE en matière de protection des secrets commerciaux contre leur obtention, utilisation ou divulgation illicites par des tiers. Toutefois, « certains États membres n'ont pas adopté de définition nationale du secret d'affaires et/ou de l'obtention, utilisation ou divulgation illicites d'un secret d'affaires, de sorte que la portée de la protection n'est pas aisée à déterminer et varie d'un État à l'autre »⁶ et, « en outre, il n'existe pas de cohérence sur le plan des voies de recours disponibles en *droit civil*⁷ pour faire face à une obtention, une utilisation ou une divulgation illicites d'un secret d'affaires: tous les États membres ne peuvent pas prononcer d'injonctions de ne pas faire à l'encontre de tiers qui ne sont pas des concurrents du détenteur légitime du secret d'affaires »⁸.

Nous ne pensons pas qu'il faille insister sur l'affirmation de ce diagnostic qui justifie l'adoption par la Commission de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*; en effet, « il convient de mettre en place, au niveau de l'Union, des règles pour rapprocher les systèmes législatifs nationaux de façon à garantir des possibilités de recours suffisantes et cohérentes dans tout le marché intérieur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites d'un secret d'affaires »⁹.

II. La *Proposition de Directive relatives aux secrets d'affaires*

⁵ Voir le quatrième considérant du texte proposé par la Commission, où il est rappelé que « les efforts entrepris au niveau international, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, pour remédier à ce problème ont débouché sur la conclusion de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ('accord sur les ADPIC') » et il est indiqué que cet accord «...contient notamment des dispositions relatives à la protection des secrets d'affaires contre leur obtention, leur utilisation ou leur divulgation illicites par des tiers, qui constituent des normes internationales communes » [dans ce contexte, *tous les États membres ainsi que l'Union elle-même sont liés par cet accord*, qui a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1)]. Voir en ce qui concerne l'accord sur les ADPIC: Gervais, D., *L'accord sur les ADPIC*, Larcier, 2010, 734 pp.

⁶ Voir le cinquième considérant du texte proposé par la Commission.

⁷ Italique ajouté.

⁸ Voir également le cinquième considérant du texte proposé par la Commission, où il est également déclaré que « des divergences existent aussi entre États membres en ce qui concerne le traitement des tiers qui ont obtenu le secret d'affaires de bonne foi, mais qui apprennent par la suite, une fois qu'ils ont commencé à l'utiliser, que cette obtention a été rendue possible par une obtention illicite par une autre partie ».

⁹ Voir le huitième considérant du texte proposé par la Commission.

A. Consultations des parties intéressées

Brevitatis causae, nous ne commenterons pas en détail dans le présent article, les habituelles études externes et les nombreuses consultations menées auprès des parties intéressées (voir le paragraphe 2.1 de l'« Exposé des motifs » de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*).

B. Analyse d'impact : problèmes identifiés

À l'inverse, il convient de mentionner que l'analyse d'impact correspondante a mis en évidence, d'après la Commission, les divergences nationales existant en matière de protection des secrets d'affaires « peu d'États membres ont des lois qui définissent ce qu'est un secret d'affaires ou précisent quand ce dernier doit être protégé; il n'est pas toujours possible d'ordonner au contrevenant de mettre fin à l'infraction; les règles traditionnelles de calcul des dommages-intérêts sont souvent inadaptées dans les cas d'appropriation illicite d'un secret d'affaires, en l'absence, notamment, de méthodes de substitution [...]; les règles pénales ne visent pas le vol de secret d'affaires dans tous les États membres »¹⁰.

Deux problèmes principaux ont été ressortis¹¹ :

- des incitations sous-optimales pour les activités d'innovation transfrontières. Lorsqu'il existe un risque d'appropriation illicite des secrets d'affaires lié à une protection légale inefficace, les incitations à entreprendre des activités d'innovation (y compris à l'échelle transfrontière) sont réduites, parce que
 - i) la valeur attendue de l'innovation fondée sur les secrets d'affaires est plus faible et les coûts pour sa protection sont plus élevés, et
 - ii) le risque commercial lors de la communication de tels secrets est plus élevé.

Ainsi, 40 % des entreprises de l'UE s'abstiendraient de communiquer des secrets d'affaires à des tiers de crainte que les informations ne fassent l'objet d'une utilisation abusive ou ne soient diffusées sans leur autorisation, perdant ainsi leur caractère confidentiel. Cela freine l'innovation, et en particulier la recherche collaborative et l'innovation ouverte, qui nécessitent que de multiples entreprises et partenaires de recherche échangent des informations de valeur.

¹⁰ Voir le paragraphe 2.2 de l'« Exposé des motifs » de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*.

¹¹ *Ibidem*.

- les avantages concurrentiels fondés sur un secret d'affaires sont menacés (compétitivité réduite) : la protection juridique fragmentée ne garantit pas une protection et un niveau de recours comparables dans tout le marché intérieur de l'UE, ce qui met ces avantages en péril, qu'ils soient liés ou non à l'innovation, et fragilise la compétitivité des détenteurs de secret d'affaires. Par exemple, l'industrie chimique européenne, qui dépend fortement de l'innovation de procédé reposant sur des secrets d'affaires, estime que l'appropriation illicite d'un secret d'affaires peut, dans de nombreux cas, faire perdre jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires.

C. Base juridique

L'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit l'adoption de règles de l'UE relatives au rapprochement des législations nationales lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

Dans ce contexte, la Commission a préféré, parmi les multiples options possibles, celle qui tend à la convergence des droits civils nationaux en ce qui concerne le caractère illicite des actes d'appropriation de secrets d'affaires, ainsi qu'à la convergence des voies de recours nationales en droit civil¹². Tel que présenté dans l'« Exposé des motifs » de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*, les effets de la convergence des voies de recours en droit civil permettraient aux entreprises innovantes de défendre leurs secrets d'affaires légitimes de façon plus efficace dans toute l'UE. Ainsi, il est estimé que, si les détenteurs de secret d'affaires pouvaient compter sur la confidentialité durant les procédures judiciaires, ils seraient davantage enclins à demander une protection juridictionnelle contre les dommages qu'ils pourraient subir en cas d'appropriation illicite de leurs secrets d'affaires: « une sécurité juridique et une convergence législative renforcées contribueraient à accroître la valeur des innovations que les entreprises souhaitent protéger en tant que secrets d'affaires, puisque le risque d'appropriation illicite serait réduit »¹³.

D. Objectif et champ d'application

L'objectif de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires* est d'établir un niveau suffisant et comparable de recours dans le tout le Marché intérieur en cas d'appropriation illicite d'un secret d'affaires (tout en mettant en place des mesures de sauvegarde suffisantes pour prévenir les abus). En effet, les réglementations nationales existantes offrent un niveau inégal de protection

¹² *Convergence* qui, selon certains auteurs, outrepasserait les limites de compétence de l'UE (voir, par exemple : Mayoral, A., op. cit., pp. 25-26).

¹³ Voir également le paragraphe 2.2 de l'« Exposé des motifs » de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*.

des secrets d'affaires contre l'appropriation illicite, ce qui met en péril le bon fonctionnement du marché intérieur de l'information et du savoir-faire «... afin que le plein potentiel économique des informations de valeur (e.a. procédés de fabrication, nouvelles substances et nouveaux matériaux, technologies non brevetées, processus d'entreprise) puisse se réaliser, ces informations doivent pouvoir être transférées en toute confiance, étant donné que chaque acteur est susceptible de les utiliser différemment dans sa propre zone géographique, générant ainsi des revenus pour les créateurs et permettant une répartition efficace des ressources»¹⁴. Toujours d'après la Commission, le cadre légal disparate réduit aussi les incitations à entreprendre toute activité transfrontière innovante qui dépendrait de l'utilisation d'informations protégées par le secret d'affaires, par exemple s'établir dans un autre État membre pour y fabriquer ou commercialiser des produits ou services basés sur de tels secrets, fournir des produits ou services à une entreprise dans un autre État membre ou sous-traiter la fabrication à une telle entreprise : « dans ces situations, si le secret d'affaires fait l'objet d'une appropriation illicite dans un autre pays ayant un niveau de protection plus faible, des *produits en infraction*¹⁵ risquent d'être diffusés sur le marché »¹⁶.

Il apparaît évident que les réglementations nationales existantes rendent donc la R&D et l'innovation transfrontières en réseau moins *attractives* et plus difficiles: « elles entraînent par ailleurs un niveau plus élevé de risque commercial dans les États membres où le niveau de protection est le plus faible, ce qui a des effets négatifs sur l'ensemble de l'économie de l'UE, étant donné que, d'une part, les incitations au commerce transfrontière diminuent et, d'autre part, [les déjà cités] *produits en infraction* originaires de ces États membres (ou importés via leur territoire) peuvent se répandre dans le marché intérieur »¹⁷.

Dans ce contexte, la Commission espère que la réglementation communautaire qui sera en son temps adoptée par le législateur communautaire facilitera la coopération transfrontière en matière de R&D, puisqu'une protection claire, organisée et uniformisée des secrets d'affaires contre leur appropriation illicite encourage l'échange et le transfert d'informations commerciales et de savoir-faire confidentiels d'un pays à l'autre en réduisant les risques perçus et les coûts de transaction liés à la gestion de législations multiples.

Plus concrètement, l'article premier (Chapitre I « Objet et champ d'application ») du dispositif du texte proposé, il est fait référence à l'*Objet* de manière laconique :

¹⁴ Voir la troisième rubrique de l'« Exposé des motifs » de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*.

¹⁵ Italique ajouté (la définition desdits produits sera fournie ultérieurement).

¹⁶ Voir également la troisième rubrique de l'« Exposé des motifs » de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*.

¹⁷ *Ibidem*.

« la présente directive établit des règles protégeant les secrets d'affaires contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites ».

Afin de parfaire la compréhension du *champ d'application* de la directive en cours de négociation¹⁸, il faut se rendre au Chapitre II qui définit les circonstances dans lesquelles l'obtention, l'utilisation et la divulgation d'un secret d'affaires sont illicites, ce qui donne le droit à son détenteur de solliciter l'application *des mesures et réparations* prévues plus avant. Dans ce sens, l'article 3 (« Obtention, utilisation et divulgation illicites de secrets d'affaires ») établit les dispositions suivantes :

« 1. Les États membres veillent à ce que les détenteurs de secrets d'affaires aient le droit de demander les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires ou d'obtenir réparation pour un tel fait.

2. L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement de son détenteur est considérée comme illicite lorsqu'elle résulte, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave:

a) d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret ou dont ledit secret peut être déduit;

b) d'un vol;

c) d'un *acte de corruption*¹⁹;

d) d'un abus de confiance;

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

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

3. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est faite, sans le consentement de son détenteur, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, par une personne dont il est établi qu'elle répond à l'une des conditions suivantes:

a) elle a obtenu le secret d'affaires de façon illicite;

¹⁸ À cette fin, voir également la rubrique suivante du présent article consacrée aux définitions.

¹⁹ Italique ajouté.

b) elle agit en violation d'un accord de confidentialité ou d'une autre obligation de préserver le secret;

c) elle agit en violation d'une obligation, contractuelle ou autre, de n'utiliser le secret d'affaires que de manière limitée.

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

5. La production, l'offre et la mise sur le marché intentionnelles et délibérées de produits en infraction, ainsi que l'importation, l'exportation et le stockage à ces fins de produits en infraction, sont considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires. ».

Nous pouvons en conclure que, en principe, la *conditio sine qua non* pour que les actes auxquels se réfère l'article 3 soient considérés comme illicites est l'absence de consentement du détenteur du secret d'affaires : on entend que sera de toute manière «... illicite l'utilisation d'un secret d'affaires par un tiers n'ayant pas participé directement à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites initiale, mais qui a ou aurait dû avoir connaissance de cet acte illicite initial, ou qui a été informé de son caractère illicite »²⁰.

Pour sa part, l'article 4 précise expressément que la découverte indépendante et l'ingénierie inverse sont des moyens légitimes d'obtenir une information :

« 1. L'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsqu'elle résulte:

a) d'une découverte ou d'une création indépendante;

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

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

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

²⁰ Voir le paragraphe 5.1 de l'« Exposé des motifs » de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*.

2. Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait pas de droit à l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires s'est produite dans l'une des circonstances suivantes:

- a) usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information;
- b) révélation d'une faute, d'une malversation ou d'une activité illégale du requérant, à condition que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires ait été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l'intérêt public;
- c) divulgation du secret d'affaires par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime de leur fonction de représentation;
- d) respect d'une obligation non contractuelle;
- e) protection d'un intérêt légitime. ».

La doctrine a indiqué que nombre des exigences requises pour la légalité de l'obtention d'informations sont difficiles à prouver et pourraient donner lieu à de nombreux litiges à la difficile résolution²¹. Ainsi, certains auteurs considèrent que l'article 4 cité est une disposition que le Parlement et le Conseil peuvent améliorer²².

Il s'agit d'atteindre d'objectif de bon fonctionnement du marché intérieur européen de la recherche et de l'innovation, sans entraver d'autres objectifs et principes d'intérêt public et conformément au principe de proportionnalité, par conséquent, les mesures et réparations prévues pour protéger les secrets d'affaires doivent être conçues dans le but d'atteindre cet objectif. Comme nous aurons l'occasion de l'expliquer ultérieurement, à ce sujet, les *mesures et réparations* mises en œuvre devront garantir « que les autorités judiciaires compétentes [peuvent tenir] compte de la valeur du secret d'affaires, de la gravité du comportement ayant débouché sur l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de ce secret, ainsi que des incidences de ce comportement »²³. Toujours d'après la Commission, il convient de garantir également que lesdites autorités judiciaires soient dotées du pouvoir discrétionnaire d'apprécier les intérêts des

²¹ Selon Mayoral, A. il s'agirait dans certains cas d'une *probatio diabolica* (voir du même auteur : op. cit., pp. 26-27).

²² Voir, par exemple : Vidreras Pérez, C., « El posible impacto de la Directiva sobre los secretos comerciales en la economía de la UE », *BoDiA/Co*, n° 12, 2015, p. 16.

²³ Voir le onzième considérant du texte proposé par la Commission.

parties au litige ainsi que les intérêts des tiers, dont, le cas échéant, les consommateurs²⁴.

Avant de poursuivre, nous rappellerons que, dans le neuvième considérant du texte proposé par la Commission, il est précisé que « la divulgation par les institutions et organes de l'Union ou par les autorités publiques nationales d'informations commerciales qu'ils détiennent en vertu des obligations du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil²⁵ ou d'autres réglementations en matière d'accès aux documents *ne devrait pas être considérée comme la divulgation illicite d'un secret d'affaires*²⁶ ».

E. Définitions

Au Chapitre I de l'article 2 il est défini en premier lieu :

- *secret d'affaires*: « des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

- a) elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

- b) elles ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes;

- c) elles ont 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 secrètes »²⁷.

Évidemment, il est important de disposer au niveau communautaire d'une définition homogène du secret d'affaires sans restreindre l'objet de la protection contre l'appropriation illicite : « cette définition [devrait] être

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Règlement (CE) du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Voir à ce propos : Curtindu, D. et Mendes, J., « Transparence et participation : des principes démocratiques pour l'administration de l'union européenne », *Revue française d'administration publique*, n° 137-138, 2011, pp. 101-121.

²⁶ Italique ajouté.

²⁷ Article 2.1 du texte normatif proposé dans la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires* ; il convient de souligner que cette définition est calquée sur celle des « renseignements non divulgués » qui figure dans l'accord sur les ADPIC (voir le paragraphe 5.1 du maintes fois cité « Exposé des motifs » de la *Proposition de Directive relatives aux secrets d'affaires*). Voir également : Sousa e Silva, N., "What exactly is a trade secret under the proposed directive?", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 9, n° 11, 2014, pp. 923-932.

construite de façon à couvrir les informations commerciales, les informations technologiques et les *savoir-faire*²⁸ lorsqu'il existe à la fois un intérêt légitime à les garder confidentiels et *une attente légitime de protection de cette confidentialité*²⁹ »³⁰. Il est à noter que, selon la Commission, « par nature, [la] définition [de secret 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 »³¹.

Dans le déjà cité article 2, d'autres *concepts clés* sont définis³² :

- *détenteur de secret d'affaires*: « toute personne physique ou morale qui a *licitement*³³ le contrôle d'un secret d'affaires »³⁴;
- *contrevenant*: « toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d'affaires *de façon illicite*³⁵ »³⁶; et
- *produits en infraction*: « des produits dont le dessin ou modèle, *la qualité*³⁷, le procédé de fabrication ou la commercialisation bénéficient notablement d'un secret d'affaires obtenu, utilisé ou divulgué de façon illicite »³⁸.

²⁸ Italique ajouté.

²⁹ *Idem*.

³⁰ Voir le huitième considérant du texte proposé par la Commission.

³¹ *Ibidem*.

³² *Sic* au paragraphe 5.1 de l'« Exposé des motifs » de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*.

³³ Italique ajouté [il convient de souligner que cette définition «... inclut comme élément clé le concept du caractère licite du contrôle sur le secret, qui figure également dans l'accord sur les ADPIC » (voir également le paragraphe 5.1 de l'« Exposé des motifs » de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*; en outre, « elle permet donc une défense du secret d'affaires non seulement par son détenteur initial, mais aussi par les titulaires d'une licence » (*ibidem*)].

³⁴ Article 2.2 du texte normatif proposé dans la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*.

³⁵ Italique ajouté.

³⁶ Article 2.3 du texte normatif proposé dans la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*.

³⁷ Italique ajouté [Vidreras Pérez, C. critique notamment l'utilisation d'un terme aussi ambigu et subjectif dans cette définition (voir de la même auteure : op. cit., p. 15)].

³⁸ Article 2.4 du texte normatif proposé dans la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*.

À propos de cette dernière définition, il est affirmé (dans le déjà cité paragraphe 5.1 de l'« Exposé des motifs » de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires* qui intègre une évaluation de la proportionnalité: « il faut que les produits qui sont conçus, fabriqués ou commercialisés à l'aide d'un comportement illicite bénéficient de manière *notable*³⁹ du secret d'affaires en question pour qu'ils soient considérés comme des produits en infraction ».

F. Obligation générale imposée aux États membres

Dans l'article 5.1 du texte proposé, il est établi que « les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu'un recours civil soit disponible contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites de secrets d'affaires » et, par la suite, sont énumérées les conditions requises pour de telles *mesures, procédures et réparations*⁴⁰:

- doivent être justes et équitables;
- ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner des retards injustifiés;
- doivent être effectives et dissuasives.

Pour sa part, le premier paragraphe de l'article 6.1 («Proportionnalité et procédures abusives») stipule que les États membres veillent à ce que les mesures, procédures et réparations prévues conformément à la directive soient appliquées par les autorités judiciaires compétentes d'une manière qui soit proportionnée, évite la création d'obstacles au commerce légitime dans le marché intérieur, et prévoient des mesures de sauvegarde contre leur usage abusif.

De façon plus explicite, la Commission envisage d'inclure dans la norme communautaire future l'exigence selon laquelle les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités judiciaires compétentes déterminent qu'une demande concernant l'obtention, la divulgation ou l'utilisation illicites d'un secret d'affaires est manifestement infondée et qu'il est constaté que le requérant a initié la procédure judiciaire de mauvaise foi, dans le but de retarder ou de restreindre de façon inéquitable l'accès du défendeur au marché ou d'intimider ou de harceler celui-ci de toute autre manière, lesdites autorités soient en droit de prendre les mesures suivantes⁴¹ :

³⁹ Italicité ajoutée.

⁴⁰ Article 5.2.

⁴¹ *Ibidem*, paragraphe 2 (à la fin de ladite proposition il est indiqué que « Les mesures visées au premier alinéa sont sans préjudice de la possibilité pour le défendeur de demander des dommages-intérêts,

« a) imposer des sanctions au requérant ; [et]

b) ordonner la diffusion des informations relatives à la décision prise, conformément à l'article 14 [portant sur la «Publication des décisions judiciaires »] »⁴².

F. Protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires

Ceci est un aspect qui revêt (ou revêtera) une portée considérable dans la pratique, comme l'ont souligné divers auteurs⁴³, car, comme l'affirme le quatorzième considérant du texte proposé par la Commission, souvent, la perspective qu'un secret d'affaires perde son caractère confidentiel pendant une action en justice décourage souvent son détenteur légitime d'engager des poursuites pour le défendre, ce qui nuit à l'efficacité des mesures et réparations prévues : « pour cette raison, [toujours d'après la Commission] il est nécessaire d'établir, moyennant des mesures de sauvegarde garantissant le droit à un procès équitable, des exigences spécifiques visant à protéger le caractère confidentiel du secret d'affaires en cause pendant les actions en justice intentées pour sa protection ». Ce qui, comme nous l'exposerons par la suite, consisterait, entre autres, en la possibilité de restreindre l'accès aux éléments de preuve ou aux audiences, ou de publier uniquement les éléments non confidentiels des décisions de justice : en outre, « cette protection devrait rester en vigueur après la fin des procédures judiciaires, aussi longtemps que les informations couvertes par le secret d'affaires ne sont pas dans le domaine public »⁴⁴.

Dans ce sens, il convient de souligner ce que prévoit concrètement l'article 8:

« 1. Les États membres veillent à ce que les parties, leurs représentants légaux, les intervenants des tribunaux, les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne soient

si le droit de l'Union ou le droit national le permettent »). Voir également l'article 7 relatif au « Délai de prescription » [à noter que dans le treizième considérant du texte proposé, il est déclaré que, « dans l'intérêt de la sécurité juridique, et considérant que l'on attend des détenteurs légitimes de secrets d'affaires qu'ils exercent un devoir de diligence en ce qui concerne la protection du caractère confidentiel de leurs secrets de valeur ainsi que le contrôle de leur utilisation, il apparaît approprié de limiter la possibilité d'engager une action pour la protection de secrets d'affaires à une période donnée, calculée à partir de la date à laquelle le détenteur dudit secret a pris connaissance de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites de son secret par un tiers, ou aurait dû en prendre connaissance » (voir également les commentaires à ce sujet de Mayoral, A., dans : op. cit., pp. 24-25)].

⁴² Article 6.2.

⁴³ Voir, par exemple : Vidreras Pérez, C., op. cit., pp. 17-18 et la bibliographie citée à la p. 20.

⁴⁴ Voir également le quatorzième considérant du texte proposé par la Commission.

pas autorisées à utiliser ou divulguer un secret d'affaires ou un secret d'affaires présumé dont ils ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.

L'obligation visée au premier alinéa cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes:

- a) au cours de la procédure, il est constaté que le secret d'affaires présumé ne remplit pas les conditions établies à l'article 2, point 1.
- b) les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement de ce genre de renseignement, ou leur sont devenues aisément accessibles.

2. Les États membres veillent également à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande dûment motivée d'une partie, prendre les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires présumé utilisé ou mentionné au cours de la procédure judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires.

Les mesures visées au premier aliéna incluent au moins la possibilité:

- a) de restreindre, en tout ou en partie, l'accès à tout document contenant des secrets d'affaires qui a été soumis par les parties ou par des tiers;
- b) de restreindre l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires sont susceptibles d'y être divulgués, ainsi qu'aux rapports ou transcriptions qui s'y rapportent. Dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que des justifications appropriées soient fournies, les autorités judiciaires compétentes peuvent restreindre l'accès des parties aux audiences et ordonner que ces dernières soient menées uniquement en présence des représentants légaux des parties et des experts agréés, soumis à l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1; [et]
- c) de mettre à disposition une version non confidentielle de toute décision judiciaire, dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés.

Lorsque, en raison de la nécessité de protéger un secret d'affaires ou secret d'affaires présumé et en vertu du présent paragraphe, deuxième alinéa, point a), l'autorité judiciaire décide que des éléments de preuve qui se trouvent licitement sous le contrôle d'une partie ne doivent pas être divulgués à l'autre partie, et lorsque ces éléments de preuve importent pour la solution du litige, l'autorité judiciaire peut autoriser la divulgation de ces informations aux représentants légaux de l'autre partie et, si nécessaire,

aux experts agréés, pour autant qu'ils soient soumis à l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1.

3. Lorsqu'elles décident s'il sera fait droit à la demande visée au paragraphe 2 ou si celle-ci sera rejetée et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait causer à l'une ou l'autre des parties ou, le cas échéant, à des tiers.

4. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 est effectué conformément à la directive 95/46/CE⁴⁵. »

H. Injonctions et mesures correctives

Nous ne pouvons nous abstenir de faire référence à l'article 11 du texte proposé par la Commission, à cet égard. Celui-ci établit comme obligation fondamentale pour les États membres de veiller à ce que, lorsqu'a été prise une décision judiciaire constatant l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires, les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant, ordonner à l'encontre du contrevenant⁴⁶ :

- la cessation ou, selon le cas, l'interdiction de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;
- l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits en infraction, ou d'importer, d'exporter ou de stocker des produits en infraction à ces fins; et
- « l'adoption de *mesures correctives*⁴⁷ appropriées en ce qui concerne les produits en infraction »⁴⁸.

⁴⁵ Directive du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). Voir, à propos de cette législation communautaire : Elgesem, D., « The structure of rights in Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data », *Ethics and Information Technology*, Vol. 1, n° 4, 1999, pp. 283-293; Gellert, R. et González Fuster, G., « The fundamental right of data protection in the European Union: in search of an uncharted right », *International Review of Law, Computers & Technology*, Vol. 26, n° 1, 2012, pp. 73-82; et Poulet, Y., « EU data protection policy. The Directive 95/46/EC: Ten years after », *Computer Law & Security Review*, Vol. 22, n° 3, 2006, pp. 206-217.

⁴⁶ Paragraphe 1 de l'article 11.

⁴⁷ Italique ajouté.

⁴⁸ Article. 11.1(c).

Par la suite (article 11.2⁴⁹) figure une liste de mesures correctives auxquelles nous venons de faire référence : une déclaration d'infraction; le rappel des produits en infraction se trouvant sur le marché; la suppression de la caractéristique (?) qui met les produits en infraction, etc.

Dans ce contexte, les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités judiciaires ordonnent de retirer du marché des produits en infraction, elles puissent, à la demande du détenteur de secret d'affaires, ordonner que ces produits soient remis audit détenteur ou à des organisations caritatives, dans des conditions à déterminer par les autorités judiciaires afin que les produits en question ne soient pas réintroduits sur le marché.

En ce qui concerne les frais et autres dépenses, les autorités judiciaires ordonnent « que ces mesures soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent »⁵⁰.

I. Autres dispositions

Afin de ne pas dépasser les contraintes d'espace que nous nous sommes imposées, nous n'entrerons pas dans l'analyse détaillée des autres dispositions incluses dans le texte proposé par la Commission :

- Article 12 (« Conditions d'application, mesures de sauvegarde et mesures de substitution »), qui prévoit *inter alia* que les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles examinent une demande ayant pour objet l'adoption des injonctions et mesures correctives prévues auxquelles nous avons déjà fait référence et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le protéger, le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, etc.

- Article 13 (« Dommages-intérêts »): les États membres devront veiller à ce que les autorités judiciaires compétentes, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui savait ou aurait dû savoir qu'il obtenait, divulguait ou utilisait un secret d'affaires de manière illicite de verser au détenteur de secret d'affaires des dommages-intérêts correspondant au préjudice que celui-ci a réellement subi (lorsqu'elles fixent le montant des dommages-intérêts, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner,

⁴⁹ De l'avis de Mayoral, A. (que nous ne partageons pas), cette disposition, par son imprécision "ne dit et ne veut rien dire" (voir dudit auteur, op. cit., p. 27)].

⁵⁰ L'article 11.3(2) du texte législatif proposé dans la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires* établit que ces mesures s'entendent sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au détenteur du secret d'affaires en raison de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites dudit secret.

subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant, etc.

- Article 14 (« Publication des décisions judiciaires »): afin de renforcer son aspect dissuasif pour de futurs contrevenants et de contribuer à ce que le grand public prenne conscience du problème, la Commission estime qu'il sera «... utile d'assurer la diffusion des décisions rendues dans les affaires d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites de secrets d'affaires, y compris, le cas échéant, par une publicité de grande ampleur, pour autant que cette diffusion n'entraîne pas la divulgation du secret d'affaires et n'ait pas d'incidence disproportionnée sur la vie privée et la réputation de personnes physiques »⁵¹.

- Article 15 (« Sanctions en cas de non-respect des obligations prévues dans la [future] directive »): « les sanctions prévues incluent la possibilité d'imposer une astreinte en cas de non-respect d'une mesure adoptée conformément aux articles 9 ou 11 »; en outre, lesdites sanctions devront être *effectives, proportionnées et dissuasives*.

- Article 16 (« Échange d'informations et correspondants »): afin de promouvoir la coopération, notamment l'échange d'informations, entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission, chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux chargés de toutes les questions relatives à la mise en œuvre des mesures prévues par la future directive.

- Article 17 («Rapports»).

- Article 18 («Transposition»).

III. Conclusions

La doctrine a critiqué (de manière globale ou partielle) la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires* objet du présent article : certains auteurs mettent en doute les avantages de l'harmonisation proposée et doutent des *promesses* sur le fait que la future directive stimulera considérablement l'innovation transfrontière et génèrera une augmentation de la compétitivité et une croissance notable de l'emploi et de la mobilité⁵². Par ailleurs, il n'est pas certain que les transpositions de ladite directive donnent lieu à un niveau élevé d'harmonisation, en raison de l'ambiguïté et du manque de précision de certaines dispositions proposées : le résultat pourrait être un *patchwork* de normes dont l'objectif sera de réglementer la protection des secrets d'affaires de l'UE... ce qui pourrait

⁵¹ Voir le considérant 20 du texte proposé par la Commission.

⁵² Voir, par exemple : Aplin, T. F., op. cit., pp. 278-279.

conduire à une augmentation exorbitante des questions préjudicielles remises à la déjà très débordée Cour de Justice de l'Union⁵³.

Ces critiques peuvent être fondées, mais il est également un fait indéniable que le mieux est parfois l'ennemi du bien. À notre avis, il serait préférable de parvenir à un règlement plus ou moins harmonisé, plus ou moins perfectible, que de maintenir le *statu quo* ou de procéder à la simple diffusion de l'information et au lancement de campagnes de sensibilisation sur les mesures, procédures et réparations disponibles au niveau national contre l'appropriation illicite de secrets d'affaires (*Soft Law*). Dans ce sens, la question que nous avons posée dans le titre du présent article, est *rhétorique*...

Il est vrai également que nous ignorons quelle sera la directive finalement adoptée par le législateur communautaire⁵⁴. Un projet de Rapport élaboré par le Parlement européen est déjà disponible mais, étant donné justement son caractère provisoire, il ne nous semble pas opportun de nous baser sur un tel document⁵⁵.

Nos réflexions finales se concentrent sur le fait que la preuve que le régime prévu dans la future directive et dans les législations nationales qui la transposent, sera applicable à un très grand nombre de secteurs économiques si variés, qu'il est probable que cette *application* soit très problématique (y compris compte-tenu de la relation entre *Lex specialis* et *Lex generalis*).

Pour citer quelques exemples, nous nous référerons au secteur alimentaire où toute information sur une entreprise ou un produit, même positive (!), peut avoir des effets catastrophiques sur la confiance du consommateur et l'image de marque. Ainsi, les questions suivantes ne sont absolument pas rhétoriques⁵⁶ : l'article 14 (« Publication des décisions judiciaires ») prévu sera-t-il applicable et

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Qui, comme le suggère Vidreras Pérez, C., pourrait décider de n'adopter aucune mesure légale à cet égard (voir de cette auteure : op. cit., p. 19).

⁵⁵ Également publié dans l'Avis du Comité économique et social européen sur 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 (JO C 226 du 16.7.2014, p. 48), dans lequel le CESE conclut que « il semble [...] trop réducteur de limiter les informations susceptibles de relever des secrets d'affaires aux informations ayant une valeur commerciale immédiate, car certaines informations de nature économique, industrielle, technique, ou scientifique peuvent ne pas avoir de valeur commerciale directe mais potentielle, notamment lorsque ces informations relèvent de données de recherche et développement technique ou scientifique » (point 5.11) et il « propose de compléter la liste définie à l'article 4.1 en ajoutant que l'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsqu'elle résulte [...] de l'exercice des obligations de reporting incombant aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de sociétés cotées » (point 5.12).

⁵⁶ Mayoral, A. doute à juste titre que l'UE parvienne à se transformer en « leader mondial » en matière de science et de recherche dans ce secteur (voir la première rubrique de l'« Exposé des motifs » de la *Proposition de Directive relative aux secrets d'affaires*) si persiste la sélectivité alimentaire des européens, encouragée par certaines ONG et tolérée (incitée ?) par les politiques qui préfèrent suivre le courant... (voir du même auteur : op. cit., p. 23).

dans quels cas ? Quels risques implique la délation ?⁵⁷ Par exemple par un employé renvoyé si l'on se rend finalement compte que la plainte était injustifiée ? Quel profil aura le secret d'affaires dans un tel cadre où la règle est la transparence, comme c'est le cas pour la liste des ingrédients sur l'étiquette des produits alimentaires ? La divulgation du contenu des demandes d'approbation d'un *Novel Food* sera-t-elle compatible avec les dispositions de la future directive ? Sera-t-il nécessaire de modifier l'article 20 («Protection des données») transformé du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires⁵⁸ ?

Les doutes et réflexions seront probablement similaires dans d'autres secteurs économiques... bien que *différents*.

En tout état de cause, nous souhaitons mentionner particulièrement dans ces, somme toute pessimistes, "Conclusions" que, dans le dixième considérant du texte proposé par la Commission, il est affirmé sans équivoque⁵⁹ que, dans l'intérêt de l'innovation et de la concurrence, les dispositions de la future directive ne devraient créer aucun droit exclusif sur les savoir-faire ou informations protégés en tant que secrets d'affaires : « il devrait donc rester possible de découvrir indépendamment les mêmes savoir-faire et informations, et les concurrents du détenteur du secret d'affaires devraient être libres de soumettre à l'ingénierie inverse tout produit obtenu de façon licite ».

Accepted Article (Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in future.)

Reprints and Permissions: cristinavidreras@yahoo.es

Working Papers contain preliminary research results. Please consider this when citing the paper. Please contact the author to give comments or to obtain revised version. Any mistakes and the views expressed herein are solely those of the author.

**Provided for non-commercial research and education use.
Not for reproduction, distribution or commercial use.**

⁵⁷ Mayoral, A. préfère utiliser le terme *whistleblower* [voir de cet auteur : op. cit., pp. 23-24, où il rappelle la difficulté d'applications, aux Etats Unis, des dispositions à ce sujet de la *Food Safety Modernization Act* (FSMA)].

⁵⁸ JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

⁵⁹ Voir une opinion contraire dans : Mayoral, A., op. cit., p. 28.