



AVOCATS
BARREAU
• PARIS

ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

TRAVAUX COMMISSIONS OUVERTES

COMMISSION BREVET ET SECRET DES AFFAIRES



LES SECRETS DES AFFAIRES DANS LE PROCÈS
RÉUNION DU 7 MAI 2019



LE SECRET DES AFFAIRES DANS LE PROCÈS



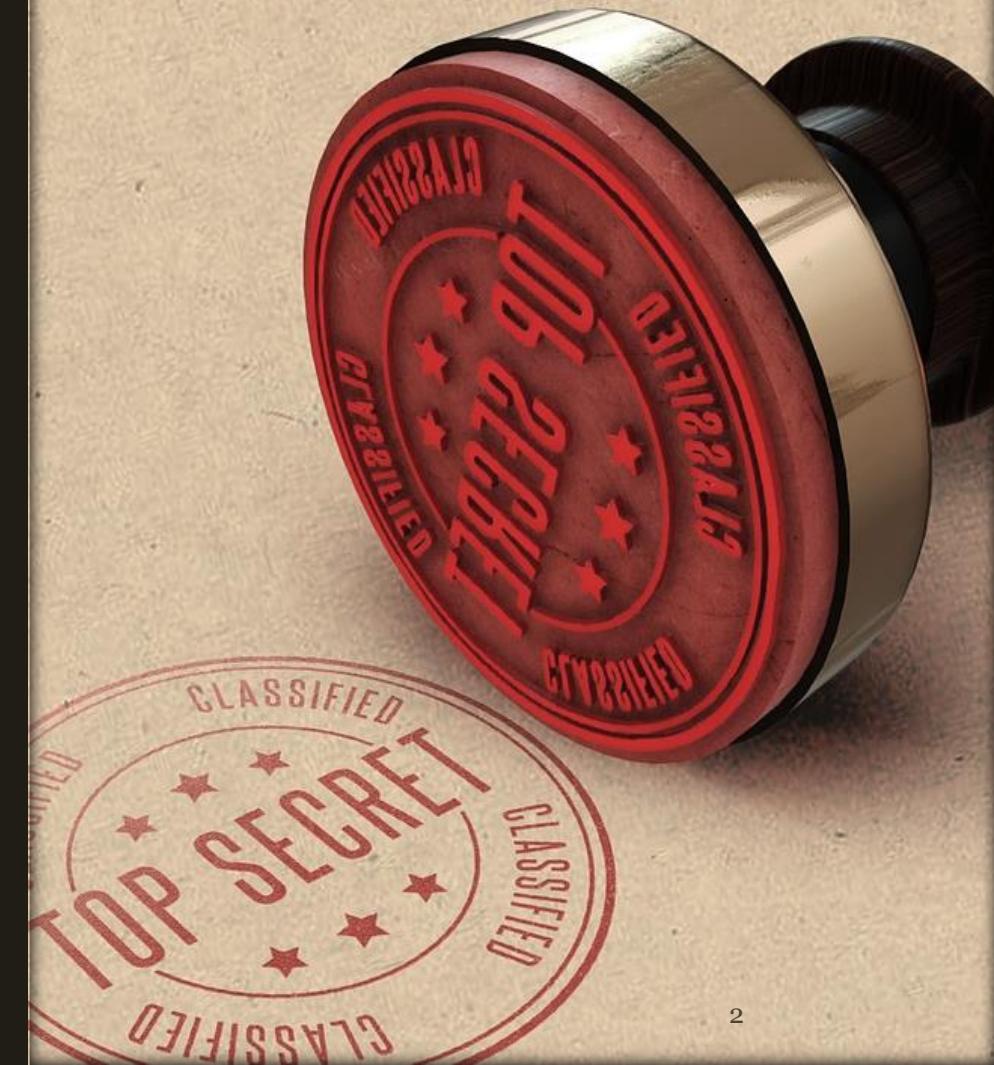
Virginie LEHOUX
Alexandre JACQUET
Thomas CUCHE

INTRODUCTION

Introduction

1^{ère} Partie

2^{nde} Partie



La loi sur le secret des affaires

- Avant la loi, notion qui n'était pas inconnue de notre droit positif et qui - sous des dénominations différentes (savoir-faire, secret de fabrique, secret de fabrication) - était déjà largement utilisée par les entreprises, commentée et défendue par les praticiens

Ex : Nombreuses références au secret des affaires dans les différents codes, lois et règlements en vigueur

Ex : Texte pénal spécifique avec l'article L621-1 du CPI (renvoyant à l'article L1227-1 du Code du travail) : divulgation par un directeur ou salarié de secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 euros...

- Mais cette notion ne bénéficiait **pas d'une définition légale ni d'un régime uniforme**
- Pas de dispositions de droit civil spécifiques pour la protection du secret d'affaires en général = régime général de responsabilité délictuelle ou contractuelle

La loi sur le secret des affaires

- Et pourtant le « Secret des affaires » : **actif immatériel** dont la valeur économique est incontestable
- ➔ Nécessité de consacrer et protéger cet actif
- Plusieurs tentatives en France pour donner un cadre légal au secret des affaires mais échec, notamment du fait de la pénalisation envisagée (problème pour les journalistes)

Ex. : Proposition de loi CARAYON en juin 2019

- Action de la France au niveau européen pour encadrer le « secret des affaires » en donnant une même définition, les mêmes garanties et les mêmes prérogatives et procédures dans toute l'Europe.

La loi sur le secret des affaires

Loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires

- ↳ Transposition de la **directive 2016/943 du 8 juin 2016** sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.
- ↳ Le Conseil Constitutionnel, saisi d'un recours contre cette loi, n'en a censuré aucune disposition (Cons. const. 26/07/2018 n° 2018-768 DC JO 31 texte n° 64).
- ↳ Accompagnée du **décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018** relatif à la protection du secret des affaires.

La loi sur le secret des affaires

➤ Régime mis en place :

- Absence de création **de droit exclusif** sur les informations, objet du secret des affaires mais sanction de l'illicéité de certains comportements
- Pourtant **régime proche des droits de propriété industrielle**

1ÈRE PARTIE

LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES PAR LE PROCES : : L'action pour atteinte au secret des affaires

1. Les conditions de l'action pour atteinte aux secrets des affaires
2. Les sanctions de l'atteinte aux secrets des affaires

Introduction

1ère Partie

2^{nde} Partie



1ÈRE PARTIE

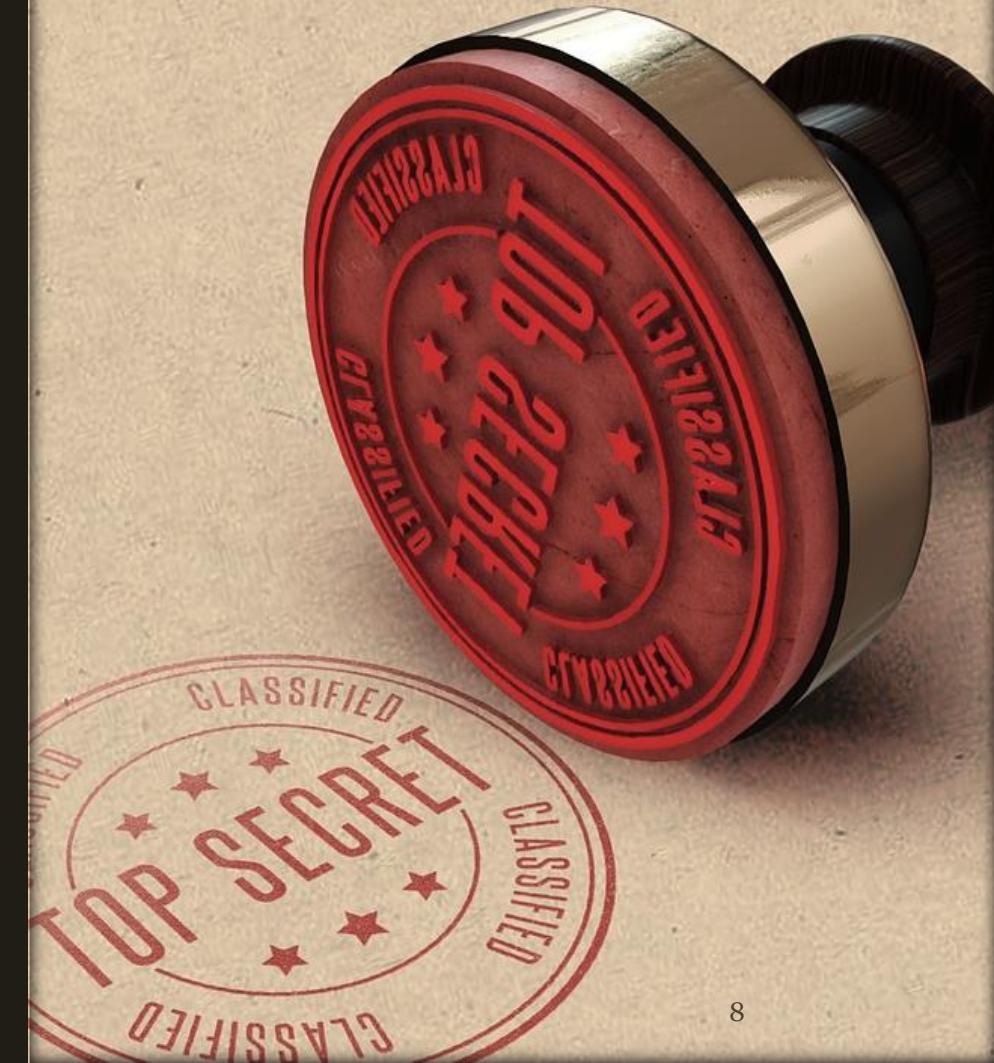
LA PROTECTION DU SECRET DES
AFFAIRES PAR LE PROCES : L'action pour
atteinte au secret des affaires

1. Les conditions de l'action pour atteinte au secret des affaires

Introduction

1ère Partie

2^{nde} Partie



Nature de l'action

Article L152-1 du code de commerce : « *Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L.151-4 à L.151-6 engage la responsabilité civile de son auteur* »

- Le régime de protection reste un régime de responsabilité civile
- Ce n'est pas un délit pénal ! Mais des incriminations pénales demeurent : vol, recel, abus de confiance, intrusion dans un système automatisé de données, etc.
- Articulation avec les autres actions civiles i.e. concurrence déloyale, action en responsabilité contractuelle ?

Prescription de l'action

- **Article L152-2 du code de commerce (issu de la loi du 30 juillet 2018)** : « *Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.* »
- **Article 42 quinquies** de la loi PACTE : « *A la fin de l'article L152-2, les mots « des faits qui en sont la cause » sont remplacées par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause »* »

Compétence juridictionnelle

- Pas de compétence exclusive du TGI
- Règles de compétence de droit commun
- Cas de la connexité avec des faits de contrefaçon de brevet : article L615-17 du CPI ?

« Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance... »

Le demandeur à l'action

- Qui peut agir ?
- Celui qui a les droits d'autoriser l'accès, l'utilisation et la divulgation du secret des affaires = le **détenteur légitime**
- « **Détenteur légitime** » ?

Directive (art 2.2) : « *détenteur des secrets des affaires, toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret d'affaires de façon licite* »

Loi (art L151-2) : « *est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite* »

Le demandeur à l'action

➤ Le « détenteur légitime » :

- n'est pas le propriétaire/titulaire
- est une personne physique ou morale
- est celui qui « détient le contrôle » sur le secret : notion de fait
- doit être « légitime » : notion de droit (statutaire, contrat)

Le demandeur à l'action

- Détermination juridique du « détenteur légitime » :
 - Absence de règle spécifique de détermination...
 - Peut-être « légitime » :
 - **Celui qui découvre** ou créé le secret (cas d'obtention licite L151-3 c.com)
 - par application des **règles applicables au sein de l'entreprise** :
 - quand il s'agit d'inventions brevetables et non brevetées (article L611-7 du CPI)
 - pour un logiciel (article L113-9 du CPI)
 - le producteur d'une base de données (article L341-1 du CPI : droit au producteur pas au créateur)
 - contrat de travail, règlements internes...
 - par la **liberté contractuelle**

Le demandeur à l'action

- **Quid ?**
- Cas de la **pluralité de détenteurs** :
 - Plusieurs **détenteurs successifs**
 - **Codétenteurs** (contrat de développement)
 - Notion de « **Partie lésée** » dans le Chapitre II de la Loi (actions) : utilité de distinguer entre « Détenteur légitime » et « Partie lésée » ? /

L'existence de secret des affaires

Article L151-1 du code du commerce :

*Est protégée au titre du secret des affaires « **toute information** » répondant aux critères suivants :*

- 1) *Elle **n'est pas**, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, **généralement connue ou aisément accessible** pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;*
- 2) *Elle, **revêt une valeur commerciale** effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;*
- 3) *Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de **mesures de protection raisonnables**, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.*

L'existence de secret des affaires

- Définition du « secret » similaire à :
 - l'article 2 alinéa 1^{er} de la Directive (sauf pour le terme « secret d'affaires »)
 - l'article 39 de l'annexe ADPIC des accords de Marrakech pour les renseignements non divulgués

L'existence de secret des affaires

Conditions :

➤ 1. « Toute information » :

- La nature de l'information est large : de nature technique (connaissances technologiques, savoir-faire, logiciel, algorithmes, codes sources etc.) et de nature commerciale, économique et financière (données commerciales relatives aux clients, aux fournisseur, aux coûts, d'études, de stratégie de marché, organisationnelles, etc.).
- Exclusion : informations courantes, expériences et compétences obtenues par des travailleurs dans l'exercice normal de leur fonction et informations généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question ou qui leur sont aisément accessibles (Considérant 14)
- Le support de l'information est indifférent. Mais identification (i.e. description) nécessaire

L'existence de secret des affaires

➤ 2. Toute information « secrète » ou plus exactement :

- une information « ***pas généralement connue ou pas aisément accessible en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments*** »
- « ***par les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité*** »

⇒ Secret « relatif »

- Cela exclut les informations publiques ou celles qui sont connues dans le domaine professionnel concerné
- Qui du Territoire ? France ? Europe ? Monde ?

L'existence de secret des affaires

- **3.** Toute information protégée de façon « **raisonnable** » par son détenteur, « **compte tenu des circonstances** »
- Protégés par quels moyens ? Les tribunaux devront fixer le niveau et la valeur de la protection raisonnablement déployée : mesures techniques et/ou contractuelles ?
- Exigence « relative » : Test de proportionnalité (taille de l'entreprise, importance de l'information protégée, secteur industriel concerné, politiques internes de protection, etc.)
- La charge de la preuve incombe au demandeur

L'existence de secret des affaires

- 4. Elle doit avoir une valeur **commerciale (effective ou potentielle)** du fait de son caractère secret
- Définition négative de la valeur commerciale par le considérant 14 de la Directive : l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite du secret est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne qui en a le contrôle de façon licite **en ce qu'elle nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle**

Question de la preuve et de sa charge ?

Les actes illicites : « l'obtention »

Article L151-4 du code de commerce : « *L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte :*

1° D'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments ;

2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale »

Les actes illicites : « l'utilisation et la divulgation »

Article L151-5 du code de commerce : *L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-4 ou qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.*

La production, l'offre ou la mise sur le marché, de même que l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d'une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.

Les actes illicites : l'utilisation et la divulgation

Article L151-6 du code de commerce : *L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l'article L. 151-5.*

Les exceptions

- Inopposabilité du secret des affaires dans les cas définis à
 - Article L151-3 : cas des obtentions licites de secret des affaires (découverte indépendante, **reverse engineering** d'un produit mis à la disposition du public)
 - Article L151-8 :
 - Pour exercer le droit à la **liberté d'expression** et de communication, y compris la liberté de la presse et à la liberté d'information
 - **Pour révéler**, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, **une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible**, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte
 - Pour la protection d'un **intérêt légitime** reconnu par le droit de l'Union Européenne ou le droit national.
 - Article L151-9 : pour les salariés et leurs représentants lorsque l'information aura été obtenu dans le cadre de leur droit d'être informés ou consultés

La preuve des actes illicites

- Directive ne prévoit rien en la matière. Certains auteurs proposaient de s'inspirer de la saisie-contrefaçon.
- Pas de disposition relative à la preuve de l'atteinte ⇒ droit commun (article 145 CPC)
- Article 145 CPC :
 - sur requête ou en référé
 - Avant tout procès au fond
 - Mesures d'instruction légalement admissibles

1ÈRE PARTIE

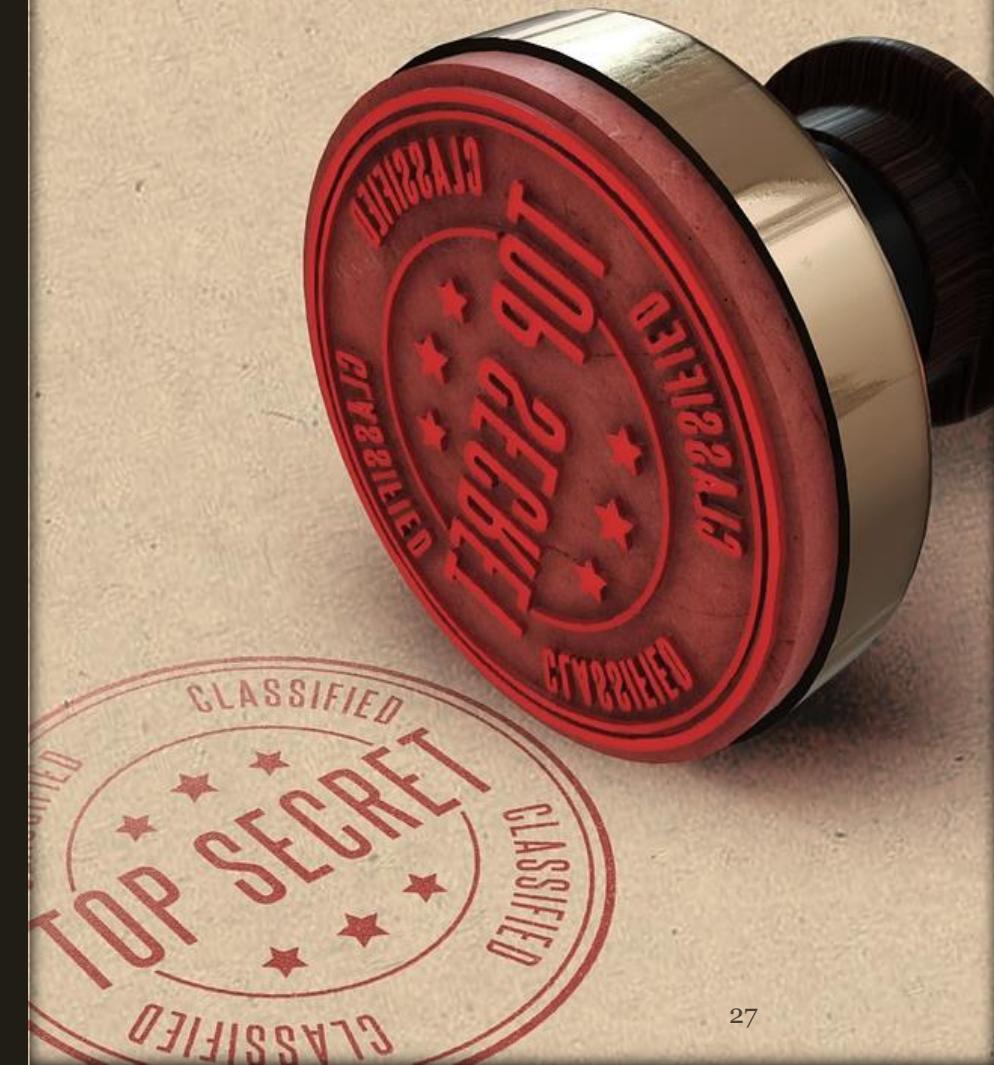
LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES PAR LE PROCÈS

2. Les sanctions de l'atteinte

Introduction

1ère Partie

2^{nde} Partie



Dommages et intérêts

Article L152-6 du code du commerce : *Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :*

1^o Les conséquences économiques négatives de l'atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;

2^o Le préjudice moral causé à la partie lésée ;

3^o Les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte.

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 tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Dommages et intérêts

- Identique aux textes relatifs à l'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon de droits de propriété industrielle
- Jurisprudence applicable ?

Mesures de nature à faire cesser l'atteinte

Article L152-3 du code du commerce : *I.- Dans le cadre d'une action relative à la prévention ou la cessation d'une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :*

1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ;

2° Interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires ou l'importation, l'exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;

3° Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.

Mesures de nature à faire cesser l'atteinte

*II. -La juridiction peut également ordonner que les **produits** résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires soient **rappelés des circuits commerciaux, écartés** définitivement de ces circuits, **modifiés** afin de supprimer l'atteinte au secret des affaires, **détruits** ou, selon le cas, **confisqués** au profit de la partie lésée.*

III. -Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l'auteur de l'atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.

*IV. -Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, les mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées **aux frais de l'auteur de l'atteinte**.*

Il peut y être mis fin à la demande de l'auteur de l'atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 pour des raisons qui ne dépendent pas, directement ou indirectement, de lui.

Mesures de nature à faire cesser l'atteinte

- Que doit-on entendre par « **mesures proportionnées** de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte » ?

Le juge devra tenir compte des circonstances particulières de l'espèce pour apprécier le caractère proportionné de la mesure.

- **Territorialité des mesures d'interdiction**
- Possibilité d'une limitation dans le temps

Substitution d'une indemnité

Article L152-5 du code du commerce : *Sans préjudice de l'article L. 152-6, la juridiction peut ordonner, à la demande de l'auteur de l'atteinte, le versement d'une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 lorsque sont réunies les conditions suivantes :*

*1° Au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l'auteur de l'atteinte **ne savait pas, ni ne pouvait savoir** au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite ;*

*2° L'exécution des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 causerait à cet auteur un **dommage disproportionné** ;*

*3° Le versement d'une indemnité à la partie lésée paraît **raisonnablement satisfaisant**.*

*Lorsque le versement de cette indemnité est ordonné en lieu et place des mesures prévues aux 1° et 2° du I du même article L. 152-3, cette indemnité **ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser ledit secret des affaires** pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.*

Substitution d'une indemnité

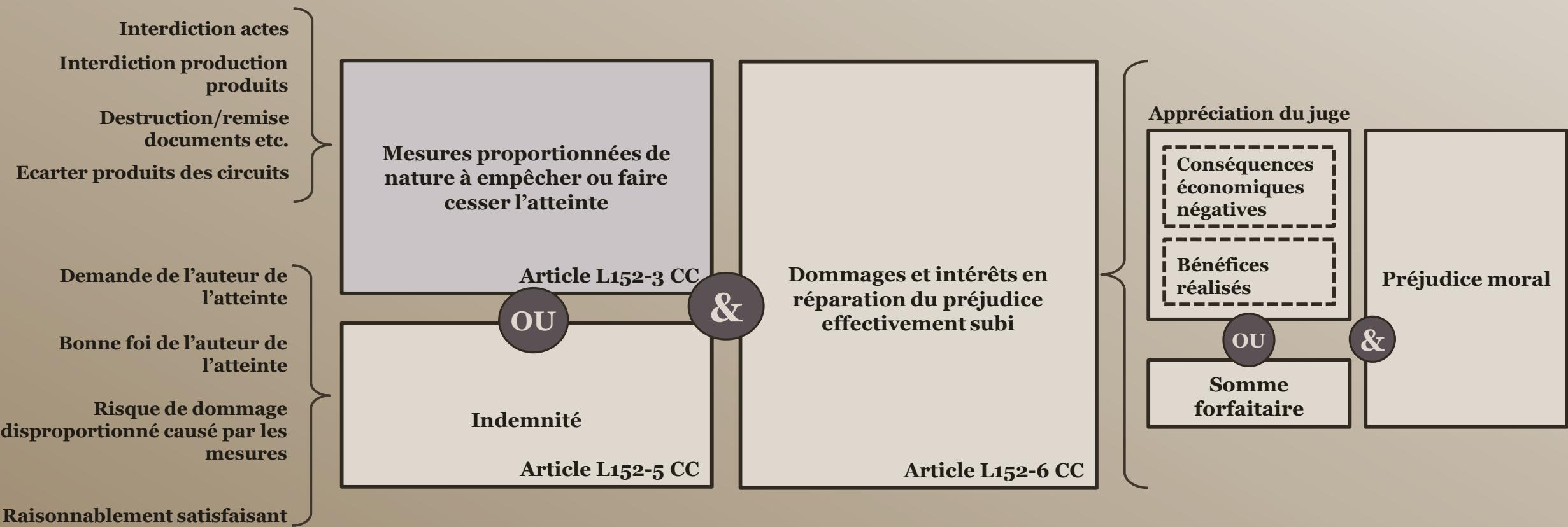
Les violations involontaires du secret des affaires sont sanctionnées et l'auteur de l'atteinte peut proposer au juge de se voir condamner à verser une indemnité à la partie lésée au lieu et place d'une injonction. Il s'agit d'une alternative aux mesures d'injonction et d'interdiction en cas de violation non intentionnelle lorsque l'auteur de l'atteinte est de bonne foi et que de telles mesures auraient des conséquences excessives.

Question sur la nature de cette indemnité en droit français

Pouvoir du juge de fixer *a posteriori* le prix que l'utilisateur aurait dû verser pour en faire usage.

Articulation avec les dommages et intérêts ? *A priori* oui.

Résumé



La publication judiciaire

Article L152-7 du code du commerce : « *La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.*

Lorsqu'elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l'article L. 153-1. Les mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte. »

L'amende civile

Pour les procédures « baillon » :

Article L152-8 du code du commerce : « Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d'une **amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts**. En l'absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 €.

L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. »

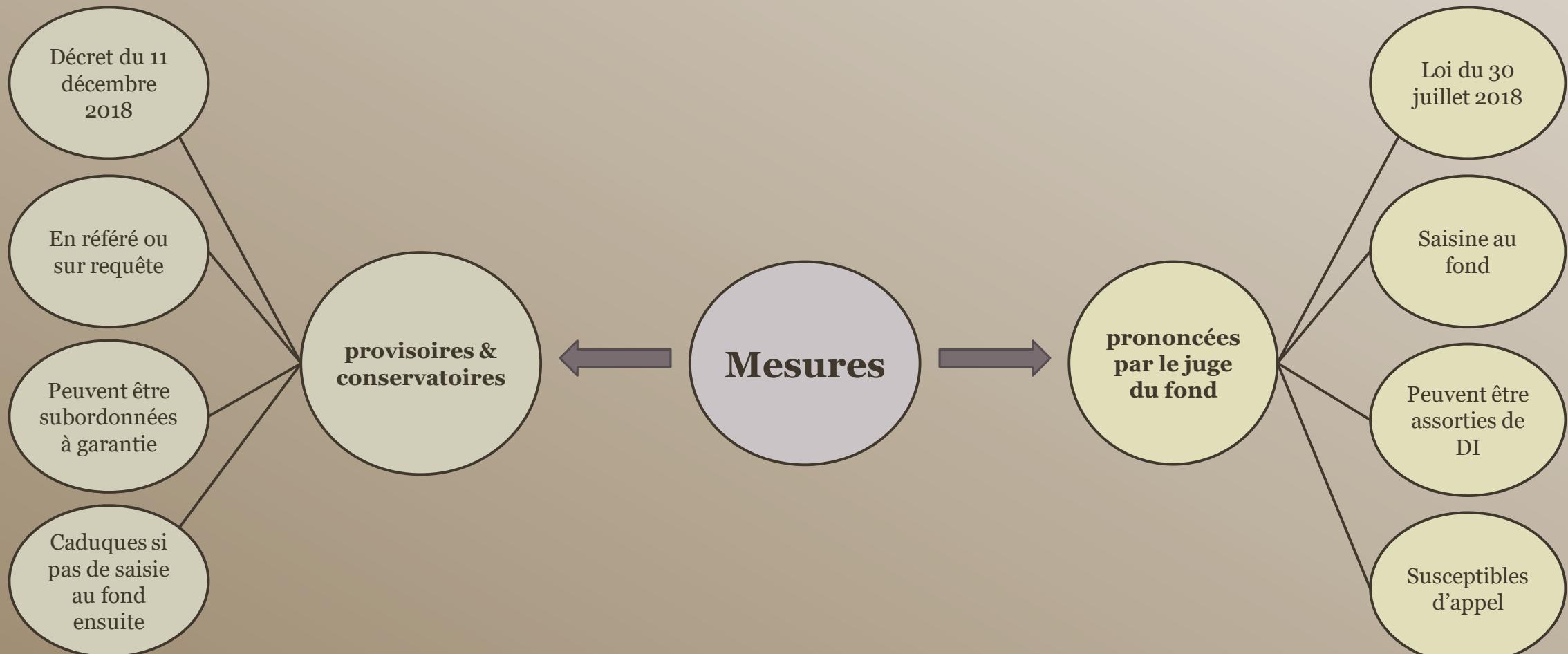
L'amende civile

➤ **Articulation avec l'article 32-1 du Code de Procédure civile**

Dérogation à l'article 32-1 (10.000 euros)

Cumul des deux amendes ? A priori non.

Les mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires



Mesures provisoires et conservatoires en référé ou sur requête

- **Considérant (26) directive 2016/8943/UE** : *dès que le secret d'affaires est divulgué au public, il est impossible pour ce détenteur de revenir à la situation qui prévalait avant la perte du secret d'affaires. En conséquence, il est essentiel de prévoir des **mesures provisoires rapides, efficaces et accessibles** pour qu'il soit immédiatement mis fin à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires.*
*(...) Il est essentiel que ces mesures soit disponibles **sans attendre une décision sur le fond**.*
- Distinction de la professeure Pierre-Maurice (Université de Lorraine) : **mesures salvatrices** (qui ont pour objet la protection du secret des affaires) ≠ **mesures profanatrices** (mesures probatoires *in futurum*)

Mesures provisoires et conservatoires en référé ou sur requête

Article L152-4 du Code du Commerce et Article R152-1 du code du commerce :

I.- Lorsqu'elle est saisie aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut prescrire, sur requête ou en référé, toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Elle peut notamment :

1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ;

2° Interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits soupçonnés de résulter d'une atteinte significative à un secret des affaires, ou d'importation, d'exportation ou de stockage de tels produits à ces fins ;

3° Ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers de tels produits, y compris de produits importés, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché.

Mesures provisoires et conservatoires en référé ou sur requête

*II.- Aux lieu et place des mesures provisoires et conservatoires mentionnées aux 1^o à 3^o du I, la juridiction peut **autoriser la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution par le défendeur d'une garantie** destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret.*

*La juridiction **ne peut pas autoriser la divulgation d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution de la garantie** mentionnée au premier alinéa.*

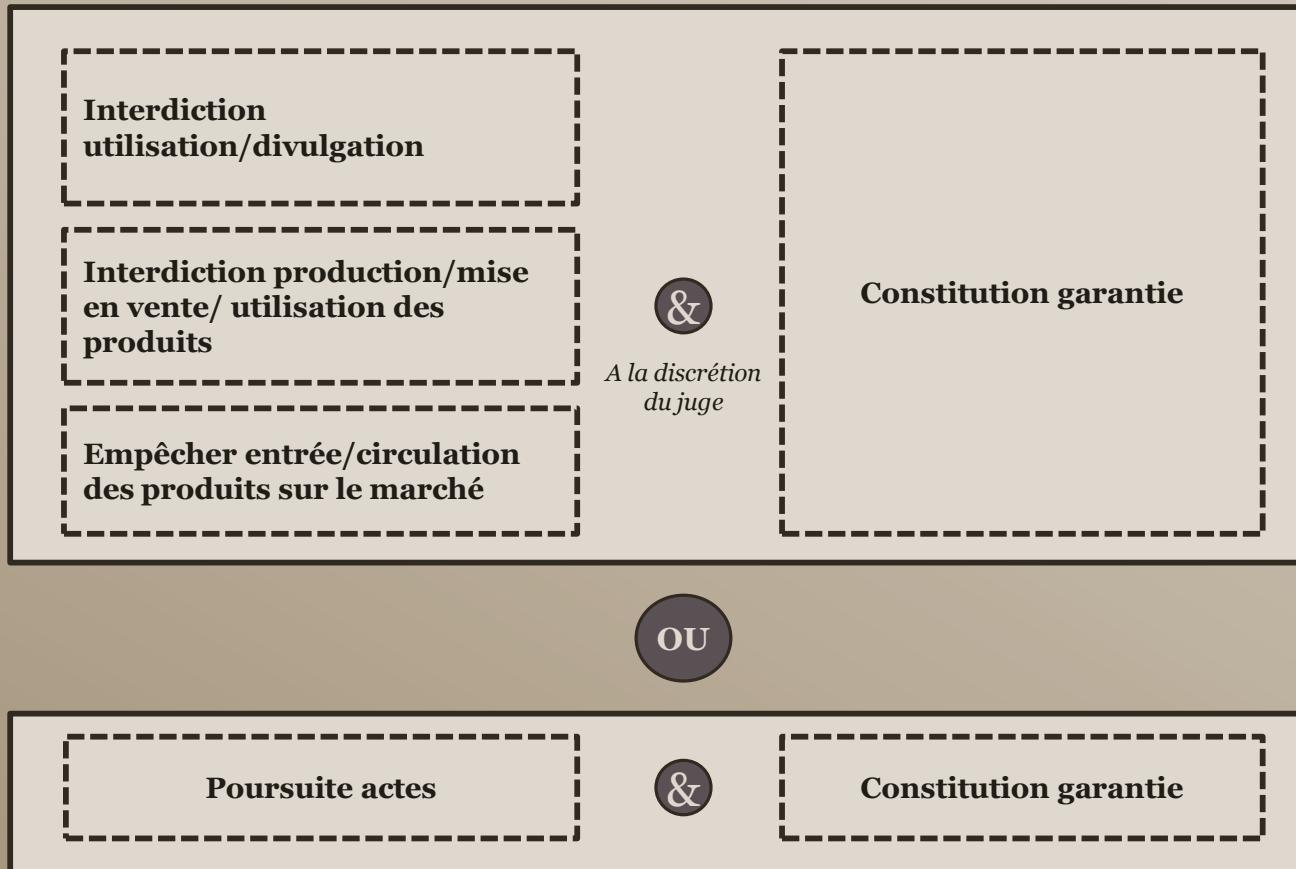
Mesures provisoires et conservatoires ou référé ou sur requête

*III. -La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures provisoires et conservatoires qu'elle ordonne à la **constitution par le demandeur d'une garantie** destinée, dans le cas où l'action aux fins de protection du secret des affaires est ultérieurement jugée non fondée ou s'il est mis fin à ces mesures, à assurer l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le défendeur ou par un tiers touché par ces mesures.*

IV. -La garantie mentionnée aux II et III est constituée dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.

*V. -Les mesures prises en application du présent article **deviennent caduques si le demandeur ne saisit pas le juge du fond** dans un délai courant à compter de la date de l'ordonnance **de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils** si ce dernier délai est plus long.*

Mesures provisoires et conservatoires : résumé



2^{NDE} PARTIE

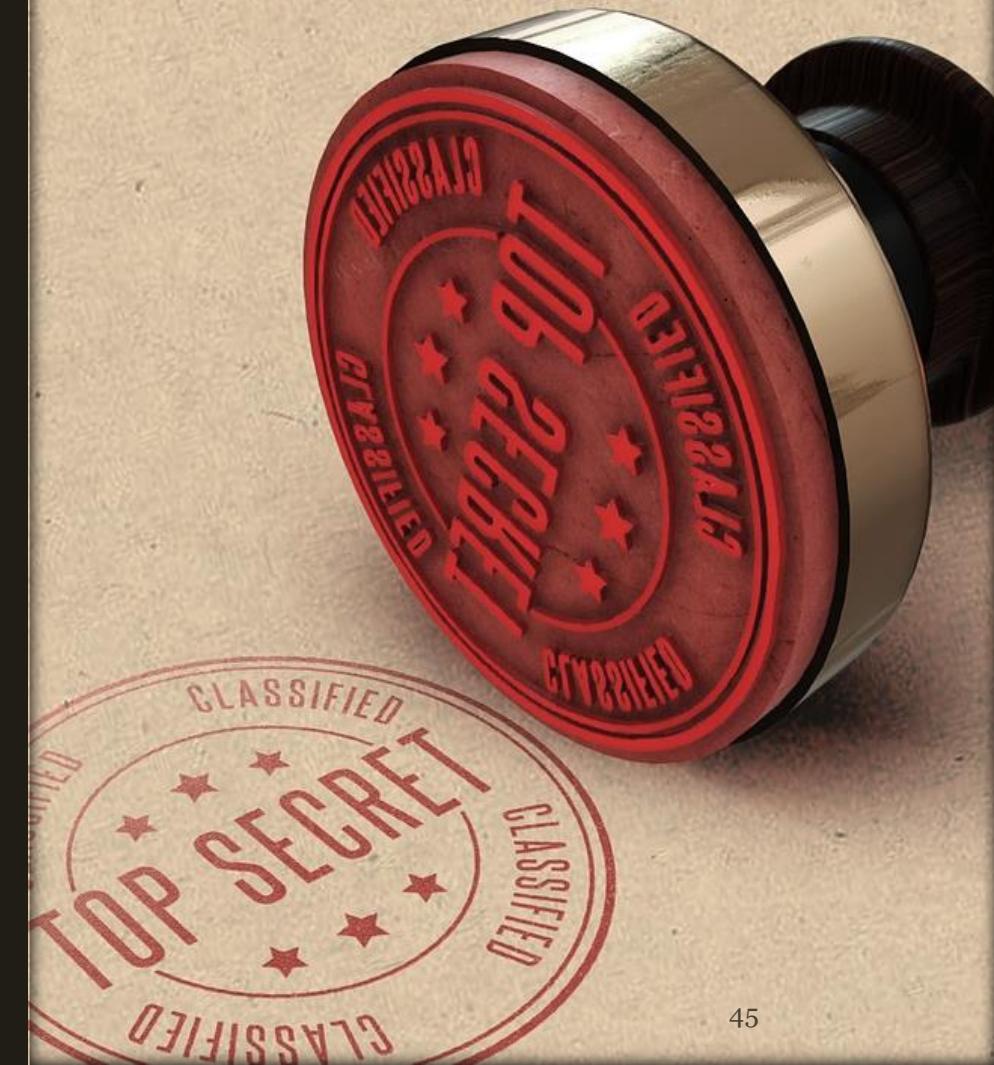
LA PRÉSERVATION DU SECRET DES AFFAIRES DURANT LE PROCÈS

1. Lors de mesures d'instruction in futurum : Le placement sous séquestre provisoire
2. L'adaptation des modalités de communication ou de production des pièces

Introduction

1^{ère} Partie

2^{nde} Partie



L'opposition du secret des affaires aux mesures d'instruction

Avant la loi du 30 juillet 2018 :

➤ **Article 145 du CPC :**

Jurisprudence constante : *Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.*

Cf. par exemple CA Paris, 1, 2, 07-02-2019, n° 18/17302, CA Paris, 1, 2, 28-02-2019, n° 18/19810.

L'opposition du secret des affaires aux mesures d'instruction

➤ **Droit à l'information** (article L615-2-2 du CPI) ?

Ord du JME du TGI Paris 15 février 2019 RG 17/14478 :

« Le secret des affaires ne constitue pas un empêchement légitime à l'exercice du droit à l'information »

➤ **Rétraction d'ordonnance suite à saisie contrefaçon ?**

Contrôle de proportionnalité : ex avant la Loi : Ord de CA Paris 25 octobre 2018 RG 18/15706 confirmant l'ord JME Paris 24 mai 2018 RG 16/09680 :

La nature confidentielle invoquée en défense concernant les documents saisis et mis sous séquestre ne constitue pas en soi un obstacle à leur déconfidentialisation si ces documents sont nécessaires à la preuve de la matérialité et à l'étendue de la contrefaçon, à défaut la saisie contrefaçon serait privée de toute efficacité.

Il convient toutefois de vérifier si l'éventuelle atteinte au secret des affaires (...) est légitime et proportionné au vu du litige.

L'opposition du secret des affaires aux mesures d'instruction

- Pratique d'expertise de tri des documents utiles à démontrer la matérialité et l'étendue de la contrefaçon quand la confidentialité est opposée.
- Cercle de confidentialité : limite l'accès d'un document confidentiel aux avocats.

2^{NDE} PARTIE

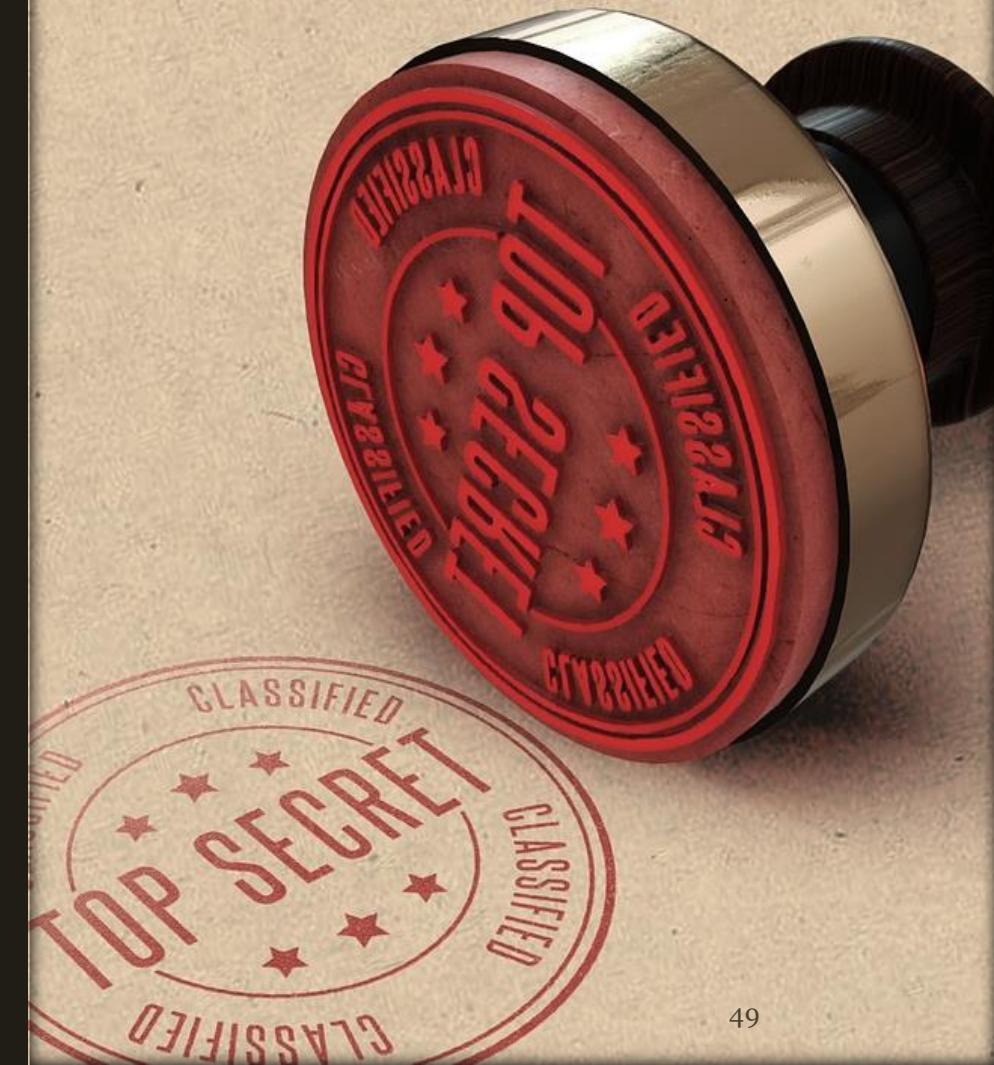
LA PRÉServation DU SECRET DES AFFAIRES DURANT LE PROCÈS

1. Le placement sous séquestre provisoire

Introduction

1^{ère} Partie

2^{nde} Partie



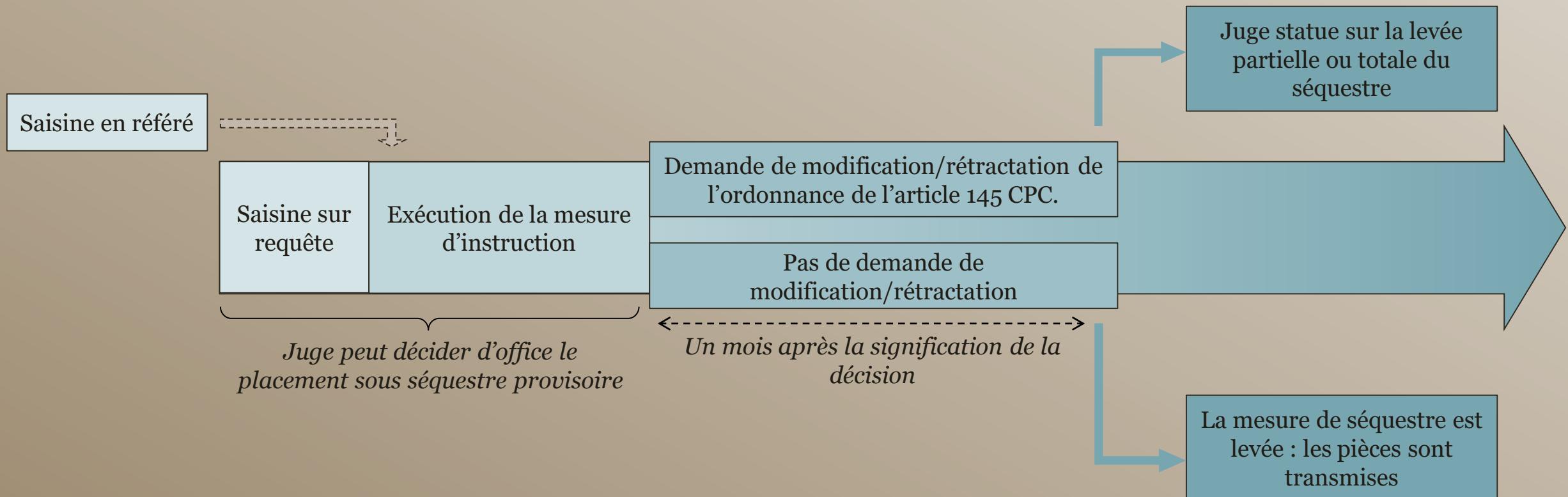
Le placement sous séquestre provisoire

Article R153-1 du code de commerce : *Lorsqu'il est saisi **sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement**, le juge peut ordonner d'office **le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées** afin d'assurer la protection du secret des affaires.*

Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai **d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.**

Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.

Le placement sous séquestre provisoire



Le placement sous séquestre provisoire

➤ Qu'en est-il en matière de saisie contrefaçon en matière de brevet ?

Le décret a modifié l'article R615-2 du CPI :

« Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce. »

Suppression à l'article R615-4 du CPI : *« A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »*

2^{NDE} PARTIE

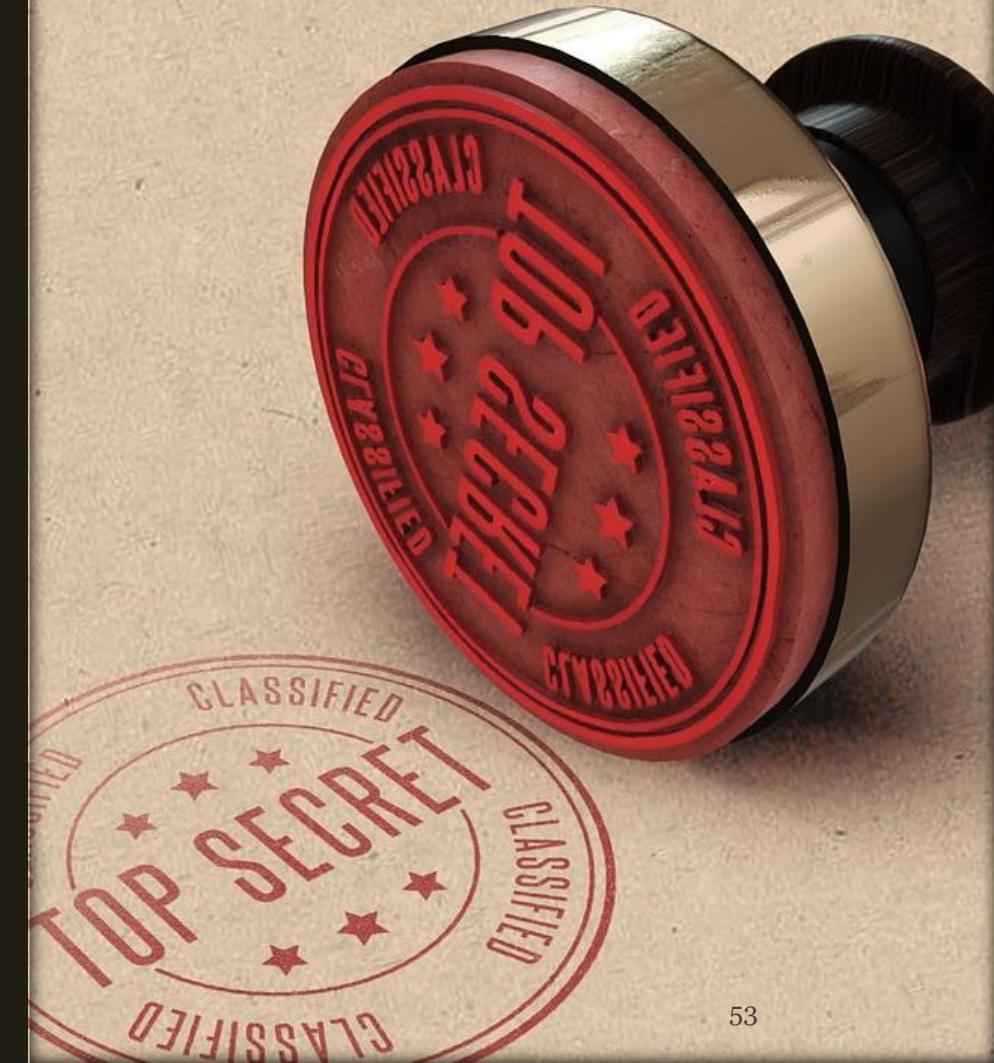
LA PRÉSERVATION DU SECRET DES AFFAIRES DURANT LE PROCÈS

2. L'adaptation des modalités de communication ou de production des pièces

Introduction

1^{ère} Partie

2^{nde} Partie



L'opposition du secret des affaires aux demande de communication ou de production de pièces

Article L153-1 du code de commerce : *Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense (...).*

Les modalités de communication ou de production de pièces

- 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;*
- 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;*
- 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;*
- 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.*

Les modalités de communication ou de production de pièces

- Instance civile ou commerciale.
 - Instance ayant pour objet une demande de mesure d'instruction ou intentée directement contre une mesure d'instruction OU une action au fond.
 - Le texte ne distingue pas en fonction de si :
 - il est simplement allégué que la communication/production peut porter atteinte à un secret des affaires
 - Le risque d'atteinte a été admis par un juge
- Les mesures possibles sont les mêmes dans les deux cas.

Les modalités de communication ou de production de pièces

- Le risque peut être invoqué par une **partie** mais aussi par un **tiers à l'instance**.
Est-ce qu'on va informer tous les tiers dont il est fait mention dans un document de la demande de communication/production pour leur donner la possibilité d'invoquer cette disposition ? De manière générale se pose la question de la manière dont les tiers seront mis en mesure de faire valoir ces nouvelles mesures.
- Le juge peut **mettre en œuvre** ces nouvelles possibilités **d'office**.
- Il faut que ces mesures soient **nécessaires** : la protection du secret ne peut être assurée que si les mesures sont prises. Si le juge fait le choix d'appliquer plusieurs mesures, on peut penser qu'il faut que ce soit la **somme de ces mesures** qui soit nécessaire, c'est-à-dire que le juge ne peut prendre plusieurs mesures si une seule aurait suffi à assurer une protection suffisante du secret.

Les modalités de communication ou de production de pièces

➤ Condition de recevabilité :

Article R513-3 du Code de commerce : « ***A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :***

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. »

Les modalités de communication ou de production de pièces

Le juge statue, sans audience, sur la production ou la communication de la pièce et ses modalités (**article R153-4 du Code de commerce**),

Refus de la communication de la pièce quand pas nécessaire à la solution du litige (**article R153-5 du Code de commerce**),

Article R153-6 du Code de commerce : « *Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.* »

Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.

Lorsqu'une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce. »

Les modalités de communication ou de production de pièces

Article R153-7 du Code de commerce :

*« Lorsque seuls **certains éléments** de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires **sans être nécessaires à la solution** du litige, le juge **ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé**, selon les modalités qu'il fixe. »*

Les modalités de communication ou de production de pièces

➤ Voies de recours :

- Article R153-8 du Code de commerce : Avant tout procès au fond :

la décision du juge est susceptible de recours dans les conditions de l'article 490 ou 496 du CPC.

- Article R513-9 : dans le cadre d'une instance au fond,

La décision rejetant la demande n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond,

La décision faisant droit à la demande peut être frappée d'appel indépendamment de la décision sur le fond dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance du JME ou de la date de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire.

Quand la décision est rendue par le conseiller de la mise en état, la décision faisant droit à la demande peut être déférée à la Cour dans les 15 jours de sa date.

Les modalités de communication ou de production de pièces

Ord de la Cour d'Appel de Paris du 9 octobre 2018 (RG15/17037) :

Ex d'application de l'article L153-1 du Code de Commerce :

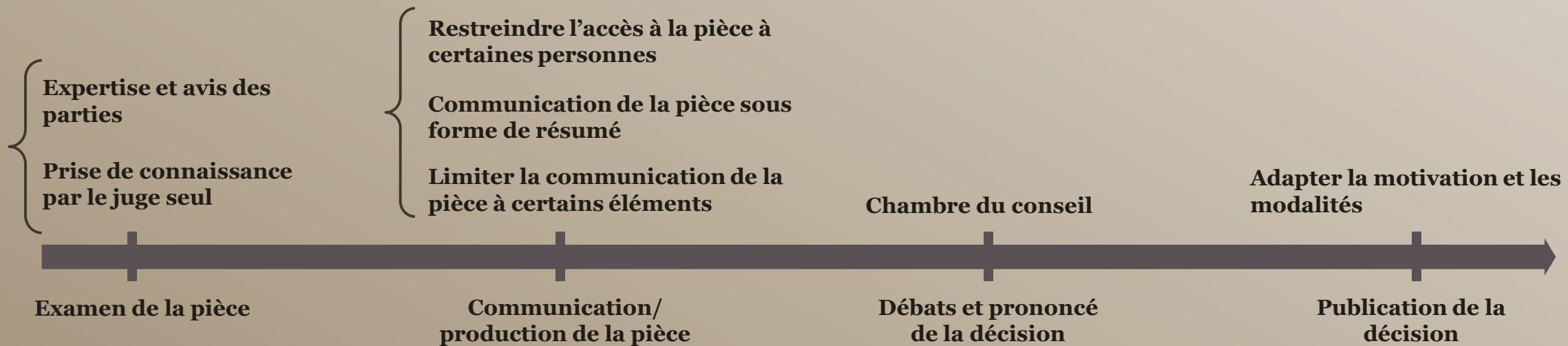
- Communication des pièces non expurgées entre avocats
- Observations écrites des avocats sur les passages susceptibles de porter ou non atteinte à un secret des affaires
- Le cas échéant, décision du juge sur la possible mise en place de mesures prévues à l'article L153-1 2^o, 3^o ou 4^o du Code de Commerce

Les modalités de communication ou de production de pièces

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 avril 2019 :

Audience publique et audience en chambre du conseil pour éviter la divulgation d'informations confidentielles pour certaines pièces et demandes (en présence de personnes déterminées)

Les modalités de communication ou de production de pièces



Obligation de confidentialité

Article L153-2 du Code de commerce :

Obligation de confidentialité pesant sur toute personne qui a eu accès à une pièce ou au contenu d'un pièce considérée comme couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires.

Cette obligation perdure à l'issue de la procédure.