

**Collection
du
C.E.I.P.I.**

CENTRE PAUL ROUBIER

40

**LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
ET LE
SECRET**

**journée d'étude
faculté de droit
Lyon - 4 avril 1995**

CENTRE PAUL ROUBIER *

LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET LE SECRET

JOURNÉE D'ÉTUDE

organisée à l'occasion

du 25^{ème} anniversaire du
CENTRE PAUL ROUBIER et du G.R.A.P.I.
(Groupe Rhône-Alpes pour la Protection de la Propriété Industrielle)

Faculté de Droit - Lyon
4 Avril 1995

LIBRAIRIES TECHNIQUES

1996

* Organisme créé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon
et la Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin (Lyon III)

© Editions Litec, 1996
I.S.B.N. 2-7111-2639-0
I.S.S.N. 0154-6260

Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement sur quelque support que ce soit, le présent ouvrage sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français du copyright, 6 bis, rue Gabriel Laumain, 75010 Paris (loi du 11 mars 1957, art. 40, 41 ; C. pénal, art. 425).

LE SECRET ET LES PROCEDURES JURIDICTIONNELLES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Pierre VERON
Avocat à la Cour
Président d'Honneur du GRAPI

« Ce qui n'a pas de secret n'a pas de charme » .

Ce mot d'Anatole France ne s'appliquait sans doute pas, dans son esprit, au secret dans les procédures juridictionnelles en matière de propriété industrielle.

Le sujet ne manque cependant pas d'intérêt - sinon de charme - dans la mesure où il permet d'aborder les rapports entre la justice et le secret, rapports qui ont toujours suscité des difficultés.

Nous allons les examiner en abordant tour à tour :

- le secret dans les procédures judiciaires,
- le secret dans les autres procédures juridictionnelles.

1. Le secret dans les procédures judiciaires

La question du secret se pose d'abord dans les préliminaires de la procédure (1.1.).

Mais elle se pose aussi - et de façon particulière en matière de propriété industrielle - lors de la phase de jugement (1.2.).

1.1. Le secret dans les préliminaires de la procédure

A ce stade, deux procédures suscitent des difficultés parfois très vives :

- l'une est spécifique à la matière de la propriété industrielle : c'est la saisie-contrefaçon,

- l'autre est d'application plus générale, mais suscite des questions particulières dans notre matière : c'est l'expertise.

1.1.1. *Secret et saisie-contrefaçon*

• **Secret et retenue en douanes**

Plusieurs lois récentes sont venues permettre aux titulaires de droits de propriété industrielle d'obtenir la retenue en douanes des marchandises contrefaisantes (article L. 335-10 du Code de la Propriété Intellectuelle pour la propriété littéraire et artistique, article L. 521-7 pour les dessins et modèles, article L. 716-8 pour les marques).

Il ne s'agit ni d'une véritable saisie douanière, ni d'une saisie-contrefaçon : la retenue en douane est, en quelque sorte, la salle d'attente de la saisie-contrefaçon.

Voici, par exemple, comment est conçu l'article L. 335-10 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« L'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit.

Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

- soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 ;*
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.»*

C'est le dernier alinéa de ce texte qui mérite notre attention dans la mesure où il délie de son obligation de secret l'administration des douanes :

«Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes».

Les droits de propriété industrielle prennent donc, ici, le pas sur le secret professionnel - généralement bien gardé - de l'administration des douanes.

- **La requête et l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon**

Dans notre conception française, l'existence même de la requête comme de l'ordonnance de saisie-contrefaçon est tenue secrète : la personne qui va en être l'objet n'est pas informée au préalable, ce qui est souvent la condition du succès de pareille mesure.

La pratique française ne connaît rien de similaire aux *schutzschriften* allemandes (demandes préventives) par lesquelles celui qui craint d'être l'objet d'une mesure analogue à la saisie-contrefaçon - en ce qu'elle est autorisée de façon non contradictoire sur seule requête du plaignant - s'adresse préventivement au juge susceptible de l'ordonner pour lui faire valoir ses moyens de défense.

Peut-être cet exemple mérite-t-il d'être suivi ?

- **L'exécution de la saisie-contrefaçon**

La question peut paraître insolite : la saisie-contrefaçon elle-même peut-elle être tenue secrète ?

Le secret peut être, cependant, nécessaire lorsqu'il s'agit de constater une substitution de produits en matière de marques : il est certain que l'on ne peut sans naïveté demander à l'huissier instrumentaire de se présenter, d'exhiber sa carte professionnelle et de signifier l'ordonnance dont il est porteur, avant de constater la substitution (c'est-à-dire la remise d'un produit différent de celui demandé sous une marque donnée).

C'est pourquoi l'ancienne loi du 31 décembre 1964 sur les marques prévoyait expressément que la saisie-contrefaçon pouvait être secrète :

«Dans le cas où il s'agit de constater une substitution de produit ou de service, l'huissier n'est tenu d'exhiber l'ordonnance qu'après livraison du produit ou fourniture de la prestation de service et, si l'ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, qu'après la dernière livraison ou prestation de service».

La loi du 4 janvier 1991 n'a pas repris expressément cette disposition qui ne figure donc pas à l'article L. 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Cette disparition ne paraît cependant pas volontaire, car les débats parlementaires sont muets sur ce point.

Rien ne paraît donc s'opposer à ce que, en vertu des pouvoirs généraux que lui confèrent les textes sur les ordonnances sur requête, le Président du Tribunal autorise l'huissier à ne pas se présenter avant d'instrumenter et à tenir ainsi secrète, dans un premier temps, l'exécution même de la saisie-contrefaçon.

• **Conduite de la saisie-contrefaçon**

Ce point permet d'aborder, de façon plus directe, le conflit pouvant exister entre le respect des droits de propriété industrielle et celui du secret des affaires.

En effet, l'exécution même de la saisie-contrefaçon va permettre aux personnes qui y participent d'avoir accès à des informations que l'entreprise dans les locaux de laquelle est pratiquée cette mesure peut vouloir garder secrètes.

La première question est donc de savoir qui peut assister à la saisie-contrefaçon, en dehors de l'huissier lui-même et du conseil en propriété industrielle du requérant, dont la présence ne fait l'objet d'aucune discussion.

Le saisissant lui-même peut-il y assister ?

La solution négative est celle de la sagesse.

Elle peut trouver une caution textuelle dans l'article 4 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, qui reprend la prohibition déjà édictée par l'article 585 in fine de l'ancien Code de Procédure Civile :

« La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution, si ce n'est avec l'autorisation du Juge de l'Exécution lorsque les modalités de l'appréhension l'exigent ».

Sans doute ce texte est-il dicté par un souci de dignité - éviter que le saisissant ne vienne narguer le saisi - plus que de respect du secret des affaires : mais les deux impératifs conduisent à la même solution.

Notons, d'ailleurs, que les magistrats avisés ne signent d'autorisations de saisie-contrefaçon que lorsqu'elles prévoient que *« l'expert »* chargé d'assister l'huissier sera *« pris en dehors du personnel salarié du saisissant »*.

La jurisprudence se montre parfois sévère sur ce point : un jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes (28 février 1994, RIPIA, 1994, page 71) a annulé une saisie-contrefaçon et condamné le saisissant à des dommages-intérêts pour le motif suivant :

« Alors qu'ils n'y étaient pas autorisés par les termes de l'ordonnance, deux salariés de la société SCANIA ont pénétré dans les locaux de la société DTO en compagnie de l'huissier instrumentaire. Cette intrusion illicite par des personnes qui ne sont pas tenues au secret professionnel comporte des risques de détournement d'informations confidentielles étrangères à l'éventuelle contrefaçon et constitue une faute ».

• Nature des informations recueillies durant la saisie-contrefaçon

Les Tribunaux s'assurent que la saisie-contrefaçon ne soit pas transformée en opération d'espionnage industriel.

Ils vont jusqu'à prononcer l'annulation d'une saisie-contrefaçon durant laquelle *« l'huissier instrumentaire s'est fait communiquer la liste des clients de la société DTO, dans laquelle se trouvaient comprises des entreprises qui n'étaient pas concernées par le litige »* (Rennes, 28 février 1994, RIPIA, 1994, page 71).

Mais, le plus souvent, les Tribunaux prennent les mesures conservatoires nécessaires pour empêcher la divulgation d'informations secrètes au profit du saisissant :

« Attendu en ce qui concerne les documents comptables, que leur saisie n'ayant pour objet que de déterminer l'importance de la saisie-contrefaçon et partant l'étendue du préjudice subi par le breveté, non seulement une saisie

réelle, mais même leur saisie descriptive est inutile ; qu'il suffit pour sauvegarder les droits du breveté d'autoriser un simple visa des livres et documents comptables, lequel, en raison du secret auquel sont tenus l'huissier et l'expert qui l'assiste, empêchera le breveté de connaître, à ce stade de la procédure, les clients du prétendu contrefacteur» (Aix-en-Provence, 1^{er} décembre 1976, PIBD, 1977, n° 186, III-63).

Plusieurs décisions de référé intervenues à la demande du saisi ont prescrit le dépôt sous scellés fermés, au Greffe du Tribunal, d'éléments à caractère secret, qu'il s'agisse de documents commerciaux ou comptables (TGI Evry, ordonnance de référé, 25 septembre 1992 inédit), ou même d'échantillons de produits dont la composition était tenue secrète par le saisi (TGI Vienne, ordonnance de référé, 18 mai 1990, PIBD, 1990, n° 487, III-602).

Pareille solution est préconisée en matière de logiciels (François Wallon «*De quelques dérivés du droit de l'informatique*», *Cahiers Lamy du droit de l'informatique*, supplément au n° 58, avril 1994).

Dans d'autres cas, les tribunaux ont prescrit une mesure d'expertise pour déterminer ce qui devait être tenu secret envers le saisissant et ce qui pouvait lui être communiqué (TGI Paris, ordonnance de référé, 22 décembre 1989, PIBD, 1990, n° 473, III-134).

Cette question sera traitée plus en détail ci-après.

C'est cependant le lieu de citer les *protective orders* que délivrent, dans des cas semblables, les tribunaux américains sur la base de l'article 26 c des Règles Fédérales de Procédure Civile.

Ces mesures peuvent concerner des litiges ayant des ramifications sur le territoire français.

Elles nous montrent aussi les frissons d'effroi que cause aux juristes de *common law* la pratique - qu'ils jugent excessive - de la saisie-contrefaçon : il est arrivé en effet qu'un tribunal américain ordonne, à peine de *contempt of court* à une entreprise américaine de ne pas utiliser dans d'autres procédures que la procédure française les informations à caractère confidentiel obtenues en France dans le cadre de la saisie-contrefaçon (cité par Ian Judge, *The 1995 Patent Litigation Conference*, Londres).

- **Mesures probatoires inspirées de la saisie-contrefaçon**

Mentionnons, pour terminer ce chapitre, les dangers que recèle le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête de droit commun (article 812 du Nouveau Code de Procédure Civile pour le Président du Tribunal de Grande Instance et 875 pour le Président du Tribunal de Commerce).

Il arrive, en effet, notamment en matière de concurrence déloyale, par exemple, par copie servile ou détournement de plans, que des plaideurs ingénieux demandent, au Président du Tribunal, le plus souvent de Commerce, de prescrire une véritable saisie-contrefaçon qui n'en aura pas le nom.

Les magistrats peu familiers avec les procédures en matière de propriété industrielle et avec les excès auxquels elles pourraient donner lieu prescrivent quelquefois ce type de mesures.

Cette pratique incontrôlée engendre des dérapages : il ne saurait être permis à celui qui ne bénéficie pas d'un droit privatif d'obtenir sans contrôle le bénéfice de mesures aussi contraignantes que celles qu'autorisent les textes au profit des titulaires de droits de propriété industrielle qui ont été délivrés par les pouvoirs publics.

1.1.2. Secret et expertise

A la différence de la saisie-contrefaçon, l'expertise n'est pas une procédure spécifique à la matière de la propriété industrielle.

C'est cependant son étude qui révèle les conflits les plus aigus entre les droits de propriété incorporels et le secret des affaires.

Elle montre que le secret est tantôt l'objet même de l'expertise, tantôt un incident de l'expertise.

- **Le secret, objet de l'expertise**

La propriété industrielle est sans doute la seule matière dans laquelle la détermination de ce qui est secret et de ce qui ne l'est pas est l'objet même des opérations d'expertise.

Un expert peut être désigné, par exemple pour rechercher, dans une affaire de violation de secret de fabrication (article L. 621-1 du Code de la Propriété Intellectuelle) ou encore dans une affaire de communi-

cation de savoir-faire, si les connaissances techniques en question étaient effectivement secrètes.

Mais l'intérêt le plus vif est sans doute suscité par les décisions qui ont été amenées à désigner un expert à l'occasion d'opérations de saisie-contrefaçon qui avaient donné lieu à l'appréhension d'informations estimées secrètes par leur détenteur (en général, la partie saisie).

Les excès pouvant résulter de l'étendue exceptionnelle de pouvoirs qu'offre la loi à l'auteur d'une saisie-contrefaçon avaient fait l'objet d'une étude de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI, question 90, *obtention des preuves des atteintes portées aux droits de propriété industrielle*, Londres 1986).

La résolution suivante avait été adoptée :

« Le tribunal doit prendre les mesures nécessaires à la protection des secrets d'affaires du contrefacteur présumé ou de toute personne atteinte par la mesure, par exemple en refusant la présence du titulaire (de droit de propriété industrielle) ou en n'autorisant à assister à la visite que des experts indépendants ou des conseils soumis à des règles de confidentialité.

Un délai doit être défini dans lequel les preuves recueillies en exécution de la mesure ordonnée ne peuvent être divulguées, pour donner au contrefacteur présumé ou à toute personne atteinte par la mesure, la possibilité de demander au tribunal d'autres mesures appropriées pour protéger leurs droits et intérêts»

Dans la pratique française, les «mesures appropriées» sont, en règle générale, la désignation d'un expert chargé de déterminer, parmi les informations recueillies lors de la saisie-contrefaçon, celles qui constituent réellement des secrets d'affaires .

Mais les personnes accusées de contrefaçon, souvent choquées par la mesure de saisie pratiquée à leur encontre, ont quelque tendance à considérer que tout ce qui a pu être décrit ou saisi était secret.

Il faut donc faire un tri.

Et pour le faire, il faut un critère.

Le critère a été posé, sans doute pour la première fois, par une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon :

« Qu'il est certain en fait que la divulgation de secrets de recherche ou de fabrication appréhendés à l'occasion d'une saisie et étrangers à la preuve de la contrefaçon prétendue constituerait pour leur titulaire un préjudice irrémédiable qu'il appartient au juge des référés de prévenir ;

Qu'il est non moins certain que telle divulgation ne saurait être justifiée par le seul fait qu'elle ait trouvé l'occasion de sa survenance dans l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle autorisant la saisie-contrefaçon, en vertu du principe selon lequel tout droit trouve sa limite dans l'abus qui en peut être fait ;

...

Attendu qu'il ne saurait toutefois être question de laisser à la seule latitude du saisi le soin de qualifier de confidentiels ou non les documents trouvés en ses murs, sauf à priver le titulaire du brevet de son droit organisé par la loi d'aménager la preuve de la contrefaçon notamment par l'effet de la saisie réelle ou descriptive ;

...

Attendu qu'il s'en suit que la solution du litige commande qu'il soit procédé, sous le sceau de la confidentialité, à l'examen par un homme de l'art, tiers aux débats, sous notre contrôle et avec l'assistance des conseils en propriété industrielle du choix des parties, de l'ensemble des pièces et à la distinction consécutive des documents nécessaires à la preuve d'avec ceux confidentiels qui lui sont étrangers» (TGI Lyon, ordonnance référé 22 novembre 1988, Pibd, 1989, n° 450, III-106).

La même formulation a été reprise par d'autres décisions (TGI Paris, ordonnance référé, 22 décembre 1989, PIBD, 1990, n° 473, III-134, TGI Bourgoin-Jallieu, 19 avril 1994, inédit).

L'exécution de ces décisions ne semble pas avoir soulevé de difficultés particulières, bien qu'elle ait pu être délicate.

La pratique qui s'est instaurée est que, dans un premier temps, l'expert prend connaissance des documents prétendus secrets en présence des seuls avocats et conseils en propriété industrielle des parties.

En fonction des observations qui lui sont adressées, il prépare une proposition de classement plus ou moins détaillée, selon la nature de l'affaire :

- dans les cas simples, pièces confidentielles / pièces qui ne le sont pas,
- dans des cas plus délicats, création de sous catégories de pièces confidentielles selon un point de vue donné (technique, comptable, commercial, par exemple),
- dans d'autres cas, l'expert pourra établir des copies des documents saisis en occultant les informations confidentielles.

Après ces opérations, et en cas de désaccord entre les parties, c'est au Tribunal qu'il appartient de décider du sort à donner aux propositions de tri formulées par l'expert.

S'il les suit, il ordonnera l'ouverture des plis scellés et leur communication aux parties (TGI Paris, 14 décembre 1994, *RDPI*, 1995, page 31).

Ainsi l'expertise permet-elle de déterminer ce qui est l'objet d'un secret industriel ou commercial devant échapper aux opérations de saisie-contrefaçon.

Mais, dans d'autres cas, le secret sera seulement un incident de l'expertise.

• **Le secret, incident de l'expertise**

Dans cette deuxième hypothèse, la détermination du caractère secret d'une information n'est plus l'objet principal de l'expertise.

Mais il peut advenir que, durant des opérations d'expertise classiques par leur objet, l'une des parties refuse la communication d'une information à l'autre en invoquant son caractère secret.

Aussi, dans une expertise technique portant, par exemple, sur la matérialité de la contrefaçon alléguée, le défendeur indiquera que la formule du produit litigieux comprend des composants étrangers au débat dont la présence est secrète.

Ou encore, dans une expertise comptable ordonnée pour l'évaluation du préjudice après condamnation pour contrefaçon, le défendeur refusera la communication au demandeur de la liste de ses clients en invoquant son caractère confidentiel.

Comment concilier, dans de telles hypothèses, le caractère nécessairement contradictoire des opérations d'expertise - qui voudrait que toute pièce communiquée à l'expert le soit à toutes les parties - et le caractère secret de l'information confiée à l'expert ?

La pratique a imaginé un certain nombre de solutions qui, dans l'ensemble, donnent satisfaction.

D'abord, dans de nombreux cas, les parties acceptent tout-à-fait que l'expert se livre seul à certaines investigations (contrôle comptable, par exemple) sur des documents confidentiels à condition qu'il en rende compte lors d'une réunion d'expertise ultérieure.

Dans ses prescriptions adressées à un expert, le Conseiller de la Mise en Etat de la 1^{ère} Chambre de la Cour d'Appel d'Amiens s'exprimait de la manière suivante :

« S'agissant d'un litige entre sociétés commerciales, vous n'avez pas à violer le secret des affaires en communiquant à X ou Y des pièces comptables qui contiendraient des renseignements étrangers au litige en cause. Vous avez seulement à vous conformer aux dispositions de l'article 15 du Code de Commerce et à extraire des documents que vous vous serez fait représenter ce qui concerne le différend en cours et qui vous permettra de répondre aux questions posées par la Cour » (cité in Feuillet et Thorin, Guide pratique de l'expertise judiciaire, page 52).

On relève encore une formule semblable dans une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de Dijon (11 mars 1994, inédit) :

« Attendu que l'expertise doit être effectuée de manière contradictoire, chaque partie étant représentée par le mandataire de son choix.

Que cependant le contrat de concession peut contenir des clauses qu'il n'est pas opportun de porter à la connaissance des concurrents.

Que l'examen de ce document sera donc effectué par l'expert seul, à charge par lui de rendre compte aux parties des dispositions pouvant avoir une incidence sur le litige et qui doivent être soumis à la discussion des parties ».

Mais, dans d'autres cas, une telle solution n'est pas suffisante car les parties voudront pouvoir vérifier les informations fournies à l'ex-

pert : ainsi, par exemple, les parties voudront vérifier les composantes du prix de revient indiqué par le breveté demandeur en contrefaçon.

Dans ces cas, la pratique a imaginé une formule permettant aux conseils des parties d'assister aux opérations de l'expert et de prendre connaissance des informations confidentielles.

Dans sa note déjà citée, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'Amiens prescrivait :

« Pour mieux assurer encore le principe de la contradiction, il serait loisible à (X) et (Y) de mandater, comme vous le proposez, un technicien qui assisterait à vos opérations au siège de (A) et qui pourrait les contrôler plus étroitement.

Bien entendu, pour préserver le secret des affaires, ce technicien ne devrait pas être un salarié, mais un membre d'une profession libérale, tenu au secret professionnel et qui engagerait sa responsabilité au cas où il révélerait à ses mandants des faits étrangers au litige en cours. »

Notons que cette pratique semble assez répandue en matière d'expertise médicale où la dignité de la personne humaine s'oppose pareillement à ce que l'examen d'une victime soit conduit par le médecin expert sous l'œil de l'auteur du dommage : en ce cas c'est un médecin conseil qui pourra assister à cet examen (M. Olivier et P. Dreyfus « *De la conduite des opérations de l'expertise judiciaire médicale en matière civile* », *Gaz Pal*, 29, 30 mars 1995).

Dans une résolution du 24 mai 1994, l'Association des Avocats de la Propriété Industrielle a vivement recommandé cette formule.

Et le Conseil de l'ordre des Avocats à la Cour de PARIS a fait de même peu après.

On peut observer que la situation du conseil appelé à connaître des informations confidentielles qui lui sont communiquées sous le sceau du secret par la partie adverse n'est pas facile.

Il lui faudra expliquer à son propre client qu'il ne peut lui révéler toutes ces informations et qu'il doit, en quelque sorte, les *filtrer*.

C'est pourquoi la référence faite en ce domaine au secret professionnel auquel est tenu ce Conseil est peut-être inadéquate : à proprement parler, le secret professionnel ne recouvre que ce qui est confié à un Conseil par son client.

Et c'est plutôt, à notre sens, dans des obligations déontologiques plus larges qu'il faut avoir recours pour justifier le fait qu'un Conseil se voit communiquer des informations secrètes qu'il ne pourra pas transmettre telles quelles à son client .

En définitive, ce système fonctionne plutôt bien et n'a, semble-t-il, pas donné lieu à des incidents, voire à l'annulation d'opérations d'expertise.

Voyons maintenant ce qu'il en est de la phase de jugement où la propriété industrielle connaît des dispositions tout à fait originales.

1.2. Le secret dans la phase de jugement

Avant d'aborder le secret des débats et du jugement en matière de propriété industrielle, évoquons une disposition législative française très particulière qui influe sur l'administration de la preuve, dans notre matière, devant les tribunaux étrangers.

• La loi du 16 juillet 1980 sur la communication à des autorités publiques étrangères d'informations industrielles ou commerciales

Cette loi, relativement peu connue, interdit, par principe, aux ressortissants français de communiquer à des tribunaux étrangers aux fins d'administration de la preuve, des informations industrielles ou commerciales, en dehors des procédures organisées par les conventions internationales relatives à l'entraide judiciaire.

L'interdiction ainsi fulminée est assortie de sanctions pénales.

Des esprits chagrins ont prétendu que cette loi avait été votée exclusivement pour contrer la curiosité excessive des adversaires américains des entreprises françaises dans la phase de *discovery* des procédures.

Et l'on a soutenu que les sanctions pénales dont est assorti ce texte avaient pour seul but de permettre aux entreprises françaises de refuser de déférer aux demandes de communication de pièces trop curieuses, sous le bénéfice d'une excuse légitime.

Il est intéressant de savoir comment les tribunaux américains ont traité cette « *excuse de secret* »

Dans une affaire Graco contre Kremlin et SKM (222 USPQ 986-1984), la Cour de District de L'Illinois n'a pas eu de grands égards pour ce texte et a rejeté la demande de la société française SKM et de sa filiale américaine la société Kremlin qui tendait, en substance, à se voir reconnaître une excuse légitime tirée de notre loi du 16 juillet 1980.

Après avoir malicieusement remarqué qu'aucune sanction pénale n'avait jamais été prononcée en France en vertu de cette loi, la Cour s'est exprimée avec une certaine... fermeté :

«La loi du 16 juillet 1980 n'est pas le problème de Graco (la partie américaine) ; elle n'est pas davantage le problème de la Cour ; elle est le problème de SKM. En adoptant cette loi, la France a imposé à ses nationaux un sérieux handicap. Si SKM n'est pas en mesure de satisfaire à l'ordre de la Cour, elle encourt un risque réel de voir prononcer à son encontre un jugement de défaut ainsi que d'autres sanctions sévères. Même si SKM peut éviter les plus sévères de ces sanctions en démontrant sa bonne foi, elle peut cependant souffrir du fait que la Cour apprécie les faits de la cause d'une manière défavorable pour elle ».

On ne peut donc pas dire que notre loi française sur le secret ait fait recette auprès des tribunaux américains.

Revenons donc en France.

• **Le secret des débats et du jugement en matière de propriété industrielle**

Le livre VI du Code de la Propriété Intellectuelle, qui traite des brevets d'invention, édicte certaines dispositions particulières prescrivant le secret des débats en matière de propriété industrielle.

Il peut être, en effet, tout à fait préjudiciable aux intérêts d'une partie, dans les procès qui ont, par exemple, pour objet l'originalité d'un procédé de fabrication tenu secret, que ce procédé soit exposé, voire disséqué, en audience publique.

Certes, selon l'article 435 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge « peut » décider que les débats auront lieu en chambre du conseil si toutes les parties le demandent, mais, d'une part, toutes les parties ne le lui demanderont pas nécessairement dans une telle situation et, d'autre part, ce texte ne donne qu'une faculté au juge.

C'est pourquoi certains textes édictent une obligation de secret des débats :

- l'article L. 612-10 du Code de la Propriété Intellectuelle en matière d'indemnisation du titulaire d'une demande de brevet d'invention faisant l'objet d'une prorogation de l'interdiction de divulgation et de publication,
- les articles L. 613-19 et L. 613-20 du Code de la Propriété Intellectuelle en matière, respectivement, de licence d'office et d'expropriation pour les besoins de la Défense Nationale.

Plus originales sont les dispositions des articles R. 613-37 et R. 613-42 du Code de la Propriété Intellectuelle (anciennement articles 34 et 39 du décret du 18 octobre 1969) qui prévoient, dans ces mêmes matières, que la juridiction saisie « *statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation* » .

Il est en effet rare qu'un texte impose de telles limites rédactionnelles à la juridiction.

Mais ces mêmes textes vont encore plus loin en édictant, de façon tout à fait exceptionnelle, que « *Les décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent en obtenir copie.* »

Il y a là une dérogation aux principes posés par les articles 11.2 et 11.3 de la loi n° 72.626 du 5 juillet 1972 sur la publicité des jugements.

Voici comment sont conciliées, devant les juridictions judiciaires, les nécessités du secret en matière de propriété industrielle et les règles générales avec lesquelles ces nécessités peuvent interférer.

2. Le secret dans les autres procédures juridictionnelles

Nous distinguerons, parmi les procédures juridictionnelles autres que judiciaires, celles qui ont un caractère public et celles qui ont un caractère privé.

2.1. *Le secret dans les procédures juridictionnelles à caractère public*

- **L'office Européen des Brevets et l'Institut National de la Propriété Industrielle**

Le caractère juridictionnel de la procédure d'opposition, au moins au stade du recours, a été affirmé par la décision G 10/91 de la Grande Chambre de Recours (J.O. OEB 1993, 420).

Par application de l'article 116 (4) de la Convention de Munich sur le Brevet Européen :

« La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours après la publication de la demande de brevet européen ainsi que devant les divisions d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés ».

On peut se poser la question de savoir si la procédure d'opposition instituée par les articles L. 712-4 et L. 712-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, en matière de marques, revêt un caractère juridictionnel.

En tous cas rien ne prévoit dans l'article R. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (anciennement l'article 15 du décret du 30 janvier 1992) le caractère public de la phase des «*observations orales*».

- **La Commission Nationale des Inventions de Salariés**

Bien qu'il puisse être contestable de ranger la Commission Nationale des Inventions de Salariés parmi les organismes juridictionnels - puisqu'elle ne formule qu'une proposition de conciliation - il peut être intéressant de signaler le caractère secret de ses réunions, posé par l'article R. 615-22 du Code de la Propriété Intellectuelle (anciennement article 27 du décret du 4 septembre 1979) :

« Sauf autorisation du Président, seuls les membres de la Commission et de l'Institut National de la Propriété Industrielle ainsi que les parties et les personnes qui les assistent ou les représentent sont présents aux réunions de conciliation » .

On doit cependant déplorer qu'il ait été tiré du caractère privé de ces réunions un principe général de secret des propositions formulées par la Commission.

En effet, après qu'elle ait publié pendant quelques temps, anonymement, le sens de ses propositions, la Commission les a gardées sous le boisseau.

Ceci est tout à fait regrettable, car la diffusion de l'information à caractère «*jurisprudentiel*» est un facteur important de sécurité juridique.

Espérons donc que la Commission, tout en restant discrète, saura se montrer moins secrète.

2.2. *Le secret dans les procédures juridictionnelles à caractère privé*

Nous distinguerons ici l'arbitrage, des autres modes dits désormais «alternatifs» de résolution des litiges.

• **L'arbitrage**

Si l'on discute parfois de l'exactitude des avantages de rapidité et d'économie avancés en faveur de l'arbitrage, l'on ne conteste jamais l'intérêt de ce mode de règlement des litiges quant à la discrétion.

En effet, la procédure arbitrale n'est, par elle-même, pas publique, même si son existence peut le devenir en cas de recours.

C'est pourquoi les sentences arbitrales ne sont jamais publiées, à titre jurisprudentiel, sans que toutes précautions soient prises pour que les parties ne soient pas identifiables.

Mais il arrive qu'une partie réclame, à titre de réparation, que la sentence soit publiée dans la presse spécialisée, comme cela se pratique fréquemment pour les décisions des tribunaux en matière de concurrence déloyale et de propriété industrielle.

Une sentence arbitrale rendue récemment sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale (sentence CCI n° 6932, 1992, *in JDI*, 1994, 4, page 1064) a rappelé que la discrétion est de mise en matière arbitrale :

« Une telle publication pourrait se justifier si, par son comportement, X avait dénigré (la technologie de Y) ou, à tout le moins, causé à son sujet une grave confusion sur le marché. Y, qui n'a pas rapporté la preuve de l'existence

d'une telle faute et d'une telle confusion doit être débouté de ce chef de demande.

Cette décision est d'ailleurs conforme à l'esprit qui anime toute procédure arbitrale, esprit basé sur la recherche du règlement discret d'un différend opposant deux ou trois parties. »

Les règlements des institutions d'arbitrage prévoient, d'ailleurs, cette confidentialité.

Ainsi le récent règlement d'arbitrage de l'office Mondial de la Propriété Industrielle édicte-t-il des dispositions opportunes et détaillées pour préserver le « *caractère confidentiel de l'existence de l'arbitrage* » (article 73) et le « *caractère confidentiel des informations divulguées pendant la procédure d'arbitrage* » (article 75).

Et la Chambre de Commerce Internationale envisage de modifier son règlement pour y inclure des dispositions plus explicites à ce sujet.

• **Les modes alternatifs de résolution des litiges**

Venus d'outre Atlantique, les « A.D.R. » (*"alternative dispute resolution"*) mettent également l'accent sur le caractère confidentiel de la « *procédure* » (pour autant qu'on puisse utiliser ce terme pour des modes de règlement des litiges qui n'ont pas toujours un caractère juridictionnel).

Ainsi, par exemple, le règlement de médiation de l'office Mondial de la Propriété Industrielle est fort élaboré sur les questions de confidentialité.

Il prévoit le caractère confidentiel de la procédure et des informations obtenues au cours de celles-ci (article 15).

Mais il prévoit même, de façon détaillée, des mesures concrètes pour assurer cette confidentialité (article 16) :

« Sauf convention contraire des parties, toute personne associée à la procédure de médiation doit, à la clôture de celle-ci, restituer tout exposé, document ou autre pièces à la partie qui l'a fourni sans en conserver de copie. Toute note prise par une personne concernant les réunions entre les parties et le médiateur doit être détruite à la clôture de la procédure de médiation ».

Mentionnons, pour terminer, que certaines procédures alternatives de règlement des litiges utilisent le secret comme mode de règlement du litige.

C'est le cas de la procédure d'arbitrage sur dernière offre, connue sous le nom de *base-ball arbitration* (arbitrage de base-ball).

Dans cette procédure, chaque partie adresse par écrit ses prétentions au «tribunal arbitral» qui doit accepter l'une d'entre elles sans modification.

Ce système amène les parties à une sorte d'autocensure pour formuler une offre susceptible de recueillir l'aval du tribunal.

Peut-être ce moyen - un peu exotique à première vue - permettrait-il à nos tribunaux français d'alléger leur charge de travail !

*

* *

Telles sont les conditions dans lesquelles sont conciliées les exigences du secret dans les procédures juridictionnelles en matière de propriété industrielle.

Il est permis de dire que la pratique et la jurisprudence sont parvenues à élaborer des solutions équilibrées et satisfaisantes.

N'est-ce pas là l'objectif de toute démarche juridictionnelle ?