



Propriété intellectuelle : Du bon usage du secret

Conseils et bonnes pratiques
pour les entreprises

Pierre BREESE
Conseil en propriété industrielle
pb@iptrust.fr Tél. 0668681399

Verbatim

- Le brevet, c'est long, cher et finalement inefficace quand on veut l'opposer à un concurrent, autant utiliser le secret...
- La composition du Coca-Cola est un secret industriel, quasi militaire reposant dans un coffre situé dans les sous-sols inviolables de la SunTrust Bank...
- Le secret plutôt que le brevet, trait majeur de la culture Michelin...

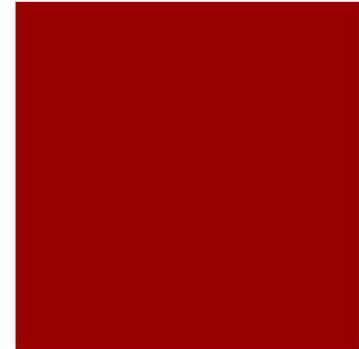
Des risques



- La société de l'information et de la communication
- La mobilité du personnel
- « les êtres humains sont des animaux sociaux »
- L'open-innovation, plateforme de RFS
- « *Les idées sont de libre parcours* »

Définition du savoir-faire

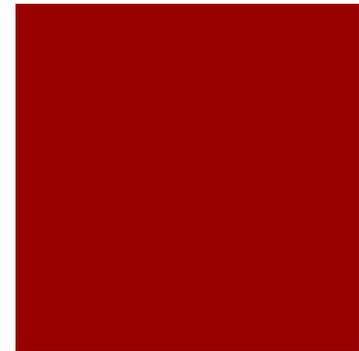
Règlement (CE) n° 772/2004



Le Savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées,

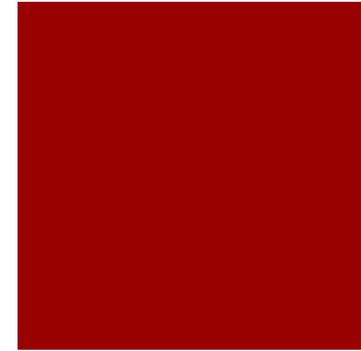
- qui est secret (c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible),
- substantiel (c'est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels)
- et identifié (c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité).

Les définitions des secrets



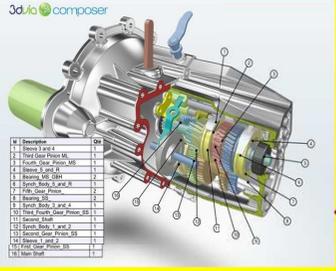
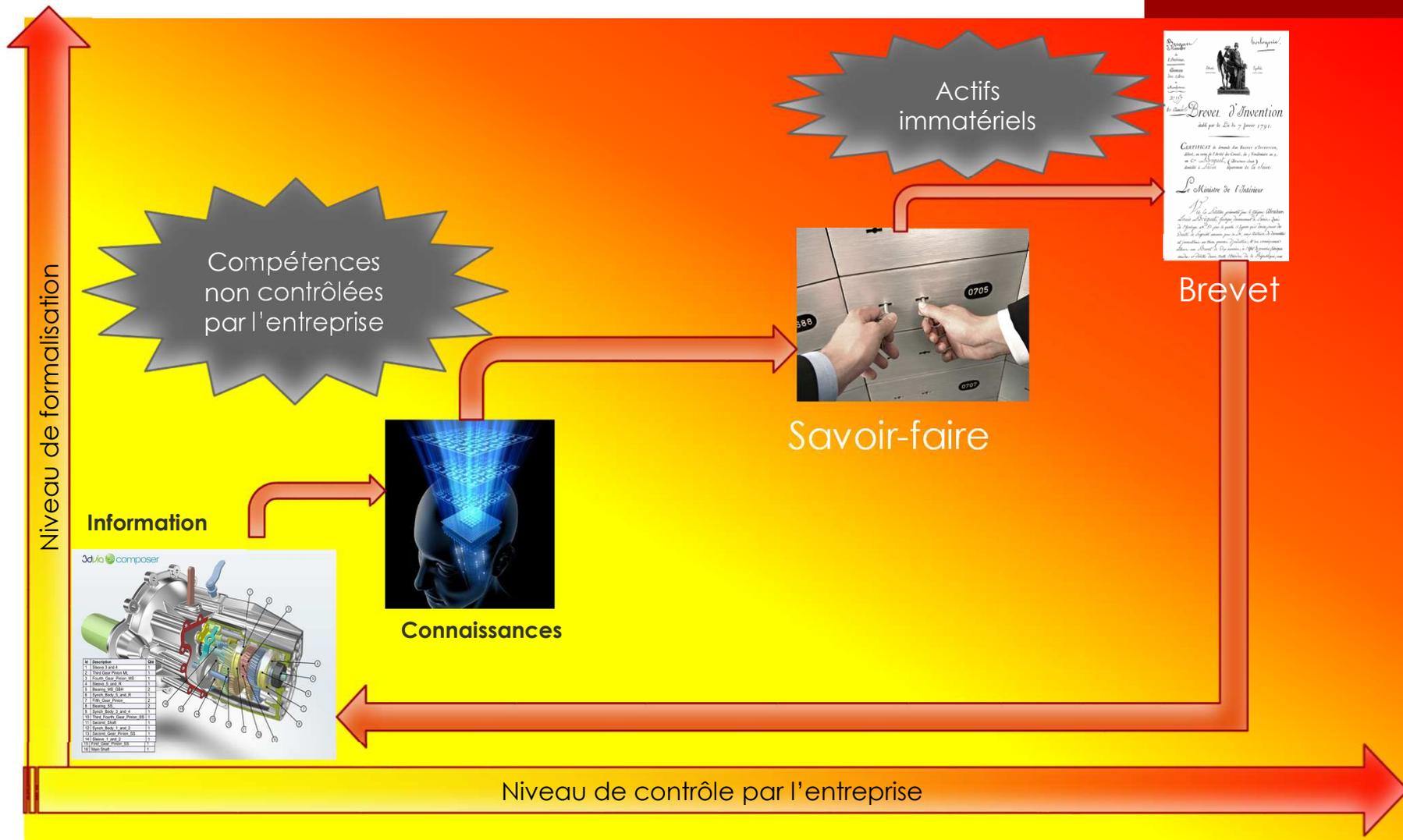
- Selon l'article 39.2 ADPIC, des renseignements doivent remplir les conditions suivantes pour constituer un secret :
 - n'être **ni connus** de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ni leur être aisément accessibles, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exact de leur éléments;
 - avoir une **valeur commerciale** parce qu'ils sont secrets;
 - 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.
- 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 »", et la "valeur commerciale" s'intitule souvent "l'utilité »".

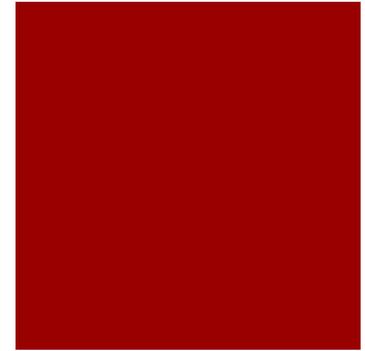
Savoir-faire au sens du CCAG-TIC 2009



- Le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées, qui est :
- 1° Secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible ;
- 2° Substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production des résultats ;
- 3° Identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité.

Qu'est ce que le savoir-faire ?





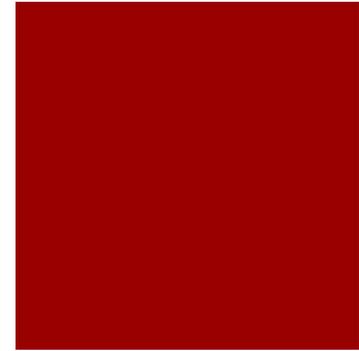
Quelques décisions

- VF Diffusion vs Chantelle (Cass. 25 janvier 2000)
- Seva vs Autoliv (TGI Paris 2 mars 2012)
- SAS vs WPL (CJUE 2014)

Reverse engineering : CJUE dans l'affaire WPL / SAS

- Ni la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d'expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur au sens de la directive 91/250/CEE du 14 mai 1991
- La personne ayant obtenu une copie sous licence d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément dudit programme, lorsqu'elle effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l'utilisation du programme d'ordinateur et à condition qu'elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d'auteur sur ce programme.
- La reproduction, dans un programme d'ordinateur ou dans un manuel d'utilisation de ce programme, de certains éléments décrits dans le manuel d'utilisation d'un autre programme d'ordinateur protégé par le droit d'auteur est susceptible de constituer une violation du droit d'auteur sur ce dernier manuel si – ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – cette reproduction constitue l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur du manuel d'utilisation du programme d'ordinateur protégé par le droit d'auteur.

Brevet, secret, divulgation ?



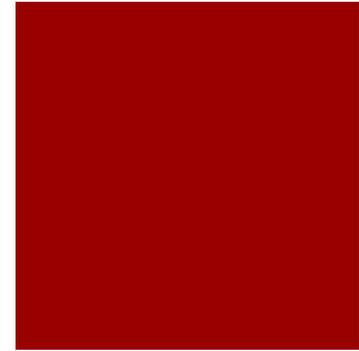
- Le droit de possession personnelle antérieure
- Conflit brevet contre secret
- La divulgation volontaire

	Secret (concurrence déloyale)	Brevet
Catégories d'information	Toute information ayant une valeur	Solution technique à un problème technique
Conditions de validité	Peu exigeantes (information non connue des personnes du secteur concerné)	Strictes (nouveau par rapport à l'état de la technique, activité inventive)
Modalités d'obtention	Traitement confidentiel	Dépôt
Effet d'une divulgation publique	Détruit la protection	Inopérante à l'égard d'un dépôt antérieur
Portée	Très large (tout usage de l'information)	Définie par les revendications et le mode d'exploitation
Couverture géographique	Mondiale	Territoriale
Durée	Prend fin à la divulgation publique	20 ans du dépôt
Date d'effet	Immédiate	Plein effet à partir de la délivrance
Opposabilité aux tiers	Restreinte (contrat ou acte illicite)	Générale sauf exceptions légales
Protection contre brevet ultérieur	Au mieux, limitée (possession personnelle)	Radicale (détruit la nouveauté)
Observation	Vulnérable, risque de dissémination avec le temps	Publication 18 mois après le dépôt
Sanctions en cas de	Très variables selon le pays, modestes dans le droit français	Rigoureuses (interdiction d'usage, ...)

Protéger le savoir-faire

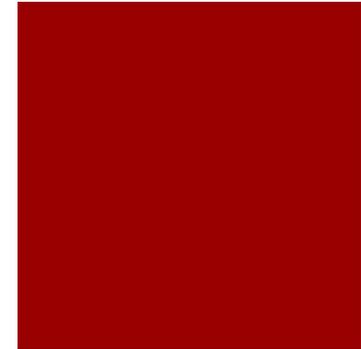


Bonnes pratiques et limites

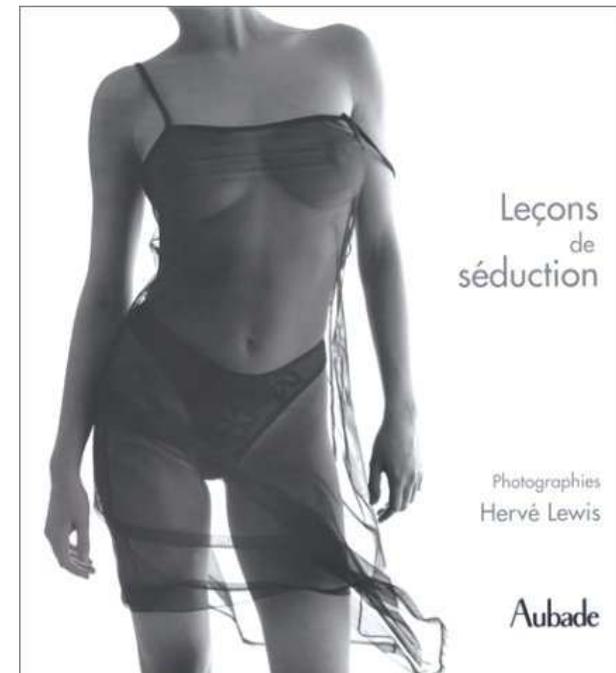


- **Comportement** : Le personnel est la première source de divulgation des secrets : Malveillance, mobilité, négligence, sollicitation par des tiers, candeur
- **Organisation** : cahier de laboratoire, cloisonnement de l'information et de l'accès, marquage des documents, NDA
- **Limites** :
 - Reverse engineering,
 - Analyse
 - Obtention autonome des mêmes connaissances
 - Révélation imposée par des exigences réglementaires

Séduire tout en gardant le contrôle



- Un échange de connaissances, mais pas un marché de dupe...
 - Transmettre de l'information utile pour convaincre,
 - Garder les pour maîtriser les avantages économiques
 - Résister à la vanité d'exposer plus que nécessaire
-
- Apprendre à communiquer le « juste nécessaire »



Organisation de l'accès aux informations

Les visiteurs

Sensibilisation au caractère secret des informations auxquelles ils pourraient avoir incidemment accès

- Signature d'un bon de visite rappelant ces dispositions (permet d'établir la preuve de la visite, de sa date, et facilitera l'engagement d'une action judiciaire en cas de divulgation abusive par ce visiteur)
- Problème des registres des visiteurs

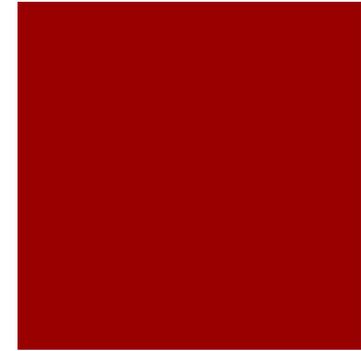
Organisation de l'accès aux informations

Les partenaires et les relations précontractuelles

- Le recours à des engagements de confidentialités (NDA)
 - Désignation explicite des documents secrets
 - Marquage des documents confidentiels
 - Signature par les parties d'un bordereau de transmission
 - Compte-rendu des informations transmises oralement.
- Déclarations de non confidentialité «par laquelle les parties reconnaissent qu'en l'absence de droit de propriété intellectuelle, aucune information transmise ne peut être considérée comme confidentielle ».
- Introduction de marqueurs dans les plans, bases de données et fichiers.

Les voies juridiques

Vol de secrets



- " Art.L. 1227-1-" Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.
- Si le détenteur du secret d'affaire a pris des précautions raisonnables pour limiter l'accès aux informations, l'obtention par une personne non autorisée implique le recours à des moyens déloyaux sanctionnés sur le fondement de la responsabilité délictuelle régie par l'article 1382 et 1383 du code civil.

Protection indirecte par la loi Godfrain

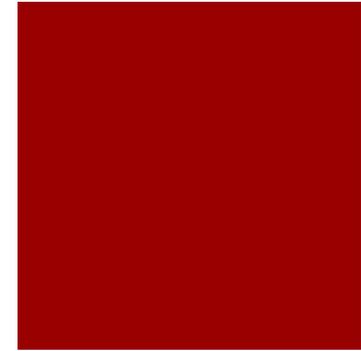
La loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique sanctionne celui qui, personnellement ou en association :

- frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données
- aura sciemment fait usage de tels documents informatisés.

La loi Godfrain est l'un des moyens les plus efficaces pour obtenir la sanction non seulement de la personne qui a accédé à l'information, mais encore à celui qui en bénéficie, au titre du " recel ".

La difficulté résidera dans l'établissement de la preuve de l'accès au système d'information, en particulier avec l'évolution des technologies de liaison sans fil (WIFI, AirPort, bluetooth).

Tentatives de lois et directives



- Projets Carayon sur le Secret d'affaires / loi Macron
 - Question de l'identification du secret d'affaires
 - Crainte de l'instrumentalisation du droit
 - Polémique des journalistes
- Projet de directive inspirée par l'art 39.2 section 7 des accords ADPIC, sur «la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées, dits secrets d'affaire, contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicite »

Cocktail déjeunatoire

