

Synthèse

1. Etendue des travaux

Cette Etude analyse la structure juridique et économique de la protection des secrets d'affaires (*trade secrets*) au sein de l'Union Européenne. Elle s'appuie sur un examen approfondi de la documentation économique et du cadre juridique des Etats Membres de l'Union Européenne, suivie d'une analyse comparative avec les différents modèles économiques, juridiques et politiques existant au sein des économies développées, à savoir la Suisse, les Etats-Unis et le Japon. Notre recherche est complétée par une enquête statistique de terrain sur les besoins perçus des entreprises européennes, stratifiée en fonction des secteurs et de la taille des entreprises. Sur base des résultats de cette double analyse, l'Etude décrit le scénario fragmenté actuel, les faiblesses fréquemment perçues et l'appétence générale en faveur d'une approche harmonisée. Les recommandations finales plaident en faveur d'une initiative législative visant à protéger des secrets d'affaires au niveau de l'UE et mettent en évidence les domaines dans lesquels une intervention serait la plus bénéfique en termes de croissance économique équilibrée et de compétitivité pour le Marché Intérieur.

2. Les secrets d'affaires d'un point de vue économique

2.1 Les secrets d'affaires : point fondamental de l'innovation

La protection des secrets d'affaires est un concept bien établi¹, qui est fonctionnellement lié à l'impact de l'innovation sur l'évolution de l'économie. A partir du 19^{ème} siècle², la révolution industrielle a fortement incité les législateurs à modeler la notion de secrets d'affaires comme un actif spécifique digne de protection juridique. Au fil des décennies et jusqu'à l'émergence de la nouvelle économie, les différentes sensibilités des législateurs ont conduit à une évolution hétérogène et incomplète correspondant au contexte économique local. Sans surprise, l'avènement de la société mondiale de l'information a donné un nouvel élan au rôle des secrets d'affaires et a suscité un besoin de protection uniforme au-delà les frontières nationales.

Dans le contexte économique actuel, l'information et le savoir-faire - qui sont le fruit d'investissements en Recherche et Développement, de la créativité et d'initiatives commerciales - sont devenus les facteurs clés du développement et du maintien de l'avantage concurrentiel. L'une des caractéristiques particulières des secrets d'affaires est leur forte omniprésence, dans la mesure où ils concernent potentiellement la quasi-totalité des entreprises. Les sociétés utilisent des secrets d'affaires quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille, souvent même sans être conscientes de leur dépendance à l'égard de ces actifs incorporels. Selon ce scénario, un très grand nombre de sociétés, dans tous les secteurs, adoptent avec pragmatisme le moyen le plus ancien et apparemment le plus simple de protéger de tels actifs stratégiques : elles les gardent secrets.

La particularité des secrets d'affaires tient probablement au fait qu'ils sont les plus incorporels des actifs incorporels. Considérés comme accessoires, ou exclus des droits de propriété intellectuelle (PI) traditionnels, les secrets d'affaires ne sont pas faciles à classer car ils naissent de la combinaison de différents types d'informations techniques et commerciales. Les secrets techniques peuvent comprendre les dessins et modèles,

¹ Pour certains auteurs, la première disposition législative en la matière remonte à l'époque romaine : voir A. Arthur Schiller, "*Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti*" 30 Colum. L. Rev. 837 (1930). *Contra*: Prof. A. Watson, University of Georgia Law School "*Trade Secrets and Roman Law: the Myth Exploded*" (1996). *Scholarly Works*. Paper 476.

² Voir en 1817, Angleterre - *Newbery v. James*, 35 Eng. Rep. 1011 (Ch. 1817) ; et en 1837, Etats-Unis - *Vickery v. Welch*, 36 Mass. (19 Pick.) 523 (1837).

prototypes, procédés de fabrication, inventions non brevetables ou non brevetées, savoir-faire, formules ou recettes, matériel génétique et fragrances ; de leur côté, les secrets commerciaux peuvent comprendre les fichiers de clients et de fournisseurs, méthodes et stratégies commerciales, et les informations sur les coûts et les prix. Bien qu'il soit difficile de les appréhender en adoptant une définition rigide, la récurrence de certains éléments permettent d'identifier l'objet de la protection : les secrets d'affaires désignent toute information ayant une valeur économique (traduite par l'intérêt raisonnable du propriétaire à l'exploiter), dont la confidentialité est préservée et qui est protégée par des mesures appropriées.

2.2 Analyse de la documentation économique

Les secrets d'affaires sont des actifs commerciaux précieux à la fois pour les entreprises innovantes et celles qui ne le sont pas. En tant qu'actifs commerciaux de valeur, les secrets d'affaires jouent un rôle important dans la croissance économique et favorisent l'innovation.

Les études économiques qui ont été résumées pour les besoins de notre enquête montrent que les entreprises innovantes, plutôt que de s'appuyer exclusivement sur les brevets et d'autres droits de propriété intellectuelle formels, choisissent souvent de protéger les innovations (et les rendements de l'innovation) au moyen du secret des affaires. La protection des secrets d'affaires est perçue comme complémentaire et additionnelle à la protection offerte par d'autres moyens. Les économistes sont parvenus à un consensus en vertu duquel les secrets d'affaires jouent un rôle important dans la protection des rendements de l'innovation, cette protection faisant partie intégrante du système global de protection dont disposent les entreprises de l'UE pour protéger leurs actifs incorporels, au même titre que les brevets et les droits d'auteur (*copyrights*).

La doctrine économique que nous avons examinée dans le cadre de cette Etude a pris appui sur des données empiriques considérant les secrets d'affaires comme importants pour la plupart, sinon tous les secteurs. Cependant, l'importance accordée aux secrets d'affaires comparativement aux brevets, aux droits d'auteur et à d'autres stratégies de marché moins formelles, varie selon les secteurs industriels.

Pour l'essentiel, les données empiriques recueillies par les économistes concernent le secteur industriel où de nombreuses enquêtes ont été conduites pour savoir quelle importance revêt les secrets d'affaires pour l'appropriation des retours sur investissements en matière d'innovation. Les secrets sont considérés comme offrant une meilleure protection que les brevets, notamment en ce qui concerne les innovations en matière de procédés. Bien que moins détaillées et moins complètes, les analyses des économistes laissent penser que les secrets d'affaires sont également importants dans le secteur des services, notamment les services aux entreprises (tels que la publicité et le marketing), les services de conseil, les services financiers et autres services dédiés aux entreprises et aux consommateurs. Les données empiriques invitent, en outre, à considérer que les secrets d'affaires sont importants à la fois pour le commerce de gros et le commerce de détail.

Le secret d'affaires joue un rôle clé dans tout un ensemble d'environnements innovants, notamment s'agissant des conditions de marché où la technologie évolue rapidement, où les inventions peuvent être développées (et sont développées) de manière simultanée, où les innovations se réalisent de manière cumulative, où les combinaisons de secrets d'affaires, brevets et autres formes de propriété intellectuelle sont intégrées à des produits « complexes », ou dans des circonstances dans lesquelles les droits de brevet sont considérés comme faibles. En ciblant plus particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME), les secrets d'affaires semblent revêtir une importance particulière dans ces secteurs puisque l'innovation tend à y être plus progressive par nature et avoir une place centrale pour déterminer la valeur et les performances de l'entreprise. Le coût

perçu plus élevé de la propriété des brevets et l'impact significatif que la divulgation pourrait avoir sur la valeur et les performances des PME, encouragent l'utilisation du secret en tant que système de protection.

Bien que le droit des secrets d'affaires semble encourager une approche excessive de la propriété et créer des obstacles à l'efficacité du marché, les commentateurs soutiennent qu'une protection juridique effective favorise l'efficacité et la circulation de l'information innovante. Les objectifs sont atteints par au moins deux voies distinctes : (1) le droit des secrets d'affaires agit comme un substitut partiel aux investissements excessifs en matière de sécurité matérielle ; et (2) le droit des secrets d'affaires facilite la divulgation lors de négociations contractuelles relatives à l'utilisation ou à la vente de savoir-faire, qui n'aurait pas lieu en l'absence d'une telle protection.

L'obligation pour les entreprises de prendre des mesures raisonnables pour protéger les secrets d'affaires fait partie intégrante du système de protection des secrets d'affaires. Bien que les économistes n'aient pas réalisé d'études approfondies relatives aux coûts supportés par les entreprises pour protéger les secrets d'affaires, les mesures qu'elles doivent prendre pour éviter la divulgation des secrets d'affaires, tels que les contrôles informatiques sophistiqués, les investissements dans la sécurité matérielle, la gestion des modalités contractuelles des employés, etc., sont sans aucun doute coûteuses et détournent la direction de l'entreprise de la gestion opérationnelle quotidienne de ses affaires. Au contraire, les politiques de protection des secrets d'affaires qui permettent de réduire les ressources consacrées par les entreprises à de tels contrôles aident les entreprises à maximiser les retours sur investissements dans le domaine de l'innovation. Dans cette perspective, la protection des secrets d'affaires joue un rôle important pour l'efficacité de l'innovation et encourage la divulgation et la diffusion des inventions au-delà de ce qui serait possible si cette protection n'était pas disponible.

La conférence organisée par la Commission Européenne le 29 juin 2012 à Bruxelles - DG Marché Intérieur et Services - relative aux "*Secrets d'affaires: Soutenir l'innovation, protéger le savoir-faire*" était un exercice utile permettant de consulter l'industrie sur l'enjeu de la protection et de la valeur des secrets d'affaires. Cette interaction active avec les parties prenantes a confirmé la plupart des problématiques révélées par notre analyse de la documentation.

A partir de notre examen de la documentation économique et de la consultation publique réalisée, nous parvenons à la conclusion selon laquelle la protection juridique des secrets d'affaires et des informations commerciales confidentielles est économiquement justifiée. Un environnement juridique solide destiné à protéger les secrets d'affaires permettrait de promouvoir l'innovation des entreprises de l'UE. Il en résulte que l'omniprésence et l'importance des secrets d'affaires et de leur protection concernent quasiment toutes les entreprises des Etats Membres, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité, et que la pertinence de cette protection est reconnue par les entreprises de toute taille, petites, moyennes et grandes. La protection des secrets d'affaires complète les protections offertes par les brevets, droits d'auteur et autres systèmes de protection.

3. Secret d'affaires d'un point de vue juridique

3.1 Droit Civil, Concurrence Déloyale, PI et Droit Commercial

L'absence d'un régime juridique uniforme dans l'Union européenne

En conséquence de l'évolution historique, la protection juridique actuelle des secrets d'affaires au sein des Etats Membres de l'UE varie de manière significative malgré les instruments juridiques déjà mis en place au niveau international pour promouvoir des normes uniformes de protection. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation Mondiale du

Commerce de 1994 vise à réduire les distorsions et les entraves au commerce international en définissant des normes et des principes adéquats concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ainsi que des moyens efficaces et appropriés pour leur application. A cet effet, l'Article 39 de l'Accord ADPIC établit des niveaux minimums de protection des droits de propriété intellectuelle des membres de l'OMC et l'Article 39.2 constitue le pilier de la protection internationale des secrets d'affaires, en prévoyant une définition des secrets d'affaires, ainsi que toute une gamme de systèmes d'application et de voies de recours³. Toutefois, ce référentiel potentiellement commun n'encourage pas de manière efficace l'uniformité car il n'a pas été intégralement adopté, ou l'a été avec des spécifications et des détails de mise en œuvre différents. A l'exception de la France et de la Roumanie, il n'existe actuellement aucune proposition de nouvelle législation relative aux secrets d'affaires dans aucun des Etats Membres.

Afin d'identifier la meilleure manière de parvenir à un cadre juridique commun, cette Etude analyse les différentes approches de la protection des secrets d'affaires retenues dans chaque Etat Membre.

Modèles de protection juridique : législation spéciale vs droit commun

Au sein de l'UE, la Suède doit recevoir une mention spéciale en ce qu'elle est le seul pays doté d'une législation *ad hoc* sur les secrets d'affaires. Tous les autres Etats Membres offrent une protection des secrets d'affaires en ayant recours à différents systèmes de protection issus du droit civil et du droit pénal. Des pays comme l'Autriche, l'Allemagne, la Pologne et l'Espagne s'appuient essentiellement sur le droit de la concurrence déloyale, alors que l'Italie et le Portugal bénéficient de dispositions spécifiques relatives à la protection des secrets d'affaires dans leur Code de la Propriété Industrielle respectif. La France bénéficie également de dispositions spécifiques relatives à la protection des secrets d'affaires prévues par son Code de la Propriété Intellectuelle. Le recours au droit de la responsabilité délictuelle est également largement utilisé pour protéger les secrets d'affaires, comme c'est le cas aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le droit de la responsabilité délictuelle permet généralement d'évaluer les dommages dans leur quantum sous la forme de *damnum emergens* et *lucrum cessans*. Dans les pays de *Common law* qui n'ont pas de législation spécifique tels que le Royaume-Uni et l'Irlande, les secrets d'affaires sont efficacement protégés par l'obligation de confidentialité et par le droit des contrats. Ceci vaut également pour Malte.

La plupart des Etats Membres - à l'exception de Chypre, de la République Tchèque, de la République d'Irlande, du Luxembourg, de Malte et du Royaume-Uni - ont adopté des dispositions spécifiques relatives aux secrets d'affaires dans le cadre de leur droit national du travail ou de leur Code Civil. En effet, le détournement des secrets d'affaires par des salariés peu scrupuleux est largement reconnu comme un point essentiel pour leur protection. La prévention de la divulgation des secrets d'affaires et des informations commerciales confidentielles par des salariés (au minimum) pendant la durée de la relation de travail constitue la norme commune minimale.

³ Les voies de recours comprennent: (i) les mesures pour obtenir et conserver des éléments de preuve (Article 43) ; (ii) les injonctions interdisant les contrefaçons et, notamment, empêchant l'introduction de marchandises importées dans les circuits commerciaux de leur pays (Article 44); (iii) l'octroi de dommages-intérêts et le paiement des débours de la partie demanderesse (Article 45); (iv) la possibilité d'écarter les marchandises contrefaisantes des circuits commerciaux ou d'ordonner leur destruction (Article 46); (v) le droit d'obtenir des informations auprès du contrefacteur sur l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services contrefaisants ainsi que de leurs circuits de distribution (Article 47) et (vi) les mesures provisoires, en particulier celles qui visent à empêcher l'entrée de produits contrefaisants dans les circuits commerciaux, y compris des marchandises importées immédiatement après dédouanement (Article 50).

Le rôle clé joué par les secrets d'affaires est confirmé par le fait que les Etats Membres ne disposant pas de dispositions spécifiques sur les secrets d'affaires ont néanmoins ressenti le besoin de fixer des règles et de les protéger au moyen d'instruments juridiques alternatifs. En fait, la plupart des pays concernés par cette Etude révèlent leur propension à accorder une protection aux secrets d'affaires, plus ou moins étendue, par le biais de divers outils juridiques. Néanmoins, cette approche nationale et fragmentaire de la protection est négative en soi. Du point de vue des titulaires des droits, le régime juridique incertain et inégal rend la gestion et l'application des secrets d'affaires à l'échelle de l'UE opaques et coûteuses. Avant même d'évaluer les voies de droit potentiellement disponibles, la simple identification de ce qui est protégeable ou non au titre du secret d'affaires au sein d'un Etat Membre peut s'avérer être une tâche difficile. Du point de vue des décideurs, cela a des répercussions directes sur la propension à investir dans l'innovation dans une dimension de Marché Unique.

Aucune définition uniforme des secrets d'affaires

La première conséquence de l'absence de cadre juridique commun est qu'il n'existe aucune définition uniforme des « secrets d'affaires » au sein de l'Union Européenne. En effet, même les Etats Membres dotés de dispositions spécifiques relatives aux réparations civiles et à la protection contre le détournement des secrets d'affaires, ne fournissent aucune définition des informations pouvant être protégées au titre des secrets d'affaires (seulement dix pays parmi les Etats Membres disposant d'une législation/de dispositions spécifiques sur la protection des secrets d'affaires ont également prévu une définition des secrets d'affaires). En conséquence, les critères d'éligibilité des informations à la protection des secrets d'affaires sont différents dans chaque pays. En outre, même au sein d'un même pays, les définitions étant souvent couvertes par plusieurs législations, leur conciliation autour d'un concept clair et unique est encore plus difficile.

Des définitions légales spécifiques sont uniquement proposées par la législation suédoise sur les secrets d'affaires, les Codes de la Propriété Intellectuelle italiens et portugais ainsi que les législations applicables à la concurrence déloyale de la Bulgarie, de la République Tchèque, de la Grèce, de la Pologne et de la République Slovaque. En Hongrie et en Lituanie, la définition légale est prévue dans leur Code Civil respectif. En Slovénie, une définition figure dans la Loi relative aux Sociétés. Lorsqu'aucune définition formelle des secrets d'affaires n'est prévue, la notion est circonscrite par la jurisprudence : ceci est le cas en Autriche, en Belgique, à Chypre, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en République d'Irlande, en Lettonie, au Luxembourg, à Malte, en Roumanie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Malgré l'absence de définition uniforme, l'examen des différentes conceptions adoptées par les Etats Membres a mis en évidence la récurrence de certaines exigences communes permettant de qualifier des informations de secrets d'affaires, à savoir: (i) il s'agit d'informations techniques ou commerciales liées à l'activité; (ii) ces informations sont secrètes, c'est-à-dire qu'elles ne font pas parties du domaine public ou ne sont facilement accessibles ; (iii) elles ont une valeur économique conférant un avantage concurrentiel à son titulaire ; et (iv) elles sont soumises à des mesures raisonnables visant à préserver leur confidentialité.

Cependant, parallèlement à ce dénominateur commun, les définitions présentent des divergences et exigent des éléments constitutifs particuliers. Alors que la plupart des Etats Membres font référence à la nécessité pour l'information d'avoir une valeur commerciale ou économique, d'autres Etats Membres font plutôt référence à l'intérêt du titulaire du secret d'affaires. La Bulgarie exige que « *le secret serve les intérêts des parties concernées* » ; en Hongrie, la publication, l'acquisition ou l'utilisation d'un secret d'affaires par une personne non autorisée est interdite si cela viole ou met en péril les intérêts financiers, économiques ou commerciaux de son titulaire. La Loi suédoise sur les

Secrets d'Affaires exige des dommages, en précisant que ces dommages doivent être « concurrentiels ». En revanche, la définition prévue par le Code de Commerce slovaque ne contient aucune référence aux dommages-intérêts. En Slovaquie, l'information est considérée comme un secret d'affaires si elle est qualifiée comme telle par une résolution écrite de l'entreprise. Le Code Civil lituanien inclut dans la définition une spécification particulière précisant que « *les informations qui ne peuvent pas être considérées comme des secrets commerciaux (industriels) sont déterminées par la loi* ».

Actions et voies de recours possibles

Une seconde conséquence importante de l'absence de cadre juridique commun est que les actions possibles en cas de violation des secrets d'affaires, ainsi que de leurs conditions de mise en œuvre, varient selon les Etats Membres. En règle générale, pour intenter avec succès une action civile pour violation de secrets d'affaires, les éléments de preuve suivants doivent être rapportés : (i) existence d'un secret protégeable ; (ii) violation du secret ; et (iii) caractère illicite du détournement ou de l'utilisation du secret par le défendeur. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer, en fonction de la nature de l'action. Lorsque des actions sont intentées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, le demandeur doit prouver la faute du défendeur, le préjudice subi en raison de la violation ainsi que le lien de causalité entre la violation et le dommage. Dans le cas d'une action en concurrence déloyale, le demandeur est généralement tenu d'établir l'intention du contrevenant d'entrer en concurrence avec le titulaire de l'information secrète. Si l'action est fondée sur une rupture de contrat, le demandeur doit évidemment démontrer l'existence d'une obligation contractuelle susceptible de poursuites, ainsi que le manquement à cette obligation.

D'autres conditions peuvent s'appliquer en fonction de la qualité de la personne visée par l'action, comme par exemple, les employés actuels et passés, les licenciés et partenaires contractuels, les concurrents ou les destinataires tiers de bonne foi (les « destinataires innocents ») ou de mauvaise foi (par exemple dans le cas d'espionnage industriel). A cet égard, nous avons une fois de plus constaté qu'il n'y a aucune cohérence entre les législations des Etats Membres : dans certains pays⁴, une action peut être intentée à l'égard de quiconque a obtenu l'information, même de bonne foi (bien que dans cette hypothèse, l'attribution des dommages-intérêts soit peu probable) ; dans d'autres pays⁵, le titulaire du secret d'affaires ne peut agir en justice qu'en cas de manquements à des obligations contractuelles.

Il convient de souligner qu'il n'existe pas de réponse claire sur le fait de savoir si les secrets d'affaires relèvent du droit de la propriété intellectuelle dans la législation nationale. Une telle qualification rend applicable la Directive n°2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, sans que cela n'entraîne automatiquement la création d'un système de recours uniforme compte tenu des différentes formes de transpositions nationales adoptées par les Etats Membres. Même lorsque les recours pour violation de secrets d'affaires en vertu des lois nationales sont similaires à celles applicables aux droits de propriété intellectuelle énumérés par la Directive, les tribunaux seraient moins enclins à les appliquer si aucun de ces droits de PI n'est violé. Ainsi, la qualification des secrets d'affaires comme droits de propriété intellectuelle semble confrontée à une différence pratique (à cet égard, voir ci-dessous la discussion sur les *Facteurs compromettant l'opposition des secrets d'affaires*), même si elle ne représente pas en soi une solution complète.

Les voies de recours disponibles permettent de demander des mesures conservatoires, de retour/saisie/retrait/destruction des biens contrefaisants ou des documents contenant

⁴ Autriche, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, République d'Irlande, Lettonie, Lituanie et Portugal.

⁵ Malte.

des secrets d'affaires, ou le prononcé d'ordonnances de blocage, de pénalités et de dommages-intérêts. La publication de la décision est également possible dans la plupart des Etats Membres⁶. Parmi ces mesures, les plus couramment appliquées par les juridictions nationales sont les injonctions et les dommages-intérêts. Le renvoi, la destruction, la saisie ou le retrait semblent être rarement ordonnés par les tribunaux. Toutes ces mesures peuvent généralement être accordées dans le cadre d'une procédure de référé mais rarement sur requête (c'est-à-dire une procédure non contradictoire dans laquelle la partie adverse n'est pas appelée) en raison d'une charge et d'un risque de la preuve très élevés. En effet, la preuve de la violation serait l'un des principaux obstacles auxquels les titulaires de secrets d'affaires doivent faire face, raison pour laquelle ils sont souvent déboutés de leurs demande, faute de preuve.

Malgré des éléments communs, le caractère fragmenté de la protection des secrets d'affaires apparaît également au niveau des recours. En Bulgarie, à Chypre, en Estonie, en Finlande, au Luxembourg et à Malte, seuls les recours aux fins d'injonctions et de dommages-intérêts sont admis : les retours/destructions/retraits/saisies des biens contrefaisants ne sont pas possibles. Les mesures de blocage et pénalités ne sont pas prévues au Danemark, en Estonie, en Allemagne, en Hongrie, en République d'Irlande, en Lettonie, à Malte, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et au Royaume-Uni. Les mesures d'instruction destinées à obtenir des preuves - comme les ordonnances sur requête permettant d'accéder aux locaux et aux systèmes informatiques, ou les ordonnances de divulgation - ne sont possibles que dans certains pays (Autriche, Bulgarie, Chypre, Espagne, Finlande, France, Allemagne, Grèce, République Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, République Slovaque, Slovénie, Espagne, Suède et Royaume-Uni) et sont rarement accompagnées de pouvoirs coercitifs efficaces obligeant le défendeur à s'y conformer.

Facteurs compromettant l'opposition des secrets d'affaires

Le principal facteur qui entrave les actions visant à protéger les secrets d'affaires devant une juridiction est l'absence de mesures adéquates permettant d'éviter les fuites au cours des procédures judiciaires. Ce point est fondamental parce qu'en règle générale, le demandeur doit justifier sa demande en divulguant le secret d'affaires prétendument violé⁷. Les procédures civiles de tous les Etats Membres sont publiques et le droit procédural national prévoit des dispositions permettant aux tribunaux d'exclure le public de l'audience uniquement pour des raisons liées à la sécurité, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Le droit pour une partie de demander à bénéficier d'une procédure à huis clos, en tout ou partie, afin de préserver la confidentialité des secrets d'affaires n'existe que dans quelques pays (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, et Slovénie). Cependant, même lorsque cette possibilité existe, elle n'est que théorique, car rarement appliquée en pratique et il n'existe aucune jurisprudence sur ce point. Seule la Hongrie (par le biais de la procédure *in camera*), l'Allemagne (par la procédure dite «de Düsseldorf ») et le Royaume-Uni (par voie d'accord spécifique entre les parties limitant l'obligation de divulgation) semblent avoir mis en place des mesures procédurales efficaces afin de prévenir la divulgation des secrets d'affaires dans le cadre des procédures civiles.

Un autre facteur compromettant l'opposition - là encore, ceci étant strictement lié au fait que les secrets d'affaires ne sont pas considérés de la même manière que les droits de

⁶ A l'exception des pays suivants : Autriche, Chypre, Estonie, Allemagne, Grèce, Irlande, Lettonie, Lituanie, Malte, Slovénie et Suède. Seules l'Italie, la Belgique et la France permettent la publication de la décision dans le cadre d'une procédure en référé.

⁷ La crainte de perdre le contrôle des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires a été rapportée en particulier par les entreprises des secteurs pharmaceutique, automobile, informatique et chimique. Ces mêmes entreprises sont aussi celles qui seraient les plus sensibles et réactives au détournement des secrets d'affaires.

propriété intellectuelle - est l'impossibilité générale d'opposer un secret d'affaires à un tiers qui obtient l'information de bonne foi, à moins que le tiers n'ait acquis ou utilisé l'information secrète avec négligence (c'est-à-dire en violation du devoir de diligence ordinaire). En règle générale, une condition essentielle permet d'intenter une action civile pour violation des secrets d'affaires : le détournement ou l'utilisation illicite des informations secrètes, ou du moins la connaissance du caractère confidentiel de l'information⁸. Dans la plupart des Etats Membres, le titulaire d'un secret d'affaires ne dispose d'aucun recours contre les tiers agissant de bonne foi ; les exceptions se limitent à l'Autriche, la République Tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, la République d'Irlande, la Lettonie, la Lituanie et le Portugal, où les recours sont potentiellement possibles, que le bénéficiaire de l'information soit de bonne ou de mauvaise foi.

Les considérations qui précèdent illustrent la position difficile dans laquelle se trouvent les titulaires de secrets d'affaires souhaitant les faire valoir. Ces derniers doivent faire face à la difficulté inhérente à toute constitution de plainte contre la partie adverse concernée en termes de qualification du droit à protéger et de charge de la preuve, augmentée par le risque de perte de contrôle des secrets d'affaires en l'absence de protection efficace au cours de la procédure judiciaire. La perception de la faiblesse du niveau de protection offert par le système juridique de l'UE dans son ensemble explique la réticence des titulaires de secrets d'affaires à recourir aux tribunaux. Notre analyse de la jurisprudence européenne le confirme à un double point de vue : le nombre limité d'affaires signalées au sein des Etats Membres et la quasi-absence de litiges transfrontaliers⁹.

3.2 Droit Pénal

Le droit pénal a une place importante dans la protection des secrets d'affaires. Bien que presque tous les systèmes juridiques analysés prévoient des dispositions à cet égard, l'absence d'un cadre commun applicable au sein de l'UE, explique que la réponse pénale varie selon les Etats Membres à plusieurs égards. De la même façon que pour le droit civil, le premier facteur de divergence tient à l'absence de définition commune des secrets d'affaires : en conséquence, la sanction prévue pour les violations des secrets d'affaires au titre du droit pénal varie de manière significative.

Dans les Etats Membres qui ne sanctionnent pas la violation des secrets d'affaires par des dispositions pénales tels que la Bulgarie, la République d'Irlande, Malte et le Royaume-Uni, les infractions visées par le droit pénal général telles que le vol, le détournement et l'accès non autorisé peuvent être utilisées. La plupart des Etats Membres (Autriche, Chypre, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Portugal, Roumanie, Espagne et Suède) disposent d'un cadre pénal étendu, spécifiquement consacré aux violations des secrets d'affaires, y compris en ce qui concerne la divulgation, le détournement, l'utilisation ou autres infractions. Des sanctions pénales pour la protection des secrets d'affaires sont également prévues par le droit de la concurrence déloyale en Autriche, à Chypre, en République Tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Grèce, en Pologne et en Roumanie.

⁸ En Italie, le titulaire du secret d'affaires ne pourra intenter des poursuites pour violation des secrets d'affaires et pour concurrence déloyale que si le bénéficiaire a eu connaissance du détournement. Au Royaume-Uni, une obligation de confidentialité peut être déduite des circonstances, mais une personne qui reçoit des renseignements confidentiels en toute innocence ne sera pas tenue par une telle obligation tant qu'elle ne sera pas informée du caractère confidentiel de l'information.

⁹ Parmi les entreprises interrogées (537 répondants au total), sur les 57 qui ont obtenu une ordonnance d'injonction, 26 ont engagé une procédure d'exécution transfrontalière et seulement 10 ont été entendues dans tous les Etats Membres concernés.

Indépendamment des règles consacrées à la violation des secrets d'affaires, le comportement du contrevenant peut également relever du champ d'autres infractions. Le recours au droit pénal général peut évidemment ne pas être adapté à la protection des secrets d'affaires et s'avérer moins efficace. En Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Roumanie, certaines dispositions pénales punissent également la violation de catégories spécifiques de secrets, comme les secrets de bureau (*office secret*) qui sont fonction de la qualification spécifique du contrevenant ou de la nature de l'information couverte par le secret. Même si ces infractions ne se rapportent pas directement à des secrets d'affaires, ils font partie d'un cadre juridique plus large applicable dans certaines circonstances.

Le fondement juridique commun aux Etats Membres pour sanctionner pénalement la violation des secrets d'affaires, repose sur la protection des intérêts légitimes suivants : la protection du droit du titulaire d'exploiter l'information confidentielle et de bénéficier, par conséquent, d'un avantage sur ses concurrents, le « droit à la vie privée » de l'entreprise et le bon fonctionnement du marché.

D'une manière générale, l'identification du caractère confidentiel d'une information déterminée par le titulaire de l'information, n'est pas une condition préalable à la protection pénale des secrets d'affaires. Dans tous les Etats Membres, le bénéfice de la protection pénale repose sur le critère objectif selon lequel l'information secrète doit être telle que le titulaire a raisonnablement et objectivement intérêt à l'exploiter de manière exclusive afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché concerné.

Les peines encourues pour détournement de secrets d'affaires sont généralement des peines d'amende et d'emprisonnement. De telles sanctions peuvent s'appliquer de manière conjointe ou alternative, sauf en Hongrie, en Italie, en Lituanie, en Slovaquie et en Slovénie qui ne prévoient que des peines d'emprisonnement, alors qu'en République Tchèque, seules des sanctions pécuniaires et, le cas échéant, la confiscation de biens sont prévues.

La durée de la peine d'emprisonnement prévue par les Etats Membres va en principe jusqu'à deux ou trois ans, mais la fourchette est relativement large et va de quelques mois (par exemple, un mois en Pologne ; trois en Grèce) à plusieurs années (quatre ans en Espagne, cinq ans en Slovénie, sept ans en Roumanie, la peine imposée par ce dernier concerne la connaissance d'informations I dans le cadre d'un emploi précédent).

Quant aux sanctions pécuniaires, leur montant varie considérablement selon les cas. Certains pays comme l'Autriche, Chypre, l'Allemagne et la Slovénie excluent les demandes d'indemnisation à l'occasion de procédures pénales.

Les procédures pénales présentent un certain degré de cohérence entre les Etats Membres du fait du cadre juridique plus homogène de la procédure pénale au sein de l'UE. Cependant, des différences existent s'agissant du détournement des secrets d'affaires : une procédure peut être engagée d'office (*ex officio*) par le ministère public en Belgique, en Bulgarie, en République Tchèque, à Chypre, en Estonie, en France, en Hongrie, en Lituanie, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède ; dans d'autres pays en revanche, la procédure pénale est engagée sur requête (*ex parte*) par la personne lésée, comme en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie et en Espagne.

Dans certains cas, si le ministère public décide de ne pas agir,, les poursuites peuvent être engagées par des personnes privées. Les différences entre Etats Membres sont minimales. La République Tchèque, la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie prévoient que les dommages doivent atteindre certains seuils pour que des poursuites puissent être engagées.

Lorsqu'une procédure est engagée, le ministère public n'est *a priori* pas tenu de fournir un type de preuve particulier pour prouver l'infraction. Dans certains pays (Chypre, Finlande, Italie, Lituanie, Malte, Suède et Royaume-Uni), les principes généraux de la procédure pénale exigent que le procureur prouve au Tribunal que l'auteur de l'infraction a commis une violation de secrets d'affaires qui soit « au-delà de tout doute raisonnable ». C'est au procureur qu'il incombe d'apporter la preuve visant à démontrer qu'une infraction a été commise. Dès lors, le procureur a la possibilité d'user d'injonctions et d'ordonnances de saisie ou aux fins de rechercher les preuves au cours de la procédure ; toutefois, les mesures conservatoires ne sont pas permises en Autriche, en Lettonie et en Roumanie. Seuls quelques pays (Bulgarie, Grèce, Pologne, Portugal et Slovaquie) autorisent la personne lésée à solliciter une ordonnance *ex parte* dans ce cadre, la mise en œuvre de la procédure pénale étant généralement perçue comme relevant au du ministère public, et les initiatives privées étant ainsi limitées.

Est également uniforme en vertu des dispositions pénales de la plupart des Etats Membres, l'absence de référence à des éléments précis permettant de qualifier le comportement du contrevenant. En outre, les personnes qui traitent l'information, comme les salariés d'une entreprise, ne sont pas nécessairement assujetties à une obligation de confidentialité. Néanmoins, la plupart des dispositions pénales exigent un élément intentionnel du contrevenant, la simple négligence ne permettant pas de constituer l'infraction, sa prise en considération étant limitée à des cas exceptionnels. C'est le cas en Belgique, en Estonie et en France.

Il convient également de mentionner que les lois pénales des Etats Membres visant à protéger les secrets d'affaires sanctionnent généralement la tentative de porter atteinte à ces secrets d'affaires, qui peut donc être réprimée en tant que telle. Il est communément admis qu'une tentative désigne tout acte qui « met en danger » la confidentialité de l'information mais qui ne constitue pas une infraction réelle dans la mesure où le but recherché par son auteur n'est pas atteint. Les tentatives sont sanctionnées de la même manière que les infractions réelles, même si les sanctions applicables sont en principe réduites.

Plusieurs Etats Membres (Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovénie, Espagne et Royaume-Uni) prévoient la responsabilité pénale des personnes morales en cas de violation des secrets d'affaires commise pour le compte ou au profit d'une entreprise.

Les sanctions des personnes morales comprennent des amendes, dont le montant dépend de la gravité de la violation et/ou de la valeur de l'avantage acquis ou du dommage causé. En Belgique, en Hongrie, en Lettonie, au Luxembourg, en Roumanie, en Slovénie et en Espagne, des mesures ou des peines de déchéance telles que la liquidation de l'entreprise, la confiscation des biens ou l'exclusion de certaines activités peuvent s'appliquer.

Etant donné que le détournement d'un secret d'affaires fait généralement l'objet d'une exploitation ultérieure par une autre personne que l'auteur de l'infraction (une société), la caractérisation de l'infraction (également) comme « crime économique » est essentielle pour empêcher les concurrents d'obtenir un avantage sur le marché concerné. Sans préjudice des autres voies de recours civiles, les divergences existantes entre les législations des Etats Membres ont un effet déterminant (négatif) qui pourrait être pallié par une harmonisation, laquelle aurait un effet bénéfique immédiat en la matière.

3.3 Droit de la concurrence

Les rapports réalisés par pays indiquent qu'il n'existe pas de dispositions de fond faisant spécialement référence aux secrets d'affaires dans le droit de la concurrence des Etats Membres. Au niveau de l'UE, le Règlement d'Exemption par Catégorie en faveur du Transfert de Technologie CE n° 772/2004 et le Règlement d'Exemption par Catégorie en faveur de la Recherche et du Développement CE n° 1217/2010, reconnaissent tous les deux l'importance des secrets d'affaires. La concession de licences de secrets d'affaires - à moins que le contrat de licence ne contienne des dispositions classiques sur les ententes, telles que la fixation des prix, la répartition des marchés et des limitations de la production - va généralement dans le sens de la concurrence, car cela contribue à diffuser l'innovation. Cependant, l'analyse du cadre juridique de l'UE montre que le droit de la concurrence peut trouver à s'appliquer dès lors que l'utilisation des secrets d'affaires est susceptible d'engendrer des effets anticoncurrentiels. De tels cas ne devraient normalement pas nécessiter de recours aux systèmes juridiques pour remédier aux détournements illicites des secrets, mais plutôt certaines pratiques que peuvent adopter les titulaires de secrets d'affaires comme le refus d'entretenir des relations commerciales ou la mise en place de politiques contractuelles discriminatoires. Une question de droit de la concurrence peut notamment se poser lorsque l'accès à des secrets d'affaires est essentielle pour pénétrer un marché alors que leur titulaire occupe une position dominante. Ceci étant, le nombre de décisions prises par les Autorités Nationales de la Concurrence en relation avec les secrets d'affaires est très limité. Cela laisse supposer que les cas dans lesquels les secrets d'affaires sont à l'origine de graves problèmes de concurrence sont exceptionnels.

Il faut toutefois noter qu'en raison de l'absence de normes uniformes de protection des secrets d'affaires et d'un concept de secrets d'affaires communément admis au sein des Etats Membres, certaines interactions entre le droit de la concurrence et les secrets d'affaires restent opaques et peuvent être source de confusion pour les acteurs du marché. Ceci concerne particulièrement les pratiques unilatérales mises en œuvre par les entreprises en situation de position dominante : ces entreprises ne disposent pas d'indications claires quant aux conditions dans lesquelles le refus de donner accès à un secret d'affaires peut être considéré, le cas échéant, comme illicite en vertu des règles du droit de la concurrence. La question de savoir à quel niveau exactement les critères du droit de la concurrence interviennent en ce qui concerne les pratiques unilatérales impliquant des secrets d'affaires, et notamment si les critères permettant d'apprécier la licéité du refus de concéder une licence de droits de propriété intellectuelle (ceci étant considéré comme abusif uniquement dans des circonstances très spécifiques), trouvent à s'appliquer est toujours ouverte, car les décisions traitant des questions de droit de la concurrence impliquant des secrets d'affaires n'ont pas suffisamment clarifié cet aspect.

La sécurité juridique souffre de ce manque de clarté, car les Autorités Nationales de la Concurrence peuvent appliquer des critères différents à des cas similaires. En effet, il n'est pas exclu que les entreprises jouissant d'une position dominante (potentiellement en raison de leurs innovations) et qui protègent leurs innovations par le secret d'affaires, puissent être contraintes de divulguer ces secrets à d'autres entreprises, même dans les cas où la divulgation des droits de propriété intellectuelle ne serait pas requise par les Autorités de la Concurrence. Une telle situation a certainement un impact sur la propension des entreprises à investir dans la recherche et le développement et l'innovation donnant naissance à des secrets d'affaires. A cet égard, davantage de clarté sur le degré d'intervention du droit de la concurrence lorsque des secrets d'affaires sont en jeu, en particulier lorsqu'il s'agit de refuser de les communiquer, est nécessaire. Une conception commune des secrets d'affaires, et une indication claire sur le fait de savoir s'ils constituent des droits de propriété intellectuelle, permettraient de clarifier la question de l'ingérence des règles antitrust ainsi que le rôle que doivent jouer les Autorités de la Concurrence lorsque l'accès aux secrets d'affaires constitue un facteur déterminant d'accès au marché.

4. Le cadre juridique en dehors de l'UE : les Etats-Unis, le Japon et la Suisse

En allant au-delà des frontières de l'Union Européenne, cette étude analyse la manière dont les secrets d'affaires sont régis et régulés en Suisse, aux Etats-Unis et au Japon.

4.1 PI et Droit Commercial

Les Etats-Unis disposent d'une loi spécifique sur les secrets d'affaires, adoptée par presque tous les Etats¹⁰, tandis que le Japon et la Suisse se prévalent des dispositions spécifiques de leurs lois respectives relatives à la concurrence déloyale.

La Loi Uniforme sur les Secrets d'Affaires¹¹ (*Uniform Trade Secrets Act*) des Etats-Unis et la Loi japonaise sur la Prévention de la Concurrence Déloyale¹² comportent une définition légale des secrets d'affaires et accordent expressément aux secrets d'affaires le caractère de droits de propriété intellectuelle. Les lois américaines et japonaises fournissent également une description détaillée du comportement qui caractérise un détournement de secrets d'affaires et/ou de concurrence déloyale.

La Suisse, au contraire, n'assimile pas les secrets d'affaires aux droits de propriété intellectuelle et ne dispose pas de définition légale ; cependant, une certaine uniformisation est assurée par la jurisprudence et la doctrine sur la base des critères d'identification énoncés à l'Article 39.2 de l'accord ADPIC.

L'existence de tels cadres juridiques spécifiques aux Etats-Unis, au Japon et, dans une moindre mesure en Suisse, s'accompagne d'une plus grande clarté - par comparaison au régime général des Etats Membres - sur les voies civiles de recours offertes au titulaire de secrets d'affaires. Outre les voies de recours communes visant à mettre fin à la violation et à obtenir des dommages-intérêts, les titulaires de secrets d'affaires américains peuvent également demander des mesures conservatoires aux tribunaux dans le but de maintenir le *statu quo* et de prévenir tout préjudice irréparable qui pourrait se produire pendant la période nécessaire à la tenue d'une audience. Cependant, ces mesures conservatoires ne sont pas destinées à permettre au demandeur d'obtenir des données détournées ni de localiser des informations. Le système américain prévoit également un recours administratif qui permet de déposer une plainte auprès de la Commission Américaine du Commerce International (*US International Trade Commission*) afin d'empêcher l'importation de produits fabriqués à l'aide de secrets d'affaires détournés.

Comme dans la plupart des Etats Membres de l'UE, aux Etats-Unis et au Japon, les demandeurs ne disposent généralement pas de recours en cas de détournement de

¹⁰ En 1979, la Conférence Nationale des Commissaires sur des Lois Etatiques Uniformes (*National Conference of Commissioners on Uniform Laws*) a proposé une loi uniforme sur les secrets d'affaires, dite Loi Uniforme sur les Secrets d'Affaires (*Uniform Trade Secrets Act*). Presque tous les Etats, le District de Columbia, Porto Rico et les Iles Vierges américaines ont adopté la Loi. Au moment de la rédaction, les Etats de New York et du Texas n'ont pas adopté la LUSA mais s'appuient sur la *common law*.

¹¹ Dans la mesure où la LUSA a été transposée dans la législation des Etats : « Le secret d'affaires désigne l'information, y compris un(e) formule, modèle, compilation, programme, dispositif, méthode, technique ou procédé, qui : (i) génère une valeur économique indépendante, réelle ou potentielle, du fait qu'elle n'est généralement pas connue et qu'elle n'est pas facilement vérifiable par des moyens appropriés par d'autres personnes qui pourraient tirer un avantage économique de sa divulgation ou de son utilisation, et (ii) fait l'objet de mesures qui, dans ces circonstances, sont raisonnables pour préserver son secret ».

¹² L'article 2 de la Loi japonaise sur la Prévention de la Concurrence Déloyale dispose : « Le terme « secret d'affaires » tel qu'utilisé dans la présente Loi, désigne l'information technique ou commerciale utile aux activités de commerce, telles que les méthodes de fabrication ou de commercialisation, qui est gardée secrète et qui n'est pas connue du public ».

secrets d'affaires par un tiers qui les a obtenus de bonne foi, à condition que le tiers cesse d'utiliser l'information une fois informé de l'infraction. En revanche, la Suisse offre des voies de recours en cas de détournement de secrets d'affaires, que le tiers soit de bonne ou de mauvaise foi, mais il est peu probable que des dommages-intérêts soient alloués dans de tels cas.

4.2 Droit Pénal

Du point de vue du droit pénal, les Etats-Unis, le Japon et la Suisse sanctionnent pénalement la violation de secrets d'affaires. Alors qu'au Japon ces sanctions sont prévues par les lois sur la concurrence déloyale, la Suisse sanctionne la violation des secrets d'affaires par le biais de son Code pénal et de ses lois relatives à la concurrence. Aux Etats-Unis, les sanctions pénales sont prescrites par la loi fédérale, certains Etats (comme la Californie et le Texas) ayant également adopté des lois pénales en la matière. Outre l'infraction spécifique de détournement de secrets d'affaires, les Etats-Unis et la Suisse, tout comme la plupart des Etats Membres, utilisent d'autres dispositions pénales plus générales en cas de violation de secrets d'affaires lorsque certaines conditions sont remplies (par exemple, en cas de vol).

Comparativement au scénario européen, les peines applicables au Japon et aux Etats-Unis sont plus sévères pour le détournement de secrets d'affaires et peuvent aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement. La Suisse se rapproche des peines moyennes en vigueur dans les Etats Membres, la peine d'emprisonnement maximale étant de trois ans. Des sanctions pécuniaires sont également possibles au Japon et en Suisse.

A l'instar de la plupart des Etats Membres, les dispositions pénales japonaises, suisses et américaines incriminent le contrevenant qui agit de manière intentionnelle sans qu'aucune condition spécifique relative au comportement de la personne concernée ou aux circonstances dans lesquelles l'infraction s'est réalisée ne soit édictée ; en effet, la négligence dans le traitement d'information commerciale confidentielle n'a pas de conséquences pénales.

Les règles relatives aux poursuites judiciaires sont différentes en Suisse, au Japon et aux Etats-Unis. Au Japon et en Suisse, une procédure pénale ne peut être initiée que sur la base d'une plainte, alors qu'aux Etats-Unis, les poursuites pénales peuvent en principe être engagées *ex officio*. Au Japon, contrairement à la Suisse et aux Etats-Unis, la personne lésée ne peut pas formuler de demande en dommages-intérêts au cours de la procédure pénale. Les ordonnances de saisie ou de perquisition sont à la disposition du ministère public aux Etats-Unis comme en Suisse.

Comme pour certains Etats Membres, le Japon, la Suisse et les Etats-Unis reconnaissent également la responsabilité pénale des personnes morales en cas de violation de secrets d'affaires. Seules des peines d'amende sont prévues, l'applicabilité de peines de déchéance n'ayant pas été signalée.

4.3 Droit de la Concurrence

D'un point de vue du droit de la concurrence, le scénario hors UE n'a pas présenté de différence significative par rapport aux cadres juridiques des Etats Membres. A l'instar de l'UE, la Suisse, le Japon et les Etats-Unis ne disposent pas de règles de droit de la concurrence faisant spécifiquement référence aux secrets d'affaires. Une différence importante doit néanmoins être mentionnée s'agissant de la législation antitrust américaine. Contrairement à la jurisprudence de l'UE, la règle selon laquelle une entreprise n'est généralement pas tenue de divulguer sa technologie à des concurrents pour leur permettre de fabriquer des produits compatibles avec ladite technologie a été soulignée à plusieurs reprises. Par ailleurs, aucune affaire n'a jugé illicite le fait de refuser de divulguer ou de concéder sous licence des secrets d'affaires du point de vue

de la législation antitrust. Ce faisant, l'interférence des règles de droit de la concurrence avec le secret d'affaires aux Etats-Unis semble moins probable qu'au sein de l'UE.

5. Résultats de l'Enquête relative au marché intérieur

5.1 Résultats

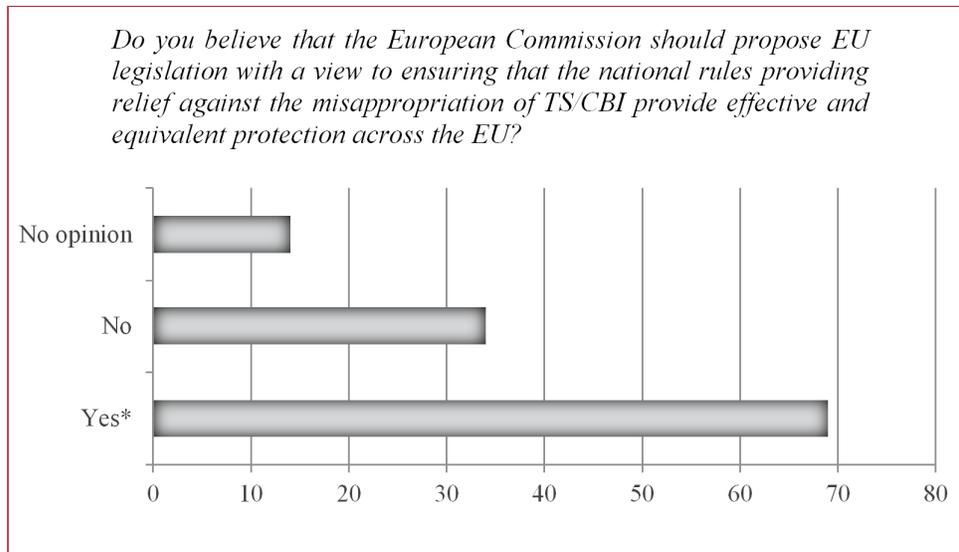
L'importance économique et juridique des secrets d'affaires pour les entreprises et industries européennes, ainsi que pour la croissance et les performances des économies européennes dans leur ensemble, se confirme par les résultats de l'enquête réalisée auprès des entreprises européennes dans le cadre de ce projet. Parmi les objectifs de l'Etude, la Commission a demandé la réalisation d'un sondage auprès d'un échantillon représentatif d'associations professionnelles et d'entreprises commerciales de l'UE, incluant les PME en particulier, sur les questions relatives à l'utilisation et à la protection des secrets d'affaires. L'enquête a été préparée et conduite selon les critères définis par la Commission sur un échantillon stratifié de grandes, moyennes et petites entreprises appartenant à un large éventail de secteurs d'activité. Dans l'ensemble, un total de 537 réponses ont été reçues de la part de sociétés de l'UE. Les points essentiels révélés par les résultats de l'enquête sont les suivants :

- Dans l'ensemble, 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.
- Les types de secrets d'affaires qui ont la plus grande valeur sont les « Offres et contrats commerciaux, les clauses contractuelles », suivis des « Fichiers clients ou fournisseurs et données connexes » et de l'« Information financière et planification commerciale ». Les secrets d'affaires liés aux « Données R&D », « Process liés au Savoir-faire et à la technologie », « Formules et recettes », « Technologie des produits » et « Données et planification marketing » sont également considérés comme des éléments très précieux.
- La principale raison pour laquelle les répondants souhaitent se prévaloir des secrets d'affaires plutôt que d'autres formes de droit de propriété intellectuelle est la volonté d'éviter la divulgation d'informations précieuses (52% de réponses positives).
- Environ 60% des répondants ont indiqué qu'ils partageaient régulièrement ou occasionnellement des secrets d'affaires avec des tiers. Les raisons pour lesquelles les entreprises décident de ne pas partager les secrets d'affaires avec des tiers sont notamment : des raisons stratégiques (49% de réponses positives) et des aspects liés à la perte de confidentialité de l'information (39% de réponses positives).
- L'espionnage industriel est un sujet de préoccupation particulier pour les secteurs automobile et pharmaceutique.
- Le risque de détournement des secrets d'affaires a diverses origines dont les employés actuels et passés, les concurrents et les fournisseurs. Dans les secteurs des télécommunications et des finances, le cas des anciens employés est considéré comme particulièrement préoccupant, alors que dans les secteurs pharmaceutique, de l'édition, et des finances, les concurrents suscitent les plus grandes inquiétudes. Les fuites issues des organismes de régulation sont également une source de préoccupation pour le secteur pharmaceutique.

- La perception selon laquelle le risque de détournement a augmenté au cours des 10 dernières années est particulièrement forte dans le secteur de la chimie et le secteur pharmaceutique.
- Une grande partie des entreprises font savoir qu'elles appliquent des mesures de protection des secrets d'affaires différentes en fonction des pays dans lesquels ont lieu les négociations, lorsque plusieurs pays sont impliqués. Les chiffres varient selon les secteurs et les pays (41,5% des personnes interrogées en Allemagne appliquent des mesures de protection des secrets d'affaires différentes, contre seulement 8,1% des entreprises italiennes).
- Au cours des 10 dernières années, environ un répondant sur cinq a fait l'objet d'au moins une tentative de détournement au sein des pays de l'UE et près de deux sur cinq (38% de réponses affirmatives) estiment que le risque a augmenté sur la même période. Les entreprises qui sont confrontées à de tels actes sont principalement celles des secteurs automobile, pharmaceutique et de la chimie.
- Les personnes identifiées comme étant les principaux responsables des tentatives ou des actes de détournement sont les concurrents (53%), les anciens employés (45%), et les clients (31%).
- Le détournement ou la tentative de détournement de secrets d'affaires a entraîné une perte de chiffre d'affaires (56%) ; des frais d'enquête interne (44%) ; une augmentation des dépenses de protection (35%) ; des frais relatifs à la négociation d'accords (34%) ; et des frais de poursuites et de procédure (31%).
- Sur les 140 entreprises qui ont fait état de tentatives ou d'actes de détournement, seulement 57 (40,7% des réponses) ont eu recours aux tribunaux de l'UE. Les raisons de la décision de ne *pas* engager d'actions en justice comprennent les difficultés à recueillir des preuves (43%), l'impact sur la réputation (30%) et les frais de justice (30%).

5.2 Intervention politique

La partie de l'enquête consacrée aux enjeux politiques comportait une question sur le fait de savoir si les entreprises estiment que la Commission européenne devrait proposer de légiférer sur les secrets d'affaires (avec l'objectif de garantir que les règles nationales prévoyant des recours contre le détournement des secrets d'affaires offrent une protection efficace et équivalente dans toute l'UE). Une grande majorité des répondants sont favorables à une proposition législative européenne.



5.3 Avantages et coûts

Les dernières questions de l'enquête cherchent à déterminer les coûts et les avantages potentiels de l'adoption de règles communes au sein de l'UE en ce qui concerne la protection des secrets d'affaires.

Sur le plan des avantages, les entreprises considèrent que la dissuasion est le facteur le plus important (49% de réponses positives), suivie par davantage de sécurité juridique (43%). Une importance moindre est accordée à l'amélioration des opportunités de coopération (24%), à la diminution des ressources liées aux mesures de protection spécifiques de l'entreprise (22%), à l'augmentation des investissements en R&D et dans l'innovation (20%), à un meilleur rendement du partage, des licences ou du transfert de savoir-faire (18%), et à de meilleures conditions d'accès au financement (15%).

Du côté des coûts, près d'une entreprise sur quatre estime que « Les concurrents titulaires de secrets d'affaires pourraient essayer de lever les barrières à l'entrée sur le marché en engageant des recours abusifs/d'intimidation ou en adoptant d'autres comportements similaires ». Une plus petite part d'entreprises considèrent que l'adoption de règles communes au sein de l'UE rendra difficile l'innovation progressive (17%), qu'il y aura des recherches faisant double emploi (15%), et qu'il y aura moins de mobilité de la main d'œuvre (6%).

S'agissant du type d'intervention à envisager, les réponses à l'enquête indiquent que les entreprises tireraient de nombreux avantages de l'adoption d'une législation communautaire établissant des règles communes relatives aux points suivants :

- Clarification des secrets d'affaires à protéger (55%) ;
- Interdiction des actes de détournement de secrets d'affaires et définition de ces actes (45%) ;
- Sanctions pénales (35,6%) ;
- Garantie de la préservation de la confidentialité des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires (35,2%) ;
- Calcul des dommages-intérêts (34,6%) ;
- Règles contractuelles uniformes pour les salariés en matière des clauses de non-concurrence et de non-divulgaration (34,3%) ;
- Injonctions nationales applicables dans toute l'UE (32,4%) ;

- Ordonnances des juridictions nationales bloquant à la douane des marchandises fabriquées grâce au détournement (27,9%).

Pour résumer, les répondants à l'enquête indiquent que l'argument le plus favorable à l'adoption de règles communes relatives au détournement des secrets d'affaires au sein de l'UE est l'effet dissuasif que ces règles impliqueraient et l'environnement plus sûr pour les investissements dans l'innovation qui en résulterait. Les besoins invoqués par un nombre important d'entreprises comprennent la clarification de la nature de l'information à protéger, et la définition du détournement et des règles de calcul des dommages-intérêts. Les entreprises indiquent également qu'elles seraient favorables à des règles contractuelles uniformes en matière de clauses de non-concurrence et de non-divulgaration entre les titulaires de secrets d'affaires et les salariés. De nombreuses entreprises perçoivent l'effet positif direct d'une plus grande sécurité juridique qui résulterait de l'amélioration et de l'harmonisation des règles juridiques. De manière significative, les entreprises ne voient pas d'effets négatifs substantiels à l'adoption de règles communes en matière de protection des secrets d'affaires dans l'UE. En conclusion, notre enquête prouve clairement et de manière empirique que les entreprises de l'UE sont en faveur d'une proposition législative dans ce domaine.

6. Conclusions

Cette Etude vise à évaluer les avantages potentiels qu'une initiative législative au niveau de l'UE dans le domaine des secrets d'affaires apporterait. Les résultats de notre exercice confirment l'hypothèse de travail selon laquelle une nouvelle législation harmonisée orientée sur les secrets d'affaires aurait un impact significatif et favoriserait l'innovation et la croissance économique, en supprimant les obstacles actuels au bon fonctionnement du Marché Intérieur des savoir-faire, tels que les coûts de transaction élevés et les risques plus forts associés à un cadre juridique insuffisant au sein de l'Union. En conséquence, l'UE pourrait prétendre être un espace de sécurité permettant aux entreprises de développer, d'échanger et d'exploiter leur savoir innovant. Cela se traduirait par un avantage concurrentiel du système économique de l'UE dans son ensemble et permettrait de relever les défis liés aux situations concurrentielles agressives à l'échelle mondiale.

Notre Etude confirme le rôle clé joué par les secrets d'affaires par rapport à ces objectifs. L'optimisation de la protection des actifs incorporels et la création d'un système efficace permettant de garantir les résultats de la recherche et du développement est une condition préalable à l'innovation des entreprises. La flexibilité de la protection des secrets d'affaires répond très bien à la manière dont l'innovation fonctionne généralement dans l'environnement économique actuel : d'une part, une évolution progressive constante par opposition à des sauts discontinus et, d'autre part, un modèle ouvert, où plusieurs acteurs coopèrent pour générer de l'innovation, ce qui nécessite un environnement sûr pour les flux de savoir-faire.

A cet égard, les secrets d'affaires comblent de manière efficace les lacunes de la protection des droits d'auteur et des brevets, qui sont les deux piliers traditionnels de la propriété intellectuelle. De nombreux arguments plaident en faveur de l'utilisation des secrets d'affaires afin de protéger l'innovation: ils (i) ne sont pas limités quant à leur objet, (ii) ne nécessitent pas de procédures administratives coûteuses et longues, (iii) permettent une relation homogène entre les protections pragmatique et légale, (iv) sont directement complémentaires de la protection contractuelle et des mesures de sécurité. L'un dans l'autre, c'est un outil efficace et rentable, particulièrement utile pour les entreprises qui ne disposent pas de suffisamment de ressources pour se procurer et

gérer un portefeuille de droits de propriété intellectuelle classés. En fait, nous avons mis à jour des données empiriques montrant que les secrets d'affaires sont largement utilisés par les entreprises de l'UE de toute taille et de tous secteurs.

À la lumière de nos constatations, nous pensons qu'il existe des arguments économiques suffisants en faveur de l'harmonisation de la protection des secrets d'affaires. Le panorama offert par le cadre juridique des Etats Membres est extrêmement fragmenté : cela a un impact négatif significatif, en particulier du point de vue du Marché transfrontalier et du Marché Intérieur. La circulation et l'exploitation de l'information, du savoir-faire et de la technologie dans l'UE présentent des risques et des coûts inutiles vu l'insécurité juridique actuelle. Faire respecter les secrets d'affaires dans les différents Etats Membres peut être une solution coûteuse et difficile. L'inégalité des niveaux de protection impacte les décisions commerciales (ex : partager ou non le savoir, où localiser des centres R&D, où développer des partenariats). En conséquence, les entreprises européennes supportent des coûts cachés mais significatifs et n'ont pas toutes la même capacité à investir dans l'innovation et à jouir des retours sur investissement.

Notre analyse des systèmes juridiques non communautaires constitue un référentiel important auquel l'UE devrait se confronter. En particulier, en comparant le cadre fragmenté et incohérent de l'UE avec le système juridique américain - où les entreprises bénéficient d'une protection des secrets d'affaires harmonisée dans une économie multiétatique - permet de conclure qu'une initiative supra-étatique est à la fois possible et souhaitable.

Le scénario actuel est en contradiction avec la logique même du Marché Intérieur, où les biens, services, travailleurs, activités entrepreneuriales, idées, savoir et technologie devraient circuler le plus facilement possible - comme s'ils circulaient dans un marché national. Etant donné que la pertinence économique de la protection des secrets d'affaires a été prouvée, les différences entre les législations des Etats Membres devraient être supprimées ou réduites au minimum. Il y a de solides arguments en faveur de l'élaboration d'un cadre juridique harmonisé bien équilibré en fonction des différents facteurs applicables : contradictions entre les politiques et les intérêts des acteurs du marché (protéger l'innovation de l'entreprise contre la mobilité des employés et contre la libre circulation des connaissances), utilisation des différentes voies de recours légales (civiles et pénales) et interférence avec le droit de la concurrence (abus de position dominante, barrières à l'entrée sur le marché). Une approche comparative sur ce que d'autres systèmes juridiques avancés mettent en œuvre, pourrait aider concrètement à vérifier les hypothèses et à identifier les meilleures solutions.

avril 2013

Baker & McKenzie - Milan
Piazza Meda, 3
20121 Milan
Italie

Pour toute demande de renseignements et autres informations sur cette Etude, vous pouvez contacter les auteurs :

Lorenzo de Martinis
lorenzo.de.martinis@bakermckenzie.com

Francesca Gaudino
francesca.gaudino@bakermckenzie.com

Thomas S. Respass III
thomas.respass@bakermckenzie.com

Cette Etude est le fruit du travail et des connaissances de tous les auteurs et contributeurs énumérés à l'Annexe 9. Nous remercions également tous ceux - dirigeants d'entreprises privées, responsables d'associations professionnelles et d'instituts de recherche - qui ont participé à la réalisation de cette Etude, et notamment les agents de la Commission Européenne, dont les commentaires nous ont inexorablement incités à approfondir et à affiner notre analyse.