



# La future transposition au Luxembourg (théorie et cas pratique)

**Jackye Elombo,**  
Avocate à la Cour au barreau de Luxembourg

Au Luxembourg, la protection du secret des affaires est assurée par le droit commun de la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle, celui de la concurrence déloyale et le droit pénal.

La directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil européen sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (la « Directive ») aurait dû être transposée pour le 9 juin 2018. Le projet de loi luxembourgeois n° 7353 (le « Projet »), datant du 12 juin 2018, est encore en discussion (1) et n'a pas encore été voté.

Il est intéressant de s'attarder sur le contenu du Projet, notamment d'un point de vue procédural (I) et de tenter d'appliquer à un cas concret le texte tel qu'il se présente actuellement (II).

## I. Contenu du Projet

### A. Les grandes lignes

Le législateur luxembourgeois a décidé d'adopter le principe de transposition « toute la directive, rien que la directive ».

Estimant que la terminologie de proposition de loi française se démarquait trop fortement de la Directive, il s'est livré à un examen officieux du projet de loi belge qu'il qualifie de « reprise fidèle de la directive », de sorte que le Projet soit d'inspiration belge pour garantir une harmonisation maximale avec ces voisins.

Pourtant, le Projet se distingue souvent du texte belge et prévoit une protection parfois plus étendue, parfois plus restrictive (2) du secret, qui déroge quelque peu à celle prévue par la Directive.

Ainsi, il dispose notamment de garde-fous supplémentaires aux limites en matière de publication (limitée à la finalité d'obtenir la cessation à la contravention ou à ses effets) et la possibilité pour le juge de fixer un montant indemnitaire sanctionnant l'exécution des mesures provisoires nonobstant appel.

Le Projet prévoit encore un pouvoir judiciaire d'appréciation des preuves aux limites du pouvoir de l'instruction pénale, un pouvoir d'évaluation de dommages-intérêts par le juge des référés, et de décider *a priori* des conséquences de réformation des décisions provisoires. À côté des pouvoirs (trop ?) étendus des juridictions compétentes, leur responsabilité relative à la protection du secret en cours de procédure est accrue (3).

Le président du tribunal d'arrondissement pourra ordonner des mesures provisoires et conservatoires (4) qui dérogent soit au texte de la Directive et aux règles de droit commun en matière d'administration de la preuve, soit aux règles procédurales luxembourgeoises, en prévoyant notamment la saisine du juge (5) sur la base de tout élément de preuve accessible permettant l'acquisition d'un degré de certitude suffisant.

Le détenteur du secret a l'obligation d'intenter une action au fond endéans un « délai raisonnable » déterminé par « une (la) juridiction compétente », qui ne peut excéder un mois à compter de la signification de l'ordonnance rendue sur demande de mesures provisoires et/ou conservatoires (6), sous peine de cessation (7) des mesures ordonnées.

Par ailleurs, le texte prévoit la possibilité de sanctionner l'auteur par une indemnisation forfaitaire du préjudice qui ne peut être inférieure au « montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret d'affaires en question ».

Enfin, les articles 6 et 7 (8) et les articles 17 à 21 (9) de la Directive n'ont pas été transposés soit parce que considérés comme étant difficilement ou tout simplement non transposables en droit luxembourgeois, soit parce que le contenu de ces dispositions fait l'objet d'une protection assurée par des textes du droit positif luxembourgeois (10).

Pour finir, les dispositions relatives aux lanceurs d'alertes sont exclues du champ d'application du Projet.

### B. Les réserves

De manière générale, on peut relever des différences terminologiques par rapport au texte de la Directive qui sèment le doute sur la compétence matérielle et sur l'application de règles procédurales (11) et probatoires (12) autonomes, des reprises (que) partielles de la Directive (13), des renvois et reproductions incomplets aux dispositions du droit positif luxembourgeois (14).

Le législateur luxembourgeois explique ces différences terminologiques et les garde-fous supplémentaires par la nécessité de garantir la proportionnalité et de limiter les abus de procédure.

Il se défend de créer des dérogations procédurales en invoquant la jurisprudence constante (15) ou les limites du pouvoir judiciaire prévus par le droit positif (16).

1) Dernièrement, l'avis du Conseil d'État du 14 mars 2019 suite aux avis des chambres professionnelles.

2) La Directive ne prévoit pas de limite de protection du secret dans le temps. Le Projet prévoit des délais raccourcis par rapport au projet belge, qui réduisent sensiblement la durée de la protection, notamment une prescription biennale à compter de la connaissance ou de la présomption de connaissance de la contravention.

3) Article 14 du Projet – Publication des décisions judiciaires et article 7 du Projet – Mesures et conditions d'octroi

4) Article 7 du Projet précité.

5) « En la forme des référés ».

6) Article 9 du Projet – Obligation d'agir au fond et révocation des mesures provisoires et conservatoires

7) Révocation ou caducité ?

8) Article 6 de la Directive portant sur l'obligation générale des États membres de prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu'une réparation au civil soit possible en cas de violation de secrets d'affaires, et article 7 de la Directive traitant de la proportionnalité et des abus de procédure.

9) Article 17 à 21 de la Directive – dispositions finales portant sur l'échange d'informations entre États membres, les rapports à préparer par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et la Commission, la transposition, l'entrée en vigueur ainsi que les destinataires de la directive.

10) Renvoi est fait à la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires, ou aux articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l'astreinte.

11) Président du Tribunal d'arrondissement (donc juge des référés) statuant comme en référé.

12) Apparente admissibilité de tout moyen de preuve emportant la conviction avec une certitude suffisante en référé.

13) Omission de reprendre la nécessité d'éviter les obstacles au commerce légitime parmi les critères de proportionnalité ou omission de préciser les situations de caducité des mesures conservatoires et provisoires.

14) Le Projet ne précise pas les situations dans lesquelles les mesures provisoires et conservatoires cesseraient autrement de produire leurs effets, contrairement au dispositif procédural prévu par la loi du 22 mai 2009 précitée.

15) Sur la non application du principe le criminel tient le civil en l'état en référé.

16) Pouvoirs insuffisants d'injonction et d'astreinte en matière de propriété intellectuelle.

17) Loi du 22 mai 2009 précitée.

18) L'intitulé de l'article 7, qui laisse à penser – ce qui est exact – qu'il s'agit de mesures de référés, mais l'insertion de la locution « dans les formes du référé » renvoie aux règles procédurales du référé dans lesquelles le juge saisi dispose de tous les pouvoirs du juge du fond. Or, il ne s'agit pas de mesures au fond, mais d'un cas d'ouverture du référé obéissant à des conditions autonomes d'ouverture du référé.

19) Article 7.

20) Le Projet a été voté.

21) Il faut donc lire les savoir-faire, procédés, services, produits innovants et informations commerciales ou technologiques. C'est le capital intellectuel de l'entreprise qui lui confère un avantage concurrentiel allant des connaissances technologiques (travaux et résultats de recherches, procédé fabrication, l'organisation de la R&D) aux données commerciales telles que les informations relatives aux clients et aux fournisseurs (listes clients et fournisseurs, pratiques et modalités de calculs de prix, volumes de production, taux de marge, recettes), aux plans, études et stratégies de marché (lancement d'un nouveau produit, stratégie et méthodes de prospection commerciale, business plan, projet d'acquisition d'une autre entreprise) et aux politiques d'investissement (informations couvertes par des accords de confidentialité, avis du conseil d'administration, ou pacte d'actionnaires).

22) Le Projet prévoit que la caution couvre la réparation du préjudice de tout autre personne touchée par les mesures.

Quant à la prévision de délais trop courts, le législateur l'explique par la nécessité de garantir la sécurité juridique et le devoir de diligence des détenteurs de secret. La concision des délais serait amenuisée par le point de départ du délai, à savoir l'identification du contrevenant.

Les magistrats ont exprimé d'autres réserves, d'ordre plus pratique. Ils soulignent un manque de clarté et de cohérence nés de la terminologie empruntée au droit positif luxembourgeois en matière de propriété intellectuelle (17) et de l'absence de reprise littérale de la Directive. Ainsi en est-il du doute suscité sur la nature véritable de la procédure « dans les formes du référé » (18) et des voies de recours contre l'ordonnance rendue en matière de mesures provisoires et conservatoires (19).

Le manque de précision sur la compétence *ratione materiae* pour les actions au fond et les actions en dommages-intérêts soulève d'autres difficultés d'interprétation et en pratique, les autorités judiciaires elles-mêmes s'interrogent sur la question des limites des pouvoirs du juge des référés pour fixer par avance une indemnisation – même provisoire – pour un préjudice hypothétique matérialisé qu'en cas de réformation de sa propre décision.

## II. Cas pratique

Imaginons, pour les besoins de l'exercice (20), la société MUR BÉTONS DE L'AVENIR S.A.R.L., constituée en 2014, spécialisée dans la construction de murs en bois (la « Société »). Son fondateur, Monsieur Avangardiste (« Avangardiste »), a inventé et breveté un procédé révolutionnaire de construction de murs en bois écologiques et durables.

Pour mémoire, le secret des affaires (21) se définit par toutes les informations confidentielles à valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait qu'elles sont secrètes et qu'elles ont été soumises à des mesures raisonnables pour être conservées comme telles.

Parmi les secrets de la Société, la machine créée sur mesure et calibrée selon les prescriptions d'Avangardiste (la « Machine »), pour permettre la production de ces murs. Un logiciel très pointu permet le calcul du calibrage nécessaire. La Machine et le logiciel sont dans le commerce. Tant la nature strictement confidentielle que la valeur de ces secrets d'affaires est prévue dans les contrats. Les mesures ont été prises pour que ces secrets le restent.

La Société employait, en 2014, quatre salariés, dont l'ingénieur Monsieur Pavupapris, (« Pavupapris »). Tous les employés ont été spécialement formés au logiciel et à l'utilisation de la Machine.

Après la rupture de la relation de travail, en mai 2015, avec Pavupapris, le responsable du personnel, Monsieur Encorelà (« Encorelà »), avait fait remarquer à Avangardiste que le téléphone portable professionnel restitué par

Pavupapris contenait des photos (prises le jour du licenciement) de la Machine et de l'écran de ce dernier.

Avangardiste n'y avait pas prêté attention, eu égard à la nature houleuse de cette rupture, et les photos ont été effacées.

En février 2017, Avangardiste a appris l'existence de la société JE SAIS FAIRE DES MURS BÉTONS S.A., constituée en mars 2016 (la « Concurrente »), qui se vante d'être spécialisée dans la construction de murs en bois et cache à peine sa méthode (identique) révolutionnaire de production.

Suite à une énième réclamation d'un client de la Concurrente, erronément adressée à la Société, Avangardiste découvre en avril 2019, grâce au registre des bénéficiaires économiques, que Pavupapris est le bénéficiaire économique final de la Concurrente.

Avangardiste dépose alors, pour la Société, une plainte pénale pour violation du secret de fabrique, contre Pavupapris et la Concurrente. La Société saisit le président du tribunal d'arrondissement en demandant à titre provisoire et conservatoire, contre la Concurrente, l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre sur le marché des murs en bois, le tout sous peine d'astreinte.

Subsidiairement elle demande la constitution des garanties, fixées *ex æquo et bono* par le juge des référés, destinées à assurer son indemnisation.

Avangardiste produit le contrat de travail de Pavupapris contenant les dispositions relatives au caractère confidentiel des secrets de la Société, dont l'interdiction de copier ou de stocker des informations y relatives sans autorisation préalable, une attestation testimoniale d'Encorelà sur la découverte des photos, ainsi que les preuves relatives aux brevets et au dispositif mis en place pour protéger les secrets de la Société.

La Concurrente oppose la prescription biennale et demande reconventionnellement la constitution d'une caution adéquate (ou « équivalente ») destinée à lui assurer réparation de son préjudice éventuel, et le cas échéant, du préjudice subi par Pavupapris (22).

En l'état actuel du Projet, les débats et la décision du juge des référés risquent de porter essentiellement sur l'éventuelle prescription de l'action de la Société, selon l'appréciation de la présomption du moment où elle a eu connaissance de la contravention ou de celui où elle est présumée raisonnablement connaître l'identité du contrevenant.

## Conclusion

Le législateur luxembourgeois devra corriger certaines incohérences et clarifier la terminologie employée afin de rendre praticable cette protection du secret des affaires.

Heureusement, en l'état actuel du droit positif luxembourgeois, Avangardiste a d'autres recours qui ont fait leurs preuves.