

Compte rendu

**La protection des secrets d'affaires /
The Protection of Trade Secrets :
Actes de la Journée de droit de la
propriété intellectuelle du
18 janvier 2013***

Mistrale Goudreau**

Le 18 janvier 2013, un groupe de conférenciers s'est réuni à Genève, dans le cadre de la *Journée de droit de la propriété intellectuelle* (www.jdpi.ch), pour traiter du thème de la protection des secrets d'affaires et leurs contributions ont été publiées dans l'ouvrage *La protection des secrets d'affaires / The Protection of Trade Secrets*.

Le sujet est plus que jamais d'actualité, puisque, tant en Europe qu'aux États-Unis, on discute de renforcer la protection des secrets commerciaux. Aux États-Unis, au moins trois projets de loi ont été présentés en 2013-2014¹ et, selon les commentateurs, la question devrait être resoumise aux parlementaires américains

© Mistrale Goudreau, 2015.

* Jacques de Werra, éd, *La protection des secrets d'affaires / The protection of trade secrets : Actes de la Journée de droit de la propriété intellectuelle du 18 janvier 2013* (Genève, Schulthess, 2013) 120 p. ISBN 978-3-7255-6912-0 (l'ouvrage).

** Professeure titulaire, Section de droit civil, Université d'Ottawa.

1. Deux à la Chambre des représentants (HR 2466 – *Private Right of Action Against Theft of Trade Secrets Act of 2013*, 113th Congress (2013-2014) ; HR5233 – *Trade Secrets Protection Act of 2014*, 113th Congress (2013-2014)) et un au Sénat (S 2267 – *Defend Trade Secrets Act of 2014*, 113th Congress (2013-2014)).

dans un avenir rapproché². En Europe, la Commission Européenne a publié sa *Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites*³, dont l'orientation générale a été approuvée en mai 2014 par le Conseil de l'Union européenne⁴ et dans les derniers mois, les parties prenantes ont commencé à faire connaître leurs réactions⁵. La publication des actes de ce colloque ne pouvait donc tomber à un moment plus propice.

Les textes abordent des questions des plus intéressantes. La première contribution, par Ali Jazairy, intitulée « Trade Secret Licensing – A Key Enabler for Open Innovation and International Technology Transfer », examine la question troublante : pourquoi l'innovation ne suffit-elle plus à stimuler la croissance économique ? Un examen des changements cycliques et géographiques des innovations, du type de progrès technologiques qui s'opèrent de nos jours, jette un éclairage neuf sur la question. L'étude du D^r Jazairy montre l'importance, dans le contexte moderne de fluidité de l'information, de bâtir un système de gestion de propriété intellectuelle efficace et rigoureux qui favorise un transfert de technologie juste et équitable. Les ententes de licences de secrets commerciaux jouent un rôle clé dans un tel système. D^r Jazairy dresse la liste des avantages, inconvénients et enjeux majeurs associés à ces ententes de licence. Il conclut que l'innovation, combinée à une circulation plus grande des connaissances technologiques concrètes, ne pourra qu'aider l'humanité à faire face aux défis qui l'attendent.

2. American Continental Group, « *A 2015 IP Policy Outlook* », en ligne *IPWatchdog* <<http://www.ipwatchdog.com/2015/01/25/a-2015-ip-policy-outlook/id=54146/>> ; Daniel Corbett, « The View from the Beltway : USPTO Symposium Highlights Increasing Economic Importance of Trade Secrets, Likelihood of Federal Legislation », 16 janvier 2015, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, *Trade Secrets Watch*, en ligne : <<http://blogs.orrick.com/trade-secrets-watch/2015/01/16/the-view-from-the-beltway-uspto-symposium-highlights-increasing-economic-importance-of-trade-secrets-likelihood-of-federal-legislation/>>.
3. En ligne <http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/131128_proposal_fr.pdf>.
4. Council of the European Union, *New EU framework for protection of trade secrets*, Brussels, 26 May 2014, 10200/14, (OR. en) PRESSE 306, en ligne <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/142780.pdf>.
5. Voir à titre d'exemple Benjamin Lin et Mark Mermelstein, « New Opposition to the EU Trade Secrets Directive », 15 janvier 2015, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, *Trade Secrets Watch*, en ligne : <http://corporateurope.org/sites/default/files/attachments/statement_-_eu_trade_secrets_directive_needs_amendments.pdf>.

Deux des textes de cet ouvrage collectif abordent la question de l'harmonisation du droit des secrets d'affaires en Europe. Sarah Turner, dans un texte intitulé « The Protection of Trade Secrets : the Legal Framework in the EU », dresse un vaste panorama des disparités nationales de protection : protection par disposition particulière ou par le biais des principes juridiques généraux, absence de définition uniforme, manque d'uniformité au niveau de l'information protégée, absence dans certains pays de recours contre certains défendeurs (comme les tierces parties innocentes ou les acquéreurs de bonne foi du secret), différences notables dans les règles de pratique, droit procédural et moyens d'exécution des jugements. L'auteure conclut qu'un régime harmonisé serait bénéfique dans le contexte européen.

Dans le second texte sur l'harmonisation intitulé « Harmonising the Protection of Trade Secrets: Challenges and Perspectives », le professeur Ansgar Ohly fait aussi le constat de la grande disparité des régimes nationaux de protection, dont on peut dénombrer au moins six modèles. Après avoir fait un examen plus détaillé des droits allemand et anglais, le professeur Ohly met en lumière les différences conceptuelles qui sous-tendent la question de la protection légale appropriée : le secret est-il un droit de propriété intellectuelle, dont la protection est garantie par l'article 17(2) de la *Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne* ? La déontologie ou l'utilitarisme justifient-ils sa protection ? Comment concilier cette protection avec la liberté d'entreprise, ou le principe de libre circulation des personnes et des biens du droit européen ? Pour une construction européenne d'un régime de protection, il est possible de trouver des bases communes, c'est-à-dire des concepts communs et des textes unificateurs, comme l'article 39 de l'*ADPIC*. Pourtant, des zones grises demeurent : quelles sont les obligations de l'employé à la fin de son emploi ? Les activités d'ingénierie inverse, (*reverse engineering*), sont-elles des pratiques justes et honnêtes ? Le dénonciateur d'une activité criminelle ou dangereuse, le « whistle-blower », jouit-il d'une défense fondée sur l'ordre public ? Il est possible de présenter des bons arguments en faveur de l'harmonisation européenne du secret d'affaires, mais de toute évidence, rappelle le professeur Ohly, la réponse européenne devra consister en une solution équilibrée.

Au chapitre suivant, le professeur Jérôme Passa nous entretient de « La protection des secrets d'affaires en droit français ». Ce droit fournit une réponse claire sur la nature du secret d'affaires. Il ne s'agit nullement d'une protection « par le mécanisme de la propriété, qui suppose une protection opposable *erga omnes* et préexis-

tante à tout acte d'un tiers »⁶. C'est par la sanction de la faute, le plus souvent civile, mais parfois pénale, que la protection est assurée. En effet, certains moyens d'acquérir ou d'exploiter un secret constituent des fautes qui mettent en branle les régimes de responsabilité civile ou pénale. Le caractère secret de l'information du point de vue de l'auteur de l'acte illicite permet de qualifier son comportement de fautif, soit pour manquement à son contrat, soit pour faute délictuelle. Le droit commun de la responsabilité civile viendra aussi sanctionner l'entreprise qui aura obtenu des secrets d'affaires d'un employé d'un concurrent, ce dernier agissant en violation de son obligation de loyauté. C'est la notion de tierce complicité à la violation d'une obligation contractuelle qui servira alors de base à la condamnation. De même, la communication d'informations confidentielles dans le cadre de la négociation d'un contrat impose un rapport de confiance qui oblige au respect de la confidentialité. Le droit pénal ajoute à la panoplie des sanctions : pour les révélations de secrets de fabrique, mais aussi pour les soustractions frauduleuses du support matériel de l'information ou pour d'autres actes criminels, comme la corruption et l'abus de confiance. Le professeur Passa conclut que le droit français fournit un arsenal juridique complet de protection, avec une variété de recours adaptés aux formes variables de violation de secrets d'affaires et, à l'image de Carbonnier⁷, suggère de ne pas céder à « cette tendance fâcheuse du droit contemporain consistant à répondre à un prétendu problème par l'adoption d'un texte spécial, et en conséquence à empiler les textes, sans tenir compte du droit existant et des ressources qu'il offre »⁸.

Dans le texte suivant intitulé « Les secrets économiques dans les relations de travail, les collaborations et les procès civils », Ralph Schlosser nous renseigne sur les particularités, fort intéressantes, du droit suisse. Il passe en revue les conditions cumulatives de protection : une exclusivité de fait, une volonté de préserver le secret et un intérêt légitime au secret. Mais comment évaluer cette exclusivité de fait, c'est-à-dire le caractère secret d'une information ? Suffit-il qu'elle ne soit pas de notoriété publique ? En droit du travail, doit-elle être « spécifique » par opposition aux « connaissances qui

6. À la p 47 de l'ouvrage.

7. Jean Carbonnier, *Essais sur les lois* (Paris, Répertoire du notariat Defrénois, 1979) à la p 276 : « À peine apercevons-nous le mal que nous exigeons le remède ; et la loi est, en apparence, le remède instantané. Qu'un scandale éclate, qu'un accident survenue, qu'un inconvénient se découvre : la faute en est aux lacunes de la législation. Il n'y a qu'à faire une loi de plus. Et on la fait. Il faudrait beaucoup de courage à un gouvernement pour refuser cette satisfaction de papier à son opinion publique. »

8. À la p 63 de l'ouvrage.

peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche » ? Comment évaluer l'intérêt légitime au secret lorsqu'il entre en conflit avec la liberté de mouvement de l'employé, ou la liberté de l'entrepreneur (concurrent) d'imiter ce qui est sur le marché, ou le droit d'être entendu dans le cadre de procédures judiciaires ? Ralph Schlosser, par une analyse fine des textes législatifs et des décisions judiciaires, nous porte à réfléchir sur ces problématiques complexes et nous offre des pistes de solutions permettant d'atteindre un juste équilibre.

Enfin, le professeur Jacques de Werra, dans son texte intitulé « International Transfer of Trade Secrets : Traps and Promises » dresse un portrait de la situation internationale. Il débute par une étude de l'impact de l'article 39 de l'ADPIC sur la protection des secrets. Le libellé de la disposition laisse une marge de manœuvre considérable aux États et, compte tenu de sa large portée (cent cinquante-neuf États sont membres de l'OMC), il ouvre une voie prometteuse de protection à l'échelle internationale. Le professeur de Werra note de plus que certains se tournent (avec succès) vers les règles de droit interne pour défendre leurs secrets commerciaux. Ainsi dans l'affaire *TianRui Group Co v ITC*⁹, la Cour d'appel du circuit fédéral des États-Unis a confirmé que la United States International Trade Commission a le pouvoir, en vertu de l'article 337 du *Tariff Act of 1930*, d'enquêter sur le vol de secrets survenu à l'étranger et d'interdire l'importation des produits dérivés de ces secrets. Le professeur de Werra fait toutefois une mise en garde : si ces développements sont de bon augure, il faut éviter de tomber dans certains pièges. D'abord, il faut exercer un niveau élevé de diligence dans la rédaction des accords contractuels qui impliquent un transfert d'informations confidentielles, par exemple au moment de négociations précontractuelles, ou dans le cadre d'accords de collaboration à durée limitée. Également, à l'aide de plusieurs exemples frappants, le professeur de Werra explique la complexité des clauses de mode alternatif de règlement des conflits et fait plusieurs suggestions quant à leur rédaction.

Bref, l'ouvrage rassemble des analyses judicieuses et originales. Toute personne intéressée à se renseigner sur la protection des secrets d'affaires, ses aléas et les controverses qui l'entourent, aurait grand avantage à se procurer cet ouvrage des plus instructifs. Tous les aspects sont abordés, autant juridiques que philosophiques, géopolitiques ou pratiques ; chacun y trouvera son intérêt.

9. *TianRui Group Co v ITC*, 661 F3d 1322 à la p 1324 (Fed Cir 2011).