

Les secrets d'affaires dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce

François Dessemontet

Professeur aux Universités de Lausanne et Fribourg

SOMMAIRE

	N°
I. Introduction	1
II. Les fondements de la protection	7
A. <u>L'obligation contractuelle</u>	8
B. <u>La relation de confiance</u>	9
C. <u>Enrichissement illégitime et piraterie</u>	10
III. Le secret	17
A. <u>Valeur économique</u>	19
B. <u>Secret</u>	23
1. Le secret objectif	24
2. Le secret relatif	27
3. Mosaïque des connaissances	28
4. Mesures de sauvegarde	29
C. <u>Durée de la protection</u>	32
1. Protection vis-à-vis des employés	33
2. Accords de licence	35

IV. Les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale	36
A. <u>Standards internationaux</u>	37
B. <u>Droits des employeurs et droit des travailleurs</u>	38
C. <u>La responsabilité de tiers</u>	41
V. Les administrations publiques	44
Conclusion	

I. Introduction*

1. L'Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle liés au commerce (ci-après l'ADPIC) est le dernier-né des accords multilatéraux protégeant la propriété intellectuelle. Au moment d'écrire ces lignes, une conférence diplomatique se réunit à Genève pour tenter d'adopter deux conventions plus particulières sur le droit d'auteur, non sans affronter de grandes difficultés. A un jet de pierre du siège de cette conférence, le professeur Junod s'amusera peut-être à constater que l'ADPIC, réglant la protection des secrets d'affaires à son article 39 avait réussi à faire une synthèse harmonieuse des règles de droit privé et les normes de droit public. En ceci également, l'ADPIC manifeste la prédominance de la pensée américaine dans l'évolution du droit de la propriété intellectuelle.

La conception américaine de la propriété intellectuelle repose sur une vision économique des actifs immatériels. "A long terme, la propriété intellectuelle devrait être traitée de la même façon que les autres marchandises commerciales, et l'appropriation de la propriété intellectuelle ou son transfert contre une compensation moindre que sa valeur intégrale devrait être soumis aux mêmes considérations que n'importe quelle appropriation ou transfert sans compensation intégrale, qu'on la prohibe, qu'on prévoie un mécanisme d'indemnisation, ou qu'on l'assimile à une forme d'aide économique"¹. En ce sens, l'ADPIC tout entier couvre donc des biens intangibles qui sont la "propriété" de leurs auteurs ou de leurs créateurs et de leurs ayants droit, c'est-à-dire des actifs au sens de la théorie comptable.

Pour sa part, l'article 39 ADPIC couvre ce qu'on appelle d'habitude les informations qui sont la "propriété exclusive de leur détenteur" ("*proprietary information*"). L'accord parle de *renseignements non divulgués*. Cette notion neutre a été retenue parce que les autres expressions imaginables n'avaient pas exactement la même acception dans les différents systèmes juridiques². Il s'agit des savoir-faire techniques et commerciaux que ne protège aucune loi spéciale sur les brevets, le droit d'auteur ou les dossiers et modèles. L'article 39 ADPIC protège donc les secrets de fabrication et les secrets d'affaires.

* L'auteur remercie vivement M. Stefan Eberhard, assistant au Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne, pour son appui dans la mise au point des notes de la présente contribution.

¹ F. M. Abbott, *Protecting First World Assets in the Third World : Intellectual Property Negotiations in the GATT Multilateral Framework*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Volume 22, 4/89, p. 739.

² Voir Jacques Cambeau, *Protection of Undisclosed Information*, in *Intellectual Property and International Trade*, Publication CCI N° 552, Paris 1996, p. 58.

2. L'inclusion des secrets industriels et commerciaux dans l'ADPIC est considérée comme une innovation majeure³. Jusqu'alors aucune convention multilatérale ne les protégeait *expressis verbis*. Au début de l'*Uruguay Round*, la protection a été proposée dans le projet américain du 28 octobre 1987, puis dans les projets européen et suisse⁴. Malgré l'opposition du Brésil et de l'Inde⁵, l'article 39 ADPIC a été finalement adoptée, car la protection générale contre la concurrence déloyale qui est prévue à l'article 10 bis de la Convention de l'Union de Paris ne suffisait pas⁶. Le sort des secrets d'affaires détenus par les Administrations publiques est réglé à l'article 39 ADPIC, alors que la concurrence déloyale ne les concerne pas. De plus, si l'on y réfléchit, la concurrence déloyale est un concept solidement implanté en Europe occidentale et, lorsqu'il y a confusion, aux Etats-Unis, mais presque ignoré ailleurs.

On peut prendre l'exemple du Mexique pour illustrer le renversement de la situation. La protection des secrets y était rudimentaire jusqu'en 1991⁷, quand fut adoptée une nouvelle loi qui la renforça en même temps qu'elle renforçait le droit des brevets, spécialement dans le domaine des inventions cliniques, pharmaceutiques, agrochimiques et de technologie génétique⁸.

³ Th. Cottier, *The Prospects for Intellectual Property in GATT, Common Market Law Review* 1991, p. 408; A. Tankoano, L'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, s.l., s.d. (1994), p. 37.

⁴ Projet de la Communauté européenne, art. 28; Projet suisse, art. 241 (1); Projet des Etats-Unis, art. 31 (1).

⁵ Communication de l'Inde, MTN.GNG/NG 11/W/37 du 10 juillet 1989, p. 18. Voir également les autres documents cités par Ross/Wassermann, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights in the GATT Uruguay Round : A Negotiating History* (1986-1992), (éd. T.P. Stewart), Deventer/Boston 1993, p. 63, pp. 429-431.

⁶ Article 10^{bis} [Concurrence déloyale]

1) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3) Notamment devront être interdits :

1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

2° les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

3° les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.

⁷ Cela pourrait être dû à une erreur de rédaction; voir Gadbow/Richards, *Intellectual Property Rights - Global Consensus, Global Conflict ?*, Boulder 1988, p. 60.

⁸ Voir S. Sell, *Intellectual Property Protection and Antitrust in the Developing World : Crisis, Coercion and Choice*, in *International Organization*, Volume 49, 2/95, pp. 231-232.

Dans d'autres pays du Sud également, la protection des secrets laissait à désirer, en tout cas dans l'optique des Etats-Unis⁹. Aucun jugement d'ensemble n'est réellement possible, puisqu'en pays de *common law* la protection des secrets dépend des précédents¹⁰, tandis que les rares lois sur la concurrence déloyale manquant d'uniformité supportent mal une comparaison poussée entre elles.

3. L'un dans l'autre, l'article 39 ADPIC est la consécration internationale de l'importance économique du secret en affaires. Peut-être est-il vrai que cette reconnaissance a été obtenue grâce à des concessions offertes sur d'autres points dans les accords concernant l'agriculture et les services. Peut-être a-t-elle été arrachée par l'industrie pharmaceutique¹¹. Peu importe, en définitive. Quelles que soient ses origines, l'article 39 ADPIC fera sentir ses effets dans l'ensemble des nations, et ceci non seulement dans la propriété industrielle, mais par exemple en droit de procédure, en droit administratif, éventuellement en droit bancaire.

Le problème de la protection des secrets d'affaires se pose notamment dans le cadre de la garantie des droits de la défense. Le développement de la jurisprudence communautaire donne un exemple de l'importance du secret d'affaires dans les procédures soumises au droit européen¹².

On n'a guère étudié les conséquences économiques de la protection des secrets. Tout au plus spécule-t-on qu'un régime juridique plus stable favorise les accords de licence de technologie non brevetée, parce qu'ils se fondent sur la confiance entre les parties¹³. Le facteur d'incertitude qui affecte tout paiement forfaitaire requis pour obtenir la

⁹ Ceci ressort de l'étude de Gadbow/Richards, op. cit. p. 60; étude sur quelques pays importants (Mexique, Brésil, Argentine, Inde, Taiwan, Singapour, Corée du Sud).

¹⁰ Pour les pays du *Commonwealth*, voir A. E. Turner, *The Law of Trade Secrets*, Londres 1962; pour le droit des Etats-Unis, voir R. Milgrim, *Trade Secrets*, New York, dès 1967; en général : A. Wise, *Trade Secrets and Know-how throughout the World*, New York dès 1974.

¹¹ Cette supposition est émise par D. M. Nachane, *Intellectual Property Rights in the Uruguay Round : an Indian Perspective, Economic and Political Weekly*, Volume 30, N° 5 du 4 février 1994, p. 262. Selon nous, des secrets d'affaires existent cependant dans toutes les branches de l'industrie et du commerce, par exemple le courtage de pétrole, la technologie pétrochimique, la cosmétique, la construction, l'ingénierie mécanique, la construction navale, les logiciels, etc.

¹² Voir l'arrêt Akzo (CJCE, 24 juin 1986, aff. 53185 : Rec. p. 1965, note 28) : "Une protection toute spéciale est ainsi assurée aux secrets d'affaires. Ces dispositions [art. 19 § 3 et 21 du règlement 17/62], bien qu'ayant trait à des hypothèses particulières, doivent être considérées comme l'expression d'un principe général qui s'applique pendant le déroulement de la procédure administrative. Il en résulte que le tiers plaignant ne peut en aucun cas recevoir communication de documents qui contiennent des secrets d'affaires". Voir également l'arrêt Postbank NV du 18 septembre 1996, aff. T-353/94.

¹³ A notre avis, il est en revanche certain que la reconnaissance générale de l'application de la loi du donneur de licence en cas de silence du contrat ainsi que le recours généralisé à l'arbitrage, indépendant des cours nationales même dans des pays tel que l'Inde où cette institution ne trouve que peu d'estime, favoriseraient davantage les accords de licence sur les secrets d'affaires; la confidentialité dans l'arbitrage est également essentielle; voir Dessemontet, Arbitrage et Confidentialité, in Rapp/Jaccard (éds) *Le droit en action*, Recueil de travaux offerts par la Faculté de droit de l'Université de Lausanne à la Société suisse des juristes, Lausanne 1996, pp. 61 ss.

communication du savoir-faire serait diminué : la technologie deviendrait meilleur marché¹⁴. Cette vision optimiste de l'effet des normes juridiques sur la volonté de donner ses secrets sous licence ne sera peut-être pas partagée par ceux qui insistent à bon droit sur la fragilité des secrets.

4. La protection des secrets par l'ADPIC s'accompagne d'une protection accrue des brevets. Le paradoxe n'est qu'apparent, parce que l'opposition artificiellement créée entre protection des secrets et protection des brevets dans les années 60 et 70 n'était pas fondée en fait, comme la Cour Suprême des Etats-Unis a fini par l'admettre¹⁵. A notre avis, le droit des secrets ne sera pas invoqué pour des inventions de pionnier ni la plupart des autres inventions brevetables, car lorsque le brevet a été accordé, il procure une protection beaucoup plus considérable, en particulier contre les équivalents fonctionnels que ne protège pas le droit des secrets. Les seules inventions de valeur qu'on pourrait préférer de garder sous le sceau du secret sont des inventions qui ne peuvent être analysées pour en découvrir les particularités¹⁶. Le reste des techniques qu'on cherchera à protéger comme secret consistera en des ensembles trop vastes pour faire l'objet d'un seul brevet ou trop banals pour mériter l'octroi d'un brevet valable. D'ailleurs, s'il est vrai que la philosophie générale de l'ADPIC est de "rendre la propriété intellectuelle plus transparente"¹⁷, la protection des secrets suppose un certain degré de confidentialité des technologies en cause. Elle ne peut donc supprimer la faculté de procéder à une analyse déconstructive et reconstructive ("*reverse engineering*")¹⁸.
5. La relation entre la protection des secrets et les modèles d'utilité est plus complexe¹⁹, mais la Suisse ne connaît pas encore les "petits" brevets ou les modèles d'utilité, contrairement à l'Allemagne ou au Japon.

¹⁴ Voir Sell, op. cit. p. 346, n. 89, citant R.M. Sherwood, *New Theory of Conductivity in Licensing*, in Les Nouvelles, 1989 p. 187; J. Reichmann, *Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the UTO Agreement*, in *The International Lawyer*, Volume 29, 2/95, p. 379, citant un autre article de R.M. Sherman, *A Microeconomic View of Intellectual Property Protection in Brazilian Development*, in Rushing/Brown (éds), *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*, Boulder et al. 1990, pp. 116 ss; Nachane, op. cit. p. 262 (en général).

¹⁵ Lear c. Adkins, 395 U.S. 653 (1969); Kewanee Oil Co. c. Bicorn Corp. 416 U.S. 470 (1974); Bonito Boats, Inc. c. Thunder Craft Boats Inc. 489 U.S. 141 (1989).

¹⁶ Voir Dessemontet, *Le savoir-faire industriel*, Lausanne 1974, pp. 55-57.

¹⁷ Voir Fisch/Speyer, *TRIPs as an Adjustment Mechanism in North-South Trade*, in *Intereconomics*, Volume 30, 2/95, p. 69.

¹⁸ Voir Reichmann, op. cit. pp. 378-379. Il est vrai que l'article 39 ADPIC n'est pas très clair sur ce point. Voir à ce sujet la proposition de Xiao Yi Chen, *A Proposal for the International Convention for Protection against Unfair Competition*, in *EIPR* 8/96, p. 452.

¹⁹ Nachane, op. cit. p. 260.

6. Enfin, la théorie à la source de la protection des secrets d'affaires mérite d'être explicitée, puisqu'il n'est plus possible d'invoquer vaguement l'article 10 bis CUP sur la concurrence déloyale ni les textes correspondants d'autres pays, par exemple la section 43 (b) du Lanham Act²⁰.

II. Les fondements de la protection

7. L'article 39 ADPIC manifeste que la protection des secrets répond à un intérêt public. Encore faut-il insérer cette protection dans l'ordre juridique de chaque pays. A cet effet, trois théories principales s'offrent aux législateurs ou aux juges.

A. L'obligation contractuelle

8. Dans un grand nombre de cas, l'obligation de sauvegarder la discrétion qui entoure les secrets d'affaires découle d'un contrat. Contrat de travail, accord de licence, contrat OEM, commande d'une étude ou commandite d'une recherche, contrat d'entreprise, joint venture, mission d'arbitrage peuvent par exemple impliquer cette obligation de confidentialité.

L'accord de confidentialité peut être autonome, ou il peut s'incorporer à une autre convention. Il peut être unilatéral ou bilatéral, exprès ou implicite. Une clause pénale ou, si le droit applicable ne la permet point, une clause précisant le montant des dommages-intérêts ou leur base de calcul peut l'assortir.

Il va de soi que la notion d'une obligation contractuelle ne protégera guère le titulaire des informations confidentielles contre l'abus de confiance qui permet à une tierce partie d'accéder à ces informations et de les exploiter, dans la mesure en tout cas où notre droit est lent à reconnaître la violation des obligations contractuelles liant autrui comme un délit propre, à l'instar de l'article 4 lit. a LCD²¹.

Or cette situation se présente fréquemment lorsque l'ancien preneur de licence révèle un secret de fabrication à des tiers, ou lorsque l'employé du titulaire rejoint l'un de ses concurrents.

²⁰ 15 USC § 1125 (a).

²¹ Voir B. Dutoit, Les nouveaux délits de concurrence ou le droit à la poursuite de son ombre, *in* La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale, Collection CEDIDAC N° 11, Lausanne 1988, p. 32.

Enfin, la théorie contractuelle ne suffit pas à expliquer le véritable engouement pour le droit pénal que reflètent les articles 161, 162 et 273 CPS, ainsi que l'article 47 de la Loi sur les Banques et les articles 4 lit. c, 6 et 23 LCD. A l'étranger également, le droit pénal s'applique souvent dans les hypothèses que visent ces dispositions.

B. La relation de confiance

9. Le droit anglais est fondé sur l'idée que l'existence de certaines circonstances implique un devoir de fidélité et de discrétion. Ainsi, l'apprenti vétérinaire qui apprend le secret d'une potion sera tenu d'en protéger le secret et ne pourra l'utiliser sans autorisation²².

A vrai dire, le droit suisse est imprégné de la même idée. Qu'on lise les articles 321 a alinéa 4 CO ou 418 alinéa 1 par exemple. La relation de confiance qui entraîne un devoir de discrétion est une notion familière à nos commentateurs²³.

On notera que si les circonstances "impliquent" un devoir de fidélité ou de discrétion, il ne s'agit pas d'une présomption de fait, mais d'une véritable règle de droit; la discrétion n'a pas sa source nécessairement dans la volonté des parties, mais dans l'ordre juridique. On comprend donc qu'une note de bas de page de l'ADPIC, la note 10, renvoie explicitement à cette théorie.

C. Enrichissement illégitime et piraterie

10. Du fait que les Etats-Unis ne possèdent pas un droit très développé en matière de concurrence déloyale, leurs tribunaux ont préféré reconnaître la doctrine de la piraterie ("*misappropriation*") et les tribunaux américains ont reconnu que l'abus des secrets peut donner lieu à une action en enrichissement illégitime²⁴.
11. Cette théorie a vocation à l'universalité, puisque la piraterie des secrets constitue certainement une acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale selon l'article 10 bis alinéa 1 de la Convention de Paris de 1883.

D'ailleurs, l'article 39 alinéa 2 ADPIC reprend la même notion des "usages commerciaux honnêtes".

²² Voir l'arrêt anglais *Yovatt c. Winyard*, 1 Jac & W 394, 37 ER 425.

²³ Bucher/Tschanz, *International Arbitration in Switzerland*, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1988, pp. 65 et 87.

²⁴ *Carpenter c. United States*, 484 U.S. 19 (1987), p. 26. ("*Confidential business information has long been recognized as property*"); *Osborn c. Boeing Airplane Co.*, 135 USPQ 145 (9e Cir. 1962), pp. 147-148; *Matarese c. Moore McCornack Lines, Inc.*, 71 USPQ 311 (2e Cir. 1946), p. 312.

12. De plus, la théorie de la "*misappropriation*" rend sensible la parenté entre la protection des secrets en affaires et la répression des opérations d'initiés en Bourse, puisqu'un certain nombre de précédents américains ont adopté cette théorie dans le cadre des opérations d'initiés, bien que la rupture des relations de confiance entre les sociétés et leurs initiés soit encore plus fréquemment invoquée²⁵.
13. L'un des points forts de la théorie de la "*misappropriation*" est de souligner que les secrets d'affaires figurent parmi les actifs de l'entreprise. Ces sont des biens protégés par des droits absolus, ce que prouve d'ailleurs la notion de "vol" et celle de "détournement" que consacrent les nombreuses lois étatiques sur les secrets de fabrication et de commerce, à la suite de l'Uniform Trade Secrets Act²⁶.

La notion de droit absolu rend mieux compréhensible pourquoi l'on parle de "licence" de savoir-faire, de "vente" de savoir-faire, et de "transfert" à titre universel du savoir-faire en cas de vente de l'entreprise ou de succession.

14. Il existe évidemment un précédent qui a rejeté la théorie de la "*misappropriation*", *Associated Press c. International News Service*²⁷. Néanmoins, la Cour Suprême s'y occupe de dépêches de presse, non de secrets d'affaires, lesquels échappent par définition au domaine public. D'ailleurs, l'exigence d'un secret objectif est précisément ce qui prévient l'objection selon laquelle la protection de la confidentialité pourrait bloquer le libre échange des informations.
15. L'ADPIC ne choisit pas entre ces différentes théories. Les négociateurs du GATT ne voulaient pas s'en occuper, ni en exclure aucune, comme le manifeste la note de bas de page qu'ils ont concoctée.

Toutefois, l'article 39 alinéa 2 paraît livrer un argument en faveur de la conception selon laquelle le savoir-faire est protégé par un droit absolu de maîtrise, car le texte mentionne que le secret doit être licitement sous le contrôle de la personne lésée ("*legitimately under*

²⁵ Voir par exemple *Chiarella c. United States*, 445 U.S. 222 (1980); *Dirks c. SEC*, 463 U.S. 646 (1983); *Moss c. Morgan Stanley, Inc.*, 719 F. 2d 5 (2e Cir. 1983); *SEC c. Materia*, 745 F. 2d 197 (2e Cir. 1984), cert. refusé 471 U.S. 1053 (1985). L'opinion au sein de la U.S. Supreme Court était divisée sur la question de la validité d'une condamnation basée sur la théorie de la *misappropriation*, voir *Carpenter c. United States*, 484 U.S. 24 (1987). La théorie de la *misappropriation* a été retenue par les 2e, 7e et 9e Federal Circuits, mais elle a été rejetée par le 4e (voir *United States c. Elton E. Bryan*, 58 F.3d 983 (1995)). Voir également Dessemontet, *Les opérations d'initiés et le droit civil*, Collection CEDIDAC N° 15, Lausanne 1990, p. 153.

²⁶ Voir *14 Uniform Laws Annotated* 438 (1985).

²⁷ *AP c. International News Service*, 248 U.S. 215.

the control") . On peut soutenir qu'il n'y a pas de possession légitime sans une suite ininterrompue de titulaires valablement mis en possession des informations confidentielles.

16. En réalité, les traditions nationales joueront un rôle déterminant quant aux théories applicables. L'ADPIC recherche uniquement un but, et laisse le reste aux lois nationales, ainsi que le prévoyait *expressis verbis* le Projet suisse²⁸. L'efficacité est le maître mot, comme dans l'application de l'article 301 U.S. Trade Law²⁹.

III. Le secret

17. Selon l'article 39 alinéa 2 ADPIC, des renseignements doivent remplir les conditions suivantes pour constituer un secret :

- a) n'être ni connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ni leur être aisément accessibles, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exact de leur éléments;
- b) avoir une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets;
- c) avoir fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.

18. Le droit américain pose grosso modo les mêmes exigences de "valeur commerciale" et de "secret objectif", mais en employant parfois d'autres mots. Ainsi, le secret objectif est quelquefois visé sous le nom de "nouveau"³⁰, et la "valeur commerciale" s'intitule souvent "l'utilité"³¹.

A. Valeur économique

19. En fait, la plupart des législations protégeaient jusqu'à maintenant le *secret* d'une information plus que sa valeur économique. Cependant, la justification ultime de l'ADPIC est de régler les aspects de la propriété intellectuelle qui sont pertinents dans le commerce international. Il s'agit en clair de protéger les *investissements* dans les biens intangibles.

²⁸ Art. 241 (1) du Projet suisse.

²⁹ Voir Sell, *op. cit.* p. 323.

³⁰ Voir F. Dessemontet, La protection du savoir faire industriel, thèse Lausanne 1974, pp. 162 ss; cf. A. Troller, in *The Protection of Know-How - General Report*, in *The Protection of Know-How in 13 Countries. Reports to the VIIIth International Congress of Comparative Law*, Pescara 1970, Herman Cohen Jehoram éd., Kluwer - Deventer 1972, pp. 155-156.

³¹ F. Dessemontet, pp. 178 ss et 190 ss. Voir également R. Krasser, in *The Protection of Know-How in Germany in The Protection of Know How in 13 countries, op. cit.* à p. 33.

La "valeur économique" est donc une condition d'application de l'article 39 ADPIC comme elle l'est de tout l'Accord, qui ignore par exemple les droits principalement moraux des auteurs.

20. L'origine historique de cette exigence réside dans les lois américaines qui exigent une évaluation des secrets volés pour qualifier la peine ("*simple misdemeanor*" ou "*high misdemeanor*")³².

Dès lors, la valeur économique est requise comme un seuil, comme une exigence semblable au *de minimis* ("*de minimis non curat OMC*") . Pour la prouver, on ne pourra guère ressortir aux livres comptables du titulaire, non plus qu'à une valeur de marché, comme le marché est souvent inexistant. Il conviendra d'établir que la "valeur" des informations confidentielles est au moins égale aux pertes possibles ou aux bénéfices manqués en raison de leur vol.

21. Le bon côté de cette exigence est qu'avec celle du secret objectif, elle est exclusive de toute autre condition qu'un législateur ou un juge serait tenté de mettre à la protection des secrets d'affaires, tenant par exemple au genre de connaissances protégées - comme on l'a fait ou revendiqué longtemps pour exclure l'octroi de brevets sur les remèdes ou le génie alimentaire³³. Pour prendre un autre exemple, le droit américain³⁴ et les précédents suisses³⁵ admettent de protéger le code source d'un programme comme secret, et l'article 39 ADPIC ne peut y être opposé.
22. A notre avis, l'article 39 ADPIC ne permet pas à la législation ou à la jurisprudence nationale d'exclure de la protection une certaine catégorie de renseignements du fait de leur nature - ceux qui sont utiles dans l'agriculture ou l'industrie pharmaceutique par exemple. De surcroît, même un critère juridique discriminatoire serait incompatible avec les obligations internationales du législateur national. Ainsi, il ne serait pas admissible de prohiber la protection comme information confidentielle des "fausses nouvelles", dont la maîtrise suppose précisément que connaître leur inexactitude est un renseignement de valeur. Ce n'est pas à dire que toute manipulation de la Bourse ou de l'opinion publique soit protégée, en aval de la possession de cette information, mais ce seront d'autres normes (Loi sur la Bourse, etc.) qui s'appliqueront. Cette question était vivement discutée dans la

³² Voir par exemple New Jersey Statutes Annotated § 2C.20-2.

³³ Voir Abbott, op. cit. p. 713, n. 76; Cervino/Prada, *GATT y propiedad industrial - La tutela de los derechos de propiedad industrial y el sistema de resolución de conflictos en el acuerdo GATT*, Madrid 1994, p. 121.

³⁴ Voir les affaires et les références citées par Milgrim, op. cit. § 2.09 [5], n. 230.

³⁵ Voir par exemple RSPI 1989, p. 271.

doctrine³⁶. Le droit suisse acceptait déjà la protection de ces renseignements "erronés"³⁷. Par exemple, il peut exister un intérêt légitime à se servir d'une fausse identité pour dérouter les espions d'une dictature étrangère à la recherche des actifs de certains citoyens, comme on l'a vu dans la seconde guerre mondiale.

En cas d'abus, ces questions se résoudreont souvent sous l'angle de l'article 2 alinéa 2 CC et du principe "*nemo auditur turpitudinem suam allegans*" ou "*he who comes into Equity must come with clean hands*". Il est intéressant de noter à cet égard que la protection des secrets ressortit en droit anglo-américain aux "*Equity powers*" du tribunal, dans la mesure en particulier où la protection est fondée sur une relation de confiance.

B. Secret

23. L'article 39 (2) ADPIC suppose que

- * le secret objectif est requis (ci-après 1.)
- * le secret relatif suffit (2.)
- * le secret peut exister en dépit d'antériorités éventuelles dues au regroupement de différentes publications antérieures (3.)
- * des mesures de protection raisonnables sont nécessaires pour obtenir la protection légale (4.)

1. Le secret objectif

24. La définition du caractère *confidentiel* d'un renseignement selon l'article 39 (2) ADPIC se réfère à un standard objectif : l'information non divulguée sera secrète si elle n'est pas "connue généralement" ou "aisément accessible à des personnes qui appartiennent aux milieux traitant habituellement ce genre d'information".

Cette définition suit celle de l'article 1er section 7 (2) de l'ancien règlement européen N° 556/89 du 30 novembre 1988 sur l'application de l'article 85 (3) du Traité de Rome à certaines catégories de licence de savoir-faire, qui était encore en vigueur tel quel lors de la rédaction de l'article 39 ADPIC³⁸.

³⁶ Voir Weniger, La protection des secrets économiques et du savoir-faire (*know-how*), Lausanne 1994, p. 159.

³⁷ Voir ATF 71 IV 217, au sujet de l'art. 273 CP (sanction de l'espionnage économique).

³⁸ "2) le terme "secret" signifie que l'ensemble du savoir-faire, considéré globalement ou dans la configuration et l'assemblage précis de ses éléments, n'est généralement pas connu ou facile à obtenir, de sorte qu'une partie de sa valeur réside dans l'avance que sa communication procure au licencié; il ne doit pas être entendu au sens strict, c'est-à-dire que chaque élément individuel du savoir-faire doit être totalement inconnu ou impossible à obtenir en dehors de l'entreprise du donneur de licence."

Le *secret* est l'équivalent fonctionnel de l'exigence de *nouveauté* selon le droit des brevets : de même qu'aucun brevet ne peut être accordé pour une connaissance qui fait partie du domaine public, aucune information confidentielle ne sera protégée si elle fait partie du domaine public.

25. Il va de soi que la notion de *domaine public* n'est pas la même dans les deux cas.

Dès lors, le *domaine public* devra être défini pour appliquer l'article 39 (2) ADPIC. En conséquence, il conviendra d'analyser la notion d'"information généralement connue".

- a. A notre avis, la notion de *domaine public* ne se confine pas aux frontières nationales, encore moins aux frontières régionales internes des grands Etats. A l'époque d'Internet, les connaissances techniques et commerciales sont en réseau global. D'un autre côté, il n'est pas possible d'admettre pour le moment que tout ce qui a été publié dans le monde entier détruit le secret, comme il détruirait la nouveauté d'un brevet. L'examen de ce qui est "généralement connu" se fait en effet d'une manière *concrète*. Il convient en effet de le définir dans la communauté nationale où la question se pose. Même si une connaissance est disponible sur Internet ou sur un réseau similaire, il conviendra d'examiner dans quelle mesure un code est requis pour y accéder. Si les conditions d'accès sont très onéreuses, la connaissance ne sera pas "aisément accessible".
- b. Bien entendu, celui qui a révélé des secrets de fabrication dans une demande de brevet ne peut plus invoquer leur protection dès que cette demande ou le brevet consécutif est publié. Il a choisi des deux voies offertes, brevet ou secret, celle qui paraissait la plus opportune. Il a fait tomber ces connaissances dans le domaine public. Ni la volonté de secret, ni le secret objectif n'existent plus³⁹.

Mais les choses ne sont pas toujours si claires. A vrai dire, il faut examiner dans chaque cas si l'information en cause est réellement publiée; en effet les lois sur les brevets, qui exigent la communication d'une manière réalisable d'exploiter l'invention lors du dépôt de la demande, n'exigent pas la révélation du savoir-faire y attendant, ni d'ailleurs d'autres méthodes de mises en oeuvre de l'invention qui seraient mises au point postérieurement. Il peut donc y avoir un savoir-faire secret digne de protection relatif à un brevet public.

³⁹ En droit américain, l'opinion dominante considère qu'il n'est plus possible de protéger un secret d'affaires qui a été rendu public par la description d'une invention ou par les revendications d'un brevet; voir F. Dessemontet, pp. 133 ss, spéc. p. 136.

- c. On examinera branche par branche les habitudes de recherche pour définir le domaine public. La publication de certaines techniques dans un brevet japonais ou russe ne détruit réellement le secret objectif en Suisse que si le litige met en présence des entreprises d'une branche dans laquelle il est habituel de surveiller systématiquement les brevets de tous les pays, comme le font l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, dont on sait qu'elles ont eu les premières banques de données électroniques et les plus efficaces en la matière. Dans l'industrie mécanique de précision, la situation a été différente. Toute information publiée dans un brevet sud-coréen ou tchèque ne sera pas nécessairement "aisément accessible" à une entreprise sise dans le Jura.
26. Enfin, *l'usage* de l'information technique n'est pas en soi destructif de son caractère confidentiel. La possibilité d'analyse du produit varie considérablement d'un secteur à l'autre et d'un type d'information à l'autre. A cet égard, la définition de l'article 39 (2) est importante dans la mesure où elle emploie les termes de "*aisément accessible*". La possibilité d'un "*reverse engineering*" coûteux, tel que ceux qui permettent de découvrir les particularités cachées d'un programme informatique par exemple, ne sera pas destructive du secret, aussi longtemps que la branche n'y a pas procédé sur une large échelle. Ceci devrait favoriser la protection des secrets techniques dans les pays moins développés.
2. Le secret relatif
27. Les auteurs de l'article 39 (2) ADPIC ont consacré la notion de secret *relatif*, c'est-à-dire celui qu'on définit par rapport aux personnes qui s'occupent normalement de cette catégorie d'information. La définition du Règlement d'exception 556/89 ne contenait pas cette précision.

A certains égards, la précision est évidente et n'ajoute donc guère à la doctrine reconnue en Occident. Cependant, elle prévient des errements de jurisprudence. D'une part, le détenteur du secret ne peut prétendre que la connaissance des milieux intéressés est sans pertinence, que le grand public devrait être au courant de l'information pour que son caractère confidentiel ait disparu. D'autre part, les juges laïques d'une juridiction commerciale pourront souvent se fonder sur leur propre compréhension du secteur pour décider s'il y a un secret, sans avoir nécessairement recours à de longues expertises.

Enfin, le fait qu'un seul autre concurrent connaisse aussi le secret est indifférent à moins qu'il le rende aisément accessible à la branche. De l'autre côté, il est également sans pertinence qu'un *nouveau venu* trouve difficile d'accéder à cette information. C'est par rapport aux milieux déjà établis que se pose la question.

3. Mosaïque des connaissances

28. On sait qu'afin de juger de la nouveauté en droit des brevets, les priorités opposables doivent chacune révéler l'essentiel de l'invention en cause; en revanche pour juger du niveau inventif, il suffit que l'homme du métier puisse trouver l'invention en prenant en considération même divers documents éparpillés.

Cette dernière considération se fonde sur la théorie dite de la *mosaïque*, chaque parcelle de la règle technique contenue dans chacun des documents opposables contribuant au tout formé dans l'esprit de l'homme de l'art.

Si la définition de l'article 39 (2) ADPIC ne l'interdisait pas, un juge pourrait être tenté de reprendre la théorie de la mosaïque pour dénier toute protection aux compilations de renseignements dont les uns ou les autres sont aisément accessibles. En réalité, c'est l'*ensemble* de l'information qui doit être accessible pour qu'on puisse dire qu'elle est tombée dans le domaine public. En somme, un détail qui en soi serait accessible, comme l'adresse d'un client, gagne souvent en valeur lorsqu'il est mis en parallèle avec d'autres renseignements, ceux concernant les spécifications précises des produits que ses installations requièrent pour leur maintenance par exemple. Et si l'une de ces informations, prise isolément, ne mérite peut-être pas la protection légale du secret, le regroupement d'une série de renseignements analogues la méritera certainement, comme on le voit à la protection des banques de données - y compris les données non confidentielles ! - qu'a introduite l'Union Européenne dans la Directive 96/9 du 11 mars 1996⁴⁰.

4. Mesures de sauvegarde

29. La jurisprudence américaine exige que le titulaire des secrets prenne des mesures appropriées pour sauvegarder leur confidentialité. Ces précautions jouent un double rôle. D'abord, elles évitent que les renseignements ne deviennent en fait aisément accessibles.

⁴⁰ JOCE N° L 77/25 du 27 mars 1996, voir notamment son art. 3 (objet de la protection).

Ensuite, ces précautions mettent en garde les employés et les relations d'affaires, et assurent en quelque sorte la fonction que la possession des biens meubles assure pour la publicité de la propriété, ou le Registre foncier pour celle des immeubles.

30. Les mesures en question constituent en notices de secret ou usage restreint sur les documents, panneaux d'avertissement dans les unités de production ou de recherche, restrictions d'accès, codes d'identification, safe et accords de confidentialité ("*black box agreements*") avec les fournisseurs ou les acheteurs. La simple politique du secret, la simple déclaration d'intention, utile pour manifester la volonté de sauvegarder le secret, ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'effets pratiques.
31. La doctrine suisse la plus récente⁴¹ rejette cette exigence, car elle restreindrait à l'excès la protection des secrets. La Suisse peut certainement accorder une protection plus large pour les secrets que ne l'impose l'article 39 ADPIC, pourvu qu'il n'y ait pas de discrimination contre les entreprises étrangères, en raison du traitement national dû selon l'article 3 (1) ADPIC, lequel correspond aux principes fondamentaux de la Convention de Paris (art. 2 (1)) et de la Convention de Berne (art. 15 (1) et 3 2ème phrase).

Cependant, sans aucune mesure de sauvegarde, il est difficile de reconnaître l'intention du titulaire ou des co-titulaires de l'information confidentielle. Prenons l'exemple d'une sentence arbitrale. En l'absence de règles précises à ce sujet dans de nombreux ordres juridiques nationaux et dans les diverses institutions d'arbitrage, la confidentialité repose essentiellement sur l'accord des parties, leur intention commune. Si l'on n'a pris aucune mesure à cet effet, la sentence peut être produite dans une autre procédure, pis, on peut la retrouver dans un journal ou une revue juridique. On n'y sera pas favorable par principe, mais comme il existe des arguments en faveur de la publication des sentences, déduits de l'intérêt public, ou du développement du droit transnational, les parties ou les arbitres devraient s'exprimer à ce propos, l'avis des parties prévalant⁴².

C. Durée de la protection

32. L'article 39 (2) ADPIC ne parle pas de la durée de la protection légale. Or on sait que c'est l'une des questions les plus délicates, qui se présente dans deux types de litiges en tout cas.

⁴¹ Voir Weniger, op. cit., pp. 159-163. Voir cependant l'art. 2 (3) de la loi taïwanaise sur les secrets d'affaires du 17 janvier 1996 qui exige des "*proper measures to protect confidentiality*" des secrets d'affaires.

⁴² Voir à ce sujet *Arbitration International*, Volume 11, 3/95, pp. 231-340. Voir aussi notre article *supra* n. 13, à pp. 91-94.

1. Protection vis-à-vis des employés

33. En cas d'abus par un employé ou un ancien employé, toute condamnation en abstention devrait être limitée à la durée du secret effectif. Cependant, si l'employé a pris un brevet ou révélé autrement les renseignements confidentiels, il ne pourra invoquer la fin du secret pour commencer d'exploiter ses connaissances : *Nemo audiatur propriam turpitudinem allegans*.
34. Le fait que la durée de la protection coïncide avec la période de secret effectif des techniques en cause explique pourquoi la protection légale des secrets n'est pas une solution de rechange satisfaisante par rapport aux brevets, dont les droits exclusifs durent en principe 20 ans dès le dépôt de la demande.

2. Accords de licence

35. Une difficulté se présente fréquemment à la fin des accords de licence. Le savoir-faire transmis ne peut guère être "rendu" physiquement au donneur de licence, mais le preneur d'une licence désormais terminée peut-il être contraint de ne plus employer ce savoir-faire, soit sous sa forme originale, soit - si la licence a duré assez longtemps - sous la forme d'une technologie modifiée à la suite des expériences faites ou par combinaison avec des renseignements obtenus d'autres sources ?

Il n'existe pas de règle générale à cet égard. Lorsque le savoir-faire est utilisé tel quel, peut-être les juges et les arbitres tendront-ils à en interdire l'usage, tandis qu'ils décideront simplement d'une rémunération équitable si le savoir-faire donné sous licence avait été simplement le point de départ de développements autonomes. Encore faut-il que ce savoir-faire ne soit pas public.

Si le savoir-faire est dorénavant accessible à tous, l'avance technologique du preneur de licence par rapport à ses concurrents aura été suffisamment compensée par les redevances payées lorsque le contrat de licence était en vigueur.

IV. Les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

36. La dernière condition mise à la protection des secrets de fabrication et de commerce est que leur usage ou divulgation soit contraire aux "usages honnêtes", une expression reprise de l'article 10 bis (2) de la Convention de Paris de 1883.

A. Standards internationaux

37. Les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ne sont pas seulement ceux du pays dans lequel éclate un litige mais aussi ceux du commerce international, lesquels l'emportent en cas de conflit⁴³. Ainsi, on ne pourra opposer aux prétentions du titulaire des secrets le fait que des pratiques répandues dans le pays du défendeur à l'action autorisent la dissémination des techniques confidentielles à travers un réseau d'entreprises qui sont affiliées d'une façon ou de l'autre, par exemple dans un conglomérat comme on en connaissait naguère en Yougoslavie.

B. Droits des employeurs et droit des travailleurs

38. Les "usages honnêtes" seront sans doute difficiles à consacrer de manière harmonisée à propos des travailleurs qui quittent une entreprise. Certes, chacun possède un droit à l'exercice de ses capacités personnelles, natives ou acquises, y compris la mémoire et le tour de main. Or certains secrets de son précédent employeur ne s'effaceront pas aisément de sa mémoire. Le critère le plus pratique serait d'admettre qu'un ancien employé peut utiliser tout ce qu'il se rappelle, pour lui ou pour son nouvel employeur, sauf ce qui suppose le recours à des documents sur papier ou sur support électronique. Ce critère a été appliqué par exemple dans un procès américain en matière de programmes d'ordinateur⁴⁴. En raison de la similitude entre les deux programmes, le juge des faits n'a pas pu admettre que les caractéristiques du premier programme, emmagasinées sur une disquette que l'employé transfuge conservait dans un bureau trois portes plus loin, n'avaient pas été communiquées au responsable du "nouveau" programme.
40. En réalité, l'employé peut néanmoins utiliser les renseignements contenus dans des documents s'il prouve que ces renseignements sont aisément accessibles dans le milieu intéressé. Le fardeau de la preuve lui incombe, car prouver que des renseignements ne sont accessibles nulle part serait pour l'autre partie une "*probatio diabolica*". De surcroît, ayant établi que son ancien employé a détourné des documents, l'ancien employeur a suffisamment prouvé les faits dont il déduit des droits.

D'un autre côté, si une formule simple constitue un secret de fabrication, un seul employé pourrait la mémoriser, et pourtant il sera tenu d'en respecter la confidentialité.

⁴³ G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Genève 1968, p. 144.

⁴⁴ Gates Rubber Co. c. Bando Chemical Industries Ltd, 798 F. Supp. 1499 (D. Colo. 1992).

Le principe profond qui peut permettre d'harmoniser les traditions est qu'en somme, le contrat de travail ne permet pas l'asservissement des intelligences⁴⁵.

C. La responsabilité des tiers

41. En principe, la protection des secrets vis-à-vis des partenaires contractuels et des employés ne s'étend pas aux tierces parties. Cependant, la bonne foi en affaires et les usages honnêtes peuvent restreindre la portée de ce principe, dans deux situations en particulier.
42. L'inventeur indépendant, le concurrent qui possède ses propres laboratoires de recherche ou recourt à d'autres pour ses essais, ou encore le tiers qui apprend par hasard les renseignements confidentiels⁴⁶ n'assument aucune obligation vis-à-vis du titulaire de ces secrets. Ils ne sont donc soumis à aucune responsabilité civile ou pénale.
43. D'un autre côté, le nouvel employeur d'un employé du propriétaire des secrets, ou le nouveau preneur d'une licence accordée par le donneur d'une licence qui s'est vu communiquer des informations par un autre preneur sous l'empire d'un contrat de licence antérieur et les a retransmises sans droit à ses licenciés actuels seront dans une situation plus délicate. Ils ne sont pas eux-mêmes débiteurs d'une obligation de confidentialité, mais en acquérant ces renseignements et les utilisant, ils pourraient commettre ce que l'article 39 (note 10) ADPIC appelle une "incitation au délit". L'ADPIC met au pilori les "tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait des pratiques contraires aux usages honnêtes" ou qui ont fait preuve d'une grave négligence en l'ignorant". Cette règle rejoint l'article 4 (c) LCD.

V. **Les administrations publiques**

44. Une longue controverse a longtemps divisé les pays du Sud et ceux du Nord à propos du rôle des administrations publiques dans le transfert des techniques.

⁴⁵ Le juge anglais Bennet déclarait que le contrat de travail ne doit pas être un "*soul-destroying business*", in *United Indigo Chemical Co. c. Robinson* (1932) 49 R.P.C., p. 178. Mentionnons que la loi taïwanaise sur les secrets d'affaires du 17 janvier 1996 est la première loi qui traite des secrets d'affaires créés ou développés par un employé dans le cadre de son activité professionnelle ou par une personne engagée pour rechercher ou développer de tels secrets (art. 3).

⁴⁶ Cf. la cause suivante concernant l'abus d'information privilégiée : à la suite d'entretiens avec les dirigeants d'une société; un journaliste financier avait exploité des renseignements avant que ceux-ci ne soient publiés; il a été condamné. JCP 1976 II 18 496 (TGI Paris 12 mai 1976, cause Saint-Guilhem).

45. Certains pays du Sud ont soutenu la thèse que les systèmes de contrôle administratif des médicaments et des produits destinés à l'agriculture ont conduit les pays occidentaux à réunir une immense compilation de renseignements, qui devaient être mis gratuitement à la disposition des pays en voie de développement.
46. Cette idée était alors dans le vent, comme le manifestent les dispositions législatives américaines et suédoises qui visent à assurer la publicité des renseignements accessibles par les Administrations publiques.
47. Cependant, le "*Freedom of Information Act*" des Etats-Unis prévoit précisément des exceptions pour la protection des secrets. Il est évident que l'Administration ne peut publier des informations qui lui sont confiées dans un autre but que la protection de la santé publique. A défaut, on ne lui confierait plus aucun renseignement de valeur. De surcroît, le véritable transfert des technologies du Nord au Sud s'effectue par un arrangement entre une société privée d'un pays industrialisé et un partenaire du Sud, qu'il soit un entrepreneur privé ou une entreprise publique. Enfin, le secteur privé occidental ne pourrait accepter une dépossession de ses secrets sans compensation. Une telle "nationalisation" serait contraire à l'ordre public suisse par exemple.
48. L'article 39 (3) ADPIC établit une solution de compromis. Il protège uniquement les renseignements donnés par le secteur privé pour obtenir l'autorisation officielle nécessaire à la commercialisation des produits pharmaceutiques ou chimiques. Il pose donc une double restriction, quant à la *procédure* en cause et à l'*industrie* en cause.

En plus, la protection ne s'étend qu'aux données "dont l'établissement demande un effort considérable", un critère manifestement omis pour les autres informations confidentielles.

Enfin, la protection légale est sujette à deux exceptions :

- a) "Lorsqu'il s'agit de "protéger le public", le secret ne peut être opposé.
- b) Si des mesures sont prises pour s'assurer que les données sont protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce, les renseignements ne seront pas nécessairement protégés contre la divulgation.

A cet égard, la loyauté se mesure selon les usages commerciaux honnêtes.

49. A notre avis, le "public" visé dans la première exception est l'humanité entière, et non seulement le public du pays de l'Administration en cause. La santé publique est au premier plan. L'information du consommateur, par exemple sur des produits transgéniques, pourra également être invoquée.

Conclusion

L'article 39 ADPIC réunit la tradition américaine du secret d'affaires et les conceptions européennes de la concurrence déloyale et des usages commerciaux honnêtes. Il s'agit de la première disposition multilatérale et planétaire pour les protéger et les pays qui n'en ont point encore l'habitude y trouveront un point de départ bienvenu pour leurs nouvelles lois et leur jurisprudence.