



**LES France, Comité *Dispute Resolution***

---

**Tout savoir sur le secret des affaires :  
bilan des 5 premières années d'application  
de la loi du 30 juillet 2018 et du décret du 11 décembre 2018**

**26 mars 2024**





## Comité Dispute Resolution

---

Isabelle Romet  
Élisabeth Berthet  
Florence Bricc  
André-Pascal Chauvin  
Valérie Coustet  
Claire Héritier  
Gwennaël Le Roy  
Stefan Mross  
Laetitia Nicolazzi  
Nathalie Wajs





## Un immense merci aux intervenants

---

### Intervenants :

- **Élisabeth Berthet**, avocate, Promark
- **Thomas Bouvet**, avocat, Jones Day
- **Anne-Charlotte Le Bihan**, avocate, Bird & Bird

### Modératrices :

- **Laetitia Nicolazzi**, avocate, Linklaters,
- **Isabelle Romet**, médiatrice, Interspheris





## Plan de la conférence

---

- **Quelles sont concrètement les « mesures de protection raisonnable » à mettre en place afin de bénéficier de la protection des secrets des affaires ?**
- **Quelle efficacité des actions judiciaires en cas de violation des secrets des affaires ?**
- **Quels moyens pour protéger les secrets des affaires dans le cadre des procédures judiciaires, en France et devant la JUB ?**



## LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

Société d'Avocats

62 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris

Tél. : 01 56 59 60 80 / fax : 01 56 59 60 88

[contact@promark.fr](mailto:contact@promark.fr) / [www.promark.fr](http://www.promark.fr)

**Elisabeth Berthet, Avocat associée, 26 mars 2024**



## **I- Introduction**

## **II- Mesures de mobilisation positive**

## **III- Mesures contraignantes**



## I- INTRODUCTION

### **DIRECTIVE (UE) 2016/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016**

#### *Article 2*

#### **Définitions**

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- 1) «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 des 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 le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;



Article L.151-1 du Code de 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 ;

= savoir-faire, R&D, fichiers clients et prospects, listes des fournisseurs, contrats, données comptables, projets d'acquisition d'entreprise, lancement d'un nouveau produit, avis de la direction, etc.

2° Elle revêt une **valeur commerciale, effective ou potentielle**, du fait de son caractère secret ;

= permet aux concurrents de connaître la stratégie commerciale de l'entreprise + « *suffisamment récentes pour demeurer sensibles et stratégiques* » ([CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 8 avr. 2021, n° 21/05090](#))

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 ».



EUIPO, TRADE SECRETS LITIGATION TREND IN THE EU, JUNE 2023

([https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/2023\\_Trade\\_Secrets\\_Litigation\\_Trends\\_in\\_the\\_EU/2023\\_Trade\\_Secrets\\_Litigation\\_Trends\\_Study\\_FullR\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2023_Trade_Secrets_Litigation_Trends_in_the_EU/2023_Trade_Secrets_Litigation_Trends_Study_FullR_en.pdf))

*“The defence that the ‘reasonable steps requirement was not met by the claimant’ was one of the most commonly raised defences in litigation and was successful in 59 % of instances”.*

**= Une des défenses les plus efficaces pour refuser le bénéfice de la protection par le “secret des affaires”**



## Mesures de protection raisonnables permettant de bénéficier du secret des affaires

Information ayant fait l'objet de mesures de protection raisonnables

« *compte tenu des circonstances* »

= référence aux moyens dont dispose l'entreprise pour mettre en place ces mesures ([Conseil Constitutionnel 26 juillet 2018 n°2018-768](#)).

**Décision Orange + Alcatel :**

« *Ces documents ont été aisément accessibles sur internet “pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité” et ce, pendant plusieurs années, **démontrant l’absence de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret, “compte tenu des circonstances”, qui tiennent aux moyens, élevés, dont disposent les sociétés ORANGE et ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL aux fins de protéger leurs données les plus sensibles..*** ([TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 6 mai 2021, n° 20/07066](#)).



## EUIPO, TRADE SECRETS LITIGATION TREND IN THE EU, JUNE 2023

### Mesures de protection raisonnables

#### ≠ **Protection optimale ou sécurité extrême MAIS Différents facteurs**

- type de secret,
  - circonstances d'utilisation,
  - valeur et coûts de développement,
  - nature de l'information,
  - importance pour la société,
  - taille de la société,
  - mesures de confidentialité usuelles dans le société (...)
- + proportion : coûts de protection pas plus élevés que valeur du secret
- + évolution nécessaire / évolution technologie.



## **Intérêt de voir reconnaître ses actifs comme des secrets d'affaires**

### **Mesures aux fins de prévenir ou faire cesser une atteinte au secret des affaires**

Articles R.152-1 (référé) et L. 152-3 (au fond) du Code de commerce

### **Dédommagement**

Articles L. 152-1 + L. 152-6 Code de commerce

### **Adaptation des modalités de communication des pièces / plaidoiries / décision**

Article L. 153-1 Code de commerce

### **Demander la mise sous séquestre dans le cadre d'une saisie-contrefaçon**

### **Invoquer le secret des affaires lors de la mise en œuvre du droit à l'information**



## II- MESURES DE MOBILISATION POSITIVE

### A. LES PRÉREQUIS INDISPENSABLES

- 1- Cartographie des informations confidentielles
- 2- Preuve de la création du secret des affaires
- 3- Désignation d'un référent pour gérer le secret des affaires

### B. LA FORMATION ET LA MOBILISATION DES SALARIÉS

- 1- Formation et information des salariés
- 2- Récompense des salariés



## A. LES PRÉREQUIS INDISPENSABLES

### 1- Cartographie des informations confidentielles

**Hiérarchiser** les informations : code reflétant le niveau de classification selon différents critères : public, sensible, critique, stratégique (par exemple C0, C1, C2, C3).

= permet de délimiter les personnes ayant accès à l'information

#### **Apposition du niveau de confidentialité**

**MAIS attention, mention « *confidentiel* » PAS suffisante**

*« La seule mention de confidentialité apposée sur une page ne constitue pas une mesure de protection raisonnable » ([CA Paris, 13 Janvier 2023](#))*



## 2- Preuve de la création du secret des affaires

- Enveloppe Soleau : [Aix-en-Provence, 29 juin 2020, n° 2019 010561 1](#) :  
« *La société CSC HOLDING (SAS) a également commencé à protéger ses recherches par le dépôt d'une enveloppe SOLEAU en juin 2018, lui conférant ainsi une date certaine (...).* »
- Dépôt privé auprès d'un huissier / notaire
- RAR à soi-même
- Cahiers de laboratoire
- Horodatage électronique
- Blockchain



### 3- Désigner un référent pour gérer le secret des affaires

- Data Protection Officer (DPO = délégué à la protection des données personnelles) / personne en charge de la gestion d'une politique de sécurité des informations sensibles.
  
- Direction DSI (direction des systèmes d'information)



## B- LA FORMATION ET LA MOBILISATION DES SALARIÉS

### 1- Formation et information des salariés

- Lors du **recrutement** : formation immédiate (avec remise de charte éthique, informatique, règlement intérieur, note de service, précisant la politique en matière secret des affaires)
- Puis **réunions, formations régulières** (avec diffusion des documents ci-dessus) sur sécurité de l'information et de confidentialité + créer des politiques de lanceur d'alerte

Expliquer aux salariés risques et mécanismes de défense contre les cyberattaques.

- Lors **départ d'un salarié** : cartographie de ses connaissances (permet à l'entreprise de s'assurer qu'elle dispose bien de toutes les informations sur le SF développé, de façon à pouvoir poursuivre ses projets)

+ entretien afin de rappeler les informations sensibles auxquelles le salarié a eu accès + remise de tous les outils (portables etc.)

**Départ d'un salarié pour la concurrence** (53 % de la totalité des situations à risque : enquête menée en mai 2018 par le CROCIS Centre Régional d'Observation du Commerce, de l'Industrie et des Services de la CCI Paris Ile-de-France).



USA : législation similaire « *efforts raisonnables* »

District Court de Floride : a reproché à l'entreprise de ne pas avoir demandé à son salarié « *de supprimer les informations de ses appareils personnels après avoir quitté l'entreprise* » (United States district Court, middle district of Florida, Tampa division, affaire n°8:15-cv-990-T-23TGW du 11 avril 2015, *Yellowfin Yachts, Inc. v. Barker Boatworks, LLCN*).

= pas de protection par secret des affaires



## Véritable rôle pédagogique

Rappeler risques – notamment d’espionnage industriel et de cybercriminalité + conséquences en cas de fuite des secrets

Former les salariés aux nouvelles méthodes de piratage et de cyberattaques

+ risques liés à l’utilisation du wifi public (peu sécurisé) ou des faux réseaux wifi (souvent malhonnêtes)

+ potentiels mails frauduleux que le salarié pourrait recevoir, susceptibles de contenir des liens visant à installer un logiciel capable de s’infiltrer dans les systèmes sécurisés.

**= rechercher l’adhésion du salarié**

**= « élever » les salariés « à la paranoïa » + aux mécanismes de défense pouvant être mis en place en cas d’attaque**

Elisabeth Berthet, Avocat associée, 26 mars 2024



## 2- Récompense des salariés

Intégrer les secrets d'affaires dans le procédé normal des « inventions ».

- Créer un registre des secrets d'affaires
- Récompenser les employés qui ont permis de générer des secrets d'affaires (/rémunération pour inventions brevetables)

= mesure incitative

= améliore la détection des secrets d'affaires

= fidélise les salariés générateurs de secrets d'affaire = évite les fuites lors des départs

= salariés + vigilants en cas d'atteinte aux secrets

= cercle vertueux



## II- MESURES CONTRAIGNANTES

### A- LES CONTRAINTES JURIDIQUES

- 1- Contrats avec clause de confidentialité
- 2- Autres clauses

### B- LES CHOIX STRATÉGIQUES

- 1- Divulguer l'information à un nombre restreint de destinataires
- 2- Scinder l'information

### C- LES MESURES INFORMATIQUES

- 1- Mise en place d'une politique informatique
- 2- Mise en place de moyens techniques



## A- LES CONTRAINTES JURIDIQUES

### 1- Contrats avec clause de confidentialité

- **En interne** (contrats de travail) + **en externe** (partenaires, sous-traitants, etc.)

[CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 8 avr. 2021, n° 21/05090](#) : «**Sont également produits des contrats comportant des clauses de confidentialités.** En conséquence, les éléments dont l'occultation est demandée ...constituent donc incontestablement des informations non publiques .... **Enfin elles sont couvertes par des clauses de confidentialité, les parties ayant entendu les protéger.** Elles relèvent donc du secret des affaires au sens de l'article [L 151-1](#) du code de commerce. »

[CA Montpellier, 2° ch., 14 mai 2019, n° 15/07646](#) : « En demandant à leurs fournisseurs, à leurs sous-traitants ou aux laboratoires extérieurs chargés de tester les échantillons de s'engager par un **accord de confidentialité ....**»

- / actionnaires : pour protéger la R&D



## USA

### Non-Disclosure Agreements (NDA)

Tribunaux américains très sensibles à de tels accords

= **25 fois plus** enclins à considérer que le détenteur de l'information a effectué des « *efforts raisonnables* » au sens du droit américain si **NDA avec employés**

= **43 fois plus** enclins si **NDA avec partenaires extérieurs.**

*Justia, Non-Disclosure Agreements Protecting Trade Secrets. <https://www.justia.com/intellectual-property/trade-secrets/nondisclosure-agreements/#:~:text=The%20NDA%20ensures%20your%20secrets,sue%20for%20any%20resulting%20damages.>*

*ALMELING, David S., SNYDER, Darin W, SAPZNIKOW, Michael, McCOLLUM, Whitney E., WEADER, Jill, A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts, p. 323.*



## EUIPO, TRADE SECRETS LITIGATION TREND IN THE EU, JUNE 2023

### Tendance de la JP des différents pays UE

= nécessité d'identifier précisément les information pour lesquelles la protection par le secret des affaires est requise

Dispositions contractuelles générales applicables à l'ensemble des informations auxquelles un salarié a accès ≠ « mesure de protection raisonnable »

*“the best practice appears to be that confidential agreements should **precisely identify** the information that is subject to the claimed trade secret protection”.*

→ *“delineation between the information that is generally considered confidential by the employer (and may be protected through contractual provisions) and the subset of information that is considered trade secrets (and is protected by trade secret law)”.*



## 2- Autres clauses

- Dans contrat de travail :

- \* **Clause de loyauté** : exécution du contrat de travail de bonne foi : pas d'actes de concurrence ou contraire à l'intérêt de son entreprise = **durant** le contrat de travail.

- \* **Clause de non-concurrence** : limiter la liberté d'un salarié d'exercer des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte = **après** la fin de son contrat.

- \* **Immunisation de la société contre les risques de « contamination »** = salarié porteur d'un secret et qui va être associé à un projet en cours ... le développement vient-il ou non de ce salarié et du secret qu'il connaissait ?



- Dans contrats de licence / sous-traitance / R&D :

- \* obligation des partenaires (licencié, sous-traitant) de mettre en place moyens de protection du secret

- \* clauses d'audit pour vérifier moyens de protection des informations

- \* obligation de restituer les documents sensibles (plus de conservation de copie ; désormais : destruction / restitution)



## B- LES CHOIX STRATÉGIQUES

### 1- Divulguer l'information à un nombre restreint de destinataires

« La sécurité d'un secret est inversement proportionnelle au nombre de ses destinataires ».

- Restrictions accès aux locaux, bureaux fermés etc.
- Restriction d'accès aux systèmes informatiques : collaborateurs autorisés à accéder aux données / mission et statut

= « **need-to-know policy** » = « *nécessité impérieuse de prendre connaissance d'une information dans le cadre d'une fonction déterminée, pour la bonne exécution d'une mission précise* » (Annexe de l'Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale) **quel que soit son niveau d'habilitation de sécurité ou d'autres approbations**

- Conditions d'accès aux fichiers et de copie différentes selon classification C0, C1, C2, C3 (public, sensible, critique, stratégique) : possibilité de copier sur clé USB, les envoyer en dehors de l'entreprise etc.



Un **document** à usage interne, même sans mention relative aux éventuelles mesures de protection = **jugé confidentiel** car accès limité à certaines personnes ([TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 22 nov. 2019, n° 19/10783](#)) :

*« Le document n°12, manuel de service du dispositif SCHWIND ATOS ® daté du 31 juillet 2019, ne comporte aucune mention relative aux éventuelles mesures de protection dont il serait l'objet. Cependant il est indiqué en page 7 (point 1.4) qu'il est **exclusivement disponible aux personnels du service de maintenance** spécialement entraînés de la société Schwind et **doit de ce fait être considéré confidentiel.** ».*

Idem [CA Paris, pôle 1 ch. 3, 8 juin 2022, n° 21/05989](#) :

*« Les pièces **sont couvertes par le secret des affaires** puisqu'elles (...) **ont fait l'objet de sa part de mesures de protection raisonnable dès lors qu'elles n'ont été adressées qu'à un nombre restreint de destinataires** (...). Les pièces litigieuses consistent en des courriels, soit échangés en interne entre les collaborateurs de la société [360 Capital Partners](#), soit adressés aux investisseurs intéressés par la création d'un nouveau fonds d'investissement par la société [360 Capital Partners](#), comportant, notamment le nom des souscripteurs intéressés ou celui des investisseurs potentiels ».*



Ex : Coca-Cola, Nutella

## 2- Scinder l'information

= Empêcher l'accès, en interne ou en externe, à la complète information

= Ne confier que des parcelles de l'information aux uns et aux autres

= Personne en mesure d'appréhender l'information sensible dans son ensemble.

Ex : diversification des fournisseurs = mesure de protection permettant de garantir le secret de l'information

[CA Montpellier, 14 mai 2019, n° 15/07646](#) : produits sur des technologies à base de fibres en polyester et polyéthylène

« *En demandant à leurs fournisseurs, à leurs sous-traitants ou aux laboratoires extérieurs chargés de tester les échantillons de s'engager par un accord de confidentialité et **en faisant fabriquer les mélanges maîtres nécessaires à la fabrication par une entreprise différente de celle responsable de l'extrusion des fibres*** ».



### 3- Attention à la contamination

= Receiving confidential information from a third party, subject to non-use and non-disclosure obligations, may create unnecessary contamination in circumstances where the information received:

- o is not needed
- o is easy to develop independently
- o overlaps with the company's existing or future R&D projects

**Risk:** to be unnecessarily limited in future developments and to be unfairly accused of trade secret violation

#### Situations à risque :

- Contemplated M&A deals
- New employee arriving from competitor
- Access to information seized in the context of legal proceedings

*Thomas Bouvet Jones Day (ASPI Webinar, 12 de 2023)*

Elisabeth Berthet, Avocat associée, 26 mars 2024



## HOW TO AVOID OR MANAGE CONTAMINATION

- o recognize risky situations: Access to confidential information overlapping with the company's existing knowledge and projects (M&A or collaboration projects that do not follow-through) ; Incoming employees
- o prefer not to sign an NDA if the information is not necessary or not to receive information despite the NDA
  - o strictly define the information received as well as the domain and duration of non-use
    - o list the knowledge already held (Background IP)
  - o keep evidence of the development process for all later projects

***Thomas Bouvet Jones Day (ASPI Webinar, 12 de 2023)***

Elisabeth Berthet, Avocat associée, 26 mars 2024



## C- LES MESURES INFORMATIQUES

### 1- Mise en place d'une politique informatique

- \* Quid de l'utilisation personnelle d'Internet (limiter accès des salariés à certains sites) ?
- \* Quid de l'utilisation de la messagerie électronique ? Ont-ils le droit de s'envoyer des emails sur leur messagerie électronique personnelle ?
- \* Quels genres de mails peuvent être envoyés au reste de l'équipe ?
- \* Les salariés peuvent-ils consulter leurs réseaux sociaux ?



Éléments de sécurisation sur les messageries professionnelles = bien plus performants que ceux des messageries personnelles / réseaux sociaux, plus facilement piratables = voies d'entrée pour les hackers

Idem ordinateur professionnel / personnel en cas de vol → droit pour les salariés d'utiliser leurs ordinateurs personnels pour travailler ?

Interdiction éléments peu sécurisés : ex : logiciels convertisseurs de PDF pour réduire leur volume : fichier PDF téléchargé sur un site tiers qui a librement accès aux données, rendant les données contenues dans ce fichier particulièrement vulnérables



Quels sont les départements / personnes autorisés à recevoir tel ou tel document ?

Comment les salariés accèdent-ils au serveur de l'entreprise (dans les locaux et à distance) ?

Recommandé, lorsque les salariés travaillent dans les locaux de l'entreprise, de rendre le serveur accessible seulement *via* un câble ou le wifi de l'entreprise destiné aux salariés (et NON *via* celui destiné aux visiteurs).

Lorsque les salariés travaillent à distance : connection par VPN (Virtual private network) à privilégier.

Serveur accessible à distance sans VPN = risque élevé en termes de sécurisation des données



## 2- Mise en place de moyens techniques

### a- Mot de passe / cryptage

Ordinateurs, smartphones, tablettes :

- différents mots de passe + double identification + régulièrement modifiés,
- pour certaines données très sensibles : empreinte digitales,
- Pare-feu (protège le trafic réseau : identifie et bloque le trafic indésirable - entrant et sortant - en fonction de règles de sécurité prédéfinies). Système pour bloquer l'envoi d'un email à soi-même (salariés qui s'envoient des mails sur leur messagerie personnelle pour continuer de travailler chez eux),
- cryptage, auto-cryptage des dossiers.

La mise en place d'un « **système de code utilisé par les salariés** » « *pour garantir le secret des informations contenues dans la base de données Fence* » pour des informations confidentielles concernant en particulier des additifs = jugée suffisante ([CA Montpellier, 2° ch., 14 mai 2019, n° 15/07646](#)).



## b- Interdictions / monitoring / traçage

- Interdiction d'utiliser des dispositifs qui ne font pas partie de la société
- Si information très sensible : monitoring automatique avec alerte envoyée quand quelqu'un consulte / copie le document :
  - au responsable de la sécurité
  - + à celui qui l'utilise (pour lui rappeler confidentialité)
- Ordinateur objet de « need to know policy »
- Outils de traçage des données sensibles dans des emplacements non-autorisés ou accessibles à des salariés non-autorisés (*via* intelligence artificielle / « machine-learning »).



## c- Leurres

Créer des leurres dans le support de l'information = facilite preuve de la fraude.

*« L'idée astucieuse consiste à intégrer sciemment une erreur sans conséquence sur le produit attestant que même l'erreur a été reprise par celui qui a enfreint les droits du détenteur du secret des affaires »*  
<https://www.lyon-metropole.cci.fr/upload/docs/application/pdf/2018-09/guide-ccif-secret-des-affaires-08-2018.pdf>).



## Conclusion : nécessité de combinaison des mesures

[TJ Paris, 4 juin 2021](#)

Protection par le secret des affaires :

« - les documents revêtent la **mention « C3 – très confidentiel »**,

- **l'accès** à ce type de documents est **très restreint**,

- **et ils sont conservés au sein d'un système d'information conservant l'identité et le moment auquel ces documents ont été édités ainsi qu'en attestent la date et l'heure après la mention « C3 – très confidentiel ».**

Elisabeth Berthet, Avocat associée, 26 mars 2024



CA Paris, 28 septembre 2022 :

Protection par le secret des affaires :

« Il résulte tant :

- des **statuts** de la société BIONEXT,
  - de l'**accord de confidentialité liant les sociétés TERF et BIONEXT**,
  - du **règlement intérieur applicable à l'établissement concerné par la mesure de saisie contrefaçon, restreignant l'accès au site, soumis à autorisation ou interdisant les photos,**
  - des **mesures imposées aux salariés de la société TERF notamment dans leur contrat de travail stipulant en particulier une obligation de discrétion, de confidentialité et de non divulgation,**
- que les sociétés saisies ont mis en place des mesures de protection raisonnables, pour en conserver le caractère secret ».



CA Paris, 18 janvier 2023

= pas de protection par le secret des affaires

**« - les stipulations des contrat de travail et les accès sécurisés de son logiciel n'étant pas spécifiques aux données litigieuses,**

*- l'extrait produit de l'ECHA ne concernant pas la plateforme de l'Anses*

*- et la mention "Confidential", isolée en page 113 du document constituant l'annexe 17*

***ne caractérisant pas de telles mesures de protection raisonnables. »***



Prévoir un moyen de traçabilité et de conservation des preuves dans l'éventualité d'une action judiciaire (prouver qu'à une date certaine, l'entreprise détenait bien les informations).

Avoir tous les éléments ci-avant, classés, à disposition en vue d'une action judiciaire (demande / défense), parfois en urgence.



# Questions ?

Elisabeth Berthet, Avocat associée, 26 mars 2024

# LE CONTENTIEUX DES SECRETS DES AFFAIRES

26 mars 2024

Thomas Bouvet



JONES  
DAY®

# SOMMAIRE

1. Statistiques
2. Compétence et droit applicable
3. Analyse par les tribunaux des conditions de protection
  - Les types de secrets objet du contentieux
  - La valeur économique
  - Les mesures raisonnables
4. La preuve de la violation des secrets des affaires
5. Les sanctions: interdictions et dommages intérêts
6. Les tribunaux compétents

# Statistiques sur le contentieux des secrets d'affaires

**ENQUÊTE DE LA COMMISSION SUR L'IMPORTANCE DES SECRETS  
D'AFFAIRES : JUILLET 2013  
(537 RÉPONSES DONT 323 PME)**

75 % des répondants considèrent que les secrets d'affaires ont une importance stratégique pour la croissance, la compétitivité et la performance innovante de leur entreprise

60 % des répondants partagent régulièrement des secrets d'affaires avec des tiers

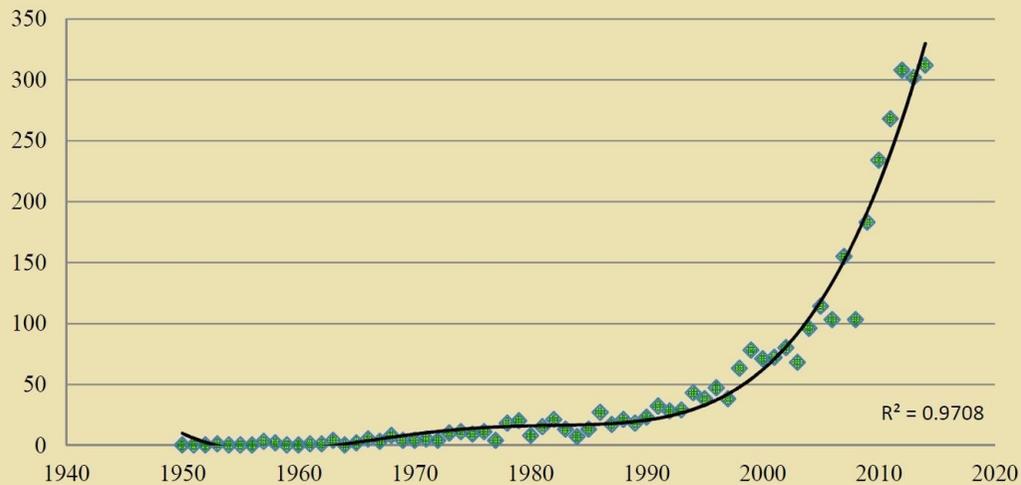
Forte perception selon laquelle le risque de détournement des secrets d'affaires a augmenté au cours des 10 dernières années

20 % des répondants ont subi une tentative de détournement de secrets d'affaires au cours des dix dernières années

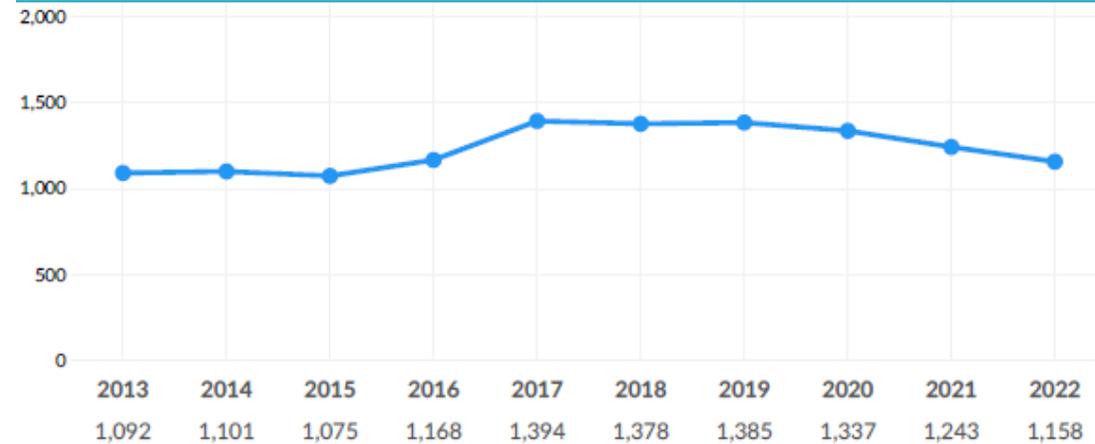
# CONTENTIEUX DES SECRETS DES AFFAIRES AUX USA

John E. Elmore,  
*A Quantitative Analysis of Damages in Trade Secrets Litigation,*  
 Insights, Vol.Spring 2016, 79 (2016)

1950-2015



Lex Machina  
 Trade Secret Report 2023



# CONTENTIEUX DES SECRETS DES AFFAIRES (USA)

Figure 3  
Type of Trade Secret

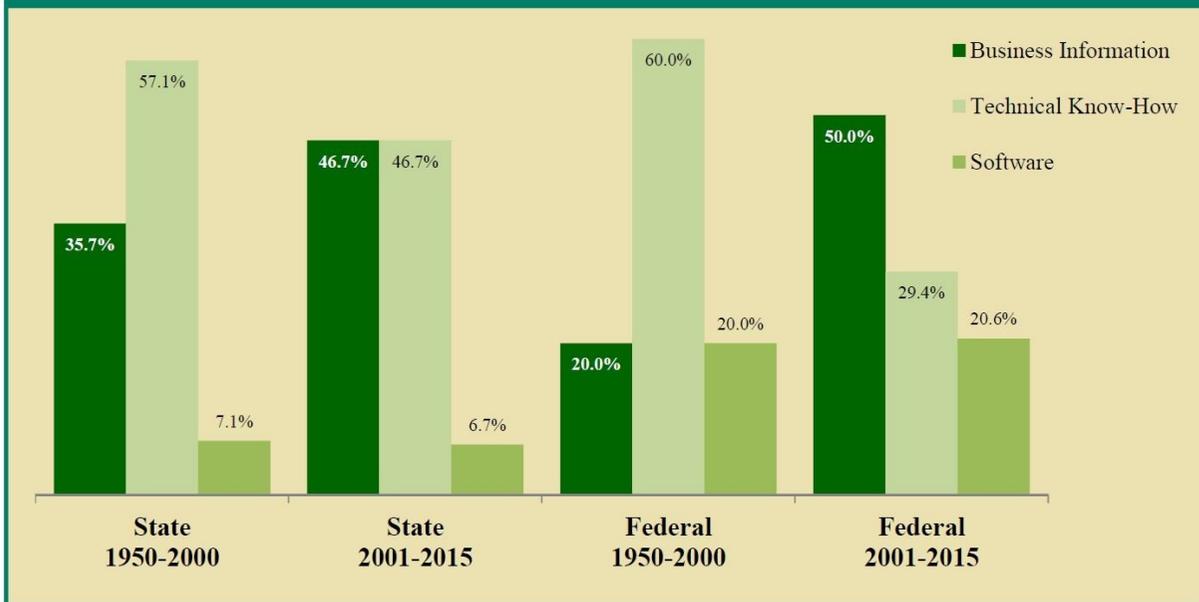
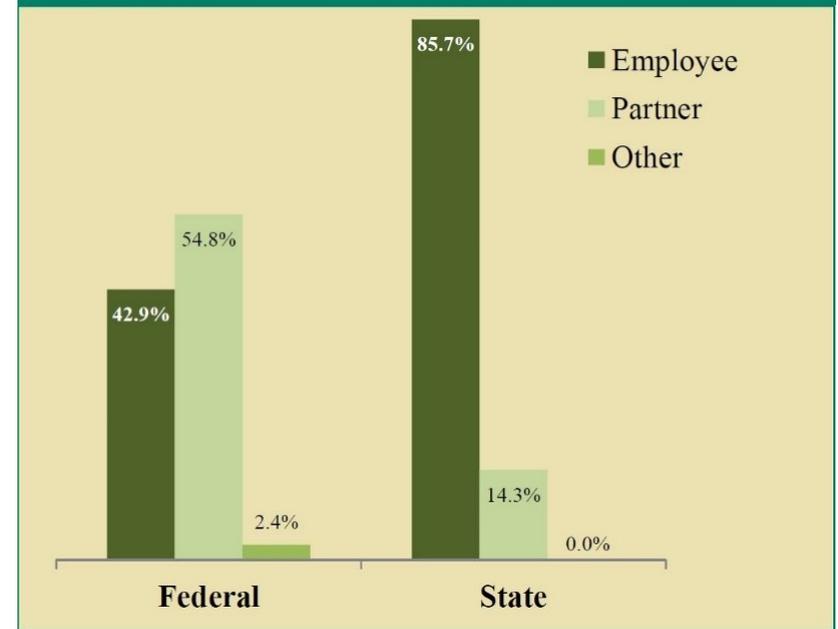


Figure 4  
Misappropriator

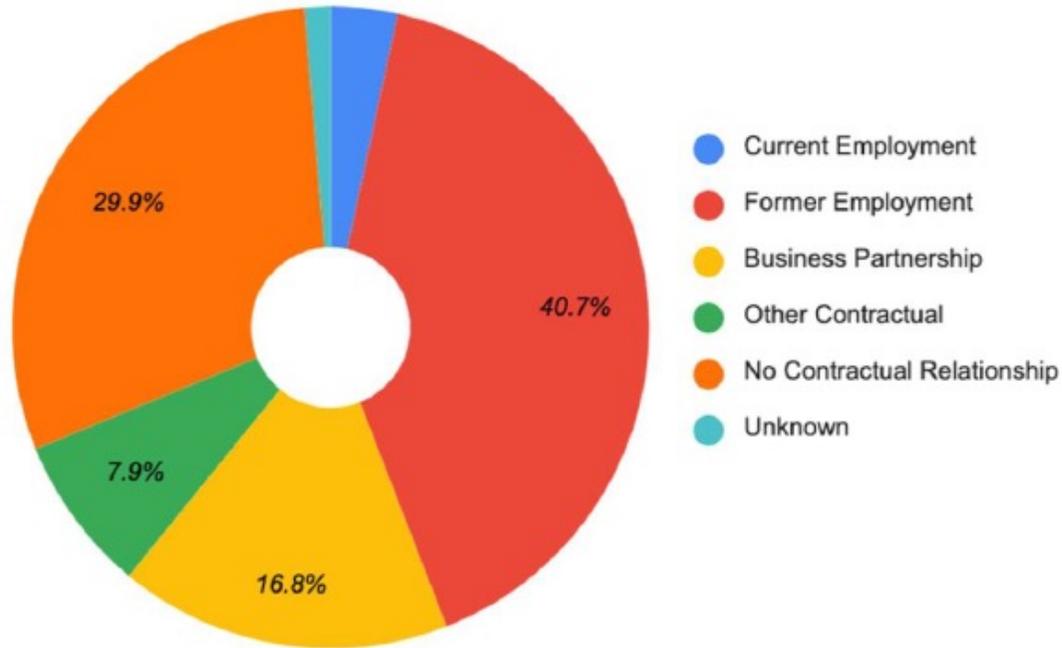


- John E. Elmore, *A Quantitative Analysis of Damages in Trade Secrets Litigation*, Insights, Vol.Spring 2016, 79 (2016)

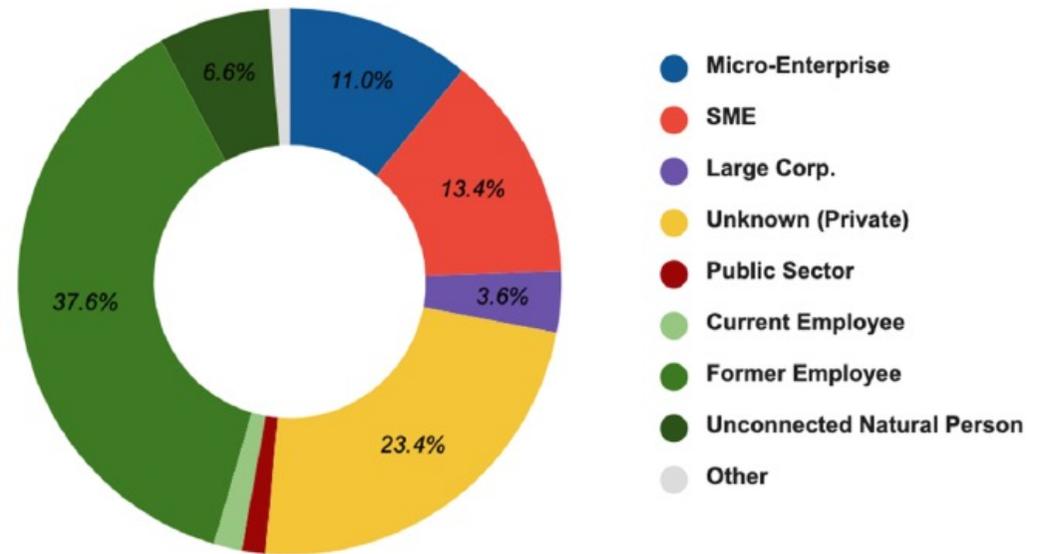
# CONTENTIEUX DES SECRETS DES AFFAIRES (EUROPE)

## EUIPO, *TRADE SECRETS LITIGATION TREND IN THE EU*, JUIN 2023 ([LIEN ICI](#))

Parties' Contractual Relationship

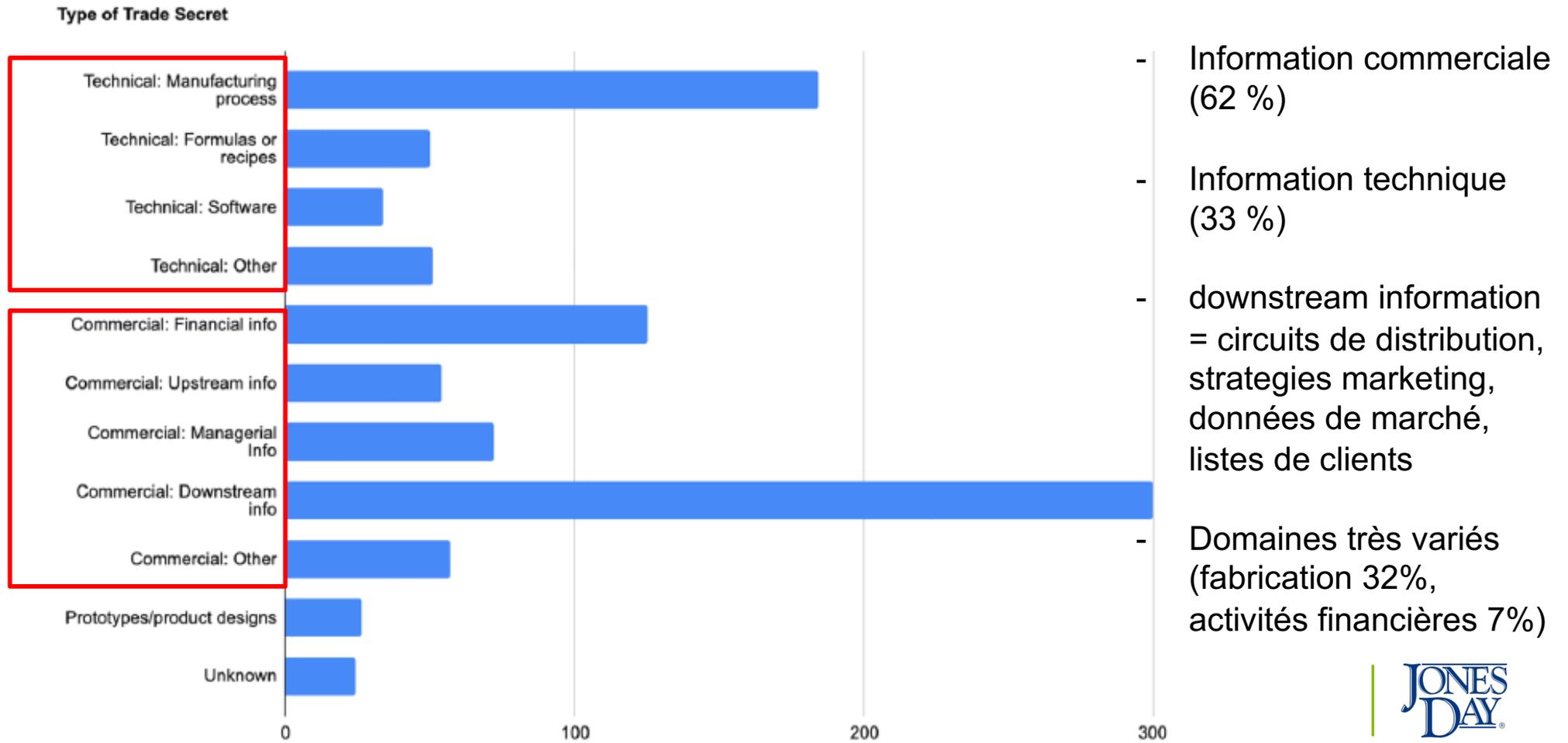


Defendant Profile



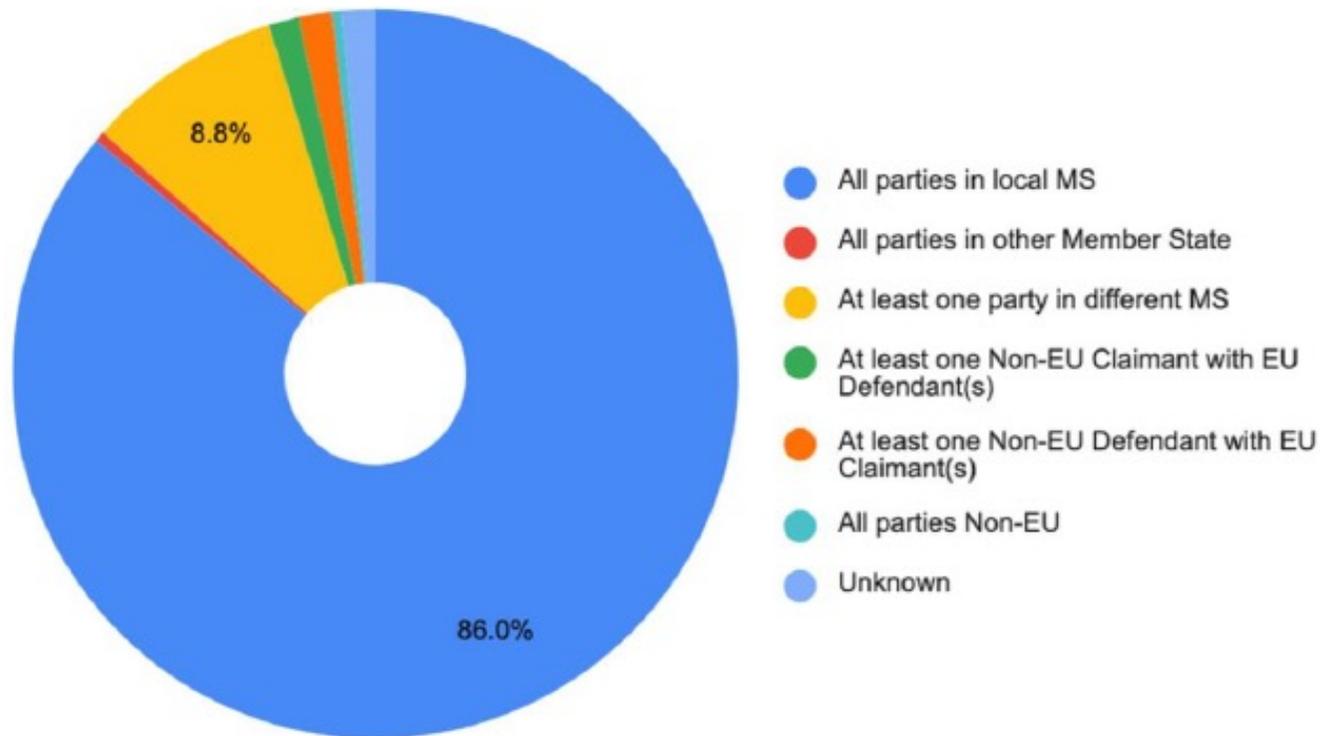
# CONTENTIEUX DES SECRETS DES AFFAIRES (EUROPE)

## EUIPO, *TRADE SECRETS LITIGATION TREND IN THE EU*, JUIN 2023 ([LIEN ICI](#))



# CONTENTIEUX DES SECRETS DES AFFAIRES (EUROPE) EUIPO, TRADE SECRETS LITIGATION TREND IN THE EU, JUIN 2023 ([LIEN ICI](#))

Parties' Geographical Relationship



# COMPETENCE ET DROIT APPLICABLE

## COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

- Tribunaux judiciaires
- Tribunaux de commerce
- Conseils de Prud'hommes (Conseil de Prud'hommes de Paris, 21 octobre 2020, N. c. SA)

*En l'espèce la société N\_\_ reconnaît elle-même dans ses écritures d'une part que le contrat de travail conclu avec Madame SA expressément des obligations de confidentialité , obligations qui se sont prolongées y compris au-delà de la date de rupture de celui-ci conformément aux clauses du contrat et d'autre part que la salariée était tenue à une obligation contractuelle de ne pas divulguer les secrets des affaires . C'est pourquoi les demandes faites par la société N\_\_ envers Madame SA aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires se rattachent exclusivement à cette obligation contractuelle qui s'applique y compris après l'expiration du contrat de travail.*

*Dans la mesure où elles se rattachent à l'exécution d'une obligation issue du contrat de travail, ces demandes relèvent par conséquent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes statuant en référé.*

- Arbitrage

## DROIT APPLICABLE

### Textes internationaux

ADPIC 1994 (Article 39)

### Textes européens

Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d'affaires

### Textes français

Loi de transposition en droit français de la directive 2016/943 du 30 juillet 2018  
Décret d'application du 11 décembre 2018

### Textes étrangers

États-Unis : *Defend Trade Secrets Act* (2016)  
Japon : *Unfair Competition Prevention Act* (révisé en 2018)  
Chine : *Anti-Unfair Competition Law* (révisée en 2017)  
Inde : *National IP Rights Policy* (2016)

## LOI APPLICABLE

- Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2019, *Vestergaard c/ IIC, O. Skovmand*, RG N° 15/07646

*« l'article 39, paragraphe 2, de l'accord ADPIC, qui impose la protection des secrets d'affaires, est directement applicable en droit français. »*

- Cour d'appel de Nîmes, 6 janvier 2021, *Établissements P. c/ JC3D Industry*, RG N° 18/03679).

*« Si la nouvelle loi française transposant la directive européenne ne peut s'appliquer rétroactivement à des faits ayant eu lieu avant sa promulgation, elle est néanmoins pertinente même pour ces faits antérieurs, car elle éclaire l'état actuel du droit applicable. »*

# Vérification par les tribunaux des conditions d'existence de secrets des affaires

## CA MONTPELLIER, 14 MAI 2019, *VESTERGAARD C. IIC, O. SKOVMAND*, RG № 15/07646

- Dans une affaire assez typique, la Cour d'appel de Montpellier a reconnu la qualité de secrets d'affaires à une formulation de moustiquaires en polyéthylène imprégnée d'insecticide à longue durée.
- Un consultant du demandeur, chargé de développer de nouveaux produits, a copié une base de données contenant le résultat de plus de cinq années de R&D concernant une nouvelle moustiquaire à insecticide avant de concéder une licence sur cette technologie à une entreprise concurrente.
- La Cour a examiné successivement les trois conditions de la protection des secrets d'affaires, à savoir (i) l'existence d'informations confidentielles non généralement connues, (ii) l'existence d'une valeur commerciale et (iii) des mesures prises par le détenteur légitime pour conserver ces informations secrètes.
- La Cour a accordé une mesure d'interdiction illimitée empêchant l'utilisation de la technologie contrefaite et de la technologie dérivée.

**INFORMATIONS SECRÈTES AYANT UNE VALEUR ÉCONOMIQUE**  
**CA MONTPELLIER, 14 MAI 2019, VESTERGAARD C. IIC, O. SKOVMAND, RG № 15/07646**

Enfin, il est indéniable que la base de données *Fence*, en raison du nombre d'expériences qu'elle contient et de la diversité des tests réalisés à partir de recettes associant les trois additifs A, B et C, est de nature à procurer à celui qui la détient un avantage décisif en vue du développement de la technologie PE, permettant diverses applications commerciales et particulièrement la fabrication d'une moustiquaire avec insecticide incorporé susceptible de bénéficier de l'accréditation Whopes ; M. Skovmand, dans son courriel du 15 août 2002 à la société Vestergaard Frandsen A/S, commentant les résultats des tests biologiques sur le filet, indiquait ainsi à son donneur d'ordre que ces résultats étaient concluants et permettaient à terme de concevoir un produit supérieur à la moustiquaire *Olyset* de la société Sumitomo Chemical.

Il se déduit donc des éléments précédemment analysés que les informations contenues dans la base de données *Fence* acquises au cours des recherches financées par la société Vestergaard Frandsen A/S, aujourd'hui dénommée MVF 3 ApS, consistant en des recettes de filets en polyéthylène définies en fonction du choix de l'insecticide A et de la teneur de l'insecticide et de chacun des additifs utilisés notamment les additifs A, B et C, à l'origine d'échantillons ayant donné lieu à diverses analyses chimiques et biologiques, doivent être regardées comme constitutives d'un savoir-faire, dont cette dernière avait la maîtrise exclusive, et qui sont protégées au titre du secret des affaires, dont l'ensemble des critères se trouve en l'occurrence réuni.

## EXISTENCE DE MESURES RAISONNABLES

CA MONTPELLIER, 14 MAI 2019, *VESTERGAARD C. IIC, O. SKOVMAND*, RG № 15/07646

Il résulte également des pièces produites que les sociétés Vestergaard Frandsen ont pris diverses mesures de protection destinées à garantir le secret des informations contenues dans la base de données *Fence*, notamment en mettant en place un système de codes utilisé par leurs salariés afin de ne pas divulguer certaines informations confidentielles concernant en particulier les additifs utilisés, en demandant à leurs fournisseurs, à leurs sous-traitants ou aux laboratoires extérieurs chargés de tester les échantillons de s'engager par un accord de confidentialité et en faisant fabriquer les mélanges maîtres nécessaires à la fabrication par une entreprise différente de celle responsable de l'extrusion des fibres ; M. Skovmand lui-même fait état de l'existence de ces accords de confidentialité, notamment dans son courriel du 21 mai 2002 à M. Fereres du CGSIC à propos du filet agricole et dans un autre courriel du 23 octobre 2002 adressé à la société Bayer ; il a été indiqué plus haut que les

## PREUVE DE LA VIOLATION

CA MONTPELLIER, 14 MAI 2019, VESTERGAARD C. IIC, O. SKOVMAND, RG № 15/07646

2005 ; la rapidité avec laquelle le produit *NetProtect* a été conçu et commercialisé, alors que par comparaison, le produit *PermaNet 2.0* capable de résister à 20 lavages et de bénéficier de l'accréditation Woppes I et II a nécessité six ans de recherches, constitue un indice de ce que le développement du produit litigieux n'a pu être possible que grâce à l'utilisation des informations contenues dans la base de données *Fence* ; c'est d'ailleurs l'avis de l'expert judiciaire, M. Lion, qui confirme, dans son rapport, que la société Intelligent Insect Control n'a pu développer si vite une moustiquaire en polyéthylène avec insecticide incorporé sans se servir des informations contenues dans *Fence* : *On constate qu'à peine un an après son départ de VF, Mr O. Skovmand disposait déjà d'un produit concurrent. Sans résultats préliminaires, quelle chance le scientifique néophyte a-t-il d'associer 5-6 produits pour en faire un produit final pertinent. Aucune à notre avis. Les professeurs J. Verdu et G. Regnier (...) pour Mr O. Skovmand reconnaissent dans leur rapport que le nombre de combinaisons possibles avec les produits se chiffre par milliers, que les parties n'avaient ni la possibilité matérielle et humaine de réaliser en dehors de Ciba, ce choix par voie rationnelle.*

## CA NÎMES, 6 JANVIER 2021

### **ÉTABLISSEMENTS P. C/ JC3D INDUSTRY, RG N° 18/03679**

- Un ancien salarié quitte la société du demandeur avec une copie de plus de 3000 dessins de produits existants, avant de créer une entreprise concurrente.
- La Cour d'appel est parvenue à la conclusion que les dessins des produits provenaient du demandeur car les fichiers avaient des noms identiques ou similaires.
- Pour juger que les fichiers copiés avaient une valeur commerciale et que leur utilisation était contraire aux usages commerciaux loyaux, la Cour a encore relevé que l'utilisation des secrets d'affaires permettait une entrée précoce sur le marché, avec peu de risque financier et peu d'investissement et se traduisait par un chiffre d'affaires élevé même sur les premières années d'exercice de l'entreprise concurrente.
- Aucune injonction n'a été accordée mais des dommages et intérêts ont été octroyés.

## CA RENNES, 15 NOVEMBRE 2022, SOCIÉTÉ ETT V. 3<sup>E</sup> SOLUTION, M [U] N° 20/03384

- *Il a été établi, d'une part par les mesures de constat non contradictoires, ensuite par les investigations du juge d'instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile de la société ETT, que se trouvaient sur la drop-box de l'entreprise 3 E SOLUTIONS, accessibles via l'ordinateur de M. [U], son directeur général, **pas moins de 13.000 fichiers appartenant à la société ETT.***

*Se trouvaient sur une première clef USB appartenant à l'huissier constatant, ayant donc été copiés lors de la mesure de constat, des fichiers provenant de la société ETT et concernant **les achats** (base fournisseurs, nomenclature), **les clients** (contacts commerciaux, matériels vendus, contrats de service, offres commerciales), **les produits** (plans, objet 3D, documentation technique et commerciale), **la stratégie commerciale** (documents de présentation internes), **des logiciels de simulation**, contenant toute une série de bases de données nécessitant un fichier d'identification pour fonctionner, fichier non retrouvé, **un logiciel de calcul** permettant de calculer les caractéristiques techniques d'un projet;*

*Selon l'expert judiciaire, « **la connaissance de ces documents associée à la maîtrise du métier et du marché de M. [U] permet d'estimer finement la marge commerciale de la société ETT et d'être à même de prévoir son positionnement en terme d'offre commerciale, du moins dans les premiers mois ayant suivi le départ de M. [U]** ».*

## CA PARIS, 23 NOVEMBRE 2022 - RG N°22-08.310, DOMINO'S PIZZA / SPEED RABBIT PIZZA

« *En revanche, la pièce D3 est un guide d'évaluation des points de vente de 2018 de 23 pages communiqué par DPF à ses franchisés, qui contient de nombreux conseils à destination de ces derniers pour leur permettre d'améliorer la qualité de leur gestion et ainsi la rentabilité de leur point de vente.*

*Tel est notamment le cas de la 'Préparation pour le Rush'. Il y a lieu d'admettre que **ce document constitue un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif et secret de DPF**. Cette pièce n'est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité, en l'espèce, la fabrication, la vente à emporter et la livraison à domicile de pizzas.*

*En ce qu'elle participe au savoir-faire secret de DPF et à la gestion d'un point de vente, **cette pièce qui a une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret, n'avait pas vocation à être partagée.***

*En outre, **DPF avait pris des mesures pour empêcher la diffusion de ces informations** hors de réseau, notamment en mentionnant en bas de chacune de ses pages : 'Ce guide est strictement confidentiel et à destination exclusive des membres du réseau Domino's Pizza. Toute communication partielle ou totale est strictement interdite'.*

*Cette pièce est donc protégée au titre du secret des affaires. »*

## COUR D'APPEL DE RENNES, 27 SEPTEMBRE 2022, VINPAI / AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, N° 19/07847

- **Contexte:** La société AB Technologies Alimentaires (la société ABTA), exerce une activité de fabrication de fromages dits «'technologiques'» ou «'analogues'», soit des fromages d'origine végétale qui sont issus de la transformation d'amidons modifiés additionnés de divers compléments alimentaires. Deux cadres quittent l'entreprise et fondent une société concurrence VinPai

*« Il appartient à la société ABTA, qui se prévaut d'un savoir-faire particulier, de rapporter la preuve des éléments constitutifs de celui-ci, à savoir d'un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées, secrètes, substantielles, identifiées, et reposant sur un support matériel. (...)*

***En effet, il résulte du procès-verbal d'huissier de justice dressé à cette date qu'il a été retrouvé sur l'ordinateur personnel de M. [G] un fichier intitulé «'Vinpai Recipies.xls'» contenant diverses formules de préparation de premix dont celui dénommé «'Emment'Alpa'» dont il a été précédemment démontré qu'il reproduisait strictement la formule SA 2075 précédemment développée par la société ABTA et sur laquelle celle-ci disposait d'un savoir-faire.***

*A cet égard, il importe peu de rechercher à quelle date précise ce fichier «'Vinpai Recipies.xls'» a pu être constitué, le seul fait que la société Vinpai - à laquelle le fichier était manifestement destiné compte tenu de son nom - ait été créée postérieurement à l'élaboration de la formule SA 2075 par la société ABTA, suffisant à établir que le premix «'Emment'Alpa'» est une copie illicite de la formule SA 2075.*

***De même, la complicité de la société Vinpai à cet acte illicite est suffisamment établie par la circonstance que cette copie lui a été remise par l'un de ses propres associés, en l'occurrence M. [G], ex-directeur de production de la société ABTA, par là même nécessairement conscient de l'origine frauduleuse de cette copie comme de sa valeur pour la nouvelle société qu'il avait contribué à fonder. »***

## COUR D'APPEL VERSAILLES, 10 FÉVRIER 2022, THALES / ALCORE

- **Contexte:** La DGA lance un appel d'offre pour un drone. Thales et Alcore collaborent et répondent ensemble mais le projet n'est pas retenu. La DGA lance un deuxième appel d'offre. Thales candidate seul et est retenu avec son drone Spy ranger. Alcore prétend que le drone de Thales reprendrait des secrets des affaires qu'elle aurait communiqué à Thales dans le cadre du premier projet.

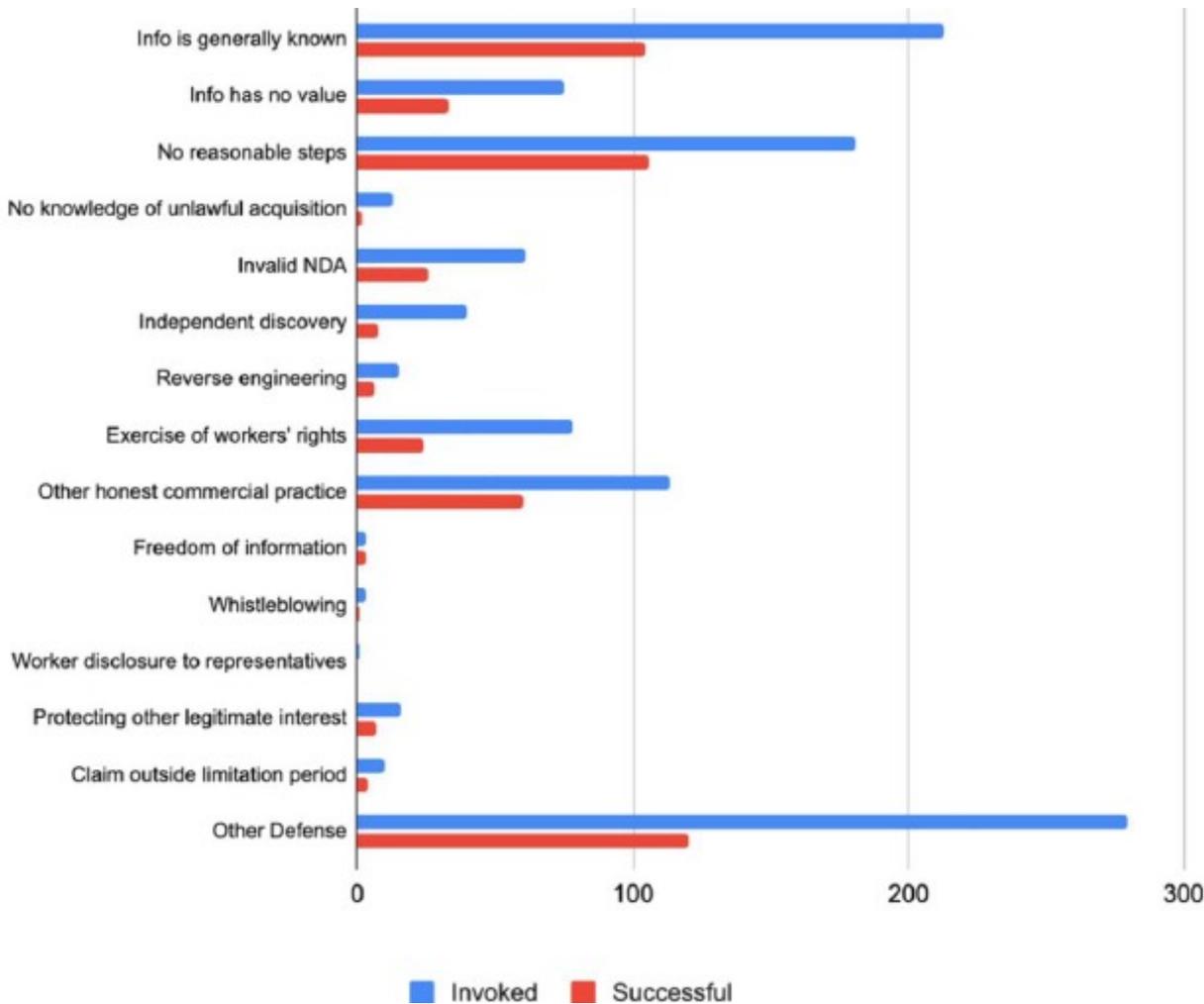
*« Le savoir-faire peut se définir, comme le rappelle elle-même la société Alcore, comme étant constitué d'un ensemble d'informations techniques, secrètes et substantielles.*

*Pour justifier du détournement de son savoir-faire par la société Thales, la société Alcore propose un tableau comparatif des deux drones, issu d'un rapport d'analyse qu'elle a fait établir par un expert aéronautique. La société Alcore compare ainsi dix éléments caractéristiques des deux drones afin de démontrer que la société Thales a utilisé son savoir-faire.*

*Cette dernière soutient d'une part que le savoir-faire invoqué par la société Alcore n'est pas clairement identifié, d'autre part que la preuve d'un éventuel détournement de savoir-faire n'est pas établie. Elle indique notamment que trois éléments importants du Spy Ranger sont clairement différents du drone Azimut, ajoutant que les 7 autres éléments ne revêtent aucun caractère secret en ce qu'ils sont largement utilisés par d'autres concurrents.*

- **Décision :**
  - Alcore est déboutée au motif que les caractéristiques du drone sont toutes connues individuellement. Et que le drone Spy Ranger contient de nouvelles caractéristiques propres

## CONTENTIEUX DES SECRETS DES AFFAIRES (EUROPE) EUIPO, *TRADE SECRETS LITIGATION TREND IN THE EU*, JUIN 2023 ([LIEN ICI](#))



Principales causes de rejet des actions:

- 18 % défaut de caractère secret
- 6 % défaut de valeur économique
- 18 % absence de mesures raisonnables

## DIFFÉRENTS TYPES DE SECRETS DES AFFAIRES (RETENUS)

- **Logiciels d'optimisation fiscale:** *« les documents de la catégorie B, constitués de 205 tableurs Excel, correspondent aux programmes informatiques ayant permis de réaliser les études par la société Nobel Connexion dans le cadre de la mission confiée par les sociétés P. et TCM ; qu'ils synthétisent et analysent l'ensemble des données fournies par ces sociétés relatives aux paies et autres données personnelles de tous leurs salariés afin de leur apporter le meilleur conseil sur les abattements de cotisation dont elles pouvaient bénéficier dans le cadre de l'application, notamment, de 'la loi Fillon' ; que ces fichiers Excel intègrent des interfaces de programmation dans lesquelles est programmée toute la codification informatique permettant de résoudre tous les cas de figure des calculs complexes en matière de 'réduction Fillon' notamment, alors que les logiciels de paie du marché ne permettent pas de résoudre ces calculs complexes. »* (Cour d'appel de Paris, 20 mai 2021, Nobel Connexion c/ The Call Machine, RG № 20/04388)
- **Logiciels pour gestion des chats en pension:** Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 29 juin 2020, n° 2019/01056, Pet Hotels Innovation v. CSC Holding

## DIFFÉRENTS TYPES DE SECRETS DES AFFAIRES (NON RETENUS)

- **Etat des stocks, y compris les réserves** : « *Par ailleurs, la société Lidl ne démontre pas quels secrets des affaires seraient dévoilés en l'espèce, dans la mesure où les procès-verbaux en cause avaient seulement pour objet de vérifier la présence, dans les rayons et réserves des magasins Lidl, des produits mis en avant dans les 14 spots télévisés, ce qui ne relève pas du secret des affaires.* » (Cour d'appel de Paris, 24 avril 2019, *ITM Alimentaire International c/ LIDL*, RG № 17/14909).
- **Manuels d'utilisation même relatifs à des équipements industriels hautement spécialisés** : « *il convient de rejeter la demande de la société MANITOU tendant à rejeter des débats les pièces 3.17 de la demanderesse. En effet, il n'est pas démontré qu'elle se soit procuré les manuels d'utilisation des machines MANITOU de façon déloyale ; elle les a eus en sa possession lors de la location de machines MANITOU ou les a achetés* » (Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2019, *JC Bamford Excavators c/ Manitou*, RG № 17/06462).
- **Le guide d'utilisateur, le schéma des hiérarchies DLA, et le catalogue des offres DLM**: « En ce qui concerne les guides d'utilisateur, ainsi que la "*Présentation Orange NA User guide NA3350*", il est établi que ces documents ont été aisément accessibles sur internet "*pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité*" et ce, pendant plusieurs années, démontrant l'absence de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret, "*compte tenu des circonstances*", qui tiennent aux moyens, élevés, dont disposent les sociétés **ORANGE** et **ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL** aux fins de protéger leurs données les plus sensibles. » (*TJ Paris. ASSIA Inc. V. Alcatel Lucent et Orange 3e ch. 1re sect., 6 mai 2021, n° 20/07066*)
- **Informations relatives à la situation fiscale et sociale d'une entreprise** : « *Il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 151-1 du code de commerce que la situation de la société Transports Tibéri au regard de ses obligations fiscales et sociales relèverait des informations protégées par le secret des affaires, en l'absence notamment de toute valeur commerciale de cette situation, en tant que telle* » (Cour administrative d'appel de Marseille, 25 février 2019, *Mondoloni Voyages*, RG № 16MA04475).

## VALEUR ÉCONOMIQUE

- Arrêt de la Cour d'appel de Paris, 8 avril 2021, ITM Alimentaire International c/ Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, RG № 21/05090 (Cass com. 22 juin 2022 pas lieu à statuer) :
  - *"Ces informations sont manifestement non publiques, non aisément accessibles et datent de moins de 5 années de sorte qu'elles sont suffisamment récentes pour demeurer sensibles et stratégiques d'un point de vue commercial et concurrentiel. Elles relèvent donc du secret des affaires au sens de l'article L 151-1 du code de commerce ».*

# Détenteur légitime des secrets de l'entreprise

## DÉTERMINATION DU DÉTENTEUR LÉGITIME

- Pas de règle de détermination spécifique du détenteur du secret d'affaires autre que par un renvoi aux règles de droit commun « *celui qui en a le contrôle de façon licite* »
  - Article L. 151-2 du code de commerce : « *Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite* »
- Certaines règles du CPI semblent pouvoir être appliquées et la doctrine s'y réfère :
  - ✓ si le secret d'affaires est une invention brevetable mais non brevetée, l'article L. 611-7 du CPI s'applique
  - ✓ si le secret d'affaires concerne un logiciel, l'art. L. 113-9 CPI doit-il s'appliquer ? Idem pour bases de données (art. L. 341-1 CPI). Quid si le secret porte sur une création susceptible d'être couverte par le droit d'auteur, faut-il appliquer les articles L. 111-1 et L. 113 ?
- La détermination du détenteur légitime dépend donc :
  - ✓ des circonstances de développement ou d'obtention du secret d'affaires
  - ✓ de l'objet du secret d'affaires
- Importance d'introduire des clauses dans les contrats de travail, de collaboration, etc <sup>70</sup>

## DÉTENTEUR LÉGITIME DANS L'ENTREPRISE

**CA Toulouse (Prud'hommes), 18 novembre 2022, RG21-03308, Mr Rive / Sté Filiaterre**

- La Cour reconnaît que les secrets développés dans le cadre d'une relation salariée appartiennent à l'employeur

*« En l'espèce, si les parties s'accordent sur l'existence d'un partenariat concernant les projets Flexiterre et Tiga, les pièces versées, hormis le contrat de travail sur la conception et le développement d'une machine pour fabriquer de gros blocs de terre, sont insuffisantes à déterminer s'agissant des projets Flexiterre et Tiga, les missions relevant effectivement de la relation salariée et auxquelles le salarié aurait contrevenu.*

*S'agissant de la machine-outil - presse d'essai, il n'est pas contesté que celle-ci a été fabriquée et que le savoir-faire est celui de M. [V].*

*Néanmoins, il ressort tant du contrat de travail (articles 12 et 13) que du suivi des relevés d'heures de M. [V] qu'elle a été construite pendant l'exécution de la relation contractuelle avec la société Filiaterre et qu'elle est la propriété de celle-ci. »*

## DÉTENTEUR LÉGITIME EN CAS DE PRESTATION DE SERVICES CA MONTPELLIER 14 MAI 2019 VESTERGAARD C/ OS, IIC, RG N° 15/07646

Divers éléments, produits aux débats, permettent d'appréhender la teneur des obligations pesant sur M. Skovmand et la société Intelligent Insect Control au cours de ces cinq années de collaboration, et notamment en ce qui concerne l'utilisation des résultats issus de leurs travaux de recherche.

Dans ses rapports avec les fournisseurs et partenaires des sociétés Vestergaard Frandsen, M. Skovmand a toujours admis que les recherches, effectuées pour le compte de celles-ci, étaient couvertes par la confidentialité et que son donneur d'ordre en avait la maîtrise, du moins pour les projets retenus par celui-ci ; dans un courriel du 21 mai 2002 (à M. Fereres du CCSIC), à propos du filet agricole, il indique ainsi qu'un accord de confidentialité sera conclu avec Vestergaard Frandsen, *étant donné qu'ils sont propriétaires de la technologie, même si c'est moi qui la développe* et dans un courriel du 23 octobre 2002 (à M. Hesse de la société Bayer), il précise que l'accord de confidentialité liant la société Bayer à VF couvre ses propres activités, la coopération qu'il entretient lui-même avec VF se déclinant comme suit : *les produits sur lesquels je travaille avec leur degré d'intérêt sont arrêtés par eux d'abord ; s'ils acceptent, nous travaillons dessus avec eux (nous sommes actuellement 3 personnes chez IIC), sinon, nous sommes libres ; la moustiquaire (PermaNet) est clairement un projet de VF ainsi que les bâches (Zerofly).*

Dès lors, les travaux de recherches pour le développement des produits utilisant les technologies PES ou PE se sont toujours faits pour le compte des sociétés Vestergaard Frandsen et grâce aux moyens mis par celles-ci à la disposition de M. Skovmand, qui jouait, en réalité, le rôle d'un directeur de recherches chargé d'animer une équipe associant les laboratoires, les ingénieurs salariés des sociétés du groupe et les partenaires de celui-ci comme la société Ciba, son fournisseur de produits chimiques, M. Skovmand veillant toujours dans les rapports avec ses divers interlocuteurs, tels M. Fereres et la société Bayer, à bien préciser que ses recherches étaient menées pour le compte des sociétés Vestergaard Frandsen et couvertes par une obligation de confidentialité ; même s'il a été amené, pour les besoins de son activité, à employer personnellement une chimiste (Mme Natera) chargée d'intégrer dans la base de données l'ensemble des essais et des tests menés dans les laboratoires, et un agronome (M. Fleuren), M. Skovmand ne disposait pas de l'ensemble des moyens, techniques et matériels, lui permettant de mener à bien seul les travaux de recherches, qui lui avaient été confiés par la société MVF 3 ApS, ce qui renforce la thèse des sociétés Vestergaard Frandsen selon laquelle la commune intention des parties était de leur assurer la maîtrise des éléments du savoir-faire acquis au cours des recherches ; M. Skovmand, dans son courriel du 21 mai 2002 à M. Fereres, à propos du filet agricole *Fence*, reconnaissait d'ailleurs, de façon très explicite, que le groupe Vestergaard Frandsen était seul *propriétaire de la technologie*.

# DÉTENTEUR LÉGITIME EN CAS DE PRESTATION DE SERVICES

## ➤ CA Angers, 27 septembre 2022, AFR Management / Aviagen, RG n° 22-00812

- **Contexte:** AFR Management exerce une activité de management d'entreprises avicoles ou agricoles et prestations de services rattachés. Les groupes Aviagen et AFR sont en relations commerciales continues depuis de nombreuses années. Les données d'AFR Management sont stockées par et chez Aviagen. A la suite de la rupture des relations, Aviagen bloque l'accès aux données.

*« La société AFR Management soutient que la rupture brutale des accès, en dépit du refus formel exprimé par M. [W] par courriel du 10 février 2022, constitue une pratique déloyale de mainmise sur les données d'affaires de la société AFR Management, assimilable à une obtention illicite de secrets d'affaires au sens de l'article L.151-4 du code de commerce en ce que Aviagen conserve en tant qu'administrateur, un accès aux courriels de M. [W] et Mme [E], à leurs carnets de contacts, à leurs agendas, la faculté d'accéder directement à leurs comptes et aux données associées concernant leur entreprise, à savoir, les données commerciales et statistiques, comptables, sociales et contentieuses, outre les données confidentielles relatives aux litiges antérieurs opposant les groupes AFR et Aviagen et des informations relatives à la société AFR France.*

*Elle expose que la violation du secret des affaires est d'autant plus caractérisée qu'Aviagen conserve l'accès et le contrôle de l'ensemble des dossiers Arbor en tant qu'administrateur du système, que les copies du dossier Arbor 5 sur deux disques durs externes constituent également des atteintes délibérées à des secrets d'affaires de la société AFR Management. »*

### • **Décision :**

- restitution des données
- mais pas de suppression des données chez Aviagen qui restent donc utilisables par les deux parties

# Actes licites et illicites

# DIRECTIVE ET LOI SUR LES SECRETS DES AFFAIRES : LES ACTES ILLICITES

## Actes illicites (Directive Art. 4.1 à 4.3.)

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, ou d'obtenir réparation pour, **l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite** de leurs secrets d'affaires*
2. *L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement du détenteur du secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée par le biais :*
  - a) *d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une approbation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d'affaires ou dont ledit secret d'affaires peut être déduit ;*
  - b) *de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.*
3. *L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d'affaires, par une personne dont il est constaté qu'elle répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :*
  - a) *elle a obtenu le secret d'affaires de façon illicite ;*
  - b) *elle agit en violation d'un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires ;*
  - c) *elle agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l'utilisation du secret d'affaires.*

# DIRECTIVE ET LOI SUR LES SECRETS DES AFFAIRES : LES ACTES ILLICITES

## Définition des actes illicites

### ➤ Article L. 151-4 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.

« 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. »

### ➤ Article L. 151-5 du code de commerce

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

Extension du caractère illicite à celui qui a obtenu le secret d'une autre personne

- Article L. 151-6 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. »*

NB : En pareil cas, l'injonction peut être remplacée par une juste réparation

# LES ACTES LICITES

## Actes licites

### ➤ Article L. 151-3 du code de commerce

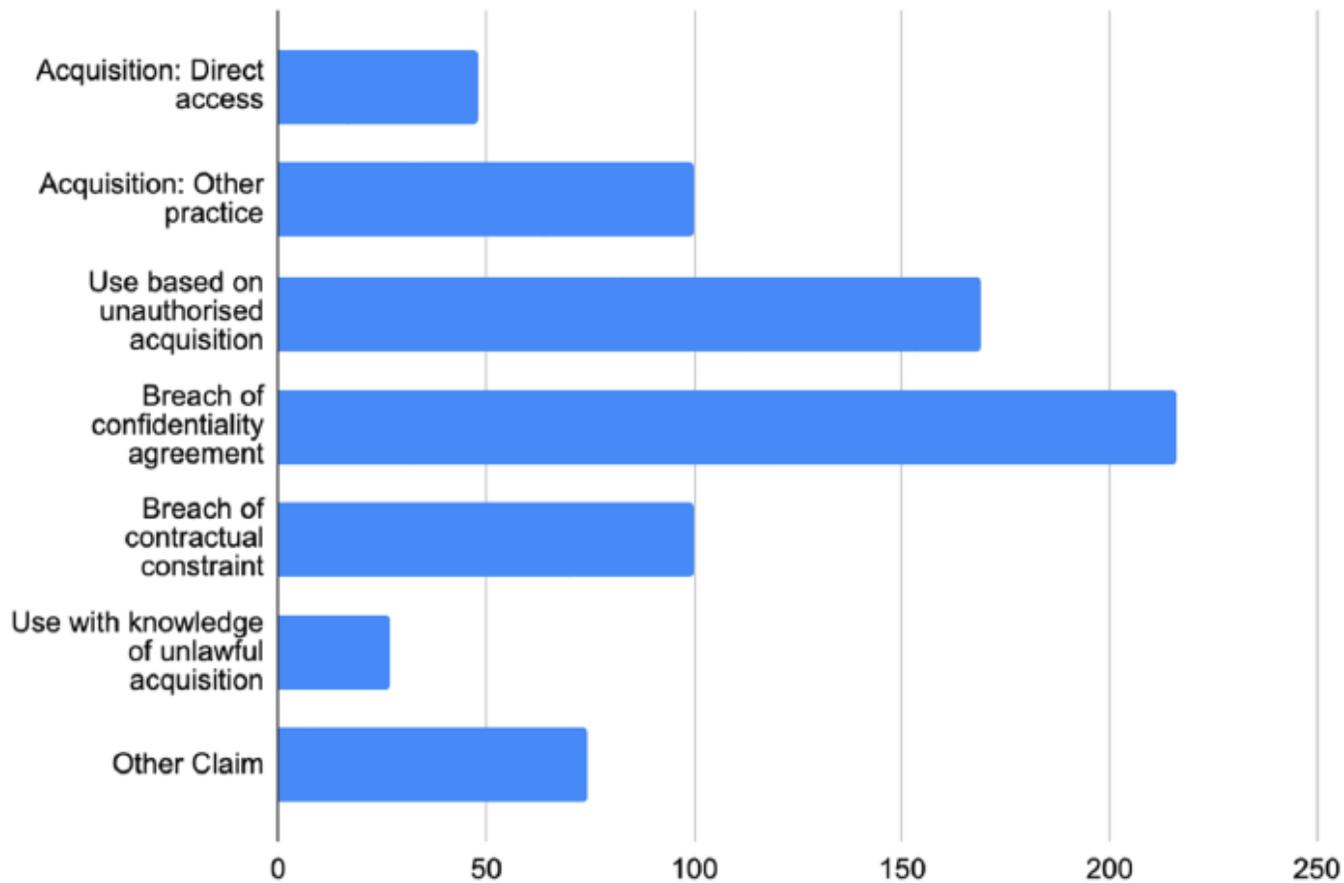
*« Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires :*

*1° Une découverte ou une création indépendante ;*

*2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret. »*

# CONTENTIEUX DES SECRETS DES AFFAIRES (EUROPE) EUIPO, TRADE SECRETS LITIGATION TREND IN THE EU, JUIN 2023 ([LIEN ICI](#))

Type of Infringement Claim



## DÉTENTION ILLICITE

- Cour de cassation, Chambre commerciale, 1<sup>er</sup> juin 2022, 21-11.921 et 7 septembre 2022:

*« En statuant ainsi, alors que la conservation d'informations confidentielles appartenant à une société tierce par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, et leur appropriation par la société qu'il a créée, constitue un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »*

- CA Montpellier, 6 juin 2023, n° 21/04644:

- *« Il en résulte que la seule détention par la société Exxia, en cours de formation, d'informations confidentielles relatives au fichier des clients de la société Arcade, obtenues par d'anciens salariés de cette dernière, pour certains encore en cours d'exécution de leurs contrats de travail, constitue un acte de concurrence déloyale, peu important d'une part que seule la société en cours de formation et non pas ses fondateurs ait été attrait en justice, et qu'il ne soit pas rapporté la preuve d'autre part que la société Exxia ait effectivement utilisé le fichier. »*

## CONTENTIEUX SUR L'INTERPRÉTATION DES NDA

- Cass Civ 1, 15 septembre 2021, RG n° 19-20.173 (Osama E. c. Synthes)

Contexte: M. Osama El B. est docteur en médecine et consultant en orthopédie vertébrale, spécialisé en chirurgie vertébrale. La société Synthes GmbH est une société de droit suisse, spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation d'instruments, d'implants et de biomatériaux pour la fixation, la correction et la régénération chirurgicale du corps humain et appartient au groupe Johnson & Johnson. Les deux envisagent de collaborer pour développer une nouvelle approche technique dans le domaine des implants discaux rachidiens. La collaboration n'intervient pas mais la société Synthes dépose plus tard un brevet sur une nouvelle technologie qui selon le Dr Osama mettrait en œuvre ses secrets.

*« M. [H] soutenait devant les arbitres que tout savoir-faire divulgué lors de la réunion relevait de la protection de l'accord conformément à son article 1er et que « si les informations nouvelles sont nouvelles pour la partie destinataire, même si elles font partie du domaine public, la partie destinataire doit s'engager à ne pas les divulguer » alors que de son côté, Synthes prétendait que toute idée appartenant à l'état antérieur de la technique et tombée dans le domaine public ne peut être considérée comme une information confidentielle en vertu de l'accord » »*

- Recherche de la commune intention des parties

## ZONES GRISES

- Une entreprise d'injection plastique cherche à injecter un matériau plus transparent et a confié une recherche à un prestataire indépendant pour travailler sur ce point
- Un salarié du service R&D de l'entreprise reçoit un message du prestataire contenant un rapport rédigé pour un concurrent avec qui le prestataire travaillait sur le même sujet. Le rapport résume les recherches menées pour le compte du concurrent et contient des informations fort utiles. Le rapport a commencé à circuler au sein du service R&D avant d'être transmis au service juridique
- Le prestataire s'aperçoit de son erreur et en informe aussitôt le concurrent qui demande à l'entreprise de signer un engagement de non-divulgence et de non-utilisation.

# Les dérogations

# DÉROGATIONS ET EXCEPTIONS

## Les exceptions à la protection des secrets d'affaires

### ➤ Article L. 151-8 du code de commerce

*« À l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :*

*1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d'information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;*

*2° 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 défini à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;*

*3° Pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national »*

### ➤ Article L. 151-9 du code de commerce

*« À l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque :*

*1° L'obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;*

*2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.*

*L'information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance. »*

## SECRETS DES AFFAIRES V. LIBERTÉ DE LA PRESSE : CA VERSAILLES, 19 JANVIER 2023, REBUILD, SNJ / ALTICE GROUP

- En première instance, le Tribunal de Commerce de Nanterre, 6 octobre 2022, a fait interdiction à un journal électronique de publier des articles révélant le contenu de données piratées auprès d'un milliardaire
- Réformé en appel au motif que l'action aurait cherché à faire obstacle à la liberté de la presse

*Les sociétés intimées évoquent la publication d'un organigramme du groupe qui serait révélateur de sa stratégie de développement et de certaines de ses participations. (...) [Autres informations publiées: liste des maisons avec code d'accès et alarmes; liste des œuvres d'art; codes pour déclarer les impôts et gérer les comptes en banque]*

*A l'évidence, cet organigramme vise donc à illustrer le propos tenu par le journaliste dans son article qui rapporte une partie des échanges de l'audition de M. Drahi devant le Sénat le 2 février 2022, précisant d'ailleurs que l'intégralité en est disponible sur le site de la haute assemblée. Doit donc s'appliquer l'article L. 151-8, 1°, du code de commerce selon lequel : "À l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue : 1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d'information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne." Aucune violation du secret des affaires ne sera retenue à cause de la publication de cet organigramme (ou de ces schémas). »*

*Il estime que ce n'est pas tant le risque d'exploitation journalistique qui contribue à accroître la pression sur Altice, mais bien davantage le contenu des données piratées et le fait que figurent parmi celles-ci des informations jugées compromettantes, qu'Altice ou son dirigeant ne souhaitent pas voir publiées. L'intervenant volontaire indique que Rebuild n'a fait qu'exercer sa fonction de « chien de garde » de la démocratie en exploitant ces données afin d'informer le public sur un sujet d'intérêt général.*

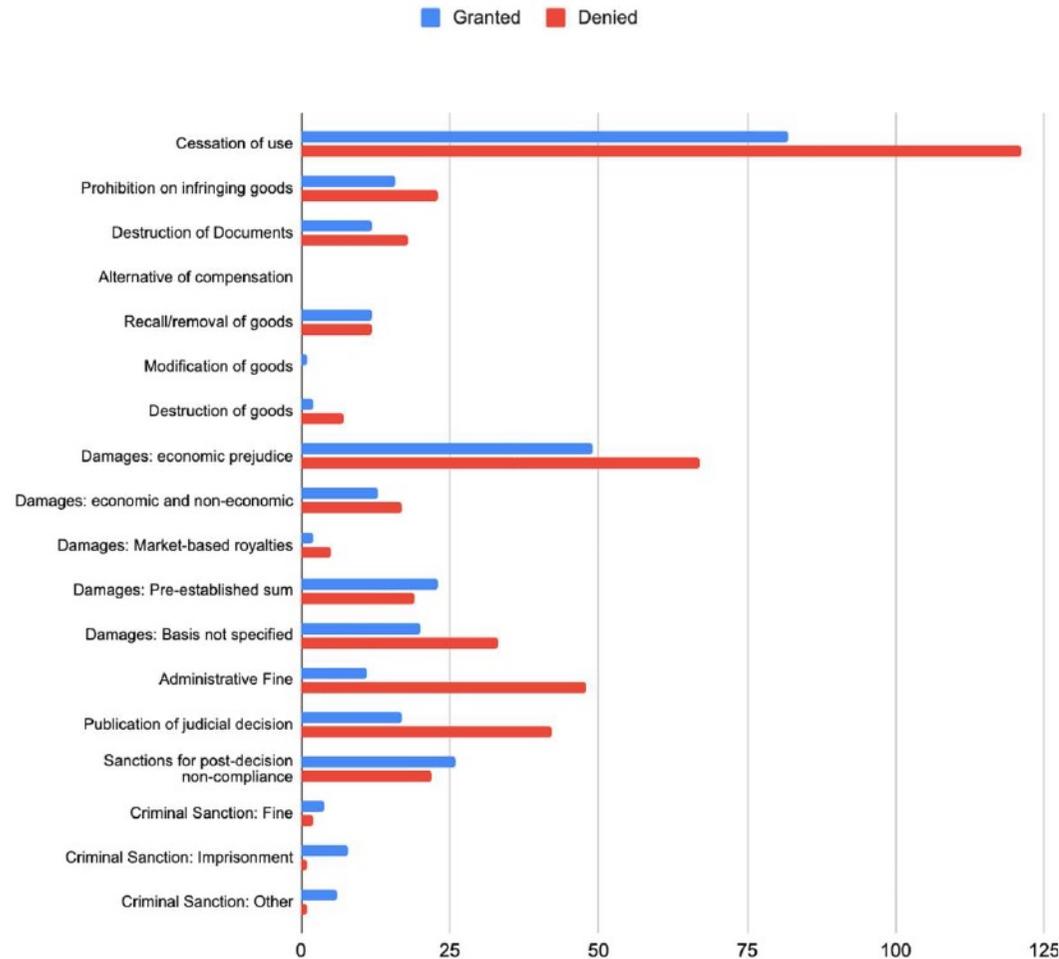
## SECRETS DES AFFAIRES V. LIBERTÉ DE LA PRESSE : CONSEIL D'ÉTAT, 8 AVRIL 2022, LE MONDE ET AUTRE / LNE

- Le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) avait rejeté la demande de M<sup>me</sup> B, journaliste, sollicitant, dans le cadre de l'affaire dite « *Implant files* », que lui soit communiquée la liste des dispositifs médicaux auxquels avait été délivré ou refusé le marquage « CE ».
- La commission d'accès aux documents administratifs (CADA), saisie par M<sup>me</sup> B, a émis un avis défavorable à cette diffusion.
- Le Conseil d'Etat indique que si les dispositions de la directive du 8 juin 2016 sur la protection du secret des affaires « *interdisent aux États membres d'engager la responsabilité des journalistes lorsqu'ils portent atteinte au secret des affaires* », elles sont dépourvues de règle en matière d'accès aux documents administratifs et « *elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire des [journalistes] des détenteurs légitimes, au sens et pour l'application de cette directive, d'informations portant atteinte à un tel secret* ».

# Sanctions de la violation de secrets d'affaires

# LES SANCTIONS

## EUIPO, TRADE SECRETS LITIGATION TREND IN THE EU, JUIN 2023 ([LIEN ICI](#))



## MESURES D'INTERDICTION PROVISOIRE

La juridiction saisie aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, **peut prescrire**, sur requête ou en référé, toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte (articles L. 152-4 et R. 152-1 du code de commerce).

Elle peut **notamment** :

- interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgaration du secret
- interdire la production, l'offre, la mise sur le marché ou l'utilisation de produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret ou interdire l'importation, l'exportation ou le stockage de ces produits à ces fins
- ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers de ces produits
- Subordonner l'interdiction ou la poursuite à la constitution de garanties

Ces mesures sont caduques si le requérant ne saisit pas le juge du fond dans le délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils si ce dernier délai est plus long, courant à compter de la date de l'ordonnance rendue

## MESURES D'INTERDICTION PROVISOIRE : LES CONDITIONS

- La loi française ne précise pas les conditions du prononcé d'une mesure d'interdiction provisoire
- Seul l'article 11 de la Directive énonce ces conditions :

*« 1. les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes soient habilitées à exiger du demandeur qu'il fournisse tout élément de preuve qui puisse être raisonnablement considérée comme étant accessible afin d'acquies avec **un degré de certitude suffisant** la conviction que : a) **un secret d'affaires existe**; b) le demandeur est le détenteur du secret d'affaires; et c) le secret d'affaires a été obtenu, est utilisé ou est divulgué de façon illicite, ou une obtention, une utilisation ou une divulgation illicite de ce secret d'affaires est imminente.*

*Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, lorsqu'elles décident s'il est fait droit à la demande ou si celle-ci est rejetée et qu'elles **évaluent son caractère proportionné, aient l'obligation de prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce**, y compris, s'il y a lieu : a) la valeur ou d'autres caractéristiques du secret d'affaires; b) **les mesures prises pour protéger le secret d'affaires**; c) le comportement du défendeur lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires; d) l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires; e) les intérêts légitimes des parties et l'incidence que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties; f) les intérêts légitimes des tiers; g) l'intérêt public; et h) la sauvegarde des droits fondamentaux. »*

## MESURES D'INTERDICTION PROVISOIRE : JURISPRUDENCE

- Arrêt de la Cour d'appel de Paris, 8 avril 2021, ITM Alimentaire International c/ Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, RG N° 21/05090 (Cass com. 22 juin 2022 pas lieu à statuer) :
- Dans cette affaire, trois jours après s'être vu signifier une assignation qui sollicitait notamment sa condamnation à une amende civile de 150 millions d'euros pour des pratiques prohibées consistant à obtenir des avantages sans contrepartie, ITM Alimentaire International a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Paris d'une requête en référé, afin de faire cesser la délivrance de l'assignation à un autre codéfendeur (AgeCore), au motif que cette assignation divulguerait des informations qualifiées de secrets commerciaux à son concurrent.
- La Cour a analysé en détail les informations contenues dans l'assignation pour lesquelles un caviardage était demandé, qui concernaient principalement des contrats et des listes de prix. La Cour a conclu que "*Ces informations sont manifestement non publiques, non aisément accessibles et datent de moins de 5 années de sorte qu'elles sont suffisamment récentes pour demeurer sensibles et stratégiques d'un point de vue commercial et concurrentiel. Elles relèvent donc du secret des affaires au sens de l'article L 151-1 du code de commerce* ».
- Le tribunal a donc fait droit à la demande d'ITM et a considéré que « *En conséquence la protection du secret des affaires dans le respect des droits de la défense impose de ne remettre à la société AgeCore qu'une version expurgée de l'ensemble des données confidentielles tant en ce qui concerne l'assignation que les pièces produites à son appui* ».

## **INTERDICTION DE DIVULGUER (PAS DE DESTRUCTION) CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, 21 OCTOBRE 2020, N. C. S-A**

- Un salarié copie des informations confidentielles contenant des secrets d'affaires peu avant la fin de son contrat de travail, prétendument pour les utiliser dans le cadre d'une procédure judiciaire.
- Le Président refuse d'ordonner au salarié de restituer et de détruire toutes les copies des documents confidentiels (tant que la procédure était en cours), mais interdit au salarié de divulguer les documents confidentiels à des tiers.
- Le Président relève qu'il n'y a aucune preuve que l'employé ait divulgué les informations confidentielles à des tiers ou ait l'intention de le faire.

## MESURES D'INTERDICTION PROVISOIRE : JURISPRUDENCE

### ➤ CA Versailles, 19 janvier 2023, Rebuild v. Altice Group :

- En première instance, le Tribunal de Commerce de Nanterre, 6 octobre 2022, a fait interdiction à un journal électronique de publier des articles révélant le contenu de données piratées auprès d'un milliardaire
- Réformé en appel au motif que l'action aurait cherché à faire obstacle à la liberté de la presse:

### ➤ .CA Versailles, 1<sup>ère</sup> Chambre 1<sup>ère</sup> section, 21 Juin 2022, Prisma Press, RG n°21/01766

- Mesures provisoires rejetées faute pour le demandeur de prouver avoir mis en place les mesures raisonnables de protection. Secret portait sur le prix de l'image d'une célébrité.

## 1.2. LES MESURES D'INTERDICTION PERMANENTE

La juridiction **peut** prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte (article L. 152-3 du code de commerce)

Elle peut **notamment** :

- interdire la réalisation ou de la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation du secret
  - interdire la production, l'offre, la mise sur le marché ou l'utilisation de produits **résultant de manière significative** de l'atteinte au secret ou interdire l'importation, l'exportation ou le stockage de ces produits à ces fins
  - ordonner la destruction ou la remise au demandeur de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret violé ou dont il peut être déduit
  - Ordonner le rappel, la confiscation, la modification ou la destruction des produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires
- L'interdiction peut être permanente ou temporaire, auquel cas la durée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique pour l'auteur de l'atteinte; elle prend fin lorsque les informations sont connues

## ALTERNATIVE À L'INTERDICTION : POUR LE CONTREVENANT DE SECOND RANG ET DE BONNE FOI

À la demande de l'auteur de l'atteinte, le juge peut ordonner, à la place des mesures d'interdiction, le versement d'une indemnité au détenteur du secret violé si (article L. 152-5 du code de commerce) :

- au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret, l'auteur de l'atteinte ne savait pas ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite
- l'exécution des mesures d'interdiction causerait à cet auteur un dommage disproportionné
- le versement de cette indemnité paraît « *raisonnablement satisfaisant* »

Cette indemnité ne peut pas être supérieure au montant qui aurait été dû si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation préalable d'utiliser le secret en cause

Cette indemnité est versée en plus des dommages et intérêts payés en réparation du préjudice

## ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en compte distinctement (article L. 152-6 du code de commerce) :

- 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
- le préjudice moral causé à la partie lésée
- les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirés de l'atteinte

À titre d'alternative, allocation d'une somme forfaitaire **tenant notamment compte du montant qui aurait été dû si l'autorisation du détenteur avait été demandée** (rédaction différente du code de la propriété intellectuelle qui prévoit un montant supérieur) et du préjudice moral subi

## ÉVALUATION DU PRÉJUDICE

**TJ MONTPELLIER, 14 NOVEMBER 2023, VESTERGAARD C. IIC, O. SKOVMAND, RG № 13/05047**

- Faits : un consultant du plaignant, chargé du développement de nouveaux produits, avait copié une base de données contenant les résultats de plus de cinq années de R&D concernant une nouvelle moustiquaire incorporée à un insecticide, et avait accordé une licence sur cette technologie à une entreprise concurrente. La formulation de la technologie sous licence a changé au fil du temps:
  - Décision britannique contre le licencié concluant à une violation du secret commercial par la première version de la formulation. Injonction limitée à la première version du produit concurrent. Dommages fixés à 500 000 USD
  - Par un arrêt du 19 mai 2019, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement de 2017 constatant une violation du secret des affaires pour toutes les versions du produit incriminé. La Cour a accordé une ordonnance d'interdiction pour une durée indéterminée empêchant l'utilisation de la technologie contrefaite et dérivée.
- Jugement du 14 novembre 2023 évaluant le montant du préjudice à environ 5 000 000 d'euros (plus intérêts), correspondant à l'ensemble des redevances (et remboursements de frais) perçus par l'ancien consultant sur les licences qu'il avait accordées sur la technologie protégée par le secret des affaires et octroyé 100 000 euros comme un préjugé moral

## CHIFFRER LE PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE

- **CA Montpellier, 6 juin 2023, n° 21/04644, Exxia v. Arcade** : La violation d'un secret des affaires n'entraîne pas nécessairement un préjudice. Dans cette affaire, des salariés ont quitté leur précédent employeur avec des documents confidentiels (fichier client notamment) pour créer une activité concurrente; il est jugé que la détention des documents (même en l'absence d'utilisation est une violation de secret des affaires mais que :
  - La baisse du chiffre d'affaires ne provient pas nécessairement de la détention des informations confidentielles, mais résulte peut-être simplement de la création d'une activité concurrente;
  - Les actes de concurrence déloyale entraînent nécessairement un préjudice, ne serait-ce que moral ; une somme de 50.000 € est ainsi allouée

# LA PRISE EN COMPTE DES BÉNÉFICES DU CONTREVENANT EN DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- Cour de cassation, Ch. Com., 23 janvier 2019, *Carrera, Texas c/ Muller*

« (...) Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération la demande d'indemnisation fondée sur l'un des critères d'évaluation prévu par l'article L. 615-7, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2004/48/CE vise à atteindre un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle, qui tient compte des spécificités de chaque cas et est basé sur un mode de calcul des dommages-intérêts tendant à rencontrer ces spécificités (CJUE, 17 mars 2016, Liffers, C-99/15, point 24), dont le choix relève de la partie lésée, et qu'ainsi, l'existence, pour le titulaire d'un brevet, d'un préjudice économique résultant de sa contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition qu'il se livre personnellement à son exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

- Cour de cassation, Ch. Com., 17 mars 2021, *Time sport c/ Décathlon*

« (...) en refusant de prendre en considération la demande d'indemnisation fondée sur l'un des critères d'évaluation prévu par l'article L. 615-7, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle [les bénéfices du contrefacteur] et en allouant le montant des redevances qui auraient été dues à la société Time sport en cas d'autorisation d'utiliser le brevet, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de redevance majorée, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application de l'alinéa 1 et fausse application de l'alinéa 2 »

## PUBLICATION DE LA DÉCISION DE CONDAMNATION

La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision par :

- affichage
- publication intégrale ou par extraits dans des journaux
- publication sur Internet

Aux frais de l'auteur de l'atteinte

La juridiction veille à protéger le secret des affaires objet du litige dans la mesure de publication : utilisation d'une version non confidentielle de la décision (article R. 153-10 du code de commerce)

# La preuve de la violation de secrets des affaires

## LA PREUVE

- Pas de disposition propre à la preuve de la violation de secrets d'affaires
- Mesures provisoires de l'article 145 CPC, à condition d'être suffisamment limitées dans le temps et dans leur objet et que l'accès aux informations confidentielles soit limité aux besoins de la recherche de preuves en rapport avec le litige
  - Cour de cassation, 10 juin 2021, RG № 20-11.987, № 20-10.570, № 20-13.737 et № 20-13. 198
- Si la mesure est demandée par voie de requête, il faut **motiver de manière précise et concrète la nécessité des déroger au contradictoire** (risque de déperdition des preuves / plus grande efficacité de la mesure / nature des affaires)
  - « que l'ordonnance du 18 juin 2013, qui  **vise de manière formelle le risque de dépérissement des preuves et la nécessité d'un effet de surprise, est motivée par renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire seule susceptible de garantir un nécessaire effet de surprise à la suite des premières investigations diligentées par un huissier de justice sur le lieu de travail de M. X. »** (Cass. Civ. 2, 23 juin 2016, pourvoi n° 15-15.186; Cass. Civ. 2. 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.573; CA Paris pôle 1 chambre 3, 31 juillet 2019
- Arrêts de Cours d'appel parfois plus exigeants



## LA PREUVE : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

- La preuve de la violation de secrets des affaires nécessite la preuve du processus de conception et non pas seulement des caractéristiques du produit / procédé utilisé et de l'origine illicite des informations
- Preuve de l'obtention illicite (alertes informatiques, traces informatiques de la copie, utilité de marqueurs de la copie (fausses données), etc.)
- **Expertise judiciaire** souvent utile (attention, elle ne peut servir à pallier la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve)
  - CA Montpellier, 14 mai 2019, *Vestergaard c/ OS, IIC*, RG n° 15/07646
  - CA Rennes, 15 novembre 2022, société ETT v. M [U] n° 20/03384
- Production forcée de pièces parfois difficile à obtenir car les tribunaux exigent la preuve de l'existence de la ou des pièces demandées

## CHARGE DE LA PREUVE

- La charge de la preuve incombe au demandeur
- Cour de cassation, 4 mars 2020, *Nutrisens c/ Clarelia*, RG № 17-21.764

*« Après avoir constaté que la clause litigieuse comportait une obligation de non-divulgence du savoir-faire de la société Clarelia à des tiers et retenu que, du fait de son partenariat avec cette dernière, la société Bocage avait nécessairement acquis son savoir-faire en matière de fabrication de produits sans allergènes, l'arrêt retient que la société Nutrisens ne démontre pas qu'elle commercialisait, avant sa prise de participation dans le capital de la société Bocage, des produits évinçant plus d'un allergène.*

*L'arrêt relève ensuite que, dès le 16 mai 2012, la société Nutrisens restauration avait informé la société Bocage qu'elle souhaitait qu'une gamme de produits sans allergènes soit impérativement finalisée pour le 1 juillet suivant et qu'elle a, par la suite, lancé une gamme de produits évinçant cinquante allergènes dont quarante-quatre allergènes communs à ceux des produits Clarelia.*

*De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société Bocage avait nécessairement divulgué le savoir-faire qu'elle détenait à la société Nutrisens restauration afin de lui permettre de créer une telle gamme dans le délai impart.* »

## **LICÉITÉ DE LA PREUVE OBTENUE PAR LE SALARIÉ CA VERSAILLES, 27 FÉVRIER 2020, MANKIEWICZA C/ DAVID F., RG № 19/03646**

- La Cour d'appel de Versailles a eu à se prononcer sur la question de savoir si la protection du secret des affaires pouvait être utilisée pour empêcher un salarié de copier des informations confidentielles peu avant la rupture de son contrat de travail, alors que ces documents seraient destinés à être utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire contre ledit employeur.
- La Cour a rappelé que les actions en matière de secrets d'affaires doivent être rejetées lorsque l'acquisition, l'utilisation et la divulgation desdits secrets d'affaires sont faites à des fins autorisées par le droit de l'Union ou le droit national.
- Elle a ensuite observé que l'acquisition prétendument illégale des informations confidentielles avait été faite par le salarié peu de temps après la naissance d'un litige avec son employeur, pour être utilisées dans le cadre d'une procédure judiciaire contre ce dernier, et a donc rejeté les demandes de l'employeur en violation de secrets d'affaires.

# Contaminations

## EXEMPLES DE CONTAMINATIONS

- **Opérations de M&A**
  - **L'Oréal vs Olaplex:** L'Oréal contemplates to acquire Olaplex and enters into due diligence process, under NDA, including access to Olaplex technology. M&A deal does not follow through. L'Oréal lunches a shampoo allegedly infringing Olaplex patents and using Olaplex trade secrets.
  - **Decisions:**
    - August 2020, a jury in Delaware US, found L'Oréal guilty of infringing upon two of Olaplex's patents and breaching an NDA. December 2020: 55M\$ verdict
    - May 2021 the CAFC concluded that no reasonable jury could have found that L'Oréal misappropriated a trade secret or used confidential Olaplex information in violation of the NDA; after considering all four of Olaplex's alleged trade secrets, the Court found that none had actually been proven as trade secrets
- Cass com. 7 décembre 2022, RG 20-14625, Mme V v. Aéroport de Paris (pas de secrets des affaires)

# Procédures abusives

## SANCTIONS EN CAS DE PROCÉDURE ABUSIVE

Article L. 152-8 du code de commerce :

- toute personne formant une action en violation d'un secret des affaires de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée au paiement d'une amende civile dont le montant maximum correspond à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l'absence de demande de réparation, le montant de l'amende civile ne peut pas excéder 60 000 €
- cette amende civile peut se cumuler avec des dommages et intérêts versés à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive



*Any presentation by a Jones Day lawyer or employee should not be considered or construed as legal advice on any individual matter or circumstance. The contents of this document are intended for general information purposes only and may not be quoted or referred to in any other presentation, publication or proceeding without the prior written consent of Jones Day, which may be given or withheld at Jones Day's discretion. The distribution of this presentation or its content is not intended to create, and receipt of it does not constitute, an attorney-client relationship. The views set forth herein are the personal views of the authors and do not necessarily reflect those of Jones Day.*

# Thomas Bouvet



2, rue Saint-Florentin  
75001 Paris

Tél: 01.56.59.39.39

[tbouvet@jonesday.com](mailto:tbouvet@jonesday.com)

Bird & Bird



COMITÉ DISPUTE RESOLUTION

# L'EXERCICE DU DROIT DE LA PREUVE ET LE SECRET DES AFFAIRES

Anne- Charlotte Le Bihan

*26 Mars 2024*

1

# DEVANT LES TRIBUNAUX FRANÇAIS

# Les sources textuelles

## *Directive européenne 2016/943 sur les secrets d'affaires*

- Article 9 - Protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires

*Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 portant transposition de la directive 2016/943 et le décret n° 2018-1126 relatif aux secrets d'affaires du 11 décembre 2018.*

- Articles L.153-1 et L.153-2 du Code de commerce
- Articles R.153-1 et suivants du Code de commerce
- Article R.615-4 du Code de propriété intellectuelle

# Les pouvoirs du Juge

## ➤ Articles L.153-1 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 :

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 pouvoirs du Juge

Dans l'hypothèse d'une demande de communication de pièces portant atteinte au secret des affaires durant l'instance au fond, le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office :

- ✓ Prendre connaissance seul de la pièce (**Articles L.153-1 1°**); Ordonner une expertise et solliciter l'avis des parties ou d'une personne habilitée à l'assister ou à la représenter pour décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection (**Articles L.153-1 1°**)
- ✓ Limiter la communication à certains éléments ou à certaines personnes (**Articles L.153-1 2°**); Ordonner une communication sous une forme de résumé. (**Articles L.153-1 2°**)
- ✓ Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil. (**Articles L.153-1 3°**)

# La procédure

## ➤ Articles R.153-3 et suivants 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.*

# La procédure

## ➤ Articles R.153-4 et suivants du Code de commerce

- Le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités (R.153-4)
- Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige. (R.153-5)
- 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 (R.153-7)
- 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. (R.153-6)

# Le cercle de confidentialité

## ➤ Articles L.153-2 du Code de commerce

*Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.*

*Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue au premier alinéa du présent article s'applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.*

*Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.*

*Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l'égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article L. 153-1.*

*L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.*

# 1. DANS LE CADRE D'UNE INSTANCE AU FOND

# La divulgation à l'occasion d'une instance au fond

## *La mise en place de dispositifs de confidentialité*

### Dans le cas d'une production forcée

- TJ Paris, 27 mai 2021, n°2020/04020, WSOU c/ Huawei

- ✓ Porte sur des contrats de cession et de licence de brevets

***"Ces pièces sont donc nécessaires à la solution du présent litige (...). Il y a lieu d'ordonner la remise de ces pièces ainsi expurgées, la communication de ces documents étant strictement limitée aux nécessités du présent litige, ainsi qu'aux personnes limitativement énumérées au dispositif de la présente décision."***

- CA Paris, 9 novembre 2021, n° 21/01880, Zentiva c/ Eli Lilly

- ✓ Porte sur des documents nécessaires à l'évaluation du préjudice (fabricants, grossistes, clients stocks, marge brute...)

***"En l'espèce, compte tenu de la nature des éléments dont il est demandé la communication sur le fondement du droit des brevets, et de la présence à l'instance au fond, aux côtés de la société Eli Lilly and Company, de la société Lilly France, qui n'est pas titulaire du brevet et qui est un concurrent direct de la société Zentiva France, il convient de faire droit à la demande de la société Zentiva France de dire que la communication des informations se fera dans le cadre d'un cercle de confidentialité qui sera organisé entre les parties."***

# La divulgation à l'occasion d'une instance au fond

## *La mise en place de dispositifs de confidentialité*

### D'une production volontaire

- TJ Paris, 17 décembre 2020, n°19/05425 Take-Two c/ Mackowiak

*"Il est incontestable que la libre communication des informations du rapport dévoilerait des éléments essentiels concernant la sécurité du jeu GTA V et mettrait en cause la pérennité économique du logiciel et de ses développements. Par conséquent, le rapport technique de M. David ANDREWS remplit les conditions requises par l'article L.151-1 du code de commerce et **bénéficiera de la protection offerte au titre du secret des affaires.** (...) DIT qu'il est institué **un cercle de confidentialité** "*

### Ou d'un commun accord entre les parties

- CA Paris, 16 avril 2019, n° 15/17037, Conversant c/ LG

*"Considérant qu'il sera rappelé qu'à l'occasion d'ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état les 9 octobre 2018 et 26 janvier 2019, **les parties ont mis en place un dispositif de nature à assurer la protection du secret des affaires, consistant notamment : 1. à communiquer 'en accès restreint (AR)' un certain nombre de pièces, notamment des contrats de licence(...), accessibles aux seuls avocats des parties, à la cour, et à des personnes ayant signé des engagements de confidentialité 2 – à soumettre à la cour deux versions de leurs conclusions écrites : •une version comportant des références aux Accords Divulgués en intégralité (...) et une autre version expurgée de toute référence à toute information confidentielle issue de tout accord divulgué ;"***

## 2. DANS LE CADRE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION

# Dans le cadre d'une mesure d'instruction

## La conciliation des intérêts

### ➤ Articles L.153-1 du Code de commerce

"Lorsque, (...), 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* (...)"

### • Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-11.987, Neovia c/ X

- ✓ La Cour d'appel avait confirmé des ordonnances ayant rejeté une demande de rétractation au motif que les ordonnances ne couvraient pas des secrets d'ordre professionnel (saisie de dossiers clients)

"Si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, c'est à la condition que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime, *sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi.*"

"Pour confirmer les ordonnances du 20 février 2019 ayant rejeté la demande de rétractation des ordonnances du 28 septembre 2018, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces ordonnances ne ciblent pas des documents couverts par un secret d'ordre professionnel et qu'eu égard aux faits de la cause et aux preuves que la société Neovia entend établir ou conserver, les mesures ordonnées apparaissent nécessaires et proportionnées à la protection des intérêts de la partie requérante.

"En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures d'instruction demandées étaient *nécessaires à la détermination de la preuve des faits allégués et ne portaient pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires* des sociétés Thebaide et [Personne physico-morale 1] au regard de l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale."

# Dans le cadre d'une mesure d'instruction

## *L'office du juge*

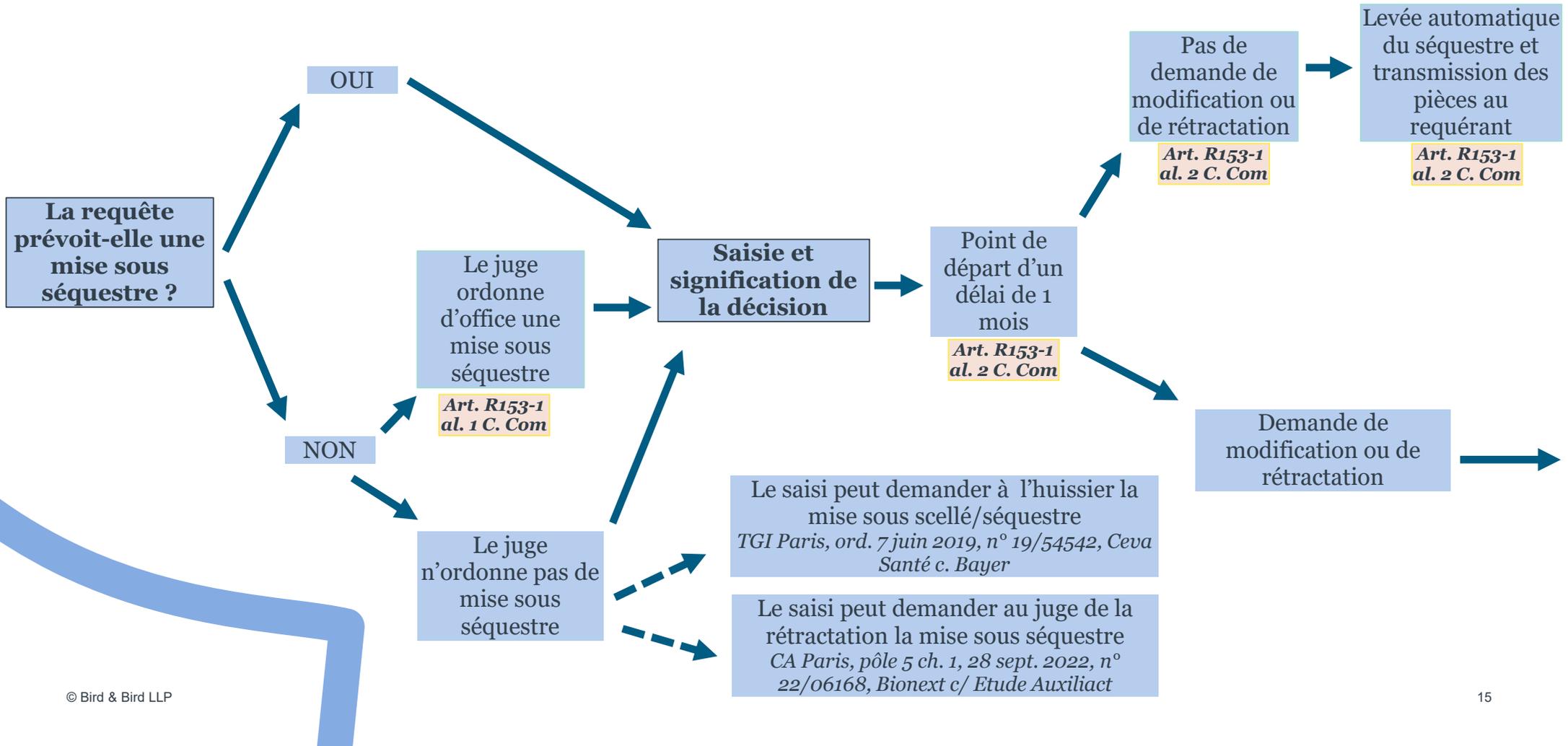
### ➤ **Articles R.153-1 du Code de commerce**

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.

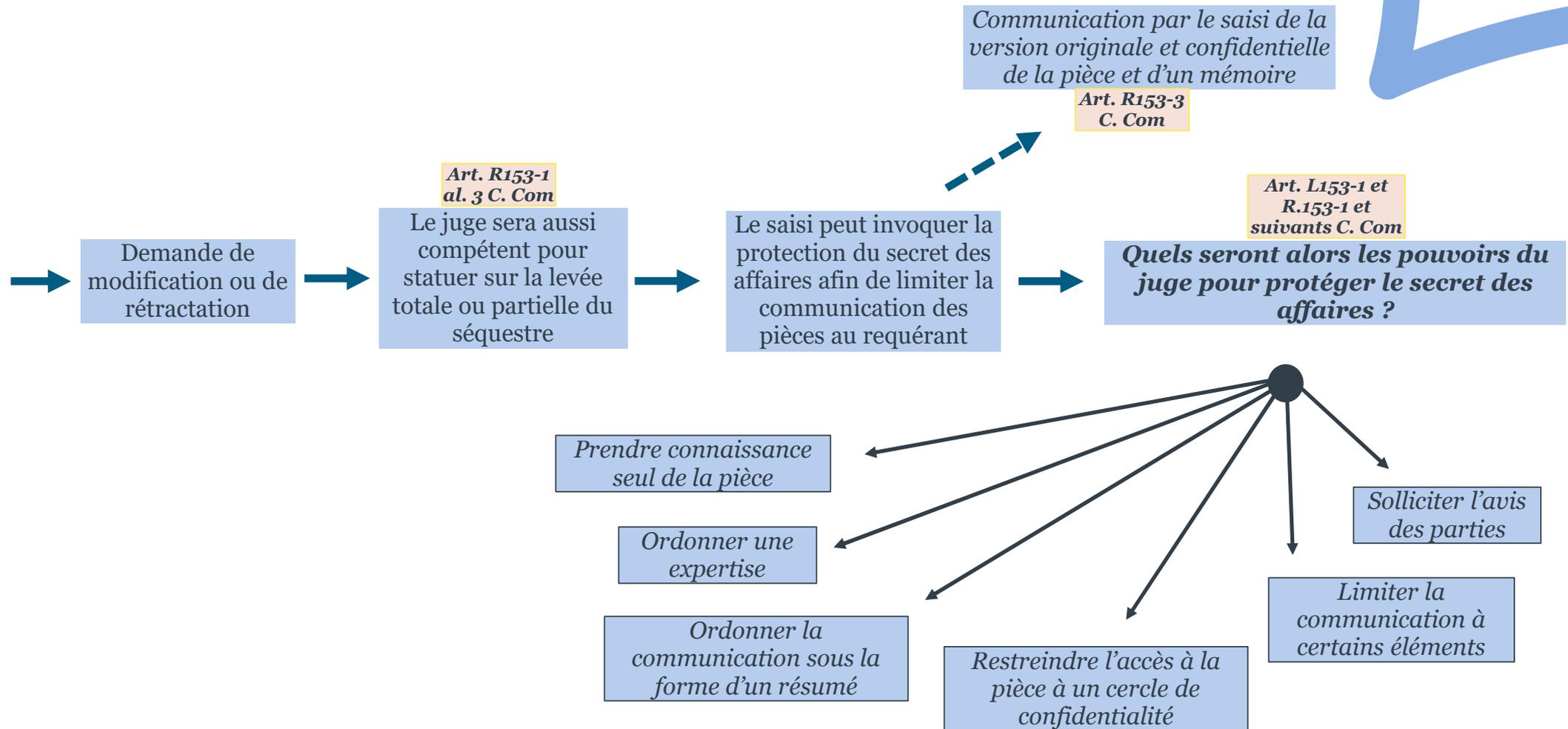
Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un **délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée**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

# Dans le cadre d'une mesure d'instruction



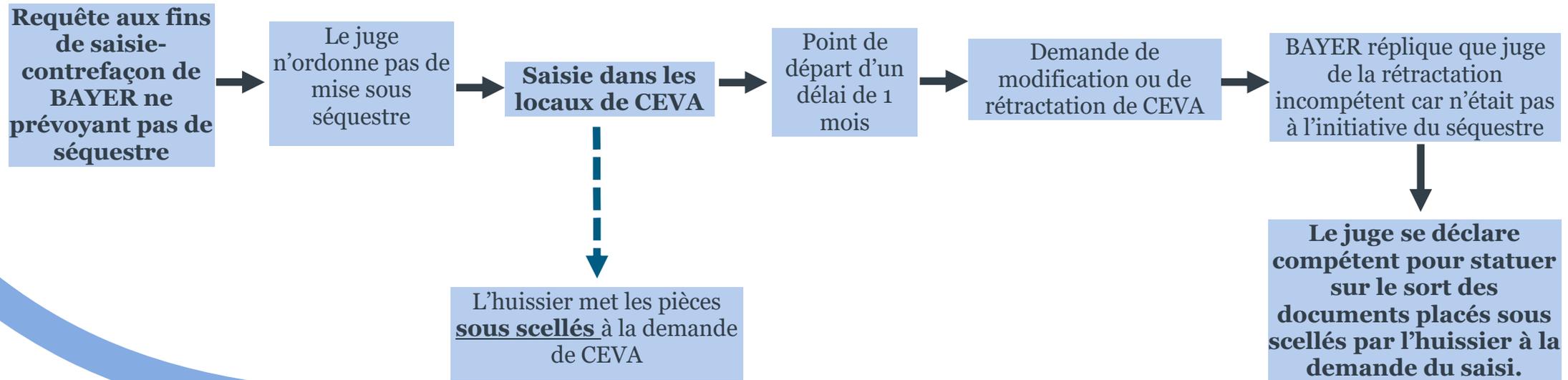
# Dans le cadre d'une mesure d'instruction



# Dans le cadre d'une mesure d'instruction

## *Les pouvoirs de l'huissier*

- TGI Paris, ord. 7 juin 2019, n° 19/54542, Ceva Santé c. Bayer :



# Dans le cadre d'une mesure d'instruction

## *Les pouvoirs du juge*

- CA Paris, pôle 5 ch. 1, 28 sept. 2022, n° 22/06168

- ✓ "À l'issue des opérations de saisie contrefaçon, la société saisie a fait référence au secret des affaires et a demandé le placement sous séquestre de ces pièces. Cependant, le procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 18 février 2022 et signifié le 21 février à la société TERF *ne relate aucun placement sous scellé ou sous séquestre des pièces en cause.*
- ✓ "la cour retient qu'à l'exception des pièces 27 et 28, l'ensemble des autres documents saisis par l'huissier de justice le 18 février 2022 sur le site exploité par la société TERF reprenant des informations qui ne sont pas généralement connues ou aisément accessibles, revêtant une valeur commerciale du fait de leur caractère secret, ayant fait l'objet de la part des sociétés saisies de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret, *doit dès lors bénéficier de la protection au titre du secret des affaires.*"
- ✓ "*Il convient en conséquence de faire droit à la mesure de séquestre sollicitée par les sociétés TERF et BIONEXT concernant l'ensemble de ces pièces à l'exception des pièces 27 et 28, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte*"

# Dans le cadre d'une mesure d'instruction

## *Les pouvoirs du juge*

- **Cass. Com., 1er février 2023, n°21-22.225, Teoxane c/ Vivavy**
- ✓ "En statuant ainsi, alors qu'afin d'assurer la protection du secret des affaires de la partie saisie, le président, statuant sur une demande de saisie-contrefaçon, **ne peut que recourir, au besoin d'office, à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire**, la cour d'appel a violé les textes susvisés."
- ✓ "Il y a donc lieu d'ordonner la **rétractation partielle de ces ordonnances, en ce qu'elles ont ordonné le placement sous scellés des documents saisis en cas d'atteintes au secret des affaires.**"
- ✓ "Ordonne la rétractation des ordonnances n° RG 20/00009 et 20/00010 du 7 janvier 2020 en ce qu'elles ont ordonné le placement sous scellés des documents saisis en cas d'atteintes au secret des affaires et **ordonne la remise en intégralité des pièces saisies par Me [O] et Me [T] à la société Teoxane ;**"

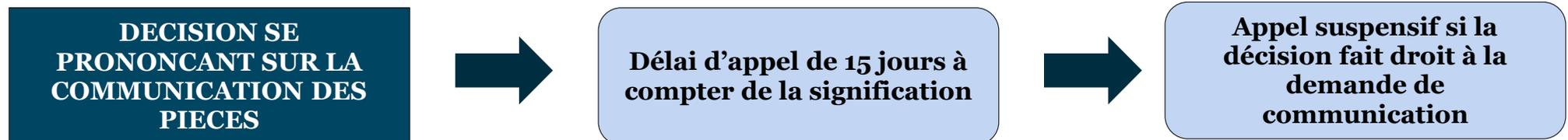
# Dans le cadre d'une mesure d'instruction

## *L'appel*

### ➤ Article R.153-8 du Code de commerce

*Lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou l'article 496 du code de procédure civile.*

*Le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont **suspensifs** lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée.*



# Dans le cadre d'une mesure d'instruction

## *L'office des parties*

- TJ Paris, 11 octobre 2023, n° 22/14886, Wybotics c/ Zodiac

"Les parties ont *conclu un accord partiel* le 19 mai 2023 relativement à l'accès à la majeure partie des pièces saisies;"

- TJ Paris, 15 décembre 2023, n° 23/09805, Agrobatic c/ Unitec :

"Toutefois, *ces dispositions n'interdisent pas la recherche d'un accord entre les parties sur les pièces nécessaires à la solution du litige et protégées par le secret des affaires*. Il résulte ici des positions des parties et de leurs déclarations à l'audience qu'un accord entre elles sur les pièces pertinentes est possible, de même que sur les modalités de protection des pièces éventuellement protégées par le secret des affaires. Afin de limiter à ce qui est nécessaire l'accès aux pièces éventuellement non pertinentes, et en particulier aux documents techniques ne se rapportant pas à la partie litigieuse des machines de la société Maf, le tri amiable doit se faire en la seule présence des avocats et conseils en propriété industrielle des parties, à l'exclusion d'une personne physique en leur sein."

2

DEVANT LA JUB

# Les principes

## ➤ Article 58 - Protection des informations confidentielles

Afin de protéger les *secrets des affaires*, les données à caractère personnel ou d'autres *informations confidentielles* d'une partie à la procédure ou d'un tiers, ou afin d'empêcher un détournement de preuve, la Juridiction peut ordonner que la collecte et l'utilisation de preuves au cours de la procédure soient *restreintes ou interdites* ou que *l'accès à ces preuves soit limité à des personnes déterminées*.

## ➤ Article 10 - Le greffe

1. Il est institué un greffe au siège de la cour d'appel. Celui-ci est dirigé par le greffier et exerce les fonctions qui lui sont attribuées conformément aux statuts. Sous réserve des conditions énoncées dans le présent accord et dans le règlement de procédure, *le registre tenu par le greffe est public*.

## ➤ Article 20 Primauté et respect du droit de l'Union

La Juridiction *applique le droit de l'Union* dans son intégralité et respecte sa primauté.

## ➤ Article 45 - Débats publics

*Les débats de la Juridiction sont publics* sauf si elle décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de les rendre confidentiels dans l'intérêt d'une des parties ou d'autres personnes concernées, ou dans l'intérêt général de la justice ou de l'ordre public.

# 1. L'ACCÈS PUBLIC AU GREFFE

# Accès public au greffe

## *La demande*

### ➤ Règle 262 - Accès public au greffe

*Sans préjudice des articles 58 et 60, § 1, de l'Accord, sous réserve des règles 190, § 1, 194, § 5, 196, § 1, 197, § 4, 199, § 1, 207, § 7, 209, § 4, 315, § 2 et 365, § 2 et, le cas échéant, après expurgation des données personnelles au sens du règlement (UE) n° 2016/679 et informations confidentielles selon le paragraphe 2,*

a) *les décisions et ordonnances rendues par la Juridiction sont publiées ;*

b) *les mémoires et preuves déposés auprès de la Juridiction et inscrits au registre sont accessibles au public sur demande motivée au greffe. La décision est prise par le juge-rapporteur après consultation des parties.*

# Accès public au greffe

## *La demande*

- [UPC\\_CFI\\_1/2023](#), Division Centrale de Munich, 20 juin 2023, Sanofi c/ Amgen
- [UPC\\_CFI\\_75/2023](#), Division Centrale de Munich, 21 juin 2023, Astellas c/ HealiOS

"La règle 262.1(b) RdP exige un *motif concret et vérifiable, légitime*, pour mettre à disposition des plaidoiries écrites et des preuves à la demande d'un membre du public.

- [UPC CFI 11/2023](#), Division Régionale Baltique-Nordique, 8 septembre 2023, Ocado c/Autostore

"L'article 45 de la CPU signifie que la procédure écrite de la Cour est, en principe, ouverte au public, à moins que la Cour ne décide de la rendre confidentielle, dans la mesure nécessaire, dans l'intérêt de l'une des parties ou d'autres personnes concernées, ou dans l'intérêt général de la justice ou de l'ordre public. Si une personne a présenté une demande d'accès à des actes de procédure ou à des éléments de preuve en vertu de la règle 262.1(b) et *qu'elle a fourni une explication crédible de son souhait d'accès, la demande est approuvée, sauf s'il est nécessaire de préserver la confidentialité des informations.*"

### A suivre...

[App 584588/2023 UPC CoA 407/2023, Court d'Appel, Audience du 12 mars , Ocado c/ Autostore](#)

# Accès public au greffe

## *La protection des informations confidentielles*

### ➤ Règle 262 - Accès public au greffe

2. *Une partie peut demander que certaines informations des mémoires et preuves déposés soient gardées confidentielles et indiquer les raisons précises de cette confidentialité.* À cette fin, le contenu du registre n'est rendu accessible au public au sens du paragraphe 1 b) que quatorze jours après qu'il a été rendu accessible à tous les destinataires. Le greffier veille à ce que, après ce délai, les informations faisant l'objet d'une demande de confidentialité ne soient pas rendues accessibles si une demande selon le paragraphe 3 ou un appel conformément à la règle 220, § 2 est en cours d'examen. Lorsqu'une partie présente une demande tendant à ce que des parties de mémoires ou de preuves restent confidentielles, elle doit, lors de la présentation de la demande, fournir des copies de ces documents dont les parties concernées ont été expurgées.

3. *Un membre du public* peut déposer une demande auprès de la Juridiction pour que toute information exclue de l'accès au public en vertu du paragraphe 2 puisse être rendue accessible au requérant.

#### • *UPC\_CFI\_575878/2023, Division locale de Munich, 3 octobre 2023, Netgear c/ Huawei*

*"une partie peut demander à être protégée contre la divulgation à des tiers. La protection provisoire est automatiquement accordée dès réception de la demande. Si un tiers demande l'accès, la demande sera examinée par un tribunal."*

## **2. LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ENTRE LES PARTIES**

# La protection des informations confidentielles entre les parties

## ➤ R.262A RoP - Protection des informations confidentielles

1. Sans préjudice de l'article 60, § 1, de l'Accord et des règles 190, § 1, 194, § 5, 196, § 1, 197, § 4, 199, § 1, 207, § 7, 209, § 4, 315, § 2 et 365, § 2, une partie peut demander à la Juridiction d'ordonner que certaines informations contenues dans les mémoires ou bien la collecte et l'utilisation de preuves dans la procédure soient restreintes ou interdites, ou que l'accès à ces informations ou preuves soit limité à certaines personnes.

2. La demande expose les raisons pour lesquelles le demandeur estime que l'accès aux informations ou aux preuves en question doit être limité en application de l'article 58 de l'Accord.

3. La demande doit être formée au moment du dépôt du document contenant les informations ou les preuves et doit être accompagnée d'une copie du document concerné non expurgé et, le cas échéant, d'une copie expurgée du document.

4. Avant toute décision, la Juridiction demande les observations des représentants des autres parties.

5. La Juridiction peut faire droit à la demande en considérant, en particulier, si les raisons invoquées par le demandeur l'emportent sur l'intérêt de l'autre partie d'avoir accès sans réserve aux informations et preuves en question.

6. Le nombre de personnes visées au paragraphe 1 ne doit pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour assurer le respect des droits des parties à la procédure à un remède effectif et à un procès équitable ; il inclura, au moins, une personne physique pour chaque partie et les avocats ou autres représentants des parties à la procédure.

# La protection des informations confidentielles entre les parties

## *L'ordonnance préliminaire*

- UPC\_CFI\_54/2023, Division locale d'Hambourg, 3 novembre 2023, Avago c/ Tesla
  - UPC\_CFI\_80/2023, Division centrale de Munich, 17 novembre 2023, Astellas c/ Healios
  - UPC\_CFI\_463/2023, Division locale de Düsseldorf, 23 février 2024, 10x Genomics c/ Curio Bioscience
- ✓ Avant que la version non expurgée d'un document soumis avec une demande de protection des informations confidentielles ne soit communiquée à l'autre partie, le CMS permet au juge rapporteur d'émettre des **ordonnances pour la protection préliminaire des informations (prétendument) confidentielles.**

## *L'appréciation des critères*

- UPC\_CFI\_54/2023, Division locale d'Hambourg, 3 novembre 2023, Avago c/ Tesla
- ✓ Sur la caractérisation du secret des affaires : "L'existence d'un secret d'affaires ne doit pas être établie de manière certaine par le tribunal, mais **il suffit qu'elle soit fortement probable.**"
- ✓ Sur la portée de la protection : "L'art. 58 de l'AJUB mentionne également la possibilité d'ordonner des mesures de protection "pour la protection des secrets des affaires, des données personnelles ou **d'autres informations confidentielles** d'une partie à la procédure" et définit donc un **champ d'application étendu des informations protégées.**"

# La protection des informations confidentielles entre les parties

## *L'étendu du cercle de confidentialité*

- UPC\_CFI\_54/2023, Division locale d'Hambourg, 3 novembre 2023, Avago c/ Tesla

"Le nombre de personnes visées ne peut être supérieur à ce qui est nécessaire pour garantir le droit des parties à un recours effectif et à un procès équitable, et doit comprendre **au moins une personne physique de chaque partie et les avocats ou représentants respectifs** de ces parties. (...) Le fait que ces personnes **ne soient pas employées par le demandeur lui-même n'est pas pertinent**".

- UPC\_CFI\_230/2023, Division locale de Paris, 19 décembre 2023, Dexcom c/ Abbott

" L'accès (...) est limitée, du côté du défendeur, **aux représentants du défendeur** identifiés dans la requête et à leur **"équipe juridique"** [notamment les assistants administratifs et l'équipe IT] désignée dans le CMS en charge de cette procédure (sous réserve qu'ils aient signé un accord de non-divulgence pour se conformer à cette ordonnance de confidentialité), **aux représentants du défendeur** identifiés dans la requête et à leur **"équipe juridique" désignée dans le CMS en charge des procédures parallèles de la JUB**"

# La protection des informations confidentielles entre les parties

## *Attorney eyes only*

- **UPC\_CFI\_239/2023, Division locale de la Haye, 4 mars 2024, Plant-e c/ Arkyne**

- ✓ Demande d'ordonnance de confidentialité (R. 262A RoP) concernant des informations financières qui n'étaient pas liées à l'action principale mais à la demande de garantie des dépens de la défenderesse (R. 158 RoP).

"Les parties peuvent, d'un **commun accord, créer un cercle de confidentialité réservé aux avocats** pour les informations confidentielles et exclure l'accès d'une personne physique de chaque partie, à condition que cela n'affecte pas l'équité du procès."

"Le libellé de l'article R.262A.1 et de l'article 58 de l'AJUB semble permettre une interprétation selon laquelle, outre la limitation de l'accès à des personnes spécifiques, il est également possible, dans le cadre d'une procédure devant la JUB, de décider que **l'accès aux "informations confidentielles" peut être totalement interdit**. Cela découle de l'utilisation de la formulation "restreint ou interdit ou (...) restreint à des personnes spécifiques". Compte tenu des principes du procès équitable, cela pourrait, dans certaines circonstances, aboutir à autoriser l'accès au seul conseil d'une partie. Lors de l'interprétation du cadre juridique, il est pertinent que, **dans les différents États membres contractants, la directive (UE) 2016/943 soit mise en œuvre de différentes manières.**"

"Aux Pays-Bas, la directive est limitée aux procédures concernant (l'application) des secrets d'affaires, et un régime différent s'applique lorsque des informations confidentielles (y compris des secrets d'affaires) sont en jeu dans d'autres procédures (comme dans les affaires de brevets), l'accès à ces informations pouvant être limité aux avocats uniquement si cela est approprié et conforme à un procès équitable. Cela laisse une **marge de manœuvre** pour adapter l'accès aux circonstances d'une affaire et au type d'informations confidentielles concernées."

### **3. LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DANS LE CADRE D'UNE SAISIE OU D'UNE COMMUNICATION FORCÉE**

# La protection des informations confidentielles dans le cadre d'une saisie

## ➤ Article 60 AJUB - Ordonnance de conservation des preuves et de descente sur les lieux

1. À la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, la Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguée, *sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée.*

## ➤ Règle 196 RoP – Ordonnance sur la demande de conservation des preuves

1.(...) Pour la protection des informations confidentielles, la Juridiction peut ordonner que les mesures ci-dessus soient *uniquement divulguées à certaines personnes nommément désignées et sous réserve d'un engagement de non-divulgateur approprié.*

# La protection des informations confidentielles dans le cadre d'une saisie

- **UPC\_CFI\_329/2023, Division locale de Bruxelles, 21 septembre 2023, X c/ OrthoApnea**

*"Étant donné qu'aucune saisie n'est demandée pour les documents confidentiels et que seuls les documents accessibles au public seront saisis lors d'un symposium, il n'y a aucune raison d'imposer un régime de confidentialité et le rapport peut être envoyé directement aux parties. Dans le cas contraire, le défendeur ou l'expert doit en faire la demande au tribunal."*

- **UPC\_CFI\_397/2023, Division locale de Paris, 14 novembre 2023, C-Kore Systems c/ Novawell**

*"Conformément à l'Art. 58 UPCA et R. 196.1 (d) RoP, la Cour ordonne que l'accès à toute information et document recueillis par l'expert chargé d'effectuer la mesure soit limité aux représentants des parties. Il sera ensuite mis en place un club de confidentialité, afin d'identifier les informations pertinentes pour l'affaire ainsi que les informations considérées comme " secret des affaires " (au sens de la directive UE n. 943/2016 sur la protection du secret des affaires) à garder confidentielles afin que l'accès soit limité à des personnes spécifiques."*

- **UPC\_CFI\_286/2023, Division locale de Milan, 25 août 2023, Progress Maschinen & Automation c/ AWM**

*"Dans le cas où les défendeurs omettraient, pour quelque raison que ce soit, de déposer la demande de révision ex règle 197.2 RdP, cela impliquerait une approbation tacite de la divulgation complète du contenu du rapport des experts et de l'annexe, sans limitations ou toute autre condition. Dans ce cas également, l'accès du demandeur sera néanmoins soumis à une autorisation expresse préalable de la Cour."*

# La protection des informations confidentielles dans le cadre d'une production forcée

## ➤ Article 59 AJUB - Ordonnance de production des preuves

1. (...), la Juridiction peut ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse ou un tiers, *sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée*. Cette ordonnance n'emporte pas obligation pour cette partie de déposer contre elle-même.

## ➤ Règle 190 RoP – Ordonnance sur la demande de production des preuves

1.(...), la Juridiction peut, sur requête motivée de la partie mentionnant ces éléments de preuve, ordonner à cette autre partie ou un tiers de produire ces éléments. Pour la protection des *informations confidentielles*, la Juridiction peut ordonner que les éléments de preuve soient uniquement divulgués à *certaines personnes* nommément désignées et *sous réserve d'un engagement de non-divulgaration approprié*.

## • UPC\_CFI\_329/2023, Division locale de Mannheim, 14 février 2024, Panasonic c/ Xiaomi

- ✓ La confidentialité des informations commerciales contenues dans les accords de licence est généralement reconnue et leur présentation n'est autorisée que sur décision de justice, ce qui peut *nécessiter l'implication du partenaire de l'accord de licence dans la procédure*.
- ✓ La décision propose une procédure progressive en 13 étapes permettant aux parties d'obtenir une protection complète des secrets et de soumettre les documents, *même en l'absence d'une décision de justice ordonnant leur production*.

## MAIS

- ✓ *"l'accord du partenaire au contrat de licence doit être obtenu sur cette base si nécessaire ou, en cas de refus, une décision séparée sur la production doit être prise par la partie concernée."*



# Thank you

twobirds.com

- *Abu Dhabi* • *Amsterdam* • *Beijing* • *Bratislava* • *Brussels* • *Budapest* • *Casablanca* • *Copenhagen* • *Dubai* • *Dusseldorf* • *Frankfurt* • *The Hague*
- *Hamburg* • *Helsinki* • *Hong Kong* • *London* • *Luxembourg* • *Lyon* • *Madrid* • *Milan* • *Munich* • *Paris* • *Prague* • *Rome* • *San Francisco* • *Shanghai*
- *Singapore* • *Stockholm* • *Sydney* • *Warsaw*

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.



**Merci**

---

**Merci pour votre attention !**

**À bientôt pour un nouveau thème !**

