

Avis du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg

Sur le projet de loi n° 7353 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (ci-après le « **Projet de Loi** »).

Le Projet de Loi n°7353 transpose la directive (UE) 2016/943 du Parlement Européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, qui a été adoptée le 8 juin 2016.

Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg n'entend pas formuler des commentaires sur l'ensemble du texte qui reprend largement la directive et qui a déjà été commenté par de nombreux autres instances. Cependant, il aurait souhaité attirer l'attention sur l'un ou l'autre point du Projet de Loi, surtout d'ordre plus général.

Tout d'abord, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg propose d'étendre les mesures de protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires durant les instances judiciaires prévues à l'article 15 du Projet de Loi à tout type de procédure judiciaire et de ne pas limiter celles-ci aux procédures judiciaires visées par le Projet de Loi portant sur l'obtention, l'utilisation ou la divulgation de secrets d'affaires. En effet, il peut être question de secrets d'affaires dans d'autres procédures (ex. en matière de contentieux commercial, droit du travail ou correctionnel) et il conviendrait de permettre aux détenteurs de secrets d'affaires de pouvoir également protéger ceux-ci dans le cadre de ces autres procédures. Si lors de la communication de certaines pièces, les juridictions acceptent que certains éléments des pièces sont rendus illisibles pour des raisons de confidentialité, ces mesures ne soient toutefois pas suffisantes. L'extension de la protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires à toutes les procédures judiciaires permettrait de renforcer la confiance des détenteurs de tels secrets dans notre système judiciaire afin de voir trancher des contentieux qui auraient autrement pu paraître trop risqués d'introduire au vu de la confidentialité des informations concernées. A noter que le législateur belge a également profité de la transposition de la directive pour introduire dans le Code Judiciaire la possibilité d'appliquer des dispositions protectrices en matière de secrets d'affaires dans le cadre de tout type de procédure judiciaire¹.

Afin qu'il ressorte clairement du texte de loi que les mesures de protection durant une instance de l'actuel article 15 ont vocation à s'appliquer dans toute procédure, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg propose d'insérer avant l'article 15 l'intitulé d'une nouvelle section, à savoir « *Section 5 – Dispositions applicables à toutes les procédures judiciaires* ». L'insertion d'une telle section nécessite dans un souci de cohérence du texte de déplacer l'actuel article 16 relatif aux prescriptions afin de le placer dans l'actuelle section 4 laquelle régit toutes les dispositions applicables aux procédures relatives à l'obtention, utilisation et divulgation illicite d'un secret d'affaire. Il convient donc de déplacer l'actuel article 16 avant

¹ Art. 35 de la loi belge relative à la protection des secrets d'affaires du 30 juillet 2018, *Mon. b.*, 14 août 2018, p. 64584.

l'actuel article 15. Ce changement impose donc de modifier la numérotation des articles : l'actuel article 16 devenant l'article 15 et l'actuel article 16 devenant l'article 15.

Ensuite, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg constate que la portée de l'actuel article 16 du Projet de Loi n'est pas opportune alors que selon la rédaction actuelle de ce paragraphe, les actions basées sur les articles 6 à 15 du Projet de Loi sont prescrites après deux ans. Or, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg estime qu'il n'est pas satisfaisant de faire porter la prescription sur les dispositions des articles 6, 14 et 15. En effet, les dispositions de l'article 6 ont simplement vocation à définir les personnes habilitées à agir. Par ailleurs, les dispositions de l'article 14 sont relatives à la publication des décisions rendues par les juridictions et par définition ne sauraient être soumises à un délai de prescription. Il en va de même pour les mesures de l'actuel article 15. En effet, lesdites mesures sont des mesures de protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires et s'appliquent donc par principe durant une instance. Elles doivent donc suivre le sort de celle-ci et perdurer durant toute la durée de l'instance. Il n'y a pas lieu d'assujettir ces mesures à un délai de prescription.

Dans ce contexte, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg propose donc de modifier l'article 16 et de remplacer dans les paragraphes (1) et (2) de cet article le renvoi aux articles 6 à 15 par un renvoi aux articles 7 à 13. Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg s'interroge en outre sur la durée du délai de prescription qui est relativement courte.

En outre, à l'article 16(2) du Projet de Loi (en sa rédaction actuelle), le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg propose d'ajouter parmi les causes d'interruption de la prescription prévue à l'article 16(1) du Projet de Loi (en sa rédaction actuelle) le dépôt d'une plainte pénale. Selon l'article 16(2) du Projet de Loi, interrompent la prescription l'introduction d'une action en référé ou au fond ainsi que la sommation en cessation par huissier. Néanmoins, dépendant de la situation, il peut être plus opportun, entre autres pour des raisons de confidentialité, pour permettre une instruction complète du dossier ou pour qu'aient lieu des opérations de perquisition et saisies, pour le détenteur du secret d'affaires victime d'une divulgation de celui-ci de déposer une plainte pénale sur la base de l'article 309 du Code pénal plutôt que d'introduire une action en référé ou au fond ou d'adresser au protagoniste une sommation en cessation par exploit d'huissier. Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg ne voit pas pour quelle raison le dépôt d'une plainte pénale ne constituerait pas une cause valable d'interruption de la prescription. Cela est d'autant plus vrai qu'indirectement le Projet de Loi entrevoit le dépôt d'une plainte pénale comme l'une des différentes possibilités à la disposition du détenteur du secret d'affaires puisque l'article 7(4) du Projet de Loi dispose que l'ordonnance de référé peut intervenir indépendamment de l'action publique et que la mesure ordonnée prend fin dès lors qu'une décision d'acquiescement prononcée par le juge pénal est coulée en force de chose jugée. Par ailleurs, dans la mesure où une procédure pénale peut avoir une incidence sur une procédure engagée en vertu du Projet de Loi, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg s'interroge s'il n'est pas opportun de synchroniser le champ d'application du Projet de Loi et celui de l'article 309 du Code pénal, ce qui n'est pas forcément le cas maintenant.

En résumé, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg propose de formuler les articles comme suit² :

² Les éléments nouveaux sont mis en évidence en gras et les éléments à retirer le sont par le texte barré.



« Section 4 – Dispositions applicables à toutes les procédures relatives à l'obtention, utilisation et divulgation illicite d'un secret d'affaires. »

[...]

Art. 15. Prescription

(1) Les actions basées sur les articles ~~67 à 1513~~ de la présente loi ~~relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires~~ sont prescrites après deux ans à compter du moment où le détenteur du secret d'affaires a connaissance ou est présumé avoir raisonnablement connaissance de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires et qu'il connaît ou est présumé raisonnablement connaître l'identité du contrevenant.

(2) La prescription est interrompue par toute sommation en cessation donnée par exploit d'huissier, **par toute plainte pénale**, et par toute action en référé ou au fond ~~relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires~~ introduite en justice sur base des articles ~~67 à 1513~~ de la présente loi ou faite en vertu d'une clause d'arbitrage.

Section 5 – Dispositions applicables à toutes les procédures judiciaires

« Art. 16. Protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires »

(1) Les parties, leurs avocats ou autres représentants, le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure judiciaire ~~relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires~~, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne sont pas autorisés à utiliser ou divulguer un secret d'affaires ou un secret d'affaires allégué **au sens de la présente loi** que la juridiction a, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée [...].

[...]

(3) La juridiction peut, en outre, à la demande dûment motivée d'une partie ou d'office, prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d'une procédure judiciaire ~~relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires~~.

Les mesures visées au premier alinéa [...]. »

Enfin, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg constate que la logique retenue par le Projet de Loi s'agissant des mesures provisoires et conservatoires qui peuvent être ordonnées est identique à celle prévue pour les droits de propriété intellectuelle et industrielle par la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires, et ayant pour objet de modifier: (i) la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et bases de données et (ii) la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention³ (ci-après, la « **Loi de 2009** »). Or, l'un des points forts de la Loi de 2009 est de prévoir

³ Mém. A, n°117, 28 mai 2009, p. 1683. Voy. art. 27 et s. de la loi.



également la possibilité pour les personnes habilitées d'agir en contrefaçon d'introduire une requête devant le Président du Tribunal d'arrondissement en vue de l'obtention de mesures probatoires (article 23 de la Loi de 2009). Le premier objet de ces mesures, appelées généralement « saisie-description », est probatoire : l'idée étant de permettre à la personne habilitée d'agir en contrefaçon de décrire (ou de faire décrire) ce qui est argué de contrefaçon, ainsi que les documents et le matériel s'y rapportant⁴ en se rendant notamment dans les locaux du prétendu contrefacteur. De manière complémentaire, les mesures prononcées peuvent permettre d'assurer la conservation des preuves.

Tout en prévoyant des garde-fous essentiels pour le prétendu contrefacteur, il apparaît que cet outil est essentiel dans le contexte du contentieux de contrefaçon. Il est en effet souvent particulièrement difficile pour le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ou industrielle de disposer de suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer la contrefaçon de son droit ainsi que l'étendue de celle-ci. En pratique, la saisie-description permet au titulaire de faire autoriser un expert à se rendre dans les locaux du prétendu contrefacteur, y décrire les objets, éléments ou procédés qu'il trouvera sur place de nature à établir la contrefaçon, à prendre des photos ou encore faire des copies de documents.

La matière des brevets d'invention illustre parfaitement les difficultés probatoires rencontrées par le titulaire d'un brevet alors que pour démontrer qu'un tiers contrefait celui-ci, il faut nécessairement rapporter la preuve que le procédé de fabrication utilisé par le prétendu contrefacteur est le même que celui protégé par le brevet. Or, comment démontrer cela sans qu'un expert ne soit autorisé à accéder aux locaux du prétendu contrefacteur pour y examiner ses procédés de fabrication qui sont, par définition, tenus secrets par ce dernier ?

Cette difficulté se retrouve de la même manière dans le contexte d'une utilisation de secrets d'affaires par un tiers, qui par hypothèse gardera celle-ci secrète. Comment démontrer l'utilisation d'un secret d'affaires par un tiers, s'il n'est possible de faire décrire par un expert les documents, procédés de fabrications, etc. ?

Dans ce contexte, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg est d'avis qu'il serait particulièrement pertinent d'introduire dans le Projet de Loi des dispositions identiques à celles de l'article 23 de la Loi de 2009.

François REMER
Bâtonnier

⁴ F. DE VISSCHER, P. BRUWIER, « La saisie-description et sa réforme. Chronique de jurisprudence 1997-2009 », *Les dossiers du journal des tribunaux*, n° 79, p. 9, n°1.