



**HAL**  
open science

## Brevet et secret des affaires

Bertrand Warusfel

► **To cite this version:**

| Bertrand Warusfel. Brevet et secret des affaires. Propriété industrielle, 2019. hal-02065698

**HAL Id: hal-02065698**

**<https://univ-paris8.hal.science/hal-02065698v1>**

Submitted on 17 Apr 2021

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

### 3 Brevet et secret des affaires



**Bertrand WARUSFEL,**  
professeur à l'université Paris 8,  
avocat (cabinet FWPA)

1 - Il y a plus de vingt ans, le GRAPI tenait à Lyon une journée d'études sur le thème de la propriété industrielle et le secret<sup>1</sup>. Mais si les interventions évoquaient notamment le secret nécessaire à l'inventeur dans la période précédant le dépôt de sa demande de brevet et celui qui devait exister dans les procédures de propriété industrielle (y compris au profit de la défense nationale), Alain Gallochat ne pouvait qu'y évoquer la protection jurisprudentielle du savoir-faire et se plaindre de l'absence de moyens juridiques appropriés pour sanctionner la violation du secret d'entreprise.

C'est qu'en effet jusqu'à la directive de 2016 et la toute récente loi du 30 juillet 2018 qui la transpose, notre droit n'accueillait que très indirectement une telle notion, préférant se limiter aux secrets déjà protégés par la loi (secret de fabrication, secret professionnel, secret de la défense nationale,...) ou à quelques élaborations doctrinales et jurisprudentielles sectorielles (en particulier en matière de droit de la concurrence).

C'est dire si l'irruption (longtemps attendue<sup>2</sup> de ce nouvel objet juridique du « secret des affaires », et surtout de l'action spéciale que son détenteur peut désormais engager pour rechercher la responsabilité civile de celui qui le violerait, vient bousculer plusieurs domaines juridiques bien établis, comme celui de la procédure civile et celui de la propriété intellectuelle.

Au premier rang des titres de propriété intellectuelle pouvant être concerné par ce nouveau régime spécial de responsabilité civile, le brevet d'invention retient immédiatement l'attention.

Si la nouvelle protection du secret des affaires ne devrait pas affecter profondément la dialectique classique entre brevet et secret (1), il faut se préparer à connaître des actions mixtes et connexes reposant sur les deux fondements juridiques (2), voire à ce que le contentieux des brevets puisse être parfois perturbé par certaines conséquences de ce nouveau droit de réservation de l'immatériel (3).

#### 1. Protection du secret des affaires et confidentialité en amont du brevet

2 - Même si les accords ADPIC ont voulu couvrir la protection des « renseignements non divulgués »<sup>3</sup> et renvoient à ce sujet aux dispositions de la Convention de Paris sur la concurrence déloyale<sup>4</sup>, il est bien établi, tant par les textes (directive du 8 juin

2016<sup>5</sup> ou loi du 30 juillet 2018<sup>6</sup> que par la doctrine, que le secret des affaires n'est pas un titre de propriété intellectuelle, justifiant notamment que le législateur français l'ait finalement installé dans le Code de commerce et non dans celui de la propriété intellectuelle<sup>7</sup>.

Pour autant il s'apparente à une sorte de droit voisin. Car comme s'agissant du droit *sui generis* du producteur de base de données, sa protection repose sur des critères plus exogènes qu'intrinsèques (mesures de protection, valeur en tant que secret) et prend en compte la dimension économique.

On ne sera donc pas étonné de voir ce nouvel instrument juridique entrer dans la panoplie juridique des entreprises et qu'une certaine proximité ne s'installe notamment avec le droit des brevets, notamment du fait que la validité du futur titre va dépendre *ab initio* du secret au moins temporaire que l'inventeur aura gardé sur les éléments essentiels de son invention.

Cela nous amène à distinguer d'emblée deux temps successifs dans le secret portant sur l'invention brevetable. Une première période précède le dépôt tandis que la deuxième peut s'étendre du dépôt au moment où, son déposant profitant partiellement ou complètement du décalage de la publication à 18 mois, l'invention sera finalement rendue publique.

Outre que la première est indispensable alors que la seconde n'est qu'optionnelle et dépend du bon vouloir du déposant, la grande différence entre les deux périodes tient à ce que, jusqu'au dépôt, le secret constitue la seule protection pratique et juridique de l'inventeur alors qu'ensuite – et sous réserve de délivrance ultérieure – la protection temporaire du secret pourra se cumuler avec les effets rétroactifs de la protection par brevet.

La protection légale du secret des affaires n'affecte pas fondamentalement cet état de fait, si ce n'est qu'elle va apporter à ces deux stades un complément bienvenu à la protection des droits de l'inventeur.

D'un point de vue matériel, il est clair que les inventions brevetables conservées au secret devraient pouvoir être considérées le plus souvent comme des secrets des affaires (comme elles ont toujours été considérées comme constituant des « secrets de fabrication » au sens pénal du terme<sup>8</sup>. En effet, une telle invention revêt assez naturellement « une valeur commerciale, effective

1. *La propriété industrielle et le secret – actes de la journée d'étude de Lyon : Litec, 1996.*  
2. V. B. Warusfel, *Les enjeux juridiques et politiques de la protection des secrets d'affaires*, in J. Lapousterle, B. Warusfel (dir.), *La protection des secrets d'affaires – perspectives nationales et européennes : Lexis Nexis, coll. CEIPI, p. 2.*  
3. ADPIC, art. 39.  
4. *Convention d'Union de Paris, 20 mars 1883, révisée, art. 10.*

5. *PE et Cons. UE, dir. 2016/943, 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites : JOUE n° L 157, 15 juin 2016.*  
6. *L. n° 2018-670, 30 juill. 2018 relative à la protection du secret des affaires : JO 31 juill. 2018.*  
7. Dans lequel on avait pourtant fait figurer, par anticipation, une « copie » de l'article 1227-1 du Code du travail (anciennement C. trav., art. L. 152-7) protégeant le secret de fabrication (CPI, art. L. 621-1).  
8. V. notamment *Cass. crim., 12 juin 1974.* – et *Cass. crim., 7 nov. 1974 : Bull. crim. n° 218 et n° 323*, sur la protection par le secret de fabrication d'un « procédé technique industriel ».

ou potentielle, du fait de son caractère secret », comme l'exige le nouvel article L. 151-1 2° du Code de commerce.

Qu'est-ce en effet qu'une invention pouvant faire (ou ayant déjà fait) l'objet d'une demande de brevet, si ce n'est un actif en devenir à laquelle la réservation exclusive par son titulaire donnera une valeur économique ? Tout au plus, faudra-t-il se demander si une invention secrète qui aurait fait l'objet d'un rejet avant publication (par exemple par application des exclusions posées par l'article L. 611-10 du CPI) pourrait néanmoins continuer à bénéficier d'une valeur de marché indépendamment de celle que lui aurait rétroactivement apporté le sceau de la délivrance du brevet. Mais rien ne semble s'y opposer par principe, l'invention ayant échoué à revêtir la protection du brevet pouvant demeurer un savoir-faire technique ou méthodologique dont l'accès restreint pourrait se monnayer sur le marché (notamment sous la forme de « licences » de savoir-faire).

Pour autant, une invention brevetable ne relèvera de la protection du secret des affaires que sous réserve de remplir la condition – formelle – qu'imposent également la loi et la directive, en harmonie avec les ADPIC, et qui consiste à avoir fait l'objet préalablement « de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret »<sup>9</sup>.

À cette condition, l'inventeur devrait pouvoir renforcer juridiquement ses moyens (par ailleurs principalement matériels et logiques) dont il dispose déjà pour préserver le secret de ses innovations tant que la demande de brevet correspondante n'aura pas été publiée (au plus tard à l'issue des dix-huit mois précédant la publication).

Cette nouvelle protection juridique pourrait notamment être invoquée à l'appui ou en complément d'une action en revendication de brevet, à chaque fois qu'un tiers indelicat s'assurera le secret de l'invention pour chercher à se la réserver ensuite par un dépôt de brevet frauduleux. La soustraction frauduleuse sera en effet d'autant plus facile à établir que sa victime pourra démontrer l'existence et l'efficacité des mesures de protection censées protéger le secret concerné.

Dans le domaine pharmaceutique et chimique, cette nouvelle protection viendra également renforcer celle qui est spécialement affectée à la protection des données cliniques issues des essais conformément à l'article 39.3 des ADPIC et accroît donc indirectement la protection du breveté face aux génériques<sup>10</sup>. Cela sera notamment un avantage préservant la position concurrentielle du « premier requérant », même dans les États où le brevet n'aura pas été délivré.

Enfin, le secret des affaires pourra (à chaque fois que le déposant aura fait les efforts de confidentialité nécessaires) protéger le savoir-faire non breveté, lequel est souvent la part de l'innovation que l'inventeur a choisi de se réserver et de ne pas divulguer dans sa demande de brevet pour ne pas dévoiler l'intégralité de sa technologie<sup>11</sup>.

Ainsi la nouvelle protection légale du secret des affaires ne devrait pas perturber les déposants de brevet, mais leur donnera au contraire de nouvelles opportunités pour préserver la confidentialité initiale de leurs inventions ainsi que du savoir-faire qui peut y être attaché. En particulier, il n'y a pas de raison de penser que ce renforcement légal pourrait venir déséquilibrer notablement l'arbitrage classique des innovateurs entre la propension à breveter et le recours au secret.

En revanche, on peut prévoir que la loi du 30 juillet 2018, et plus encore sans doute son décret d'application du 11 décembre 2018<sup>12</sup>, vont avoir des répercussions directes ou indirectes sur le contentieux des brevets.

## 2. Les actions mixtes croisant contrefaçon de brevet et violation de secret

3 - On peut tout d'abord prévoir que se développeront rapidement des contentieux « mixtes », c'est-à-dire portant à la fois sur la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle (et notamment de brevet) et de violation du secret des affaires.

Cette connexité d'action devrait notamment être facilitée par le fait que la directive a prévu de pouvoir sanctionner les produits « résultant de manière significative d'une atteinte au secret des affaires »<sup>13</sup>, notamment en interdisant la fabrication, le commerce ou l'utilisation, voire même en prononçant leur destruction ou leur retrait des circuits commerciaux.

De ce fait, un même produit pourrait être mis en cause sur les deux fondements : celui de la contrefaçon d'un brevet, par exemple, ainsi que de l'exploitation du secret des affaires détourné. Par extension de la jurisprudence actuelle (notamment en matière de connexité avec la concurrence déloyale), on devrait pouvoir assez facilement faire admettre par les juridictions que ces deux agissements constituent des faits distincts, qu'en bien même ils portent sur le même objet<sup>14</sup>. *A fortiori*, une action subsidiaire sur le terrain de la violation du secret des affaires serait également recevable en complément d'une action en contrefaçon de brevet.

Outre le fait que l'on pourra rencontrer d'autres cas de contentieux associant la violation du secret à la commission d'actes de contrefaçon (notamment en matière de logiciel, création protégée par le droit d'auteur mais dont le code source reste souvent secret), il faut aussi s'interroger sur la question de la compétence juridictionnelle en ces domaines. On arrive en effet ici à l'une des premières lacunes du nouveau dispositif français en la matière.

En effet, l'actuel article L. 615-17 du CPI ne prévoit la compétence des tribunaux de grande instance spécialisés que s'agissant des actions qui « portent également sur une question connexe de concurrence déloyale ». Certes, une lecture *a contrario* d'un arrêt de cassation de 2011 pourrait permettre d'envisager une connexité entre contrefaçon de brevet et divulgation non autorisée d'un savoir-faire d'accompagnement<sup>15</sup>. Mais cette décision n'est sans doute applicable qu'au seul savoir-faire ayant un lien direct avec l'invention brevetée alors que, par ailleurs, la

9. C. com., art. L. 151-1 3°, nouveau.

10. A. Gallochat évoquait déjà l'importance de renforcer la confidentialité des dossiers d'AMM : A. Gallochat, 1996, *préc.*, p. 61.

11. Sur la validité d'une licence mixte de brevet et de savoir-faire, laquelle demeure en vigueur s'agissant du savoir-faire secret après la fin du monopole du breveté, V. notamment CA Paris, 22 mai 1990 : *Ann. Propr. Ind.*, 1990, n° 52.

12. D. n° 2018-1126, 11 déc. 2018 relatif à la protection du secret des affaires : JO 13 déc. 2018.

13. C. com., art. L. 151-5, nouveau.

14. V. notamment Cass. com., 3 mai 2016, n° 13-23.416 : *JurisData* n° 2016-009025, qui censure l'arrêt ayant retenu que « les agissements en cause ne constituent pas des éléments distincts de ceux de la contrefaçon » alors « qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le fait d'apposer la marque Modabella sur la chaussure contrefaisante jetait le discrédit sur la collection Karston auprès des clients mais également auprès des consommateurs et qu'il en résultait une atteinte portée à l'image de la marque Karston, faits distincts de la copie servile du modèle Jimbo retenue au titre de la contrefaçon, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».

15. « qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que seule la violation de l'obligation de ne pas divulguer le savoir-faire permettant de mettre en œuvre le procédé Biotech était imputée à la société Chlorotech et qu'aucune contrefaçon du brevet n'était incriminée, la cour d'appel a retenu à bon droit que le président du tribunal de commerce était compétent » : Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.030 : *JurisData* n° 2011-010924.

jurisprudence interprète assez strictement ces règles de connexité<sup>16</sup>.

Ce n'est donc pas sur la base des textes actuels qu'il serait possible de retirer au tribunal de commerce la compétence exclusive (s'il s'agit d'un litige entre entreprises commerciales) en matière de violation d'un secret des affaires alors même qu'une action en contrefaçon de brevet serait ouverte parallèlement entre les mêmes parties et s'agissant des mêmes produits.

Il serait donc pertinent de prévoir *a minima* une modification de ce même article L. 615-17 du CPI pour qu'il vise désormais les actions qui « portent également sur une question connexe de concurrence déloyale ou de violation du secret des affaires ». Mais il serait encore plus cohérent d'effectuer la même rectification dans tous les articles établissant cette règle de connexité s'agissant des différents droits de propriété intellectuelle<sup>17</sup>.

Parmi les autres actions mixtes où le secret des affaires pourra être invoqué dans un litige de brevet, on a déjà évoqué l'action en revendication qui serait intentée à l'encontre du dépôt frauduleux d'une demande de brevet rendu possible par le détournement et la ré-utilisation non autorisée du secret constitué par l'invention non divulguée.

Qu'il y ait connexité ou non entre les deux actions engagées à l'encontre du même défendeur, on ne pourra certainement pas utiliser la même procédure conservatoire en matière de recherche de la preuve. En effet, ni le législateur ni le décret d'application de décembre 2018 n'ont souhaité créer une procédure spéciale en matière de recherche de la preuve de la violation d'un secret des affaires. C'est donc à l'action *in futurum* prévue à l'article 145 du Code de procédure civile que devra recourir le détenteur d'un secret d'affaires voulant constituer la preuve de sa violation par un tiers. En revanche, rien n'interdira en pratique que soit demandé en parallèle une ordonnance de saisie-contrefaçon ainsi qu'une ordonnance basée sur l'article 145 pour qu'ensuite un huissier puisse effectuer successivement les deux opérations.

Pour autant, il faut également s'arrêter sur le cas particulier où c'est la protection légale du secret des affaires que le saisi en matière de brevet (ou d'un autre droit de propriété industrielle, éventuellement) voudra s'opposer aux investigations engagées contre lui.

### 3. L'impact sur les procédures de saisie-contrefaçon

4 - C'est en effet une autre incidence importante de la nouvelle protection du secret des affaires qui va très certainement concerner la pratique des saisies-contrefaçons en matière de brevet.

En matière de saisie-contrefaçon, il est de jurisprudence constante que le droit qu'a le breveté de faire la preuve de la contrefaçon prévaut sur le droit qu'a le saisi de préserver ses secrets<sup>18</sup>. Dans un arrêt récent, la cour de Paris rappelait encore que « ?le saisissant doit avoir accès à tous documents susceptibles d'établir la contrefaçon même s'ils présentent un caractère confidentiel et que, comme le premier juge l'a relevé, il peut être

porté une atteinte proportionnée au secret des affaires s'il est justifié d'un intérêt légitime? »<sup>19</sup>.

En revanche, le droit à la préservation du secret reste entier quand sa divulgation n'est pas utile à la preuve de la contrefaçon. Tout au plus est-il courant que, face à une allégation du saisi, l'huissier mette sous scellés tel élément réputé secret<sup>20</sup> et n'en donne pas immédiatement connaissance au saisissant (mais uniquement à son avocat ou son conseil en propriété industrielle, en raison de leurs déontologies<sup>21</sup>, laissant ainsi le temps à son adversaire de saisir soit le juge de la rétractation ou de former un référé en application de l'ancienne rédaction de l'article R. 615-4 du CPI qui prévoyait qu'à « la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime (le président du tribunal) peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ».

À ce stade, la pratique fréquemment retenue était que le juge décidait de faire pratiquer une expertise de tri par un expert, en présence des conseils des parties, soit même parfois entre les conseils des parties eux-mêmes, mais en l'absence de la partie saisissante, de manière à ce que seuls les éléments finalement considérés comme pertinents pour la démonstration de la contrefaçon ne soient communiqués en procédure<sup>22</sup>. Ainsi dans un arrêt assez récent, la cour de Paris jugeait « qu'il n'y a pas lieu d'interdire aux conseils en propriété industrielle ayant personnellement assisté aux opérations de saisie-contrefaçon, M. N et M<sup>mes</sup> Marie-Pierre H et Sophie E, d'assister aux opérations de tri dès lors qu'aucun grief utile n'est soutenu par les appelants au soutien de cette prétention et que ces conseils, en leur qualité de professionnels qui participent à l'exercice de la justice, fût-ce de façon ponctuelle ou temporaire, sont tenus au respect du secret professionnel conformément aux dispositions des articles 244 et 247 du code de procédure civile, sous peine des sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal »<sup>23</sup>. Le même mécanisme fonctionnait aussi pour trier les éléments identifiés en application d'une ordonnance prise sur la base de l'article 145 CPC.

Mais cet équilibre subtil entre preuve de la contrefaçon et préservation des secrets légitimes de l'entreprise saisie a été doublement remis en cause d'une part par un arrêt surprenant de la Cour de cassation et d'autre part par les nouvelles dispositions procédurales adoptées dans le cadre de la nouvelle protection du secret des affaires.

C'est en effet par un arrêt du 25 février 2016 que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a condamné l'assistance de l'avocat du requérant à l'expertise confidentielle, car « le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires »<sup>24</sup>.

Cette décision voulait-elle anticiper l'adoption imminente de la directive du 8 juin 2016 ? Ou voulait-elle simplement renforcer la protection de la confidentialité dans les procédures d'expertise que certains auteurs estimaient « loin d'être des solutions idéales »<sup>25</sup> ?

16. Pour un exemple assez récent, V. notamment Cass. com., 6 sept. 2016, n° 15-16.108 : *JurisData* n° 2016-018113, qui rejette une connexité entre une action en contrefaçon et une action en rupture brutale des relations commerciales.

17. Les articles L. 331-1 pour les droits d'auteur, L. 521-3-1 et L. 522-2 pour les dessins et modèles, L. 623-31 pour les obtentions végétales, L. 716-3 et L. 717-4 pour les marques et L. 722-8 pour les indications géographiques.

18. *JCl. Brevets*, fasc. n° 4632, n° 106.

19. *CA Paris, pôle 5*, ch. 1, 25 sept. 2018, n° 18/04300 : *JurisData* n° 2018-016693 ; *Propri. intell.* 2019, no 70, note B. Warusiel.

20. Par ex., *TGI Paris, ord. JME*, 15 juin 2007, n° 05/10830 : *PIBD* 2007, n° 859, III, p. 558. - Également, *CA Paris, pôle 1*, ch. 3, 6 déc. 2011, n° 11/11455, *Astra Zeneca* : *JurisData* n° 2011-032123 ; *Propri. industr.* 2012, comm. 22, B. Ores.

21. V. notamment, *CA Toulouse*, 5 avr. 2000 : *PIBD* 2000, n° 704, III, p. 404. 22. Notamment, P. Véron, *La saisie-contrefaçon* : Dalloz, 3<sup>e</sup> éd., 2013-4, § 133.23, p. 118 et 119.

23. *CA Paris, pôle 1*, 20 nov. 2015, n° 14/21712 : *JurisData* n° 2015-034619.

24. Cass. 1<sup>re</sup> civ., 25 févr. 2016, n° 14-25.729 : *JurisData* n° 2016-003097 ; *Propri. intell.* 2017, n° 63, p. 57, note Ch. de Haas.

25. « Aucune disposition générale ne garantit le respect du secret des affaires lors du contentieux brevet. Dès lors la confidentialité ne peut être préservée qu'au



Toujours est-il que son orientation a créé une certaine surprise en semblant imposer une restriction du principe du contradictoire au profit de la préservation du secret des affaires du seul saisi (l'avocat du saisissant devant être exclu des opérations de tri et ne pouvant donc plus veiller à ce que la preuve de la contrefaçon soit correctement préservée).

C'est dans ce contexte quelque peu troublé que sont intervenus la loi du 31 juillet 2018 et son décret d'application du 11 décembre 2018 précités. L'une des particularités remarquables de ces textes tient au fait qu'à la différence de la directive du 8 juin 2016 (dont ils sont directement issus) qui dans son article 8 n'avait envisagé que la protection du secret des affaires dans les procédures concernant la violation même d'un tel secret, ils ont établi des « mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales » (titre du chapitre III du nouveau titre V du livre 1<sup>er</sup> du Code de commerce)<sup>26</sup>. Dès lors, ces mesures générales peuvent trouver à s'appliquer à l'occasion notamment de l'exécution d'une ordonnance de saisie-contrefaçon en matière de brevets.

La lecture du décret du 11 décembre 2018 appelle en la matière plusieurs remarques. En tout premier lieu, il prévoit la possibilité pour le juge des requêtes délivrant une ordonnance de saisie-contrefaçon de prescrire – même d'office – afin d'assurer la protection du secret des affaires, « le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce »<sup>27</sup>. Par la même, ce nouveau texte reprend la pratique courante, mais devrait déplacer l'initiative de la mise sous scellés de celle de l'huissier agissant sur demande du saisi (hypothèse la plus fréquente aujourd'hui) vers celle du juge des requêtes décidant *a priori* de prescrire le séquestre provisoire par précaution<sup>28</sup>.

Ensuite, ce sont les nouvelles dispositions procédurales prévues par les nouveaux articles L. 153-1 et L. 153.2 du Code de commerce qui vont s'appliquer aux éléments saisis et mis sous séquestre aux fins de préserver un éventuel secret des affaires (parce qu'il porterait notamment sur un aspect ne paraissant pas nécessaire à la démonstration de la contrefaçon alléguée). Mais si, d'un côté, ces nouvelles dispositions vont officialiser la mise en place de « cercle de confidentialité » en vue d'assurer le tri préalable des éléments saisis, de l'autre, la rédaction maladroite de l'article L. 153-2 pourrait à nouveau faire planer un doute sur la nature des obligations qui pèseront désormais sur les conseils (avocats ou conseils en propriété industrielle) du saisissant impliqués dans ces opérations de tri.

L'article L. 153-1 prévoit en effet qu'au fond, ou à propos d'une « mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond » (ce qui peut être le cas de la demande et de l'exécution d'une ordonnance de saisie-contrefaçon), le juge puisse « prendre connaissance seul » d'une pièce réputée couverte par le secret des affaires (afin notamment de vérifier s'il est bien en présence d'un tel secret respectant les critères de la loi) ou « 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 ».

Cette mesure d'expertise nous semble bien pouvoir servir au tri confidentiel des pièces saisies lors d'une opération de saisie-contrefaçon et mises sous séquestre, et permettre qu'à ce tri puisse participer, outre l'expert, les seuls conseils des deux parties. Il s'agit donc bien là d'une légalisation indirecte de la pratique jurisprudentielle antérieure qui avait cours en matière de saisie comme en matière d'ordonnance basée sur l'article 145.

Mais l'article L. 153-2 (qui définit la portée et les limites des obligations de confidentialité particulières imposées à ceux qui accéderont à des pièces confidentielles) est curieusement rédigé. En effet, si « 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 », ce même article prévoit des dérogations à cette obligation de confidentialité difficiles à interpréter.

Ainsi il est prévu que « 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 ». Or à la lecture de l'alinéa précédent du même article, il semble bien que lesdites « personnes » couvrent à la fois – dans le cas d'une personne morale – « ses représentants légaux ou statutaires » ainsi que les « personnes qui la représentent devant la juridiction » (et donc, en particulier, ses avocats). On pourrait donc croire que les avocats des parties (et en particulier celui de la partie saisissante) puissent s'exonérer du secret des pièces saisies pour le partager avec leurs clients (ce qui ramènerait à la situation potentiellement créée par l'arrêt de cassation précité de 2016).

Mais le législateur n'a sans doute pas voulu ouvrir une telle brèche, qui à nouveau ruinerait la pratique des expertises de tri alors même que – comme nous l'avons indiqué – la nouvelle rédaction de l'article R. 615-2 du CPI va les rendre encore plus systématiques. Pour rétablir entre le client saisissant et son conseil le nécessaire secret hors duquel ce dernier ne pourrait pas participer aux opérations de tri, on devrait pouvoir s'appuyer sur l'avant-dernier alinéa de ce même article L. 153-2 qui affirme que « 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<sup>o</sup> de l'article L. 153-1 ».

Comme il se trouve que le fondement des opérations de tri des pièces saisies devrait être ce même 1<sup>o</sup> de l'article L. 153-1, on doit en conclure – ce qui est rassurant pour la pratique future du contentieux de la propriété industrielle – que resteront soumis à une obligation spéciale de confidentialité à l'occasion des expertises de tri les pièces saisies, les avocats des deux parties ainsi très vraisemblablement que leurs conseils en propriété industrielle (lesquels sont assurément des personnes habilitées à « assister » leurs clients dans le cadre de ces procédures probatoires<sup>29</sup>).

Pour autant, une rédaction plus cohérente de ces deux articles, et notamment du L. 153-2 du Code de commerce en la matière aurait été de nature à éviter les inévitables litiges procéduriers qui ne manqueront pas d'intervenir dans les premiers temps de l'application de cette nouvelle réforme, avant que la jurisprudence des juridictions spécialisées confirmées par celle de la

cas par cas par des professionnels irréprochables, et dans l'urgence de la situation. Ensuite, les mesures d'expertise propres à préserver les éléments confidentiels, bien qu'indispensables dans certains cas, sont loin d'être des solutions idéales » : R. Fulconis, Gr. Desrousseaux, *La préservation du secret des affaires dans le cadre du contentieux brevet : une mission impossible ?* : Legicom, n° 49, 2013.

26. Cette protection large allant au-delà de ce que la directive prévoit a été soutenue par toute une partie de la doctrine, V. notamment F. G'ssell, *Quelle protection dans le procès civil*, in J. Lapousterle, B. Warusfel, *op. cit.*, 2017, p. 117.

27. Cette disposition est inscrite dans les différents livres du Code de la propriété intellectuelle afin de couvrir les différents droits concernés, et en particulier le droit de brevet : CPI, art. R. 615-2, modifié, *in fine*.

28. Le nouvel article R. 153-1 du Code de commerce prévoit la même disposition pour les ordonnances rendues sur le fondement de l'article 145 CPC.

29. Rappelons que le conseil en propriété industrielle a pour profession de « conseiller, assister ou représenter les tiers », notamment en vue de la « défense des droits de propriété industrielle » (CPI, art. L. 422-1).

Cour de cassation viennoise en fixer définitivement une interprétation équilibrée et efficace.

5 - **En conclusion**, la création par le droit européen d'une nouvelle protection légale de l'immatériel va nécessairement impliquer une interaction assez nourrie entre ce « droit voisin » qui ne dit pas son nom et les droits de propriété intellectuelle. Le brevet en particulier par sa nature technique et directement lié à l'innovation des entreprises sera l'un des droits qui devront s'articuler le plus souvent avec ce nouveau secret.

À titre d'exemple d'une question que la jurisprudence devra traiter à la frontière entre les régimes de ces deux objets juridiques, on peut déjà identifier la question de la combinaison entre la présomption de licéité de l'ingénierie inverse prévue à l'article L. 153-S 2° du Code de commerce<sup>30</sup> et l'exception d'expérimentation en matière de brevet<sup>31</sup>. *A priori*, les deux sont convergentes dans leurs principes, mais pour autant l'exception en matière de secret des affaires est prévue « *sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret* ». On pourrait donc connaître, s'agissant par exemple du contenu encore secret d'une demande de brevet non publié, des situations dans lesquelles la réalisation d'actes expérimentaux sur l'objet breveté par un tiers contractant (ayant accepté une clause

lui interdisant de mettre en œuvre le secret) serait licite au regard du droit des brevets mais illicite au regard de l'accord de confidentialité considéré.

Mais plus largement, ce sont surtout les procédures contentieuses en matière de brevet qui devront souvent faire une place au secret des affaires, soit qu'il s'agisse d'élargir le périmètre des droits susceptibles d'être invoqués à l'encontre du défendeur, soit au contraire pour permettre à celui-ci de s'opposer le plus souvent possible à la recherche de la preuve de la contrefaçon dont on l'accuse.

À ce dernier titre, l'on peut déjà prédire sans trop de risques de se tromper que les dispositions de la nouvelle loi du 31 juillet 2018 censées devoir sanctionner le recours abusif ou dilatoire au secret des affaires<sup>32</sup> seront fréquemment invoquées devant le juge du brevet (voire, des autres droits de propriété industrielle) puisque les questions de saisie-contrefaçon sont devenues depuis un certain temps un véritable « maquis » procédural dans lequel tous les moyens sont bons pour le défendeur afin de tenter d'échapper à l'action en contrefaçon. Prévu pour protéger les journalistes et autres lanceurs d'alerte contre l'éventuel dérive du recours au secret des affaires, on pourrait voir parfois certains titulaires de brevet demander également l'application de ces sanctions civiles en cas d'abus de ce nouveau droit.

*Mots-Clés* : Secret des affaires - Brevet

30. Sur la problématique d'ensemble des relations entre l'ingénierie inverse et la propriété intellectuelle (et évoquant par anticipation la future protection des secrets d'affaire) V. B. Warusfel, M. Dhenne, *La propriété intellectuelle face à l'ingénierie inverse* : *Propri. intell.* 2016, n° 58, p. 20-32.

31. *CPI*, art. L. 613-5 b.

32. *C. com.*, art. L. 152-8.