



ARTICLE



CONTENTIEUX DE BREVETS ET SECRET DES AFFAIRES : LES JURIDICTIONS FRANÇAISES, NOUVEAU TERRAIN DE JEU POUR LES NÉGOCIATIONS FRAND ?

| 15/04/19 |

En transposant la directive n° 2016/943 du 8 juin 2016 dite « secret d'affaires »¹, la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 et son décret d'application du 11 décembre 2018³ ont instauré de façon inédite en Europe un régime spécifique de protection du secret des affaires à l'occasion de toutes instances civiles ou commerciales. Si ce régime paraît protéger les détenteurs de secrets des affaires, il pourrait aussi faciliter la production de pièces contenant de tels secrets. Il devrait donc ouvrir de nouvelles opportunités devant les juridictions françaises, notamment en matière de négociations FRAND.

De nouvelles opportunités contentieuses en France

Dans le cadre d'un contentieux, hormis quelques cas de présomptions, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions⁴. Or, il n'existait jusqu'ici en droit français aucune règle permettant de préserver le caractère confidentiel d'informations pourtant nécessaires à la solution d'un litige, ce qui rendait difficile l'obtention d'informations pertinentes détenues uniquement par la partie adverse.

La directive n° 2016/943 du 8 juin 2016 est venue imposer aux Etats membres de l'Union européenne de prévoir une protection du secret des affaires. Parmi les mesures prévues, l'article 9 de la directive imposait de veiller à protéger le secret des affaires à l'occasion d'une « *procédure judiciaire relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaire* ».

La plupart des Etats membres se sont contentés d'une transposition minimale de l'article 9, c'est-à-dire en protégeant le secret uniquement à l'occasion de procédures judiciaires pour atteinte au secret des affaires. C'est le cas du Royaume-Uni⁵, de l'Italie⁶, de l'Espagne⁷, de l'Irlande⁸, du Danemark⁹ ou encore de la Finlande¹⁰. En Allemagne, le projet de loi est lui aussi limité à ce type de procédure¹¹.

De façon opportune, la France a étendu la protection judiciaire du secret des affaires prévue par l'article 9 de la directive à toutes instances civiles ou commerciales, plus précisément « *à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond* »¹². La systématisation de ces règles dérogoratoires résulte d'un choix délibéré du législateur « *dans un objectif de simplicité et d'harmonisation des procédures* »¹³.

Du point de vue procédural, s'il est fait état d'une pièce (production « volontaire ») ou si la communication ou la production d'une pièce est demandée (production « forcée »), et s'il est allégué par une partie ou un tiers ou s'il a été jugé que cette pièce est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut mettre en œuvre certaines modalités destinées à aménager la communication ou la production de cette pièce. A cette fin, le juge peut prendre connaissance seul de cette pièce, solliciter l'avis des conseils des parties, puis décider de limiter la communication ou la production de cette pièce sous forme de résumé (expurgé des informations couvertes par le secret des affaires) et/ou à restreindre l'accès à cette pièce à certaines personnes (pour éviter que les autres parties aient accès aux secrets).

Ces nouvelles dispositions vont donc permettre, à tout le moins en France, d'obtenir la communication d'une pièce utile à la solution d'un litige tout en assurant la protection du secret des affaires, même si l'on peut également s'interroger sur le nécessaire équilibre avec le respect du contradictoire (pour la partie qui n'a pas accès aux pièces non expurgées) et avec l'obligation pour l'avocat de rendre compte à son client (si l'avocat peut seul consulter les pièces non expurgées, à l'exclusion de son client).

Par rapport aux juridictions nationales qui ont transposé *a minima* l'article 9, ce nouveau régime ouvre un champ d'opportunités contentieuses devant les juridictions françaises, en particulier pour des litiges où les informations nécessaires à la solution se trouvent uniquement dans les mains du défendeur. En effet, alors que dans ces pays le défendeur à l'action devrait toujours pouvoir refuser de communiquer une pièce sur le fondement du secret des affaires, le fait d'agir en France devrait permettre d'obtenir plus facilement cette pièce, moyennant un aménagement des conditions de sa communication.

L'exemple des négociations de licences FRAND

Parmi les opportunités contentieuses envisageables, on ne peut manquer de relever les négociations de licences globales dites « FRAND » portant sur des brevets essentiels à une norme.

Dans le cadre de contentieux impliquant des brevets essentiels à une norme, une question délicate est celle de la valeur des brevets en cause. La décision de la CJUE du 16 juillet 2015 dans l'affaire *Huawei c. ZTE*¹⁴ (C-170/13) impose au titulaire des brevets, une fois que le contrefacteur allégué a indiqué son intention de prendre une licence à des



conditions FRAND (« *fair, reasonable and non-discriminatory* »), de « *transmettre à ce contrefacteur une offre de licence concrète et écrite à des conditions FRAND, conformément à l'engagement pris auprès de l'organisme de normalisation, en précisant, notamment, la redevance et ses modalités de calcul* ».

La jurisprudence allemande a précisé l'obligation d'information qui pèse sur le détenteur des brevets, en imposant que l'offre de licence permette à celui qui la reçoit de comprendre en quoi l'offre est FRAND sur la base de critères objectifs (la simple indication du taux de redevance sans expliquer son caractère FRAND n'est pas suffisante)¹⁵.

Un moyen simple de fournir de « critères objectifs » consiste à fournir des contrats de licence existants. En effet, en principe, l'acceptation par le marché, à supposer qu'elle soit suffisamment large, démontre le caractère FRAND de l'offre. Cependant, dans la grande majorité des cas, ces contrats sont soumis à des obligations de confidentialité très strictes, ce qui implique que les détenteurs de brevets ne veulent pas produire ces contrats sans être assuré d'en préserver le caractère confidentiel.

En pratique, les parties arrivent difficilement à se mettre d'accord. Ainsi, au Royaume-Uni, dans une affaire récente¹⁶, le demandeur, qui avait acquis les brevets essentiels auprès d'une autre société, avait proposé de mettre en place un « club de confidentialité » pour produire les accords comparables, à savoir deux accords de licence qu'il avait signé lui-même ainsi que les accords de licence signés par le précédent titulaire des brevets. Dans ce cadre, le titulaire des brevets proposait que les informations identifiées comme « *hautement confidentielles* » soient uniquement soumises à des « *yeux extérieurs* », c'est-à-dire à d'autres personnes que le défendeur lui-même. Ce dernier a refusé cette approche et a proposé au contraire que deux de ses employés aient accès aux contrats. Le Tribunal a rejeté la proposition du titulaire des brevets et ordonné la production pure et simple des contrats, considérant que le fait de soumettre de tels documents nécessaires à la solution du litige uniquement à des « *yeux extérieurs* » n'est pas compatible avec le droit à un procès équitable selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et est incompatible avec les obligations des avocats vis-à-vis de leurs clients. A ce jour, l'ordonnance a été temporairement suspendue pour permettre aux tiers impliqués de demander à ce que l'ordonnance soit écartée ou modifiée.

Dans une affaire en Allemagne¹⁷, l'intervenant à l'instance avait demandé l'accès à tout le dossier de procédure. Le Tribunal a rejeté partiellement cette demande au motif que certaines informations étaient confidentielles, notamment les licences comparables. La Cour d'appel a renvoyé l'affaire en première instance en demandant au Tribunal de vérifier si les informations en cause sont réellement des secrets d'affaires nécessitant une protection. Pour la Cour allemande, l'engagement FRAND pris par le titulaire des brevets impose une obligation de transparence vis-à-vis des parties intéressées quant aux conditions de licence. Le titulaire des brevets qui veut s'opposer à la production des contrats comparables va donc devoir se justifier. En particulier, il va devoir expliquer pourquoi ces informations sont effectivement protégées au titre du secret des affaires, quelles mesures de protection il a mise en place pour les maintenir secrètes et le préjudice qu'il subirait concrètement si ces informations venaient à être divulguées.

En France, la Cour d'appel de Paris ont déjà appliqué les dispositions de l'article L. 153-1 du Code de commerce dans une affaire Core Wireless c. LG Electronics¹⁸. Cette dernière avait demandé d'ordonner la production de tous les accords de licence signés par Core Wireless (ainsi que les accords conclus pour l'achat des brevets en cause, acquis auprès de Nokia qui les avait déposés). Le Conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de LG Electronics et a ordonné à Core Wireless de produire ces documents dans un délai d'un mois, mais en veillant à ce que cette communication des documents non expurgés se fasse dans un premier temps uniquement entre avocats. Sur la base des observations des avocats sur les passages ou éléments susceptibles de porter ou non atteinte à un secret des affaires, la Cour d'appel décidera ensuite si d'autres mesures (telles que le « *caviardage* » des documents et/ou leur restriction d'accès à certaines personnes) sont nécessaires.

Au Royaume Uni et en Allemagne, la production de ces « *contrats comparables* » pose des difficultés pratiques à l'origine de délais – et donc de coûts – supplémentaires. Les nouvelles dispositions sur la protection du secret des affaires proposent une approche pragmatique qui devrait permettre, en France, de surmonter ces obstacles tout en garantissant la protection du secret des affaires.

Notes

(1) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites

(2) Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires

(3) Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires

(4) Article 9 du Code de procédure civile

(5) Royaume-Uni : « *The Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018 No. 597* », Article 10

(6) Italie : « *Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63* », Article 5

(7) Espagne : « *Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales* », Article 15

(8) Irlande : « *European Union (Protection of Trade Secrets) Regulation 2018 No. 188* », Article 10



(9) Danemark : « Lov om forretningshemmeligheder nr 309 », § 6

(10) Finlande : « Liikesalaisuuslaki 595/2018 », § 14

(11) Allemagne : « Gesetzentwurf der Bundesregierung, Drucksache 19/4724 », § 16

(12) Articles L. 153-1 et 2 et R. 153-2 à 9 du Code du commerce

(13) Rapport du Sénat n° 419, page 46

(14) CJUE, 16.07.2015, C-170/13, *Huawei c. ZTE*

(15) LG Mannheim, 01.07.16, *Philips c. Archos*, 7 O 209/15

(16) High Court of Justice, 13.06.2018, *TQ Delta c. Zyxel*, HP-2017-000045

(17) OLG Düsseldorf, 25.04.2018, I-2 W 8/18

(18) CA Paris, Ord. CME, 09.10.2018, *Core Wireless c. LG Electronics*, RG 15/17037
