

## AVIS D'EXPERT



**FRANCK BOURGEOIS**  
EVERSHEDS  
SUTHERLAND

# Secret des affaires : des opportunités et des risques pour les entreprises

Une nouvelle loi améliore grandement la protection du secret des affaires. Cette dernière relevait jusqu'à présent des règles de droit commun en matière de responsabilité civile ou de certaines infractions pénales, à l'efficacité jugée insuffisante.

**E**n application d'une directive européenne, le secret des affaires bénéficiera désormais de mesures de protection fortement inspirées de celles relevant du régime de la propriété intellectuelle (brevet, marque, etc.). Tel est l'objet de la loi relative à la protection du secret des affaires, définitivement adoptée le 21 juin dernier. Ce texte reste néanmoins soumis à la saisine du Conseil constitutionnel. Un décret en Conseil d'Etat fixera ses conditions d'application.

## Une protection renforcée

En cas d'obtention illicite d'un secret d'affaires, son détenteur légitime pourra faire interdire son utilisation ou sa divulgation, ainsi que la production ou la mise sur le marché de tout produit résultant de manière significative d'une atteinte à ce secret, sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts. En ce qui concerne le montant de ces derniers, et comme en matière de contrefaçon, le juge pourra prendre notamment en considération les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires, en ce compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci aura retiré de l'atteinte.

En revanche, le texte final ne contient pas le volet pénal souhaité par le Sénat en cas d'atteinte au secret des affaires. Lors des échanges au sein de la commission mixte paritaire, il a cependant été convenu entre les représentants de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat que l'éventuelle instauration d'une sanction pénale spécifique ferait l'objet d'un examen ultérieur par les deux chambres. Pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle protection légale, certaines conditions devront être remplies. Tout d'abord, le détenteur du secret devra s'assurer que l'information correspondante répond aux trois critères légaux suivants. Premièrement, elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité. Deuxièmement, elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret. Et, enfin, elle fait l'objet de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret.

De surcroît, l'atteinte au secret des affaires nécessitera que soit établie la faute commise par celui qui l'a directement obtenu. En effet, contrairement au monopole d'exploitation conféré par un titre de propriété intellectuelle, la simple utilisation par un tiers d'informations identiques ne peut, en soi, constituer une atteinte au secret des affaires. Ce tiers peut notamment avoir développé en toute bonne foi un savoir-faire équivalent. En revanche, en cas d'obtention illicite, le détenteur du secret pourra faire cesser son utilisation par le tiers concerné et obtenir réparation. Il en sera ainsi lorsque cette obtention résulte d'un accès non autorisé à l'information correspondante ou d'un comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale. Il en sera de même en cas d'utilisation ou de divul-

gation d'un secret, constitutive d'un manquement à une obligation de confidentialité ou de restriction d'utilisation de l'information.

Pour faire valoir ses droits auprès d'un utilisateur secondaire, c'est-à-dire d'un tiers autre que celui ayant, à l'origine, utilisé ou divulgué le secret de manière illicite, son détenteur légitime devra établir la connaissance (réelle ou présumée au regard des circonstances) par cet utilisateur secondaire de l'atteinte originelle. On peut en déduire qu'une fois celle-ci portée à la connaissance de cet utilisateur secondaire, la poursuite de l'utilisation du secret par ce dernier constituera alors, comme en matière de brevet, une atteinte à celui-ci. La loi instaure ainsi un véritable droit de suite sur les informations concernées, écartant notamment le principe de l'effet relatif des contrats, selon lequel, en matière contractuelle, une partie ne peut pas se prévaloir à l'encontre d'un tiers de stipulations auxquelles il n'est pas partie. Le texte législatif prévoit néanmoins certaines dispositions pour atténuer les conséquences, potentiellement catastrophiques, d'une telle situation pour un tiers de bonne foi.

Le secret des affaires constitue ainsi un régime hybride entre le droit des biens relevant de la propriété intellectuelle et celui de la responsabilité civile nécessitant une faute, à l'instar de la concurrence déloyale, lors de l'obtention illégitime de l'information ou lors du manquement à un engagement de confidentialité.

Ce nouveau texte permettra donc au détenteur légitime d'un secret de défendre plus efficacement ses droits. A cet effet, la loi prévoit également un ensemble de mesures destinées à préserver le caractère secret, devant les juridictions civiles ou commerciales, des informations concernées. En effet, en l'absence de telles mesures, le détenteur d'un secret pourrait renoncer à agir en justice afin de ne pas faire perdre définitivement aux informations concernées leur caractère secret.

### Eviter les procédures abusives

Le risque que ce nouvel arsenal législatif soit utilisé, dans certains cas, de façon abusive ne doit cependant pas être négligé. A cet égard, en cas de procédure abusive ou dilatoire, le texte prévoit une amende civile dont le montant peut atteindre 20 % de la demande de dommages et intérêts. On peut cependant s'interroger sur la constitutionnalité d'une telle amende. Le Conseil constitutionnel avait censuré l'amende civile prévue par la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, de même que la pénalité instaurée par la loi dite « Florange » en cas de non-respect de l'obligation de recherche d'un repreneur. Il conviendra donc de suivre avec attention la position du Conseil constitutionnel sur ce sujet.

Avec l'adoption de cette nouvelle loi, les entreprises dont l'activité est très dépendante de leur savoir-faire auront désormais les moyens de mieux protéger, et, par là même, de mieux valoriser leurs actifs incorporels. Elles ne peuvent donc que se féliciter de cette évolution dont la dimension européenne contribuera à son efficacité. Mais, pour ce faire, les informations que ces entreprises voudront voir protéger par ce nouveau régime légal devront répondre aux trois critères légaux mentionnés précédemment. Il conviendra donc qu'elles identifient les informations dont le caractère original et confidentiel et dont la valeur commerciale, au moins potentielle, justifient la mise en œuvre des mesures de protection imposées par la loi pour en conserver le caractère secret. L'identification et la protection de ces informations nécessiteront des ressources qui pourront être consacrées en priorité aux informations jugées les plus stratégiques. Les entreprises auront tout intérêt à formaliser ces informations, à s'assurer de leur datation, à établir des procédures internes protégeant leur caractère secret, à revoir, le cas échéant, les contrats de travail des personnes ayant à en connaître ou leurs accords de partenariat ou de confidentialité avec les tiers, etc.

En cas de prise de participation d'un investisseur dans une entreprise dont le savoir-faire constitue une part importante de sa valorisation, la vérification par cet investisseur des mesures adoptées par l'entreprise pour protéger son savoir-faire pourra s'avérer aussi utile que celle, plus classique, des titres de propriété intellectuelle.

Réciproquement, si une opération de prise de participation donne lieu à communication d'informations relevant du secret des affaires, le cédant et la société cible auront intérêt, pour se prémunir le plus efficacement possible d'un éventuel manquement du candidat acquéreur à ses obligations de confidentialité, à distinguer, dans l'accord de confidentialité, ce qui relève du secret des affaires ou à conclure un accord spécifique. Il s'agira aussi pour le candidat acquéreur de circonscrire le risque d'une éventuelle procédure abusive à son encounter, notamment en cas d'échec des négociations ou s'il détient ou venait à détenir une participation dans une société concurrente. Les accords de confidentialité devront donc être repensés en fonction de ce nouveau texte et des risques ou opportunités qu'il induit.

Cette nouvelle loi vient s'ajouter à d'autres textes récents qui, pour des raisons différentes, concernent également la collecte ou le traitement de l'information (RGPD, loi Sapin II, loi Vigilance, etc.). La gestion de l'information, que ce soit à des fins opérationnelles ou réglementaires, est donc plus que jamais au cœur de la vie des entreprises. ■