



Par Prudence Cadio,  
avocate associée,



et Eva Naudon,  
avocate collaboratrice,  
LPA-CGR avocats

# Secret des affaires et propriété intellectuelle: une complémentarité suffisante pour la protection des actifs immatériels ?

**La loi n° 2018-670 sur la protection du secret des affaires, adoptée le 30 juillet 2018, est venue transposer dans le Code de commerce français la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil en date du 8 juin 2018 relative à la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.**

**A**fin de se démarquer de ses concurrents, l'entreprise est amenée à développer des savoir-faire particuliers, investir dans la création de procédés uniques ou exploiter des données produites en interne. Ces informations, de natures diverses, constituent une partie importante de l'actif immatériel de l'entreprise, qu'il est crucial de protéger contre l'espionnage économique, le pillage industriel ou la concurrence déloyale. Ces informations et connaissances visées par les nouvelles dispositions ne jouissent pas a priori d'une protection au titre du droit de la propriété intellectuelle, dont les critères de protection applicables au droit d'auteur, aux marques, aux brevets et aux dessins ou modèles sont strictement déterminés par les textes. Ainsi, les titres de propriété intellectuelle ne protègent pas, par exemple, les formules, recettes, procédés, savoir-faire techniques ou technologiques ne répondant pas à l'exigence d'originalité, d'inventivité ou d'application industrielle. Seule la sécurisation par la confidentialité venait protéger efficacement ces actifs immatériels.

Dans l'hypothèse d'une violation de ce secret, et en l'absence de définition juridique adaptée, la victime pouvait tenter de caractériser plusieurs types d'infractions civiles ou pénales (concur-

rence déloyale<sup>1</sup>, vol<sup>2</sup>, abus de confiance<sup>3</sup>, atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données<sup>4</sup>, violation du secret professionnel<sup>5</sup> ou violation du secret de fabrique<sup>6</sup>), mais dans des conditions strictes et souvent inadaptées à la diversité des stratégies de pillage d'informations.

La loi sur le secret des affaires vise à répondre à certaines problématiques liées à l'absence d'outil juridique protégeant spécifiquement ces informations commerciales et savoir-faire sensibles dans la vie des entreprises.

Prenant conscience du caractère extrêmement répandu des secrets des affaires et de leur fragilité, la loi permet à minima deux avancées importantes: d'une part, la reconnaissance légale de leur existence et, partant, de la valeur qu'ils peuvent représenter pour les entreprises et, d'autre part, la création d'une atteinte spécifique en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite du secret des affaires.

La loi sur la protection du secret des affaires permet-elle toutefois de compléter efficacement l'arsenal des droits de propriété intellectuelle?

Si le secret des affaires permet effectivement de couvrir certaines zones non protégeables par les droits de propriété intellectuelle (1), les dispositions proposées par la loi du 30 juillet 2018

s'avèrent lacunaires pour assurer une protection efficace de ces savoir-faire et informations commerciales (2).

## 1. Secret des affaires et les droits de propriété intellectuelle: quelle complémentarité ?

De prime abord, le secret des affaires et les droits de propriété intellectuelle semblent s'opposer. En effet, le secret des affaires offre à celui qui le détient un pouvoir de fait, tandis que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle bénéficie d'un pouvoir de droit encadré par le Code de la propriété intellectuelle. Afin de tirer un avantage économique, concurrentiel ou commercial de son savoir-faire, l'entreprise doit le rendre purement et simplement indisponible aux tiers. Son pouvoir découlera ainsi de son absence de divulgation. Cette conception paraît incompatible avec l'obtention d'un titre de propriété industrielle, dont la publication, indispensable à son opposabilité aux tiers, est créatrice de la protection offerte à son titulaire.

Malgré ces apparentes contradictions, ces deux outils de protection ne sont pas antinomiques. Le secret offre en effet des atouts notables, au premier rang desquels la perpétuité de la protection conférée, si tant est que sa divulgation soit évitée. Une entreprise pourra ainsi, dans le cadre de sa stratégie de protection, opter pour la confidentialité de sa création intellectuelle en raison, notamment:

(a) de sa nature: dès lors que l'actif immatériel ne satisfait pas aux critères de l'un quelconque des droits de propriété intellectuelle, l'entreprise n'aura d'autre choix que de se tourner vers le secret pour continuer à en tirer un avantage;

(b) de la temporalité du développement en question: l'usage du secret se présente comme un outil indispensable pour bénéficier d'une protection dans l'attente de l'octroi d'un titre de propriété industrielle. Il peut en effet s'écouler plusieurs mois entre le dépôt de la demande d'obtention du titre, son étude par les offices compétents et, enfin, son enregistrement.

Le secret des affaires et la propriété intellectuelle sont ainsi susceptibles d'être combinés intelligemment dans la vie d'une entreprise, et peuvent bénéficier à ce titre d'une belle complémentarité.

Néanmoins, les opportunités d'une divulgation non souhaitée de l'actif immatériel, dont les conséquences peuvent être préjudiciables, sont aussi nombreuses que variées: un accès frauduleux à des informations essentielles, une faille dans la sécurité des systèmes d'information, des collaborateurs insuffisamment formés... Cette précarité du maintien de la confidentialité peut-elle être considérée comme suffisamment palliée par la loi du 30 juillet 2018?

## 2. Dispositions protégeant le secret des affaires: un relais suffisant pour assurer la protection des actifs immatériels ?

Si le dispositif législatif prévu au titre du secret des affaires est un signe positif envoyé aux entreprises, les arbitrages opérés ne semblent pas suffisamment protecteurs pour celles qui misent sur leurs actifs immatériels dans le cadre de leurs activités.

En effet, pour bénéficier de la protection du secret des affaires, la création intellectuelle devra répondre à trois critères fixés par

l'article L. 151-1 du Code de commerce: (1) ne pas être «généralement connue ou aisément accessible», (2) avoir «une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret», et enfin (3) faire l'objet «de mesures de protection raisonnable, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret».

Ces caractéristiques cumulatives assez strictes ont pour effet de restreindre le champ d'application des dispositions relatives au secret des affaires.

A l'instar du droit d'auteur, des difficultés probatoires pour attester de la «valeur» de la création pourront également voir le jour. L'approche plus ou moins souple de la jurisprudence sur l'interprétation de ces termes n'est pas encore déterminée, et sera à surveiller dès lors qu'elle ouvrira ou au contraire restreindra le périmètre de cette protection.

En outre, la définition du secret a pour effet de subordonner le bénéfice de la protection du secret des affaires à la mise en place de mesures de sécurisation de l'actif immatériel, obligeant ainsi les entreprises à une démarche positive et à pouvoir en attester.

Ainsi, seules les entreprises avisées des stratégies indispensables à élaborer pour prévenir toute divulgation (signature de «non-disclosure agreement» avant tout échange d'information avec un partenaire, systématiser les clauses de confidentialité dans les contrats, tant avec les prestataires ou fournisseurs qu'avec les collaborateurs de l'entreprise, gestion des accès et habilitations en interne concernant les données sensibles, etc.) pourront bénéficier de la protection du secret des affaires. Par conséquent, à défaut d'offrir de nouveaux outils de protection aux entreprises, la loi du 30 juillet 2018 ne fait que codifier les pratiques déjà existantes.

Notons également l'absence de sanction pénale à la violation du secret professionnel – contrairement à l'action en contrefaçon qui bénéficie de cet aspect répressif. Le caractère dissuasif de la loi du 30 juillet 2018 s'en trouve ainsi amoindri. Certes, la possibilité offerte au juge de prononcer, aux frais de l'auteur de l'atteinte, une mesure de publicité de la décision (article L. 152-7 du Code de commerce) pourra participer à cet effet de dissuasion. Enfin, afin d'éviter l'usage d'actions judiciaires comme un levier concurrentiel, la loi met sévèrement en garde contre les procédures dilatoires ou abusives (l'article L. 152-8 du Code de commerce fixe le seuil de l'amende civile à 60000 euros, contrairement aux 10000 euros de droit commun). Il pourrait en découler un effet dissuasif pour les victimes présumées d'une violation du secret, l'incertitude entourant leurs actions s'avérant décourageante.

En conséquence, si en théorie le secret des affaires offre un bon complément aux droits de propriété intellectuelle, la protection des informations commerciales et savoir-faire demeure initialement dans les mains des entreprises. Aussi faudra-t-il observer les décisions judiciaires à venir pour analyser l'efficacité pratique de ces nouvelles dispositions. ■

1. Article 1240 du Code civil.

2. Article 311-1 et suivants du Code pénal.

3. Article 314-1 et suivants du Code pénal.

4. Article 323-1 et suivants du Code pénal.

5. Article 226-13 et suivants du Code pénal.

6. Article L.621-1 du Code de la propriété intellectuelle.