

A LA UNE

DPI20113 **Protection du secret des affaires dans les saisies-contrefaçon**

• Cass. com., 1^{er} févr. 2023, n° 21-22225, FS-BR

Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 sur le secret des affaires, le placement sous séquestre provisoire est la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi.

Voici une décision importante, publiée au *Bulletin*, concernant la question sensible de la protection du secret des affaires dans les saisies-contrefaçon, et dont les termes vont certainement modifier les pratiques en cours s'agissant des ordonnances sur requête.

Pour rappel, depuis le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret, l'article R. 615-2 du CPI dispose, en matière de brevet, qu'« afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du Code de commerce ». Les pièces sous séquestre sont libérées automatiquement à l'issue d'un délai d'un mois imparti au saisi pour demander la modification ou la rétractation de l'ordonnance (v. C. com., art. R. 153-1). Ces dispositions sont applicables aux autres droits de propriété industrielle.

Or dans notre affaire, le magistrat signataire de deux ordonnances n'avait pas ordonné un séquestre, mais avait ajouté à la mission proposée par le requérant que les saisies se feraient « sous réserve de placement sous scellés en cas d'atteinte au secret des affaires ».

Le saisi reprochait cette formulation, et la cour d'appel n'y avait vu aucune difficulté, rejetant la demande de rétractation par le fait que la procédure de séquestre provisoire est facultative (« peut ordonner (...) ») et que le juge n'est donc pas tenu d'y recourir. C'était, pour la Cour, le libre choix du juge de préférer une procédure différente « plus protectrice du saisi, de placement sous scellés de pièces susceptibles de violer le secret des affaires ». Dans cette dernière configuration, les scellés impliquent en effet que les pièces ne soient pas libérées à l'issue du délai d'un mois précité, mais sur décision de justice.

Or cette pratique, courante, est totalement invalidée par la Cour de cassation, qui casse l'arrêt en soulignant qu'afin d'assurer la protection du secret, le président statuant sur une demande de saisie ne peut que recourir, au besoin d'office, à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire.

Exit, donc, les mentions manuscrites dans les ordonnances ou les innovations rédactionnelles.

Pourtant, cette décision interroge : car si le juge signataire de l'ordonnance n'a pas été requis de placer sous séquestre (et il est fréquent que le demandeur ne le propose pas puisque cela va à l'encontre de ses intérêts), ou si le juge ne le fait pas d'office, comment le saisi peut-il protéger efficacement son secret puisqu'il est absent du débat contradictoire de la requête ?

Certes, il peut saisir le juge d'une demande visant rétroactivement à la modification de l'ordonnance, aux fins de séquestre. Mais, sauf à agir en référé d'heure à heure pendant les opérations, il sera trop tard, puisque les pièces sont remises au saisissant à leur issue.

Cet arrêt devrait conduire les magistrats à placer systématiquement sous séquestre provisoire l'ensemble des pièces. Et donc en retour à alourdir inutilement les juridictions de demandes de tri et de levée de séquestre, alors que les mécanismes de placement sous scellés avaient le mérite de cantonner le débat de confidentialité, de façon proportionnée, aux pièces essentielles.

Pas sûr que les pratiques de protection du secret des affaires sortent renforcées après cette décision bien sévère.

François Herpe, avocat au barreau de Paris, associé, CVS Avocats

SOMMAIRE

► DROIT D'AUTEUR

- Courtes citations de paroles de chansons 2
- Conformité au droit moral de citations de textes de chansons 2
- Absence de contrefaçon d'une œuvre musicale par la reprise d'un bref extrait de celle-ci 3
- Photographies « libres de droits » 3

► DROITS VOISINS

- Contestation sérieuse sur l'assujettissement à la rémunération équitable des résidences de tourisme 4

► DESSINS ET MODÈLES

- Conditions de protection des pièces d'un produit complexe 4

► BREVETS

- Obtention d'un certificat complémentaire de protection : application de la jurisprudence « Royalty Pharma » 5
- Rémunération supplémentaire due à un salarié inventeur : rappel des critères de fixation 5

► MARQUES

- Licence de marque et qualité pour agir en contrefaçon 6
- Forclusion par tolérance de l'action en contrefaçon de marques 6
- Caractère non distinctif d'un slogan 7
- La licence de marque au défi du secret des affaires 7