

N° 7353<sup>4</sup>

## CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2018-2019

**PROJET DE LOI****sur la protection des savoir-faire et des informations  
commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre  
l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites**

\* \* \*

## SOMMAIRE:

	<i>page</i>
<i>Avis des autorités judiciaires</i>	
1) Avis de la Cour supérieure de Justice .....	1
2) Avis du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (3.1.2019)	3

\*

**AVIS DE LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE**

Le projet de loi vise à transposer dans la législation nationale la 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 (ci-après la Directive) qui, aux termes de son article 19, aurait dû être transposée pour le 9 juin 2018.

La plupart des articles du projet de loi reprennent le texte de la Directive et n'appellent pas d'observation de la Cour.

**L'article 7** (1) du projet de loi prévoit que le détenteur d'un secret d'affaires peut, dans les formes du référé prévu par les articles 934 et suivants du nouveau Code de procédure civile, saisir le président du tribunal d'arrondissement afin d'obtenir une ordonnance de référé à l'encontre du contrevenant supposé. Cet article se rapproche de l'article 27 (1) de 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. Selon le commentaire des articles, « *Ces mesures suivent donc les formes du référé prévues par les articles 934 et suivants du nouveau Code de procédure civile, y compris les dispositions relatives à la procédure d'appel* ». La Cour estime que dans un souci de clarté, il serait utile que le texte de loi contienne des dispositions quant aux voies de recours contre l'ordonnance de référé prise en application de l'article 7(1).

Il y a lieu de revoir la formulation de l'article 7 (2) qui, dans sa rédaction actuelle, manque de cohérence. Le début de la phrase est inspiré de l'article 27 (2) de la prédite loi du 22 mai 2009, tandis que la suite est inspirée de l'article 11 (1) de la Directive sans pour autant en reprendre les termes exacts. Dans un souci de clarté et afin d'éviter des problèmes d'interprétation, il serait préférable de garder dans la mesure du possible le libellé de la Directive.

Il y a encore lieu de revoir le libellé de **l'article 9** (1) qui manque de cohérence et il est suggéré de supprimer le bout de phrase « *Dans les cas où il est fait application, par une personne agissant sur base de la présente loi pour faire cesser l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires* ».

La Cour estime qu'il serait utile de fournir, dans le texte de loi, des précisions en ce qui concerne « *une juridiction compétente* » visée à l'article 9 (1) a) et « *la juridiction compétente* » visée à l'article 9 (2) qui, au vu du commentaire des articles, ne semblent pas être les mêmes. Afin d'éviter toute

confusion et dans un souci de simplification de la procédure, il serait préférable de prévoir qu'une seule juridiction est compétente pour connaître de toutes les actions au fond, y compris les actions en dommages et intérêts qui pourraient alors, le cas échéant, être introduites par voie reconventionnelle à frais réduits pour le justiciable.

Il est suggéré de remplacer à l'article 9 (1) b) les termes « article 2, *paragraphe 1* » par « article 2, *point 1* », conformément au libellé de la Directive.

D'un point de vue rédactionnel, il y a lieu de compléter l'article 9 (2) comme suit : « ... à verser au défendeur ou au tiers lésé une indemnisation appropriée ... »

La Cour se pose la question pourquoi le libellé de l'intitulé de la **Section 3** du projet de loi s'éloigne du libellé de l'intitulé de la Section 3 de la Directive qui semble plus pertinent.

Il serait utile que l'**article 10**, qui précise que les demandes sont portées devant la (une ?) chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale, contienne également des indications sur les voies de recours.

Il est proposé de garder, à l'article 11, le texte de la Directive « *constate qu'il y a eu obtention...* »

D'un point de vue rédactionnel la Cour suggère de revoir la formulation de l'**article 13** (1) du projet de loi comme suit: « *Le détenteur du secret d'affaires a droit à réparation de tout préjudice qu'il subit du fait d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite d'un secret d'affaires ...* » et de revoir la formulation de l'intitulé de la **Section 4** comme suit: « *Dispositions applicables à toutes les procédures relatives à l'obtention, l'utilisation et à la divulgation illicite d'un secret d'affaires* ».

Les termes « procédure judiciaire » figurant à l'**article 14** (1) semblent impropres.

La disposition de l'article 14 (4), alinéa 2, qui est inspirée du projet de loi belge transposant la Directive, laisse place à de nombreuses questions et le commentaire des articles n'est d'aucun secours. Ainsi, il semble résulter de la formulation « *Le président du tribunal d'arrondissement fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément au premier alinéa et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre l'ordonnance, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été prononcée, si celle-ci est annulée en appel* » que le président du tribunal d'arrondissement (ou le juge qui le remplace ?) fixe d'ores et déjà ce montant dans la décision autorisant les mesures de publicité, pour le cas où cette décision serait réformée en appel. La Cour s'interroge notamment sur la question de savoir s'il s'agit d'un montant forfaitaire ou si le président devra fixer par avance une indemnisation pour un préjudice hypothétique qui ne sera réalisé qu'en cas de réformation de sa propre décision. Se posent encore notamment les questions des limites des pouvoirs du juge des référés ainsi que de l'exécution de la décision fixant le montant.

A noter que l'article 9 (2) du projet de loi prévoit, en cas de révocation ou de cessation des mesures visées à l'article 7, la possibilité d'une indemnisation accordée par une juridiction statuant au fond. La Cour renvoie à ses observations formulées à propos de cet article.

En ce qui concerne l'**article 15** 2a) il est suggéré de remplacer, conformément au libellé de la Directive, les termes « article 2, *paragraphe 1* » par « article 2, *point 1* ».

Finalement, la Cour estime qu'il serait souhaitable de préciser quelles sont – outre l'astreinte – les mesures appropriées visées à l'article 15 (5), le commentaire des articles étant également muet à ce sujet.

## AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG

(3.1.2019)

Par note du 26 octobre 2018, Madame le Procureur général d'Etat a transmis le projet de loi noté sous rubrique au tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins d'avis.

Les articles 1 à 5 reprennent fidèlement les dispositions de la directive à transposer et ne donnent pas lieu à commentaires.

L'article 6 peut être lu comme un rappel des exigences liées à l'intérêt et/ou à la qualité à agir pour pouvoir introduire une action en justice. S'il ne s'agit effectivement que d'un simple rappel d'une des conditions d'existence de l'action en justice, la précision s'avère comme étant superflue. Si la disposition doit être comprise comme limitant à un certain degré le champ des personnes pouvant agir en justice (ce que, il est vrai, ne laisse pas sous-entendre le commentaire des articles), on s'interrogerait sur sa justification. Aux yeux du tribunal, cet article n'apporte rien et pourrait être supprimé.

L'article 7, paragraphe 1 débute par une règle de procédure susceptible d'engendrer un contentieux non-négligeable et inutile, lorsqu'il est proposé que le détenteur d'un secret d'affaires peut, « *dans les formes du référé prévu par les articles 934 et suivants du nouveau Code de procédure civile, saisir le président du tribunal d'arrondissement afin d'obtenir une ordonnance de référé* ». Il est aujourd'hui admis que la locution « *dans les formes du référé* » renvoie à une procédure rapide empruntée aux règles procédurales applicables aux demandes en référé, mais dans laquelle le magistrat saisi dispose de tous les pouvoirs du juge du fond. En combinant dans une même phrase une référence à un juge siégeant au fond et l'affirmation que la procédure aboutit à « *obtenir une ordonnance de référé* », le projet de loi laisse planer un doute sur la véritable nature de la procédure.

Il faut dès lors s'interroger sur la véritable nature de la décision. La règle sous examen figure au projet de loi sous l'intitulé des mesures provisoires et conservatoires, repris de la directive. Le point a) reprend encore dans son texte la caractéristique de « *provisoire* » de la mesure à ordonner. Il ne s'agit donc pas de mesures au fond, qui sont traitées par ailleurs dans la directive et dans le projet de loi, mais de réelles mesures provisoires et conservatoires, généralement désignées au Luxembourg comme étant des mesures de référés (cette caractéristique résulte encore nécessairement de l'article 7, paragraphe 4, qui prévoit la cessation des mesures en cas d'acquiescement au pénal, et de l'article 9, paragraphe 1, qui prévoit leur cessation sur demande dans certaines hypothèses). Il ne s'agit toutefois pas de mesures de référé soumises aux conditions traditionnelles des cas d'ouverture du référé prévus aux articles 932 et 933 du Nouveau Code de Procédure Civile qui sont liées à des degrés divers aux conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse. La suite de l'article 7 énonce en effet les critères par rapport auxquels le juge doit s'orienter pour prendre sa décision, et ces critères diffèrent de ceux des articles 932 et 933 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il s'agit partant d'un nouveau cas d'ouverture du référé obéissant à des critères autonomes.

Au stade de la rédaction du texte, il faut en tirer la conclusion de supprimer toute référence, ne serait-elle qu'implicite, à une procédure au fond. Le tribunal propose

- de rédiger le chapeau de l'article 7, paragraphe 1 comme suit : « *Le détenteur d'un secret d'affaires peut saisir le président du tribunal d'arrondissement afin d'obtenir une ordonnance de référé à l'encontre du contrevenant supposé visant à : ...* »
- et de compléter l'article 7 par un paragraphe 3bis conçu comme suit : « *La demande est introduite, instruite et jugée selon les règles prévues aux articles 934 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile* ».

L'article 7, paragraphe 2 prévoit que le juge statue « *sur base de tout élément de preuve qui peut être raisonnablement considéré comme étant accessible* », alors que la directive (article 11) prévoit que le juge doit être habilité « *à exiger du demandeur qu'il fournisse tout élément de preuve qui peut être raisonnablement considéré comme étant accessible* ». Le tribunal interprète cette omission de la référence au demandeur comme une confirmation du droit commun luxembourgeois qui permet au juge d'ordonner à chacune des parties à l'instance de produire des documents au débat et partant comme une extension bienvenue de la règle de la directive.

L'article 7, paragraphe 3 prévoit que pour statuer sur la demande, le juge apprécie son « *caractère proportionné* ». Ce faisant, le projet de loi reprend certes le libellé de l'article 7, paragraphe 2, mais omet d'introduire dans le cadre d'analyse les autres critères d'appréciation énumérés à l'article 7 de la

directive, et qui sont en toutes matières (mesures provisoires et conservatoires et mesures au fond) la prévention d'obstacles au commerce et l'adoption de mesures de sauvegarde contre un usage abusif. Cet article 7 de la directive est une règle générale, qui n'est pas transposée dans le projet de loi sous avis. Le tribunal considère qu'il s'agit là d'une lacune, alors que cette omission au mieux laisse le lecteur de la seule loi dans l'ignorance de ces critères et au pire constitue une transposition incomplète de la directive.

Le tribunal propose

- de combler la lacune en insérant sous la section 4 traitant des dispositions communes un article 13bis conçu comme suit : « *En statuant sur les demandes introduites sur base de la présente loi, les juridictions appliquent les mesures, procédures et réparations d'une manière qui :*
  - a) *est proportionnée ;*
  - b) *évite la création d'obstacles au commerce légitime dans le marché intérieur ; et*
  - c) *prévoit des mesures de sauvegarde contre leur usage abusif. »*

L'article 7, paragraphe 5 constitue, d'après l'exposé des motifs, la transposition partielle de l'article 16 de la directive, qui impose aux Etats l'obligation de prévoir des sanctions, dont des astreintes, en cas de violation d'une mesure judiciaire. Or, le projet de loi se limite ici à prévoir des astreintes, sans aborder la question d'autres sanctions, qui d'après la directive doivent en outre être effectives, proportionnées et dissuasives. La possibilité de condamner l'auteur de la violation à des dommages-intérêts au profit de la victime de ses agissements ne correspond pas non plus aux exigences de sanction de la directive, puisque des dommages-intérêts ne sont que la réparation d'un préjudice souffert, sans imposer de sanction au contrevenant. L'article 309 du Code pénal sanctionne encore pénalement l'utilisation ou la divulgation de secrets d'affaires ou de fabrication, mais le champ d'application de cette disposition pénale est limité aux divulgations ayant lieu à travers les salariés et entrepreneurs travaillant pour le titulaire du secret.

En l'état du projet de loi, le Luxembourg risque de se voir reprocher une transposition incomplète de la directive. Afin de combler la lacune, le tribunal propose de s'inspirer de l'article 13 de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence qui prévoit la possibilité de prononcer des amendes civiles

- en insérant un article 13ter ainsi conçu : « *Est punie d'une amende civile de 251 à 45.000 euros les parties, toute personne qui ne respecte pas, ou refuse de respecter, une mesure adoptée en vertu des articles 7, 8, 11 et 15 ».*

L'article 8 prévoit que les décisions de mesures provisoires et conservatoires de protection des secrets d'affaires peuvent comprendre des garanties à charge de l'utilisateur du secret pour assurer l'indemnisation du titulaire du secret, respectivement une caution ou une autre garantie équivalente à charge du titulaire du secret pour assurer l'indemnisation de l'utilisateur du secret. Le texte ne donne cependant aucune précision sur la nature et les modalités de ces garanties et cautions. Le tribunal signale qu'il rencontre le même problème dans le cadre de la mise en oeuvre du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale qui prévoit en termes similaires la constitution de garanties à charge du saisissant dans certaines hypothèses. Plus classiquement, la même problématique se rencontre dans le cadre des mesures d'exécution par provision ordonnées sous caution. Ces cas sont actuellement traités par des solutions *ad hoc*, mais le tribunal considère que dans l'intérêt de la sécurité juridique et d'une bonne administration de la justice, une solution globale et structurée devrait être envisagée à travers un texte générique d'application générale.

L'article 9, paragraphe 1<sup>er</sup> impose opportunément à celui qui a obtenu une mesure provisoire ou conservatoire d'agir au fond endéans un certain délai, sous peine de la perte des effets de la mesure provisoire ou conservatoire. Le projet de loi se propose ici de retranscrire mot à mot la directive en prévoyant que les mesures seront révoquées « *ou cesseront autrement de produire leurs effets* ». Cette formulation semble être un compromis trouvé dans le cadre de l'élaboration de la directive pour couvrir tous les systèmes juridiques. Elle ne donne pas de véritable sens au Luxembourg, où le terme de « *révocation* » décrit parfaitement bien l'objectif recherché. Le tribunal considère encore que le début de la phrase comporte un énoncé pas très clair. Le tribunal propose

- de rédiger l'article 9, paragraphe 1<sup>er</sup> comme suit : « *Dans les cas où l'application de la présente loi a donné lieu à adoption de mesures provisoires ou conservatoires pour faire cesser l'obtention,*

*l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, ces mesures sont révoquées à la demande du défendeur, si : ... »*

Alternativement, il pourrait être prévu que ces mesures cessent de plein droit, sans qu'il faille recourir au juge pour faire procéder à la révocation, ce qui semble être le cas lorsque l'action publique a donné lieu à un acquittement (article 7, paragraphe 4). L'article 9, paragraphe 1<sup>er</sup> serait alors rédigé comme suit : « *Dans les cas où l'application de la présente loi a donné lieu à adoption de mesures provisoires ou conservatoires pour faire cesser l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, ces mesures sont révoquées à la demande du défendeur, ou cessent de plein droit de produire leurs effets, si : ...* ». Mais la sécurité juridique exigera probablement dans la majorité des cas qu'une décision positive soit prononcée par un juge.

L'article 10 appelle deux observations rédactionnelles. D'une part, la formulation concernant la détermination du juge compétent au fond n'est pas très heureuse lorsque le projet de loi prévoit la compétence de « la chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale ». Classiquement, de telles dispositions prévoient que la demande « est portée devant le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale ». D'autre part, l'ajout « même si les parties ne sont pas à qualifier de commerçants » n'apporte pas grand-chose dès lors que la règle générale prévoit l'application de la procédure commerciale en tout état de cause.

L'article 11, paragraphe 5 appelle les mêmes observations que celles faites ci-dessus dans le cadre de l'article 7, paragraphe 5 au regard des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives qu'il faut prévoir dans la loi de transposition.

L'article 12, paragraphe 1 appelle les mêmes observations que celles faites ci-dessus dans le cadre de l'article 7, paragraphe 3 au regard des critères d'appréciation à prendre en compte par le juge en statuant.

L'article 12, paragraphe 2 appelle les mêmes observations que celles faites ci-dessus dans le cadre de l'article 9, paragraphe 1 au regard de la notion de cessation des effets des mesures.

Dans les articles 10 à 13 traitant des procédures au fond, le projet de loi emploie le terme « juridiction » pour désigner l'acteur judiciaire appelé à statuer. Ce terme général et générique semble inapproprié après avoir identifié à l'article 10 le tribunal d'arrondissement comme étant la juridiction appelée à statuer. Le tribunal propose

- de remplacer dans les articles 11 à 13 le terme de « juridiction » par le terme de « tribunal ». L'emploi de ce terme plus précis permettrait de mieux distinguer ce volet d'une part des articles 7 à 9 traitant des mesures provisoires et conservatoires, qui mentionnent de façon précise le président du tribunal d'arrondissement, et des articles 14 à 16 traitant de points communs à toutes les procédures (mesures provisoire ou conservatoires et mesures au fond), qui peut opportunément avoir recours au terme générique de « juridiction ».

A l'article 15, paragraphe 1<sup>er</sup> et paragraphe 2, le tribunal constate que les auteurs du projet de loi n'ont pas fait fruit de la faculté laissée ouverte par la directive de permettre aux tribunaux d'agir d'office, sans qu'ils ne s'en expliquent. Dans la mesure où la faculté pour un tribunal d'agir d'office en vue de la protection d'intérêts purement privés se concilie mal avec le principe d'initiative inscrit à l'article 50 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal souscrit à l'option choisie.

L'article 15, paragraphe 3, point b) peut interpeller au regard du principe de publicité des débats inscrit à l'article 88 de la Constitution, et dans divers instruments internationaux (article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948). Mais dans la mesure où il s'agit ici d'une dérogation ponctuelle, à décider et partant à motiver au cas par cas en faisant la balance des intérêts en jeu, la règle paraît conforme aux exigences de la publicité des débats.

L'article 15, paragraphe 4 appelle les mêmes observations que celles faites ci-dessus dans le cadre de l'article 7, paragraphe 3 au regard des critères d'appréciation à prendre en compte par le juge en statuant.

L'article 15, paragraphe 5 appelle les mêmes observations que celles faites ci-dessus dans le cadre de l'article 7, paragraphe 5 au regard des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives qu'il faut prévoir dans la loi de transposition.

Les articles 17 à 19 de la directive ne requièrent d'après l'exposé des motifs du projet de loi pas de mesures de transposition. Toutefois, l'article 17 prévoit un mécanisme de coopération entre Etats membres par le biais de la désignation d'un correspondant national. Ne faut-il pas fournir une base légale à la nomination d'un tel correspondant ?

Luxembourg, le 3 janvier 2019.

